



Coleção
PROFNIT

Série

CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Volume II

Organizadora
Wagna Piler Carvalho dos Santos



Série

**CONCEITOS E
APLICAÇÕES DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL**

Volume II





Coleção
PROFNIT

Série

**CONCEITOS E
APLICAÇÕES DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL**

Volume II

Organizadora
Wagna Piler Carvalho dos Santos

Salvador – Bahia – 2019



© 2019 Dos organizadores

Coordenação Editorial

Denise Aparecida Bunn

Revisão de Português e Normalização da ABNT

Patrícia Regina da Costa

Capa, Projeto Gráfico e Diagramação

Claudio José Girardi

Ficha Catalográfica

P965 Propriedade intelectual [Recurso eletrônico on-line] / organizadora Wagna Piler Carvalho dos Santos. – Salvador (BA) : IFBA, 2019.
532 p. – (PROFNIT, Conceitos e aplicações de propriedade intelectual; V. 2)

Inclui referência e índice remissivo

ISBN: 978-85-67562-39-1

Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>

<http://fortec.org.br/documentos/materias/>

<http://www.editora.ifba.edu.br/>

1. Propriedade intelectual. 2. Direitos autorais. 3. Patentes. 4. Propriedade Industrial. 5. Moda. 6. Marca registrada. I. Santos, Wagna Piler Carvalho dos. II. Série.

CDU: 347.78

Catálogo na publicação por: Onélia Silva Guimarães CRB-14/071



Renato da Anunciação Filho
Reitor

Luiz Gustavo da Cruz Duarte
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Claudio Reynaldo Barbosa de Souza
Coordenador Geral da Editora do IFBA

Ronaldo Bruno Ramalho Leal
Assistente de Coordenação da Editora do IFBA

Conselho Editorial

Ana Rita Silva Almeida Chiara – Davi Novaes Ladeia Fogaça – Deise Danielle Neves
Dias Piau – Fernando de Azevedo Alves Brito – Jeferson Gabriel da Encarnação –
Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti – Marijane de Oliveira Correia – Mauricio Mitsuo
Monção – Selma Rozane Vieira

Suplentes

Carlos Alex de Cantuaria Cypriano – Jocelma Almeida Rios – José Gomes Filho –
Juliana dos Santos Müller – Leonardo Rangel dos Reis – Manuel Alves de Sousa
Junior – Romilson Lopes Sampaio – Tércio Graciano Machado

Conselho Editorial do PROFNIT (C-ED)

Titulares

Cristina M. Quintella (Presidente) (UFBA, Brasil) – Elias Ramos de Souza (IFBA,
Brasil) – Glória Maria Marinho Silva Sampaio (IFCE e SETEC/MEC, Brasil) – Irineu
Afonso Frey (UFSC, Brasil) – Josealdo Tonholo (UFAL, Brasil) – Manuel Mira
Godinho (ISEG, Portugal) – Maria da Graças Ferraz Bezerra (MPEG e MCTIC, Brasil)
– Ricardo Carvalho Rodrigues (INPI, Brasil) – Samira Abdallah Hanna (UFBA, Brasil)
– Wagna Piler Carvalho dos Santos (IFBA, Brasil)

Suplentes

Grace Ferreira Ghesti (UnB, Brasil) – Maria Hosana Conceição (UnB, Brasil) –
Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento (UnB, Brasil) – Rita de Cássia Pinheiro
Machado (INPI, Brasil) – Silvia Beatriz Beger Uchôa (UFAL, Brasil)

Coordenação

Conselho Gestor (CG)

Representante da Associação FORTEC junto à CAPES (Presidente)

Josealdo Tonholo

Ministério da Educação (MEC)

A indicar

Ministério de Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações (MCTIC)

Francisco Silveira dos Santos (Titular) e Antenor Cesar Vanderlei Correa (Suplente)

Sede Acadêmica do PROFNIT

Alejandro Frery (Titular) e Eliana Almeida (Suplente)

Coordenadora Acadêmica Nacional

Cristina M. Quintella

Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Marcelo Fabrício Prim (Titular) e Rosangela M. C. F. de Oliveira (Suplente)

Associação Nacional de Entidades Promotoras de

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC)

Renato de Aquino Faria Nunes (Titular) e Francilene Procópio Garcia (Suplente)

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Célio Cabral de Sousa Júnior (Titular) e Carla Regina Nedel Rech (Suplente)

Comissão Acadêmica Nacional (CAN)

Coordenador Acadêmico Nacional – Presidente

Cristina M. Quintella

FORTEC

Maria das Graças Ferraz Bezerra

Representantes do Corpo Docente

Gesil Sampaio Amarante Segundo (titular) – Irineu Afonso Frey (titular) – Núbia

Moura Ribeiro (suplente) – Flávia Lima do Carmo (suplente)

Coordenador da Comissão Acadêmica Institucional (CAI) da Sede

Josealdo Tonholo

Presidentes das Coordenações Técnicas Nacionais

Disciplina Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI): Wagna Piler Carvalho dos Santos (titular) e Pierre Barnabé (suplente) – *Disciplina Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia (TT):* Têcia Vieira Carvalho (titular) e Grace Ferreira Ghesti (suplente) – *Disciplina Prospecção Tecnológica:* Ricardo Carvalho Rodrigues (titular) e Núbia Moura Ribeiro (suplente) – *Disciplina Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação:* Glória Maria Marinho Silva (titular) e Maria Hosana Conceição (suplente) – *Disciplina Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro:* Edilson Pedro (titular) e Gesil Sampaio Amarante Segundo (suplente) – *Disciplina Seminário de Projeto de Mestrado:* Samira Abdallah Hanna (titular) e Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento (suplente)

Representantes Discentes

Camila Lisdalia Dantas Ferreira (titular) e

Fábio Araujo do Nascimento Teixeira (suplente)

Gestão FORTEC

DIRETORIA

Presidente

Cristina M. Quintella (UFBA)

Vice-Presidente

Shirley Virgínia Coutinho (PUC-Rio)

Diretores Técnicos

Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)

Gesil Sampaio Amarante Segundo
(UESC)

Marcus Julius Zanon (TECPAR)

Maria das Graças Ferraz Bezerra (MPEG)

Wagna Piler Carvalho dos Santos (IFBA)

EX-PRESIDENTE

Rubén Dario Sinisterra (UFMG)

CONSELHO CONSULTIVO

Marli Elizabeth Ritter dos Santos

(PUC-RS)

Maria Celeste Emerick (FIOCRUZ)

Rubén Dario Sinisterra (UFMG)

Rita de Cássia Pinheiro Machado (INPI)

CONSELHO FISCAL

Presidente

Ângelo Luiz Maurios Legat (UEPG)

Conselheiros

Irineu Afonso Frey (UFSC)

Sabrina Carvalho Verzola (UNIFAP)

Conselheiros Suplente

Silvia Beatriz Beger Uchôa (UFAL)

Paulo Rogério Pinto Rodrigues
(UNICENTRO)

REGIONAL CENTRO-OESTE

Coordenadora

Emanuela Marcelina Dias da Silva (UCB)

Vice-Coordenadora Regional

Juliana Luiza Moreira Del Fiaco
(UniEVANGÉLICA)

Suplente

Sanderson Barbalho (UnB)

REGIONAL NORTE

Coordenadora

Maria do Perpétuo Socorro Lima Verde
Coelho (UFAM)

Vice-Coordenador

Daniel Santiago Chaves Ribeiro (UNIFAP)

Suplente

Erna Denzin (IFTO)

REGIONAL NORDESTE

Coordenador

Ricardo Fialho Colares

Vice-Coordenadora

Vivianni Marques Leite dos Santos
(UNIVASF)

Suplente

Sérgio Ribeiro de Aguiar (UFPE)

REGIONAL SUDESTE

Coordenadora

Anapátricia de Oliveira Morales Vilha
(UFABC)

Vice-Coordenador

Ricardo Silva Pereira (UFRJ)

REGIONAL SUL

Coordenador

Adriano Leonardo Rossi

Vice-Coordenador

Ricardo Antonio Ayub (UEPG)

Suplente

Luiz Henrique Castelan Carlson (IFSC)

SUMÁRIO

| | |
|----------------|----|
| Prefácio | 19 |
|----------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Apresentação..... | 24 |
|-------------------|----|

Introdução e Evolução Histórica da Propriedade

| | |
|---------------------------|-----------|
| Intellectual | 28 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|----|
| Introdução..... | 28 |
|-----------------|----|

| | |
|---|----|
| Conceitos e Definições da Propriedade Intellectual..... | 29 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Modalidades da Propriedade Intellectual..... | 31 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Evolução Histórica e Arcabouço Jurídico da Propriedade Intellectual | 31 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| A Propriedade Intellectual no Brasil..... | 43 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| A Temporalidade da Propriedade Intellectual..... | 51 |
|--|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Considerações Finais | 53 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Referências | 53 |
|-------------------|----|

Acordos Internacionais Relacionados à Propriedade

| | |
|---------------------------|-----------|
| Intellectual | 59 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|----|
| Introdução..... | 60 |
|-----------------|----|

| | |
|--|----|
| Originalidade: história dos acordos internacionais, acordos internacionais vigentes e sua internalização no Brasil..... | 66 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Direitos Autorais: direitos de autor e direitos conexos..... | 67 |
|--|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| Conhecimentos Tradicionais | 85 |
|----------------------------------|----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Programas de Computador..... | 104 |
|------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Novidade: história dos acordos internacionais, acordos internacionais vigentes e sua internalização no Brasil..... | 112 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade..... | 115 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Desenhos Industriais | 125 |
| Proteção de Cultivares | 130 |
| Topografia de Circuitos Integrados | 141 |
| Distinguibilidade: história dos acordos internacionais, acordos internacionais vigentes e sua internalização no Brasil..... | 149 |
| Indicações Geográficas..... | 149 |
| Percurso Histórico dos Acordos Internacionais..... | 150 |
| Regulação das Indicações Geográficas no Direito Brasileiro | 159 |
| Marcas | 168 |
| A Proteção das Marcas nos Acordos Internacionais | 169 |
| Regulação das Marcas no Direito Brasileiro em Face dos Acordos Internacionais..... | 180 |
| Considerações Finais | 190 |
| Referências | 191 |

Programa de Computador e Topografia de Circuito

| | |
|--|------------|
| Integrado..... | 209 |
| Introdução..... | 209 |
| Breve Histórico..... | 211 |
| Formas de Proteção de Programas de Computador..... | 213 |
| Legislação Brasileira para Registro de Programa de Computador..... | 215 |
| Sistemas Embarcados | 217 |
| Patente de Invenção Implementada por <i>Software</i> | 218 |
| Sobre o <i>Software</i> Livre e o Registro | 219 |
| Registro de Programa de Computador no Instituto Nacional da Propriedade Industrial..... | 220 |
| Casos Ilustrativos | 223 |

| | |
|--|------------|
| Caso Ilustrativo 1: SCO x Linux: | 224 |
| Caso Ilustrativo 2: Microsoft x Android..... | 225 |
| Topografia de Circuito Integrado | 228 |
| Procedimentos do Registro de Topografia de Circuito Integrado no INPI | 229 |
| Considerações Finais | 230 |
| Referências | 231 |
| Direito Patentário Brasileiro | 236 |
| Introdução..... | 236 |
| Principais Normas e Legislação Vigente Aplicáveis às Patentes no Brasil..... | 239 |
| A Lei da Propriedade Industrial (LPI) | 244 |
| Natureza Jurídica das Patentes | 247 |
| A Definição e a Função da Patente para o Brasil | 248 |
| A Titularidade sobre as Patentes | 251 |
| Requisitos de Patenteabilidade | 256 |
| Novidade..... | 256 |
| Período de Graça | 259 |
| Atividade Inventiva | 261 |
| Aplicação Industrial | 264 |
| As Modalidades de Proteção por Patente | 265 |
| Patente de Invenção..... | 265 |
| Modelo de Utilidade | 267 |
| Matérias que não são Consideradas Invenção ou Modelo de Utilidade | 271 |
| Invenções e Modelos de Utilidade não Patenteáveis..... | 279 |
| Estrutura do Pedido de Patente | 281 |

| | |
|---|------------|
| Formulário Específico do INPI | 282 |
| Relatório Descritivo | 282 |
| Comprovante de Pagamento da Respectiva Retribuição | 287 |
| Documentos dos Depositantes | 287 |
| Tramitação de um Pedido de Patente | 288 |
| Considerações Finais | 292 |
| Referências | 293 |
| Desenhos Industriais e suas Especificidades | 298 |
| Introdução | 298 |
| Do Conceito de Desenhos Industriais | 301 |
| Dos Requisitos para a Proteção dos Desenhos Industriais | 312 |
| As Diferenças entre o Registro de Desenhos Industriais e a Proteção por Patentes | 322 |
| Dos Benefícios Advindos da Proteção aos Desenhos Industriais | 330 |
| Exemplos de Desenhos Industriais | 334 |
| Considerações Finais | 340 |
| Referências | 342 |
| Cultivares – O que São, como se Apropriar, como Consultar | 349 |
| Introdução | 350 |
| Definição e Relevância | 352 |
| A Regulação da Proteção de Produção de Cultivares no Âmbito Internacional | 355 |
| Antecedentes Econômicos e Institucionais | 355 |

| | |
|---|-----|
| União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) | 362 |
| UPOV Atos de 1978 e 1991: principais diferenças | 364 |
| Bases Legais e Critérios para a Obtenção da Proteção da Cultivar (PC) no Brasil..... | 369 |
| Proteção de Cultivares: conceitos e definições legais..... | 371 |
| Duração, Abrangência da Proteção e Direitos Conferidos | 377 |
| Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) | 381 |
| Procedimentos para Proteção..... | 382 |
| Registro Nacional de Cultivares (RNC) | 386 |
| Cultivares Protegidas e Impacto da LPC Sobre o Desenvolvimento de Cultivares..... | 390 |
| Considerações Finais | 393 |
| Referências | 394 |

| | |
|--|------------|
| Indicação Geográfica: conceitos, legislação e proposição..... | 400 |
| Introdução..... | 400 |
| Legislação | 405 |
| Indicação de Procedência e a Denominação de Origem.. | 407 |
| Histórico de Indicações Geográficas Concedidas no Brasil..... | 412 |
| Preparando o Pedido de Registro de Indicação Geográfica | 419 |
| Considerações Finais | 423 |
| Referências | 424 |

Indicações Geográficas com Foco em Aplicações428

| | |
|--|-----|
| Introdução..... | 429 |
| Indicações Geográficas – Aspectos Teóricos e Conceituais..... | 433 |
| Procedimentos Metodológicos | 439 |
| O Caso da Indicação Geográfica da Uva de Marialva | 439 |
| O Caso da Indicação Geográfica Vale dos Vinhedos | 446 |
| Considerações Finais | 454 |
| Referências | 457 |

Estratégias de Proteção da Inovação 461

| | |
|---|-----|
| Introdução..... | 461 |
| Proteção da Inovação: a visão das empresas inovadoras.. | 463 |
| Inovação, uma Regra Econômica Incontornável | 463 |
| A Apropriabilidade como Condição para ter Investimento em Inovação Sustentável..... | 465 |
| Qual a Relevância real das Patentes como meio de Proteção da Inovação? | 467 |
| Proteção da Inovação: a visão das políticas públicas | 471 |
| Análise Econômica das Patentes: qual o racional econômico subjacente à atribuição de patentes e outros direitos de propriedade intelectual? | 471 |
| Qual a Intensidade Ótima de Proteção? | 479 |
| Proteção da Inovação: realidade complexa | 482 |
| A Complementaridade entre Diferentes Mecanismos de Apropriabilidade..... | 482 |
| Uso Estratégico de Patentes | 485 |

| | |
|--|-----|
| Variância Intersetorial nos Regimes de Apropriabilidade e Acesso a Ativos Complementares..... | 487 |
| Considerações Finais | 491 |
| Referências | 495 |
| Índice Remissivo..... | 500 |
| Sobre os Autores | 525 |

PREFÁCIO

A propriedade intelectual é uma instituição central no mundo contemporâneo. Tal centralidade decorre, antes de tudo, da circunstância de as atividades econômicas assentarem, cada vez mais, na produção e na aplicação de conhecimentos especializados de natureza técnica e científica.

Só por si, essa já é uma excelente razão para eu ser grato por prefaciarmos um volume que é precisamente dedicado a “Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual”, dirigido ao vasto público dos cursos PROFNIT e, naturalmente, a outros estudiosos da propriedade intelectual que irão também ler esta obra.

Devido à crescente relevância daqueles conhecimentos especializados, as empresas e outras entidades têm atividade intensa na tentativa de proteger tais conceitos e aplicações, recorrendo a mecanismos de proteção diversos, incluindo as diferentes modalidades de propriedade intelectual.

Curiosamente, o uso da propriedade intelectual encerra um paradoxo que os seus estudiosos devem estar bem conscientes. Na verdade, é inerente ao uso das modalidades de propriedade intelectual a codificação do conhecimento com relevância económica, constituindo os direitos de propriedade intelectual registados a nível global um enorme repositório de conhecimento codificado que se encontra acessível em regime de consulta relativamente livre. O que é bem perceptível, por exemplo, no caso das patentes, em que os avanços tecnológicos são expressos nos documentos dos pedidos, por meio de palavras, números, fórmulas, desenhos, enfim, por “códigos”, ficando depois acessíveis a quem os queira ler. Porém, e reside aqui o paradoxo, a par da massiva codificação registada, o uso da propriedade intelectual apresenta

também uma enorme dimensão tácita, designadamente no que diz respeito à sua eficaz exploração económica.

Vale a pena nesse ponto recordar a distinção entre conhecimento tácito e codificado. Essa distinção tornou-se clássica a partir dos escritos de Michael Polanyi, um cientista de origem austro-húngara que se destacou pelos seus trabalhos sobre filosofia da ciência produzidos em Inglaterra nas décadas de 1950 e 1960 (POLANYI, 1958; POLANYI, 1966)¹ e, também, a partir dos trabalhos de Ikujiro Nonaka, um professor japonês que esteve associado à criação da disciplina de Gestão do Conhecimento com seus trabalhos pioneiros realizados na década de 1990 (NONAKA, 1991; NONAKA, 1995)². O conhecimento tácito (ou informal, ou implícito), em contraste com o conhecimento codificado (ou formal ou explícito), é o conhecimento que é difícil transmitir a outra pessoa por meio de um documento escrito ou de sua verbalização. O exemplo mais comum dessa dificuldade é como conseguimos nos manter em cima de uma bicicleta em andamento – na realidade, conseguimos andar de bicicleta, mas temos dificuldade em explicar como nos mantemos em equilíbrio ao mesmo tempo em que avançamos. Em síntese, o “conhecimento tácito” corresponde a aptidões, ideias e saberes práticos, dificilmente codificáveis. Em geral, ele apenas pode ser transmitido eficazmente por meio de interações temporalmente longas e da integração do recetor em ambiente onde esse conhecimento é usado com regularidade.

Ao chegar aqui, podemos reafirmar que o uso bem-sucedido da propriedade intelectual encerra uma enorme

¹ POLANYI, M. **Personal Knowledge**: Towards a Post-Critical Philosophy. University of Chicago Press, Chicago, 1958; POLANYI, M. **The Tacit Dimension**. University of Chicago Press, Chicago, 1966.

² NONAKA, I. (1991). The Knowledge Creating Company. **Harvard Business Review**, [S.l.], v. 69, n. 6, 1991; NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **The Knowledge Creating Company**: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 1995.

dimensão tácita, já que estamos agora em condições de perceber adequadamente o que significa tal “dimensão tácita”. Na verdade, a propriedade intelectual está associada a, pelo menos, três tipos de conhecimento, a saber: conhecimentos técnicos, jurídicos e econômicos.

Os conhecimentos técnicos têm a ver com o conteúdo do material relativamente ao qual é feito o pedido de registo, seja o conteúdo de uma patente, de um desenho industrial ou de uma marca comercial. Esses conhecimentos podem tipicamente ser ensinados em escolas de engenharia, de *design* ou de administração de empresas, por exemplo.

Os conhecimentos jurídicos têm a ver com a circunstância de as modalidades de propriedade intelectual se tornarem instrumentos jurídicos, respeitantes a direitos atribuídos pelos governos a indivíduos ou a organizações que solicitam sua proteção, podendo em caso de ameaça de litígio ou de efetiva litigância ter de recorrer a advogados ou a tribunais para auxiliar na resolução dos conflitos, embora também possa haver recurso a esses profissionais para, por exemplo, redigir contratos de concessão de licença de uso desses direitos.

Por fim, existem também relevantes conhecimentos econômicos, pois o uso das modalidades de propriedade intelectual destina-se a permitir a quem a elas recorre recuperar e obter uma compensação relativamente a seus investimentos em criatividade e inovação, sendo que, simultaneamente, ela serve aos governos para determinar um equilíbrio entre interesses econômicos privados e sociais. A maximização do retorno privado desses investimentos implica a adoção de estratégias criteriosas, quanto à oportunidade e abrangência do pedido de proteção, aqui incluindo resposta a questões como “O que vale a pena tentar registar ou não? Onde devemos obter registos? Apenas no nosso país ou também noutros e, nesse caso, em quais?”. Ainda no âmbito da dimensão estratégica, há de se saber o que fazer

para evitar ataques jurídicos de concorrentes, seja por infringirem nossa propriedade intelectual ou por nos acusarem de estar a infringir a propriedade intelectual de terceiros, ou o que fazer quando estamos envolvidos em situações de efetiva litigância.

Como se está facilmente a ver, essas três dimensões – técnica, jurídica, econômica – envolvem todo um conhecimento específico, de natureza muito especializada, que não pode ser facilmente obtido por meio do simples recurso a fontes de conhecimento codificado.

A exposição feita, a par da forte recomendação para leitura deste livro, conduziu-nos a um segundo paradoxo. Como posso recomendar a leitura deste livro – no qual o material apresentado está obviamente sob a forma de conhecimento codificado – quando parte substancial da natureza do objeto de interesse é claramente tácita? Não faria mais sentido enviar nossos estudantes diretamente para comunidades de prática, onde eles pudessem contatar diretamente com os correspondentes conhecimentos, absorvendo os respetivos saberes tácitos por osmose a partir de seus colegas mais seniores?

Felizmente esse segundo paradoxo é de resolução mais fácil do que o primeiro. A coleção de livros PROFNIT corresponde a um enorme esforço de maior codificação de saberes que em boa medida são de natureza tácita. Além disso, a propriedade intelectual encerra também uma enorme dimensão codificada – por meio de leis, códigos, protocolos, tratados, normas e procedimentos escritos. A configuração jurídica das diferentes modalidades foi historicamente desenvolvida para que os utilizadores da propriedade intelectual pudessem usar mecanismos de proteção de recorte bem definidos. Nesse quadro, para ter capacidade de aceder e de dominar a expressiva componente tácita da propriedade intelectual, é necessário que os usurários tenham primordialmente boas bases na componente codificada.

Há a percepção de que existe uma enorme complementaridade entre o conhecimento dos conceitos formais e o conhecimento das práticas, de natureza mais informal. Porém, na ausência do primeiro, o avanço pela via exclusivamente prática irá se confrontar com barreiras porventura intransponíveis.

Fica assim clara a necessidade de um estudo atento e rigoroso da Propriedade Intelectual, por meio da leitura e da análise dos conceitos e de quadros formais desta instituição tão importante, inclusive para identificar suas limitações e possíveis defeitos, tendo em conta ser ela própria uma criação humana. O esforço da equipe editorial do PROFNIT é notável, procurando abrir milhares de portas de uma instituição complexa e central dos dias de hoje.

Manuel Mira Godinho

Professor Catedrático de Economia do Instituto Superior de
Economia (ISEG) da Universidade de Lisboa

APRESENTAÇÃO

O Volume II da Série Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual representa o esforço colaborativo para a produção de material didático na esfera do Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Núcleos de Inovação Tecnológica (PROFNIT®). Este segundo volume da Coleção PROFNIT® reúne temas e conteúdos que abrangem de forma apreciável o componente curricular de mesmo nome.

O livro tem um capítulo introdutório assinado por Wagna Piler Carvalho dos Santos e Rejane Sartori, *Introdução e Evolução Histórica da Propriedade Intelectual*, que apresenta aspectos introdutórios conceituais e definições sobre o tema e elenca importantes fatos históricos e normativas legais.

O segundo capítulo, *Acordo Internacionais Relacionados à Propriedade Intelectual*, de autoria de Kelly Lissandra Bruch, Patricia de Oliveira Areas e Adriana Carvalho Pinto Vieira, possibilita um aprofundamento dos aspectos históricos relacionados aos acordos internacionais e os processos de internalização no ordenamento jurídico brasileiro. O capítulo se estrutura em três partes, de acordo com a característica da modalidade da Propriedade Intelectual, ou seja, seu elemento diferenciador, quais sejam: originalidade (direitos autorais e conexos, conhecimentos tradicionais e programas de computador); novidade (patentes de invenção e modelo de utilidade, desenho industrial proteção de cultivares e topografia de circuitos integrados) e distinguibilidade (indicações geográficas e marcas).

O terceiro capítulo, assinado por Gesil Sampaio Amarante Segundo e Eduardo Oliveira Teles, *Programa de Computador e*

Topografia de Circuito Integrado, apresenta um breve histórico, os princípios legais e os procedimentos de proteção sobre os institutos da Propriedade Intelectual denominados programas de computador e topografia de circuito integrado, bem como discute as razões da modalidade de proteção e os casos reais que ilustram a relação de interesses contrários na disputa sobre direitos de propriedade.

O capítulo seguinte, quarto capítulo, intitulado *Direito Patentário Brasileiro*, de autoria de Livia Pereira de Araújo, Larisse Araújo Lima, Grace Ferreira Ghesti e Thiago Lara Fernandes, discute o direito patentário e sua aplicação no Brasil, aprofunda e amplia aspectos relacionados aos institutos Patentes de Invenção e Modelo de Utilidade, abordados no Volume I da Série Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual.

O quinto capítulo, *Desenhos Industriais e suas Especificidades*, de autoria de Patricia Pereira Peralta e Cássia Mota de La Houssaye, traz uma discussão sobre o instituto Desenho Industrial, abrangendo conceitos, requisitos e importância da proteção, comparando e discutindo a cumulatividade de proteção dos institutos, desenho industrial e patentes.

O sexto capítulo, assinado por Flávia Lima do Carmo, Samira Abdallah Hanna, Silvia Beatriz Beger Uchôa, Renata Angeli e Kelly Lissandra Bruch, e intitulado *Cultivares – O que São, como se Apropriar, como Consultar*, apresenta os conceitos e as definições fundamentais sobre cultivares, bem como a legislação que rege a matéria, as normas e os procedimentos para o pedido de proteção no Brasil. Além disso, apresenta aspectos relacionados à produção e comercialização de cultivares. O capítulo ressalta a importância do desenvolvimento biotecnológico e da proteção das cultivares como um mecanismo estratégico que possibilita novas oportunidades de negócios e, especialmente, o desenvolvimento sustentável do país.

O capítulo *Indicação Geográfica: Conceitos, Legislação e Proposição*, cujos autores são Maria das Graças Ferraz Bezerra, Rejane Sartori, Wagna Piler Carvalho dos Santos e Gesil Sampaio Amarante Segundo, apresenta conceitos e definições, legislação nacional e internacional relacionadas à matéria, aos elementos fundamentais do processo de reconhecimento e ao registro da Indicação Geográfica.

O capítulo seguinte, oitavo capítulo, intitulado *Indicações Geográficas com Foco em Aplicações*, assinado por Kelly Lissandra Bruch, Rejane Sartori e Weliton Monteiro Perdomo, ilustra e discute dois importantes processos de reconhecimento de Indicação Geográfica, as regiões de Marinalva e do Vale dos Vinhedos, ambas regiões produtoras de vinho. A primeira reconhecida como nome geográfico de Indicação de Procedência (IP), e a segunda, representando o mesmo nome geográfico para Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO).

Por fim, no capítulo *Estratégias de Proteção da Inovação*, de autoria de Manuel Mira Godinho, são apresentadas estratégias alternativas para proteger a propriedade intelectual, permitindo a maximização do retorno econômico e identificando os limites das modalidades de propriedade intelectual. Nesse capítulo são destacadas estratégias de proteção de acordo com critérios empresariais, os quais possam se apropriar às realidades dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs).

Dando continuidade à Série Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual, Coleção PROFNIT[®], como o Volume II, acreditamos que estamos caminhando seguramente na direção de impender o objetivo de proporcionar à comunidade acadêmica do PROFNIT[®] e do público em geral um conteúdo de referência, que possa permitir a reflexão sobre temas de importância e conduzi-la, no que tange à propriedade intelectual e sua relevância para o

desenvolvimento social e econômico do país e para implicações na sociedade contemporânea e suas transformações.

Desejo a todos uma ótima leitura!

Wagna Piler Carvalho dos Santos

INTRODUÇÃO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Wagna Piler Carvalho dos Santos

Rejane Sartori

Resumo: O objetivo do presente capítulo é apresentar as noções conceituais e as definições sobre a propriedade intelectual, sua importância como ativo intangível e suas modalidades. O capítulo traz também um breve histórico da propriedade intelectual e as principais leis que fazem parte do arcabouço jurídico da matéria no mundo e no Brasil.

Abstract: The purpose of this chapter is to present the conceptual notions and definitions about intellectual property, its importance as an intangible asset and the modalities that are covered by intellectual property. The chapter also provides a brief history of intellectual property and the main laws that are part of the legal framework of the subject in the world and in Brazil.

Introdução

A Propriedade Intelectual é um dos temas que permeia as relações humanas, especialmente aquelas nas quais estão envolvidas questões comerciais.

A vontade e o ato de criar são intrínsecos à natureza humana e, ao longo da história da humanidade, o homem, como ser social, criou e inventou coisas, meios e formas, que, hoje, mais propriamente, são identificadas e denominadas de tecnologias.

Neste capítulo são apresentadas as noções gerais sobre propriedade intelectual, para tanto, serão descritos seus conceitos, definições e sua importância. Além disso, será exposta uma breve

evolução histórica com foco na principal legislação pertinente, em nível nacional e internacional.

Conceitos e Definições da Propriedade Intelectual

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em sua Convenção fundadora, assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967 e alterada em 28 de setembro de 1979, define propriedade intelectual como:

Direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2002)

Portanto, o conceito de propriedade intelectual relaciona-se a qualquer produção do intelecto humano, ou seja, a um bem imaterial que está nos domínios industrial, científico, literário ou artístico. O direito relacionado à proteção da propriedade intelectual permite obter, por um determinado tempo, algum prêmio ou recompensa que derive da “criação”. Segundo Barros (2007, p. 44), “O bem pode ser benéfico ao homem tanto pela propriedade como pela posse. A propriedade implica a segurança que proporciona o domínio e a posse, o usufruto”.

Diversos são os conceitos atribuídos à propriedade intelectual, entre os quais o que traz uma importante percepção de cunho social, compreendendo-a como um instrumento

da política de ciência, tecnologia e inovação que possibilita a apropriação das diversas criações advindas do intelecto humano, como bens intangíveis; assegura os resultados da pesquisa e desenvolvimento, valorizando-os e permitindo a transferência da tecnologia produzida com segurança jurídica necessária, além disso, a propriedade intelectual possibilita regular as condutas de mercado (PIMENTEL, 2012; TURCHI; MORAIS, 2017).

Segundo Barbosa (2003, p. 27, grifo nosso), “[...] a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade”.

Dias *et al.* (2015, p. 160) compartilham do mesmo entendimento quanto ao “regime disciplinador do mercado”. Por outro lado, pode-se conceber simplesmente a propriedade intelectual como uma área do direito, entendida como o “[...] conjunto de direitos imateriais que incidem sobre o intelecto humano e que são possuidores de valor econômico” (BOCCHINO *et al.*, 2010, p. 17).

Dessa forma, a proteção da propriedade intelectual tem como intuito proporcionar retorno econômico para quem investe esforço e trabalho no desenvolvimento de criações intelectuais e estimular as atividades e o desenvolvimento de empresas dedicadas à exploração dessas criações.

O direito relativo à propriedade intelectual possui restrições, duas delas estão relacionadas à territorialidade, ou à abrangência geográfica, ou à jurídica. A outra se relaciona à temporalidade, ou seja, em geral vincula-se um determinado prazo para manter a proteção.

Modalidades da Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual, como já mencionado no Livro 1 desta Série, pode apresentar-se em diferentes modalidades. É possível considerar uma divisão tradicional da propriedade intelectual: I – Direito Autoral, o que inclui o direito de autor, direitos conexos e programa de computador; II – Propriedade Industrial, o que insere marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência desleal; III – Proteção *sui generis*, representada pela topografia de circuito integrado, cultivar e conhecimento tradicional (JUNGSMANN, 2010).

Assim, os bens imateriais abarcados pela propriedade intelectual e que são atendidos por legislações e por normas no território brasileiro são: patente de invenção, patente de modelo de utilidade, registro de computador, registro de desenho industrial, registro de marcas, registro de indicações geográficas, registro de cultivares, registro de topografia de circuitos integrados e registro de direitos autorais.

Evolução Histórica e Arcabouço Jurídico da Propriedade Intelectual

Desde a Antiguidade, a ideia de propriedade intelectual está presente na sociedade. Por volta de 4.000 a.C. a lamparina de óleo, a cerâmica, o tijolo, a cerveja, a tinta e diversas outras invenções já existiam, contudo, sequer considerava-se proteger tais invenções (SOARES, 1998).

Com o crescimento do comércio e da profissionalização, foi no período da Idade Média que se deu a origem dos privilégios de invenção. A proteção da invenção sob a forma de privilégio indicava a medida de exceção disposta em favor de uma pessoa

ou de lei excepcional. O privilégio era concedido pelo soberano àquele que introduzia novas técnicas, por um prazo de proteção determinado, que variava na razão direta da importância da criação. Era concedido independentemente de lei e sem condições preestabelecidas (PIMENTEL, 2012).

O privilégio mais antigo que se tem notícia foi concedido em 1236, em Bordeaux, à época sob o domínio da Inglaterra, a Bonafusus de Sancta Columbia e Companhia, para tecer e tingir tecidos de lã para ternos à moda flamenga, francesa e inglesa. O privilégio foi concedido por um prazo de 15 anos, com exclusividade (SHERWOOD, 1992; BASSO, 2000; DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

Historiadores relatam que a primeira concessão dos direitos sobre uma invenção foi concedida ao senhor Francisco Petri, residente em Veneza, que requereu em 1416 a concessão de uma patente para construir 24 moinhos de trigo que funcionavam com a utilização da força da água (ABPI, 2018a). O privilégio não previa sanção a terceiros, mas assegurava a Petri o direito de não ter o seu privilégio revogado antes do prazo (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

Com a Revolução Francesa a propriedade intelectual passou a ser um direito subjetivo, mas ainda na esfera nacional dos Países. Exemplos: *Patent Act*, nos EUA, em 1790; proteção autor invenção e descoberta, na França, em 1791; primeiras sanções nos casos de concorrência desleal e usurpação de marcas; proteção de marcas, na França, nos anos de 1803 e 1857; início do uso do termo Propriedade Industrial (BASSO, 2000).

O Quadro 1 apresenta resumidamente alguns marcos legais históricos que estão no bojo da evolução da propriedade intelectual em nível nacional e internacional. Quando se compara as datas dos marcos legais no mundo e no Brasil, observa-se um considerável atraso, ou seja, uma diferença de 40 anos, pois é

possível comparar a primeira lei estadunidense com a primeira lei brasileira que tratou de privilégios industriais.

Quadro 1 – Evolução histórica da propriedade intelectual no mundo e no Brasil

| Evolução histórica no mundo | Evolução histórica no Brasil |
|---|--|
| 1474 – Itália – Lei Veneziana | 1824 – 1ª Constituição – Proteção de Direitos de Inventores |
| 1623 – Inglaterra – Estatuto dos Monopólios | 1830 – Lei de Privilégios Industriais |
| 1790 – Estados Unidos – Lei de Patentes | 1882 – Nova Lei de Patentes: Direitos Garantidos por 3 anos |
| 1791 – França – Lei de Privilégio de Invenção | 1883 – Convenção de Paris (Brasil no 1º grupo de signatários) |
| | 1970 – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – criado pela Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970 |
| | 1971 – Código de Propriedade Intelectual – Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971 |

Fonte: Adaptado de Basso (2000) e Soares (1998)

Em Veneza, um dos grandes polos mercadológicos da Idade Média, nasceu em 19 de março de 1474 a primeira lei de patentes, o Estatuto Veneziano. Esse Estatuto tratava nomeadamente sobre a concessão de um privilégio temporário, fazendo menção aos “homens com intelecto muito aguçado capazes de inventar e de descobrir vários artifícios engenhosos”, os quais, para sua garantia, deveriam depositar o seu invento ou a sua descoberta nos Escritórios dos Administradores da Municipalidade (SOARES, 1998, p. 76).

[...] até o presente momento não se teve qualquer conhecimento de outra lei que se lhe fosse anterior, pode-se destacar que ‘aos homens capazes

de inventar e descobrir, desde que não tivesse sido feito anteriormente naquele domínio e pudesse ser utilizado e colocado em prática, era facultado o depósito de seu engenho perante os administradores. Proibido seria a outrem fazer outro objeto à imagem e semelhança e sem o consentimento e a licença do autor, durante dez. anos. Caso assim procedesse, o autor estaria liberado para citá-lo a comparecer perante a administração da cidade para que pagasse a soma de cem ducados e destruísse o seu objeto. (SOARES, 1998, p. 29)

Assim, desde 1474 as invenções eram protegidas, e esse diploma legal proibia, por um prazo de 10 anos, a reprodução dessas invenções por qualquer outra pessoa sem que houvesse o consentimento do inventor, sob pena de multa e da destruição da cópia.

Antes mesmo da Lei Veneziana de 1474, em 1454, foi publicada uma lei na qual eram previstas medidas punitivas que poderiam conduzir à morte aquele (trabalhador) que levasse sua criação (arte ou ofício) para fora do país em prejuízo dele e que ousasse desobedecer às penalidades estabelecidas em lei:

[...] receberá ordem de regressar; se desobedecer, seus parentes mais próximos serão presos, a fim de que a solidariedade familiar o convença a regressar; se persistir na desobediência serão tomadas medidas secretas para matá-lo, onde quer que esteja. (CANALLI; SILVA, 2011, p. 746)

Na segunda metade do século XVII, com a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, o mundo assistiu a uma evolução tecnológica que demandava a necessidade de salvaguardar os inventos. Assim, em 1623, na Inglaterra, o Parlamento Inglês reservou à Coroa o direito de conceder cartas-patente por meio do Estatuto dos Monopólios. Nasceu então o sistema de patentes, um marco relevante da propriedade intelectual. Essa lei reconheceu pela primeira vez o princípio do autor da invenção, ou seja, o inventor teria o direito ao depósito da patente, além de

prever a vigência da patente por um período de 14 anos (ABPI, 2018a).

Para Soares (1998), essa lei foi considerada genérica, pois previa diversas situações, mas pouco tratava de como deveria a patente ser conferida, o que ocorreria se eventualmente fosse contrafeita etc.

Havia apenas a indicação do prazo de quatorze anos, em caráter de exclusividade, dentro daquele Domínio, cuja Carta-Patente seria conferida ao primeiro inventor ou inventores desde que não contrariasse a lei. (SOARES, 1998, p. 32)

Na visão de Domingues (1980), o Estatuto do Monopólio não representou um avanço jurídico, mas sim uma rebelião política do povo contra os abusos da monarquia representados pela concessão de privilégios e de monopólios.

Diversos acontecimentos importantes ocorreram no mundo no final do século XVIII. Na Europa, em 1789, houve a Revolução Francesa quando o povo se rebelou contra a burguesia e os privilégios da monarquia. Nos Estados Unidos, em 1776, foi promulgada a Declaração da Independência dos Estados Unidos e, em 1787, a Constituição Americana, que protegeu o desenvolvimento da ciência e garantiu, por tempo determinado, direitos aos inventores. Tais acontecimentos contribuíram para que em 10 de abril de 1790, 14 anos depois de decretada a independência do país, o Congresso Americano aprovasse a primeira lei de patentes, o *Patent Act*. Era a primeira vez em que seria reconhecido o direito de um inventor usufruir exclusivamente de sua invenção (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

Soares (1998) aponta que esse Ato traz, de forma detalhada, as diretrizes-gerais para a concessão de proteção dos privilégios de invenção.

[...] a) através de um requerimento ao órgão competente, aquele que tivesse inventado ou descoberto algum engenho útil ou equivalente, bem como tivesse aperfeiçoado os existentes até então não conhecidos e utilizados, poderia solicitar uma patente para que se lhe fosse concedida; b) se realmente fosse julgada suscetível, seria convertida a carta-patente pelo prazo de quatorze anos; c) esse documento seria entregue ao inventor ou seu agente, depois de devidamente inscrita e confirmada; d) para tal efeito deveria ser entregue um escrito com os respectivos desenhos ou modelos, cuja especificação deveria ser minuciosa e os modelos exatos, não só para distinguir a invenção ou descoberta de outras conhecidas e usadas, mas também para possibilitar a qualquer pessoa hábil realizá-la; e) se alguém fabricasse ou vendesse dentro dos Estados Unidos da América o objeto patenteado sem o consentimento do titular, pagaria pelos danos causados, sendo o objecto confiscado; f) seriam repelidas as patentes sub-repticiamente concedidas, etc. (SOARES, 1998, p. 34-35)

Comenta esse autor que entre as diretrizes de concessão de proteção dos privilégios de invenção na lei americana, o *Patent Act*, está o prazo temporário para exploração do privilégio, 14 anos; sendo que após esse prazo a invenção cairia em domínio público. Assim, o objetivo foi proteger os interesses do Estado concedente e aumentar o seu acervo científico e a capacitação tecnológica, propiciando não somente à população do Estado inventor acesso a uma base de conhecimentos do mundo científico, como também acesso às informações pelos Estados estrangeiros. Outro ponto presente nesse Ato era o direito de o inventor usufruir financeiramente do lucro de sua invenção.

Esse ato foi considerado um ponto de partida para o sistema de patentes americano e para as próximas legislações vigentes, por exemplo, a lei francesa de 1791; a lei austríaca de 1810; a lei russa de 1812; a lei holandesa de 1817; a lei espanhola de 1820; a lei sueca de 1834; a lei portuguesa de 1837; e a lei suíça de 1890 (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

A França, em pleno período revolucionário, outorgou sua Lei de Patentes em 1791 (ABPI, 2018a). Ela determinou que o

direito à propriedade e ao seu gozo absoluto seria do inventor, estabelecendo o prazo máximo de 15 anos para o uso da invenção pelo inventor, o princípio da publicidade, a possibilidade de terceiros contratarem a exploração do invento e a colocação em domínio público da invenção após o transcurso do prazo legal (caducidade) (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

A partir do século XIX praticamente todos os povos começaram, amparados em princípios básicos impostos pelas leis americana e francesa, a constituir suas normas internas de proteção e de defesa dos direitos do inventor por meio de atos, leis e regulamentos.

Em 1809 foi a vez do Brasil, o quinto país a ter uma lei de patentes. A chegada da família real portuguesa em 1808, além de um grande número de acompanhantes, trouxe a promessa de desenvolvimento, uma vez que era inconcebível que a realza vivesse isolada das boas coisas do mundo. Assim, com o intuito de estimular o desenvolvimento da indústria, o Alvará de 28 de abril de 1809, assinado por D. João VI, é considerado o marco zero da propriedade industrial no Brasil (ABPI, 2018a).

[...] sendo muito conveniente que os inventores e introductores, de alguma nova machina, e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes – Ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Commercio, e que esta, reconhecendo a verdade e fundamento d'elle, lhes conceda privilégio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publica-lo depois para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção [...]. (BRASIL, 1809)

Esse Alvará, inspirado no Estatuto de Monopólios da Inglaterra, de 1623, trazia aspectos fundamentais de proteção legal das invenções, contudo, para gozar dessa proteção a invenção deveria atender ao requisito da novidade e da realidade

do invento. Desse modo, o inventor teria o privilégio de explorar a invenção por prazo limitado e a obrigação de publicá-la findo o privilégio, para livre gozo da coletividade. O Alvará provia, ainda, revisão dos privilégios concedidos, mandando tornar público aqueles que já houvessem completado o prazo e revogar os que não se justificassem (CHRISTMAN, 2006).

Com a necessidade de estabelecer parâmetros comuns aos diferentes países para legislar sobre a propriedade industrial, o que ocorreu em função da ampliação das fronteiras nacionais e, conseqüentemente, da necessidade de evitar que os produtos fossem copiados em outros países que não o de origem da invenção, e ainda buscando respeito ao direito adquirido nos países originários, em 1883 se reuniram em Paris 11 dirigentes de Estado para aprovar um texto que reunisse diretrizes para a proteção internacional das patentes de invenção. Assim, a Convenção da União de Paris (CUP) é um tratado multilateral básico que tem por objeto os institutos da propriedade industrial – patentes, marcas, indicações de procedência e proteção à concorrência desleal. Considerada o primeiro Sistema Mundial de Patentes, foi assinada originalmente por Bélgica, Brasil, Espanha, El Salvador, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, Sérvia e Suíça (MACEDO; BARBOSA, 2000; DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

Em vigor na atualidade, a CUP passou por diversas revisões – em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Cada revisão pretendeu aperfeiçoar os mecanismos de internacionalização da propriedade da tecnologia e dos mercados de produtos, na medida em que evoluíam as relações de comércio entre países (ABPI, 2018a; BULZICO, 2007).

Durães, Andrade e Tognetti (2013, p. 238) mencionam que essa Convenção

[...] foi o primeiro tratado multilateral a regulamentar e universalizar a proteção da propriedade industrial. Segundo suas disposições o inventor poderia obter em um país que não o seu, direitos de propriedade industrial, exercendo-os plenamente e em igualdade de condições com os nacionais daquele país; estabeleceu-se um prazo para o solicitante se uma patente é requerida em um país signatário da Convenção, de doze meses para requerer a patente em qualquer outro país signatário (direito de prioridade); além de estabelecer que as patentes concedidas em diferentes países são independentes entre si, e, a patente é válida somente no território onde ela foi protegida (territorialidade).

Essa Convenção, de acordo com Barbosa (2003), estabeleceu os seguintes princípios: tratamento nacional, prioridade unionista, independência de direitos e territorialidade.

O **tratamento nacional** considera que o país-membro tem, nos outros países signatários, os mesmos direitos de proteção e vantagens concedidos pela legislação nacional. Assim, os domiciliados ou os que possuem estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos no território de um dos países-membros da Convenção são equiparados aos nacionais do país onde foi requerida a patente ou o desenho industrial.

Na **prioridade unionista**, o primeiro pedido depositado em um dos países membros serve de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuado pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais. Tem-se o Direito de Prioridade.

A **independência dos direitos** considera que as patentes sejam concedidas (ou pedidos depositados) em quaisquer dos países-membros da Convenção independentemente das patentes concedidas (ou dos pedidos depositados) correspondentes, em qualquer outro País signatário ou não da Convenção. A independência está relacionada às causas de nulidade e de caducidade e do ponto de vista da vigência.

Por fim, a **territorialidade** está relacionada ao fato de que a proteção conferida pelo Estado tem validade somente nos limites territoriais do país que a concede.

A Convenção da União de Paris

[...] não tem o objetivo de uniformizar leis nem condicionar o tratamento nacional à reciprocidade, mas permitir a livre legislação no âmbito do direito interno. Exige somente paridade de tratamento e benefícios para os nacionais e estrangeiros. (BULZICO, 2007, p. 4)

Em 1886 foi adotada em Berna, na Suíça, a Convenção para Proteção das Obras Literárias e Artísticas. Essa Convenção teve como objetivo inicial auxiliar os nacionais de seus Estados-membros a obterem a proteção internacional de seus direitos e, assim, controlar e receber remuneração pelo uso de suas obras. Entre as revisões pelas quais já passou destacam-se as de Paris em 1896, de Berlim em 1908, de Roma em 1928, de Bruxelas em 1948, de Estocolmo em 1967 e, novamente, de Paris em 1971 (BULZICO, 2007).

Ambas as convenções – a de Paris e a de Berna – possuíam secretarias internacionais distintas para organizar as atividades administrativas. Para atender à demanda crescente de proteção dos direitos de propriedade intelectual, em 1893 essas duas secretarias se uniram, formando uma organização denominada de *Bureaux Internationaux Reunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI). Em função da crescente importância da propriedade intelectual, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) substituiu os BIRPIs (BULZICO, 2007).

Assim, em 1967 foi criada a OMPI, com sede em Genebra, na Suíça, com o objetivo de fomentar a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, mediante a cooperação entre os Estados, para estimular e induzir a criação de novos tratados internacionais e a modernização das legislações nacionais

(PIMENTEL, 2012; ABPI, 2008a). Em 1974, a OMPI adquiriu o *status* de organismo especializado da Organização das Nações Unidas (ONU).

Entre as atividades que a OMPI executa para promover os direitos da propriedade intelectual em escala mundial está a administração de diversos tratados específicos e de uma Convenção criada pela própria OMPI. Entre os tratados estão aqueles que se referem à propriedade industrial, incluindo CUP e CUB, e aos direitos autorais. A proteção internacional relativa a marcas, desenhos industriais e denominações de origem é assegurada por três sistemas de registro: o de Madri para marcas; o de Haia para desenhos industriais; e o Acordo de Lisboa para as denominações de origem. No entanto, em termos de geração de receita, o tratado mais importante administrado pela OMPI é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), voltado para o depósito de pedidos de patente em diversos países (BULZICO, 2007).

O PCT, estabelecido em 1970, é um tratado multilateral internacional que tem como objetivo simplificar e tornar mais fácil e econômica a proteção das invenções em nível internacional. Assim, esse tratado permite requerer a proteção patentária de uma invenção simultaneamente em vários países com o depósito de um único pedido (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

No início dos anos de 1980, os países debatiam sobre a liberação do comércio internacional mediante redução de barreiras tarifárias, gerando várias discussões nas rodadas do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, do inglês *General Agreement on Tariffs and Trade*), até que em 1994, na rodada do Uruguai, criou-se a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o documento internacional de amparo à proteção intelectual, o “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)”, em português, “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual

Relacionados ao Comércio (ADPIC)” (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

De acordo com Araújo (2010, p. 73), o TRIPS

[...] surgiu em um contexto de expansão do comércio internacional, de combate às práticas protecionistas e de transformação da sociedade industrial para a sociedade da informação com base no desenvolvimento tecnológico e científico, calcado no conhecimento.

Para a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), o TRIPS vincula de forma definitiva os direitos de Propriedade Intelectual ao comércio internacional (ABPI, 2018b).

O TRIPS é o mais importante instrumento multilateral para a globalização das leis de propriedade intelectual. Diz respeito a uma uniformização das regras relativas à propriedade intelectual de maneira a assegurar uma proteção satisfatória aos países-membros. Tem como objetivo promover a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico, oferecendo bem-estar social e econômico e um equilíbrio entre direitos e obrigações (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

Esse Acordo tem importância substantiva semelhante e complementar à Convenção de Paris (MACEDO; BARBOSA, 2000). Regula a proteção dos direitos de propriedade intelectual, compreendendo patentes, direitos autorais, marcas, indicações geográficas e desenhos industriais, que deve ser efetuada de acordo com a Convenção de Paris e de outros acordos relacionados ao tema (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

O TRIPS estabelece padrões mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo. Dividido em três grandes grupos, inicialmente esse Acordo determina os principais mecanismos de proteção sobre cada tipo de propriedade intelectual; posteriormente trata das leis que tornam

obrigatório o acordo e afirma que cada Estado-membro deve ter uma legislação interna justa e adequada aos princípios do acordo; por fim, aborda a prevenção de disputas e outros temas (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

A Propriedade Intelectual no Brasil

O Brasil, como já mencionado, foi o quinto país do mundo a estabelecer a proteção dos direitos do inventor. O Alvará de 1809 é considerado o marco zero da propriedade industrial no Brasil. Embora a nação verde amarela tenha sido uma das pioneiras na introdução de patentes, o que se buscava, à época, com a publicação desse Alvará, não era exatamente reconhecer o direito de propriedade, mas estimular o desenvolvimento da indústria, uma vez que o governo da colônia precisava de impostos (ABPI, 2018b).

Barcellos (2004, p. 9.844) relata que o Alvará de D. João VI trazia a seguinte redação:

O objetivo deste Alvará é o de promover a felicidade pública dos meus vassallos ficando estabelecidos com esse desígnio princípios liberais para a prosperidade do Estado do Brasil, especialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga a grandeza do mesmo Estado, e continua sendo muito conveniente que os inventores e produtores de alguma nova máquina e de invenção de artes gozem do privilégio, além do direito que possam ter ao valor pecuniário que seu serviço estabelece em favor da indústria e das artes. Ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio e que, reconhecendo a verdade do fundamento dele, lhes conceda privilégio exclusivo de 14 anos, ficando obrigado a publicá-lo para que no fim deste prazo toda a nação goze do fruto desta invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada e revogando-se os que, por falsa alegação ou sem bem fundadas razões, obtiverem semelhantes concessões.

Em 1824, já independente da metrópole portuguesa, outorgou-se a primeira Constituição do então Império Brasileiro, que abordava os direitos de propriedade do inventor sobre suas descobertas ou produções, assegurando-lhe o privilégio exclusivo temporário ou o ressarcimento da perda que poderia sofrer pela vulgarização. Em 28 de agosto de 1830 foi promulgada a Lei de Patentes brasileira, legitimando a concessão dos privilégios industriais por períodos que variavam de cinco a 20 anos. Essa Lei garantia os direitos de propriedade do inventor e o uso exclusivo de sua invenção e também reconhecia os mesmos direitos às pessoas que aperfeiçoassem inventos, além de estabelecer uma premiação a quem implantasse indústria no país (ABPI, 2018b).

Uma nova lei de patentes foi decretada em 14 de outubro de 1882. Elaborada durante o período que precedeu a CUP (1833), da qual o Brasil foi um dos signatários, incorporou os principais princípios da convenção em sua legislação: o direito de prioridade e o tratamento igual a pedidos de patentes de nacionais e estrangeiros (CABELLO; PÓVOA, 2016). Essa lei estabeleceu a concessão de garantia de patente ao autor de qualquer invenção de novos produtos industriais, novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial, ou o melhoramento de invenção já beneficiada (ABPI, 2018b). Ademais, padronizava o período de vigência da patente para 15 anos, concedia patentes a estrangeiros que já possuíam patentes em outros países. A mudança institucional representada pela nova lei foi no sentido de facilitar a obtenção de patentes, tanto de brasileiros como de estrangeiros (CABELLO; PÓVOA, 2016).

Em 1891, uma nova Constituição foi promulgada. O §5º do artigo 72 dessa Lei Maior estabelecia que os autores de inventos industriais receberiam “[...] um prêmio razoável quando haja conveniência de vulgarizar o invento [...]”, ou seja, tratava-se de

um privilégio temporário (NÓBREGA, 2009). Ademais, pela primeira vez o direito de autor foi constitucionalizado. O §26 do artigo 72 dispunha que aos autores de obras literárias e artísticas seria garantido o direito exclusivo de reproduzi-las, seja por meio da imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Desse modo, como afirma Mallmann (2013), a Constituição de 1891 constituiu-se em um marco para o direito da propriedade intelectual no Brasil, uma vez que passou a proteger constitucionalmente os dois ramos do direito da propriedade intelectual: o direito autoral e o privilégio industrial.

A Constituição de 1937, diferentemente de sua antecessora, restringiu-se a dispor que competia à União legislar sobre direito do autor e sobre os privilégios de invento e a proteção de modelos, marcas e outras designações de mercadorias, não determinando nenhuma garantia constitucional à propriedade intelectual (NÓBREGA, 2009).

Em 1945 foi criado o primeiro Código de Propriedade Industrial, por meio do Decreto-Lei n. 7.903, de 27 de agosto de 1945, reconhecido como o marco histórico da Propriedade Industrial do Brasil (ABPI, 2018b). Esse Código, conforme o contido no artigo 2º, tinha por objetivo

[...] reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo. (BRASIL, 1945, art. 2º)

Entre os diversos aspectos legais que foram modificados nesse Código, foram alterados o conceito legal de novidade das invenções, estabelecendo vantagens discriminatórias a favor dos inventores domiciliados no estrangeiro; a concessão de patentes para invenções que tivessem por objeto substâncias obtidas

por meios ou processos químicos foi vedada, assim como pela primeira vez vedou-se a concessão de patentes para medicamentos (BRASIL, 1945, art. 8º); introduziu, também pela primeira vez, a licença obrigatória para a exploração de privilégios (BRASIL, 1945, art. 53 e 63), autorizando, ainda, a desapropriação das mesmas patentes (BRASIL, 1945, art. 64). Para Barbosa (2002, p. 3) tratava-se de

[...] excelente peça legislativa, cuja elaboração demonstra sofisticação técnica infinitamente maior do que toda legislação anterior, subsistiu – em seus aspectos penais – por mais de meio século, até o início de vigência deste novo Código de 1996.

Os direitos de propriedade dos inventores e dos titulares de marcas e de nomes comerciais continuaram a ser assegurados nas constituições brasileiras de 1946, 1967 e 1969, assim como na atual Constituição, aprovada em 1988. A Constituição de 1946 restabeleceu as disposições relativas à proteção dos inventos industriais, das marcas, do nome comercial, das obras literárias e outros, mantendo praticamente a redação da Constituição de 1934. Já a Carta de 1967 trouxe importantes alterações no regime constitucional da propriedade intelectual. Em seu artigo 150, §24, dispôs sobre a garantia do privilégio temporário para a utilização de inventos industriais, não mais contemplando a concessão do justo prêmio ao inventor caso convenha à coletividade a vulgarização do invento industrial. Restabeleceu que o direito do autor é transmissível por herança, o que foi mantido pela Emenda Constitucional de 1969 (NÓBREGA, 2009).

Em 1970, tempo de investimento concentrado na industrialização do país, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por meio da Lei n. 5.648, de 1970, que assumiu as atribuições de conceder patentes e registros de marcas (BARBOSA, 2003). A lei que criou a autarquia não fez

menção à habilitação do Agente da Propriedade Industrial no órgão, o que só foi feito com a assinatura da Portaria n. 32, de 19 de março de 1998 (ABPI, 2018b).

Em 1971 houve um grande avanço – pela primeira vez um Código de Propriedade Industrial foi votado no Congresso Nacional, com a participação de setores da sociedade civil diretamente envolvidos com o tema, Lei n. 5.772 (ABPI, 2018b). Esse Código foi promulgado com peculiaridades análogas ao regime internacional que se desenhava em diversos países desde a Convenção de Paris de 1883. O objetivo com esse novo código era oferecer maior proteção ao desenvolvimento econômico brasileiro e, desse modo, ocorreram restrições a setores como ligas metálicas, alimentícios, farmacêuticos e microrganismos; as invenções eram patenteadas por até 15 anos de exclusividade, com devido depósito do pedido junto ao INPI; e as patentes deveriam ser exploradas no Brasil sob pena de cassação da licença (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013).

Também nesse período foi promulgada a primeira lei brasileira de Direito Autoral, Lei n. 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (ABPI, 2018b).

Na Constituição de 1988, o regime da propriedade intelectual sofreu atualizações significativas. A matéria continuou a ser tratada no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. No inciso XXIX do artigo 5º consta que é assegurado aos autores de inventos industriais “[...] privilégios temporários de utilização e estende esse benefício às marcas, nomes de empresa, signos distintivos e todas as criações industriais” (BRASIL, 1988, art. 5º). No inciso XXIII, o Estado insere cláusula que sujeita a propriedade intelectual à sua função social e deve servir ao desenvolvimento tecnológico econômico do país. Os incisos XXVII e XXVIII asseguram aos autores de qualquer obra o direito exclusivo de publicação, utilização ou reprodução e sua

fiscalização em relação ao aproveitamento econômico, garantida a proteção às participações individuais em obras coletivas, à reprodução da voz humana, à proteção aos intérpretes, à imagem inclusive nas atividades desportivas (BRASIL, 1988).

A Carta Magna estabelece ainda, no inciso IX do artigo 24, que é de competência do Estado brasileiro a ciência, a tecnologia, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, e prevê, no §1º do artigo 218, que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação (BRASIL, 1988).

Em maio de 1996 decretou-se a Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei n. 9.279, que vigora até os dias de hoje. Além disso, foram publicadas as leis de Proteção de Cultivares, n. 9.456, de 1997, a Lei de Direito Autoral e a de *Software*, respectivamente Lei n. 9.610 e Lei n. 609, em 1998.

A LPI é responsável por regular os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, e se aplica às invenções, às marcas, aos desenhos industriais, às indicações geográficas e à concorrência desleal. Traz a inclusão de patente para as substâncias, as matérias ou os produtos obtidos por meio de processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou os produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação; o certificado de adição de invenção; o registro dos desenhos industriais; as marcas coletivas e de certificação; a substituição das indicações de procedência por indicações geográficas; os crimes contra a propriedade industrial (BRASIL, 1996).

A legislação atual vigente pertinente à propriedade intelectual no âmbito do Brasil encontra-se sumarizada no Quadro 2.

Quadro 2 – Legislação brasileira pertinente à propriedade intelectual

| Número da lei | Data de promulgação | Título |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| Lei n. 9.279 | 14 de maio de 1996 | Lei da Propriedade Industrial |
| Decreto n. 2.553 | 16 de abril de 1998 | Regulamenta os artigos 75 e 88 a 93 da Lei n. 9.279 |
| Lei n. 9.456 | 25 de abril de 1997 | Lei dos Cultivares |
| Lei n. 9.609 | 19 de fevereiro de 1998 | Lei do <i>Software</i> |
| Lei n. 9.610 | 19 de fevereiro de 1998 | Lei do Direito Autoral |
| Lei n. 9.748 | 29 de janeiro de 1999 | Processo Administrativo |
| Lei n. 10.406 | 10 de janeiro de 2002 | Código Civil Brasileiro |
| Lei n. 10.973 | 2 de dezembro de 2004 | Lei de Inovação |
| Decreto n. 5.563 | 11 de outubro de 2005 | Regulamenta a Lei de Inovação |
| Lei n. 11.196 | 21 de novembro de 2005 | Lei do Bem |
| Lei n. 11.484 | 31 de maio de 2007 | Topografia de circuitos integrados |
| Emenda Constitucional n. 85 | 26 de fevereiro de 2015 | Altera cláusulas da CFB quanto à Ciência, Tecnologia e Inovação |
| Lei n. 13.123 | 20 de maio de 2015 | Marco Legal da Biodiversidade |
| Decreto n. 8.772 | 11 de maio de 2016 | Regulamenta a Lei n. 13.12 |
| Lei n. 13.243 | 11 de janeiro de 2016 | Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Código Nacional de CTI) |

| Número da lei | Data de promulgação | Título |
|------------------|------------------------|--|
| Decreto n. 9.283 | 7 de fevereiro de 2018 | Estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Regulamenta a Lei n. 10.973/ 2004, a Lei n. 13.243/2016, o art. 24 § 3º, e o art. 32, §7º, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei n. 8.010/ 1990, e o art. 2º, <i>caput</i> , inciso I, alínea "g", da Lei n. 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto n. 6.759/2009 |

Fonte: Adaptado de Bocchino *et al.* (2010)

Percebe-se que nos últimos anos a legislação brasileira vivenciou grandes movimentações em prol de um arcabouço legal mais robusto e atualizado no que se refere à propriedade intelectual, à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação (PD&I), elementos fundamentais na geração do conhecimento e na aplicação deste na sociedade. Certamente que houve um avanço significativo com respeito às alterações na Constituição da República Federativa do Brasil quanto aos acréscimos referentes à matéria relacionada à PD&I, especialmente no que diz respeito à Emenda Constitucional n. 85, que inseriu cláusulas fundamentais, principalmente as referentes ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação:

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades

públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. (BRASIL, 2015, art. 219 A e B)

O reforço veio por meio da regulamentação prevista no Decreto n. 9.283, de 2018, que objetiva a capacitação, a autonomia tecnológica e o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Todos esses fatores contribuem para que o Brasil, como país, fortaleça a política pertinente à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia.

A Temporalidade da Propriedade Intelectual

Como já mencionado, o direito relativo à propriedade intelectual possui uma dimensão temporal, ou seja, a exclusividade do titular do direito é válida por determinado tempo. O prazo de validade da forma de proteção, requerido para cada modalidade da propriedade intelectual, é definido no Brasil pelas leis correspondentes.

No caso dos bens intangíveis pertinentes à propriedade industrial, os prazos são regidos pela Lei n. 9.279, de 1996, ou seja, pela Lei da Propriedade Industrial (LPI). Cada ativo intangível possui cláusula própria sobre a sua vigência. No caso de patentes de invenção, o artigo 40 da LPI rege que seu prazo de vigência é de 20 anos contados da data do depósito do pedido

de patente, não sendo possível a sua prorrogação. No entanto, a patente de modelo de utilidade vigora, por lei, pelo prazo de 15 anos, também contados da data de depósito, não sendo possível sua prorrogação.

As marcas, tal qual o desenho industrial, também são abarcadas pela LPI. A marca, conforme artigo 133 da LPI, “[...] vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos [...]” (BRASIL, 1996, art. 133). Semelhante é o prazo de vigência da concessão do desenho industrial, ditado pelo artigo 108 da LPI, 10 (dez) anos contados da data do depósito, no entanto difere-se pelo aspecto da prorrogação, pois é apenas prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

A topografia de circuitos integrados, cuja proteção à propriedade intelectual é regida pela Lei n. 11.484, de 31 de maio de 2007, define que a concessão do registro de topografia de circuito integrado, que confere ao seu titular o direito exclusivo de exploração, ou seja, de reproduzir, importar, vender ou distribuir, será “[...] por 10 (dez) anos contados da data do depósito ou da 1ª (primeira) exploração, o que tiver ocorrido primeiro” (BRASIL, 2007, art. 35).

Por outro lado, o prazo de vigência pode variar com aspectos bem específicos intrarrelacionados à modalidade da propriedade intelectual. É o caso da proteção de cultivares, instituída pela Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997, a qual vincula os prazos à data da primeira comercialização, iniciando-se na data de concessão do Certificado Provisório de Concessão, e diferencia-os quanto às espécies vegetais: 18 anos para videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais; e 15 anos para as demais (BRASIL, 1997).

No caso dos direitos autorais, os prazos de vigência da proteção variam em decorrência do tipo de direito autoral, se

moral ou patrimonial, se proteção ao direito de autor ou proteção aos direitos conexos. Segundo a Lei n, 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, “Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento” (BRASIL, 1998, art. 41). Por outro lado, os direitos morais do autor “[...] são inalienáveis e irrenunciáveis” (BRASIL, 1998, art. 27).

Como se pode constatar, os prazos de vigência de cada instituto da propriedade intelectual são próprios e variam de acordo com suas peculiaridades.

Considerações Finais

A Propriedade Intelectual pode ser conceituada sob as diferentes concepções e é definida, de forma clássica, como o direito relativo à criação humana nos diversos campos ou áreas do conhecimento, seja literário, artístico e científico, e das tecnologias.

Ao longo do tempo a legislação pertinente à propriedade intelectual foi sendo aperfeiçoada em nível internacional e nacional. A Constituição Federal do Brasil é considerada avançada quanto aos princípios relacionados à propriedade intelectual e tem, em tempos recentes, evoluído ainda mais.

Referências

ABPI. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Capítulo I – Um mundo de descobertas e invenções**. 2018a. Disponível em: www.aspi.org.br/wp-content/uploads/2018/10/ASPI25ANOSCapituloI.pdf. Acesso em: 20 jan. 2019.

ABPI. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Capítulo II – A Propriedade Intelectual no Brasil**. 2018b. Disponível em: <http://www.aspi.org.br/wp-content/uploads/2018/10/ASPI25ANOSCapituloII.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.

ARAÚJO, N. L. **Multilateralismo e propriedade intelectual: inserção ativa do Brasil no cenário internacional**. 2010.134f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, Belo Horizonte: PUC, 2010.

BARBOSA, D. B. **A legislação de Propriedade Intelectual em vigor**. 2002. Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27580-27590-1-PB.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.

BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Lumen Juris, 2003.

BARCELLOS, M. L. L. **O sistema internacional de patentes**. São Paulo: Thomson Iob, 2004.

BARROS, C. E. C. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**. 1. ed. Aracaju: Evocati, 2007. 700p.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 328p.

BOCCHINO, L. *et al.* **Propriedade Intelectual: conceitos e procedimentos**. Brasília, DF. Escola da AGU, 2010.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Alvará de 28 de abril de 1809**. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em: 20 jan. 2019.

BRASIL. **Decreto-Lei n. 7.903, de 27 de agosto de 1945.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/De17903.htm. Acesso em: 20 jan. 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996.

BRASIL. **Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997.** Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm. Acesso em: 12 jan. 2019.

BRASIL. **Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de maio 1998.

BRASIL. **Lei n. 11.484, de 31 de maio de 2007.** Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm. Acesso em: 12 jan. 2019.

BRASIL. **Emenda Constitucional n. 85, de 26 de fevereiro de 2015**. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm. Acesso em: 20 jan. 2019.

BULZICO, B. A. A. Evolução da regulamentação internacional da Propriedade intelectual e os novos rumos para harmonizar a legislação. **Revista Direitos Fundamentais & Democracia**, [S.l.], v. 1, n. 1, 2007.

CABELLO, A. F.; PÓVOA, L. M. C. Análise econômica da primeira Lei de Patentes brasileira. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 46, n. 4, p. 879-907, 2016.

CANALLI, W. M.; SILVA, R. P. Uma breve história das patentes: analogias entre ciência x tecnologia e trabalho intelectual x trabalho operacional. In CONGRESSO SCIENTIARUM HISTORIA IV, 2011, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. v. único, p. 742-748.

CHRISTMANN, D. **Considerações históricas sobre a Propriedade Intelectual no Brasil e sua classificação**. Lajeado, RS: UNIVATES, 2006.

DIAS, J. C. V.; MULLER, J. M. S.; PORTILHO, R. M. R. (org.). **Propriedade Intelectual e os dez. anos da lei de inovação: conflitos e perspectivas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Gramma, 2015. 228.p. ISBN 9788598555744.

DOMINGUES, D. G. **Direito Industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

DURÃES, M. G.; ANDADE, M. T. S.; TOGNETTI, S. O Histórico Controverso da Proteção à Propriedade Intelectual e seu Impacto sobre o Desenvolvimento Nacional: Aspectos

da Desigualdade entre os Países do Eixo Norte/Sul. **PIDCC**, Aracaju, ano II, edição n. 04/2013, p. 228-252, out., 2013.

JUNGSMANN, D. M. **Inovação e propriedade intelectual: guia para o docente**. Brasília, DF: Senai, 2010. 93p.

MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. **Patentes, pesquisa & desenvolvimento**: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.

MALLMANN, Q. A Constitucionalização do Direito da Propriedade Intelectual. **PIDCC**, Aracaju, ano II, edição especial n. 01/2013, p. 28, fev., 2013.

NÓBREGA, L. A Proteção da Propriedade Intelectual e os Mecanismos de Flexibilização das Patentes no Contexto do Direito à Saúde. *In*: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 18. **Anais** [...]. São Paulo, 4 a 7 de novembro de 2009. p. 9.841-9.869.

OMPI. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967 e modificada em 28 de setembro de 1979. OMPI: Genebra, 2002. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 4 fev. 2019.

PIMENTEL, L. O. Propriedade intelectual e inovações: marco conceitual e regulatório. *In*: PIMENTEL, Luiz Otávio org. **Curso de propriedade intelectual e inovação no agronegócio**. 3. ed. Brasília, DF; Florianópolis: MAPA, 2012, p. 44-71.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Trad. Helena de Arruda Vilela. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992.

SOARES, J. C. T. **Tratado da propriedade industrial**: patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.

TURCHI, L. M.; MORAIS, J. M. (org.). **Políticas de apoio à inovação tecnológica no Brasil**: avanços recentes, limitações e propostas de ações. Brasília: Ipea, 2017. 485p. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30774. Acesso em: 4 fev. 2019.

ACORDOS INTERNACIONAIS RELACIONADOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Kelly Lissandra Bruch

Patricia de Oliveira Areas

Adriana Carvalho Pinto Vieira

Resumo: O objetivo do presente capítulo é analisar a origem e a história dos acordos internacionais; analisar os acordos internacionais atualmente vigentes, especialmente aqueles nos quais o Brasil é signatário e aqueles que tenham maior relevância internacional e compreender como se deu a internalização dos referidos acordos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, o presente artigo foi organizando em três partes com o propósito de abranger os principais aspectos relacionados à propriedade intelectual. Nesse sentido, o texto começa abordando a história dos acordos internacionais, dos acordos internacionais vigentes e sua internalização no Brasil referente aos bens intelectuais que têm como elemento diferenciador a originalidade: direitos autorais e conexos, conhecimentos tradicionais e programas de computador. Em seguida, serão abordados sob o mesmo enfoque os bens intelectuais que têm como elemento diferenciador a novidade: patentes de invenção e modelo de utilidade, desenho industrial proteção de cultivares e topografia de circuitos integrados. Por fim, na sequência, serão abordados os bens intelectuais que têm como elemento diferenciador a distinguibilidade: as indicações geográficas e as marcas. É possível verificar ao longo deste trabalho o grande número e a amplitude de acordos internacionais que têm como foco os direitos de propriedade intelectual. Contudo, deu-se especial destaque para três: A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial; a Convenção da União de Berna para a Proteção de Obras Artísticas e Literárias e, notadamente; o Acordo sobre Aspectos Relacionados à Propriedade Intelectual e ao Comércio, o qual efetivamente trouxe o debate da propriedade intelectual para os holofotes internacionais.

Abstract: The purpose of this chapter is to analyze the origin and history of international agreements related to intellectual property; to analyze the international agreements currently in force, especially those in which Brazil is a signatory and those that have greater international relevance, as well as to understand how the international agreements were internalized in the Brazilian legal system. To this end, this article has been organized in three parts to cover the main aspects related to intellectual property. In this sense, the first deals with the history of international agreements, current international agreements and their internalization in Brazil concerning intellectual property, which has as its distinguishing feature originality: copyright and related rights,

traditional knowledge and computer programs. In the second, intellectual property was approached under the same way as novelty: patents of invention and utility model, industrial design, plant variety protection and topography of integrated circuits. Lastly, in the third one, the intellectual property was distinguished under the same approach, which distinguishes elements: geographical indications and trademarks. Throughout this work one can verify the large number and range of international agreements that focus on intellectual property rights. However, particular attention was paid to three: The Paris Union Convention for the Protection of Industrial Property, the Berne Union Convention for the Protection of Artistic and Literary Works and, in particular, the Agreement on Intellectual Property and Trade Related Aspects, which effectively brought the intellectual property debate to the international spotlight.

Introdução

A propriedade intelectual, considerando sua característica de “[...] atribuir status de propriedade a produtos da mente [.] é muito antiga” (SHERWOOD, 1992, p. 26). Por exemplo, os sacerdotes do Egito guardavam, por meio de segredo, seus conhecimentos, o que lhes permitia prever as enchentes do Rio Nilo. Também em Roma e na Grécia existiam formas de proteger marcas e invenções, ainda que as marcas, por exemplo, tivessem uma proteção com caráter mais de representação do que patrimonial (BASSO, 2000, p. 66).

Na Idade Média também havia formas de proteção das marcas que identificavam ceramistas e talhadores, assim como os segredos dos artesões, até a proteção contra cópias das marcas (*signum, bulla*) das corporações. Também eram concedidos privilégios às invenções, por ato pessoal e discricionário do monarca.

A preocupação com a proteção internacional das criações passa a tomar força com as ideias da Revolução Francesa, somadas ao processo de industrialização da Europa. Tanto criadores como autores começam a perceber que a proteção dada pelas normas de direito interno já não era suficiente para suas demandas, ainda mais considerando as características imateriais dessas criações

(conhecimentos, ideias expressas e aplicadas), que permitiam uma circulação além das fronteiras nacionais (BASSO, 2000, p. 73).

Interessante observar que as demandas por uma proteção internacional para as criações humanas, tendo como principal objetivo a garantia legal de uma exclusividade de mercado, surgem com a própria inserção da Ciência & Tecnologia (C&T) no cotidiano da sociedade. Daí a importância da Revolução Francesa e das Revoluções Industriais para o próprio desenvolvimento da propriedade intelectual.

Esse é o foco do presente capítulo, entender a origem e a história dos acordos internacionais; analisar os acordos internacionais atualmente vigentes, especialmente aqueles nos quais o Brasil é signatário e os que tenham maior relevância internacional; entender o processo de internalização dos referidos acordos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro.

Para tratar dos acordos internacionais e do marco legal que regula os direitos de propriedade intelectual, é necessário definir o que é esse direito. A propriedade intelectual constitui-se do conjunto de princípios e regras que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e de interesses sobre ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização no comércio. Ressalta-se que neste artigo não se tratará da discussão acerca da denominação “propriedade intelectual”, na qual se debate se esta retrataria, sob esse título, um direito de propriedade civilista¹ ou, se o mais adequado seria o uso de “direito intelectual”, abarcando assim um direito de exclusiva, que não seria nem um direito pessoal, nem um direito de obrigação e, tão pouco, um direito real². Contudo, é importante que se tenha em mente essa discussão.

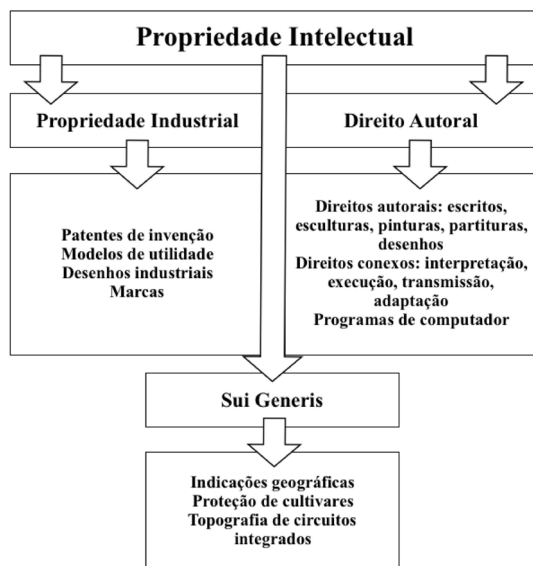
¹ Esta posição é defendida por Barbosa (2012), entre outros.

² Esta posição é sustentada por Ascensão (1997), entre outros.

Tradicionalmente o direito de propriedade intelectual é apresentado dividindo-se em Direito Autoral, o qual englobaria os direitos autorais e conexos e a proteção aos programas de computador; e em Propriedade Industrial, a qual comportaria as marcas, as patentes e os desenhos industriais. Ao lado dessas duas espécies, estariam os direitos *sui generis*, como a proteção de cultivares, as topografias de circuitos integrados, as indicações geográficas, etc. não sendo unânime esse rol. Essa divisão origina-se dos dois acordos internacionais basilares da propriedade intelectual no mundo, quais sejam: Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), de 1883; e Convenção União de Berna para a Proteção das Obras Artísticas e Literárias (CUB), de 1886.

A seguinte representação constante da Figura 1 busca demonstrar como classicamente a Propriedade Intelectual é dividida.

Figura 1 – Classificação da propriedade intelectual



Fonte: Elaborada pelas autoras deste capítulo (2018)

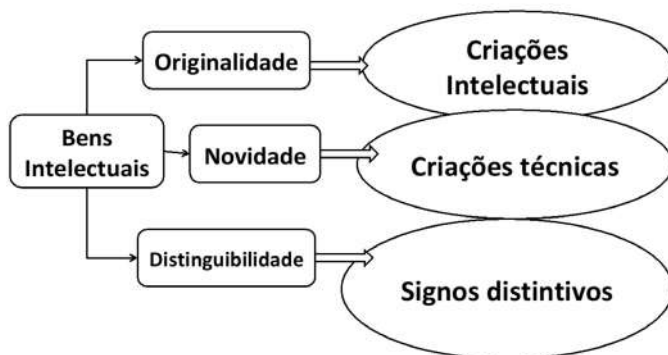
Contudo, com a promulgação do Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS, em inglês), em 1994, essa clássica divisão parece perder a força explicativa, em face do surgimento de outros inúmeros direitos que podem ser classificados como de propriedade intelectual.

É em face da necessidade de uma teoria explicativa que se resgata a teoria trazida por Tullio Ascarelli (1970), como uma forma alternativa de compreensão de todos os institutos que são abarcados pela propriedade intelectual. Nessa teoria, a propriedade intelectual abarca a proteção a ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização no comércio. Ou seja, não abarca todos os ativos intangíveis, mas somente aqueles que servem de elementos de diferenciação entre concorrentes. E é em face dos ativos intangíveis diferenciadores que se cria essa classificação, mediante a concepção dos seguintes elementos diferenciadores: novidade – que diferencia quanto ao tempo; originalidade – que diferencia quanto ao autor; e distinguibilidade – que diferencia quanto ao objeto³.

Assim, o bem intelectual que é protegido pelo direito de propriedade intelectual tem seu embasamento no elemento diferenciador que fundamenta a natureza de sua proteção. Com base nessa concepção inicial, os elementos diferenciadores foram agregados da seguinte forma:

³ Esse conceito foi trazido por Nuno Tomaz Pires de Carvalho na palestra “Propriedade Intelectual” proferida no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC, em Florianópolis, em 22 de maio de 2004. Aqui se traz à tona a teoria de Tullio Ascarelli expressa na publicação *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, de 1970.

Figura 2 – Elementos diferenciadores da proteção por propriedade intelectual



Fonte: Bruch (2018)

Os elementos diferenciadores quanto à novidade têm no tempo sua fundamentação, ou seja, aquilo que é novo em relação ao que já se encontra no comércio, que apresenta características de novidade e, em regra, é valorizado exatamente por ser novo. Esse é o elemento agregador das criações técnicas, que são passíveis de proteção mediante patentes de invenção, patentes de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, proteção de novas cultivares e de cultivares essencialmente derivadas, registro de topografia de circuitos integrados. Outros bens intelectuais cuja proteção venha a ser regulada e que tenham como fundamento a novidade poderão aqui encontrar um escopo de proteção adequado.

Os elementos diferenciadores com relação à originalidade têm na figura do criador sua fundamentação, a qual surge a partir das criações intelectuais de um ou mais autores. Sua valorização e o elemento que diferencia e garante a proteção tem como foco a característica da originalidade. Sem ser original, sua proteção perderia sua razão de ser. Assim, a originalidade é o elemento diferenciador abarcado pelos direitos autorais e direitos conexos aos direitos autorais, pelo registro de programas de computador

e, também, pode ser um elemento agregador dos conhecimentos tradicionais.

Os elementos diferenciadores com relação à distinguibilidade tem no uso dos signos distintivos seu fundamento. Ou seja, um determinado signo se torna um bem intelectual se ele abarca um elemento distintivo que o caracterize e o diferencie, de acordo com a sua funcionalidade. Nesse sentido, é a distinguibilidade que fundamenta a proteção de signos como as indicações geográficas, subentendendo-se as indicações de procedência e denominações de origem, a reputação dos comerciantes e as marcas, sejam estas de produtos e serviços, coletivas ou de certificação, os nomes de domínio e os nomes empresariais.

Assim, para cada espécie de direito que forma o gênero da propriedade intelectual, há elementos diferenciados que o distinguem e agrupam.

Em face dessa forma de classificação e de caracterização, optou-se em organizar o presente artigo, cujo foco está nos Acordos Internacionais e nos Marcos Legais de Propriedade Intelectual no Brasil, com base nesses elementos diferenciadores. Para tanto, o presente capítulo foi organizando em três partes visando abranger os principais aspectos relacionados à propriedade intelectual. Nesse sentido, na primeira parte tratou-se da história dos acordos internacionais, dos acordos internacionais vigentes e sua internalização no Brasil referente aos bens intelectuais, que têm como elemento diferenciador a originalidade: direitos autorais e conexos, conhecimentos tradicionais e programas de computador. Na segunda parte foram abordados sob o mesmo enfoque os bens intelectuais que têm como elemento diferenciador a novidade: patentes de invenção e modelo de utilidade, desenho industrial proteção de cultivares e topografia de circuitos integrados. Por fim, na terceira parte foi abordado sob o mesmo enfoque os bens intelectuais que têm como elemento

diferenciador a distinguibilidade: as indicações geográficas e as marcas.

Originalidade: história dos acordos internacionais, acordos internacionais vigentes e sua internalização no Brasil

Como explicado anteriormente, um dos requisitos de proteção para alguns dos ativos de propriedade intelectual é a originalidade. Original é aquela obra feita pela primeira vez pelo autor, que não é cópia de qualquer outra. Assim se entende do artigo 5º, VII, “f”, da Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Diretos Autorais), obra originária é a “criação primígena”.

Não se fala aqui de uma novidade absoluta, mas sim de criação que possa ser diferenciada das demais, individualizada conforme alega o autor ou dizem os autores, por suas características originais (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009, p. 24). Ascensão (1997), apesar de utilizar o termo novidade para se referir à originalidade, faz distinção entre novidade objetiva e subjetiva, complementando que esta última seria o mesmo que “originalidade”.

Assim, distingue-se a originalidade (novidade subjetiva) da novidade objetiva a partir da individualidade da criação. Para ele, a originalidade consiste na “tarefa de criação, sempre pessoal”, a qual “implica que o contributo do espírito fique impresso na obra criada” (ASCENSÃO, 1997, p. 40). A novidade objetiva, por sua vez, é requisito para concessão de uma patente de invenção, que será tratada em item específico.

Entre os ativos de propriedade intelectual que têm na originalidade o principal requisito de proteção, é possível destacar: direitos autorais, envolvendo os direitos de autor e direitos conexos; conhecimentos tradicionais e programa de

computador. Outros ativos têm a originalidade entre os seus requisitos, como topografia de circuito integrado e desenho industrial. Entretanto, nesta subseção, serão analisados apenas os que têm na originalidade o principal requisito.

A preocupação de uma proteção internacional da propriedade intelectual surge a partir dos ideais da Revolução Francesa somado ao processo de industrialização ocorrida na Europa (BASSO, 2000, p. 73).

Assim, a análise foi realizada conforme cada espécie de ativo intelectual protegido por propriedade intelectual.

Direitos Autorais: direitos de autor e direitos conexos

Quando se trata de direitos autorais, faz-se referência aos direitos de autor com os direitos conexos, conforme explicitado pelo artigo 1º da Lei de Direitos Autorais. Direitos de autor são aqueles oriundos da criação primígena de uma obra pelo autor ou autores. Já os direitos conexos envolvem os direitos dos intérpretes, artistas, editores, produtores, radiodifusores e das demais pessoas que de alguma forma utilizam a obra do autor na sua execução, difusão, propagação, entre outras ações.

A proteção dos direitos autorais passa a ganhar força, principalmente no ocidente, com a criação da imprensa por Gutenberg, no século XV, o que ocasionou a redução de custos e o aumento no número de cópias (GANDELMAN, 2001, p. 30). Contudo, importante mencionar que já existiam outras formas de proteção no Oriente. Lipszyc (2006, p. 28) relata que na China e na Coreia, por exemplo, já eram conhecidas outras formas de impressão, sendo que a noção de propriedade já havia sido reconhecida de diferentes maneiras antes de Gutenberg.

A partir da criação de Gutemberg, privilégios passam a ser concedidos pelas autoridades da época. Exemplos de privilégios foram os concedidos em Veneza: em 1469, a Giovanni de Spira; em 1486, a Marco Antonio Sabellico; em 1492, a Pier Francesco Revenna; em 1495, ao impressor Aldo, para editar as obras de Aristóteles (BASSO, 2000).

Gradativamente esses privilégios passam a ser direito subjetivo dos cidadãos por meio de legislações nacionais. A primeira Lei sobre Direito de Autor foi em 1710, na Grã-Bretanha, sancionada pela Rainha Ana. O objetivo era conceder *copyright* em favor dos autores e não dos editores. Na Dinamarca, a Lei de Direito de autor surgiu em 1741. Em 1777 foram abolidos os privilégios perpétuos na França. Nos Estados Unidos, a Lei de *copyright* surgiu em 1790. Em 1791, a França sancionou sua lei, sendo considerada, à época, “a mais sagrada, a mais legítima e mais pessoal das propriedades”⁴, atribuindo também aos autores dramáticos durante sua vida e também aos seus herdeiros cinco anos após a morte do autor. Em 1793, a França ampliou direitos para autores de escritos, compositores, arquitetos, escultores, pintores, desenhistas, gravadores de quadros e desenhos, podendo também ceder seus direitos (BASSO, 2000, p. 72).

A preocupação com a proteção além do território dos Países surge a partir da prática comum da contrafação nesse ambiente. Havia uma espécie de consenso entre os editores que aquele que primeiro publicasse determinada obra em determinado País teria privilégio na publicação. Contudo, não havia uma regra válida além das fronteiras nacionais para a proteção dos autores e suas obras. Diante desses desafios, surgiu um movimento para a proteção internacional das obras por meio de direitos autorais, principalmente por parte dos Países com autores mais copiados (BASSO, 2000; AFONSO, 2009).

⁴“*Las plus sacrée, la plus légitime, la plus personnelle des propriétés*” (BASSO, 2000, p. 72)

Uma das ações foi a Conferência Internacional de Paz de Aix-la-Chapelle, em 1745, encabeçada por Elie Luzac (editor holandês). A intenção era propor um tratado de proteção contra contrafação, mas não houve muita aceitação. Também se propôs acordos entre países de mesma língua e nação. Entre 1837 e 1840 houve discussões sobre o tema nos órgãos internos dos Países. Alguns Estados passaram a admitir proteção para autores estrangeiros em suas normativas internas, assim como prever disposições especiais de reciprocidade (BASSO, 2000, p. 74; AFONSO, 2009, p. 6).

Em 1858, no Congresso de Bruxelas, foi proposto o reconhecimento internacional da propriedade de obras literárias e artísticas em favor de seus autores, ainda que não houvesse a reciprocidade. Em 1878 foi realizado o Congresso da Propriedade Literária e da Propriedade Artística, conhecido como Congresso de Paris, promovido por Victor Hugo e Meissonier. Nesse momento foi criada a Associação Literária e Artística Internacional. Em 1882, essa Associação organizou o Congresso em Roma, no qual houve a inauguração de reconhecimento internacional. Nesse momento, duas correntes para proteção surgiram: a criação de lei-tipo; e a criação de uma convenção-modelo. Venceu a segunda proposta. Em 1883 foi realizada uma Conferência em Berna, seguidas por outras duas em 1884 e 1885. Então em 9 de setembro de 1886 foi finalizada a Convenção da União para Proteção das Obras Literárias e Artísticas, mais conhecida como Convenção da União de Berna (CUB), com o foco de criar uma verdadeira união para proteger os direitos de autor no âmbito internacional (BASSO, 2000, p. 74).

Surgiu, então, o primeiro acordo internacional envolvendo a proteção dos direitos autorais⁵. Em 1892 foi criado o Bureaux

⁵ O tema de propriedade industrial também é foco de tratativas internacionais, como se verá nas seções seguintes.

Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), cujo principal objetivo era fazer a gestão das convenções unionistas, tanto de direitos autorais (CUB) como de propriedade industrial (Convenção da União de Paris – CUP) (BASSO, 2000).

Promulgada pelo Brasil a última revisão de Paris, em 1971, por meio do Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975, a CUB possui três princípios básicos:

1 – Tratamento nacional: a obra originária de um dos Países Unionistas será protegida como se fosse obra originária em cada Estado contratante da CUB. Entende-se por obra originária de um País unionista cujo autor seja nacional deste País, ou que tenha sido publicada a primeira vez neste País (artigo 5º da CUB).

Conforme alega Barbosa (2003, p. 173):

Seu princípio básico, como na CUP, é o da assimilação do unionista ao nacional – o do tratamento nacional. A Convenção de Berna aplica-se não no país do autor (de que é nacional ou residente habitual), mas à proteção dos autores de países unionistas nos demais, ou que tenham publicado pela primeira vez, sua obra num país da União. A definição do que seja publicação - que varia conforme a natureza da obra - presume que esta seja posta à disposição do público, de maneira a atender razoavelmente às suas necessidades: por exemplo, no caso de obra cinematográfica, que tenha havido distribuição aos exibidores. De outro lado, determina-se o país de origem da obra através de uma série de critérios do art. 5, alínea 4 da Convenção de Berna.

2 – Proteção automática: a proteção da obra não deve ser subordinada a qualquer formalidade para tanto.

3 – Independência da proteção: a obra é protegida independentemente se ela é protegida em seu País de origem. Entretanto, se o País unionista prevê um prazo de proteção maior que o mínimo garantido pela CUB, poderá a obra oriunda de outro

País unionista ter sua proteção limitada ao prazo de proteção de seu País de origem.

A CUB ainda prevê condições mínimas de proteção a serem seguidas pelos Países unionistas:

1 – A proteção se estende a todas as criações do campo literário, científico ou artístico, independentemente do modo de expressão.

2 – Alguns direitos, dependendo das reservas dos Países, dependerão de autorização prévia e/ou são direitos exclusivos do autor/titular:

- a) Direito à tradução.
- b) Direito de realizar adaptações e arranjos.
- c) Direito de representar e executar em público.
- d) Direito de recitar e transmitir em público.
- e) Direito de radiodifusão.
- f) Direito de realizar uma reprodução, exceto pelos casos previstos como limites aos direitos autorais.
- g) Direito de adaptar uma obra para uma obra audiovisual.
- h) Direitos morais, que envolvem o direito de reivindicar a paternidade de uma obra, de opor-se a qualquer modificação, deformação ou alteração que possam prejudicar a honra do autor.

3 – A CUB ainda estabelece prazo mínimo de proteção à obra, que será de 50 (cinquenta) anos, contados a partir da morte do autor. No caso de obras anônimas ou pseudônimas e audiovisuais, o prazo de 50 anos será contado a partir do momento que a obra tenha sido colocada à disposição do público de forma lícita e legítima. No caso de obras de artes e fotográficas, o prazo mínimo será de 25 anos contados a partir da realização da obra.

Existe a previsão na CUB de certas limitações e exceções ao exercício dos direitos autorais, principalmente no que se refere aos direitos patrimoniais do autor. Tais limitações ou exceções significam que determinadas ações poderão ser feitas independentemente da autorização prévia do autor, e sem necessidade de pagamento para tanto. A CUB utiliza o termo “livre utilização” para tais casos de uso das obras. Esses casos são:

1 – Reprodução das obras nos casos especiais, conforme legislação de cada país, desde que essa “[...] reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.” (art. 9º, CUB).

2 – Citações realizadas conforme os bons usos e na medida justificada para a “finalidade a ser atingida”, sempre mencionando o nome do autor e da fonte. (art. 10, CUB).

3 – Reprodução “[...] na imprensa, ou a radiodifusão ou a transmissão por fio ao público, dos artigos de atualidade de discussão econômica, política, religiosa, publicados em jornais ou revistas periódicas, ou das obras radiofônicas do mesmo caráter” (art. 10 *bis*, CUB).

4 – Gravações efêmeras, se autorizado pelas legislações nacionais, com a finalidade de radiodifusão.

Outro ponto interessante da CUB é a previsão de condições especiais para países em desenvolvimento, os quais podem utilizar-se da “[...] licença obrigatória, não exclusiva e remunerada, para o caso de traduções de uso escolar, universitário e de pesquisa” (BARBOSA, 2003, p. 174). Ainda que o Brasil não tenha previsto expressamente em sua legislação de direito autoral a possibilidade de licença obrigatória ou compulsória (como ocorre com a propriedade industrial), existe a possibilidade dessa previsão para fins de equilíbrio das relações econômicas e de interesse público no que tange às obras intelectuais (LEONARDI, 2014).

Contudo, a estrutura da CUB era muito voltada ao sistema europeu de proteção do autor. Isso fez com que alguns países, entre eles os Estados Unidos, não aderissem de imediato a CUB, passando a negociar outros tratados mais condizentes com seu sistema de proteção, o chamado *copyright*.⁶

Bittar (2004, p. 9) relata essa diferenciação entre sistemas legislativos de proteção e como isso influenciou a existência de acordos internacionais. Ele subdivide os sistemas legislativos de direitos autorais em três: individual, comercial e coletivo.

Individual (europeu ou francês) é o que se reflete na CUB, tendo um caráter mais subjetivo, “[...] dirigido à proteção do autor e consubstanciado na exclusividade que se lhe outorga, permitindo-lhe a participação em todos os diversos meios de utilização econômica.” (BITTAR, 2004, p. 9).

Já o comercial foi o desenvolvimento nos Estados Unidos e na Inglaterra, relacionando-se mais à proteção da cultura do país: “[...] daí por que se volta para a obra em si, em posição objetiva”. Segundo Bittar (2004, p. 9), o chamado *copyright* é concedido ao titular, tendo como foco de proteção mais a obra que o autor, o que se reflete a sistemática prevista na Convenção de Genebra, firmada em 1952, e que será estudada posteriormente.

O sistema coletivo, por sua vez, é o que se encontra na Rússia e nos “países sob sua égide”. A proteção é considerada essencial para a expansão da própria cultura. “O Direito é reconhecido para o alcance do progresso do socialismo, ficando o respectivo regime jurídico sujeito à esquematização baseada na Convenção de Berna.” (BITTAR, 2004, p. 9).

Alguns anos depois, nas Américas, surgiram as Convenções Pan-americanas, que formaram o Sistema Internacional da

⁶ A título de exemplo, os Estados Unidos só aderiram à Convenção de Berna em 16 de novembro de 1988, passando a vigor no País em 1º de março de 1989, após a Revisão de Paris de 1971.

Propriedade Intelectual, geridas pela Organização dos Estados Americanos (OEA). A primeira reunião aconteceu em 16 de janeiro de 1889, em Montevideu, da qual surgiram três acordos, envolvendo marcas, patentes e propriedade literária e artística⁷. As tratativas dessa reunião serviram de base para o Tratado do México de 1902 sobre os temas envolvendo propriedade industrial, no qual se previu a União Pan-americana, com inspiração unionista. Em agosto de 1906 houve a Convenção Pan-americana no Rio de Janeiro⁸, cujo foco era ampliar o Tratado do México e criar dois escritórios: um em Havana, que teria jurisdição válida no hemisfério norte; e outro no Rio de Janeiro, com jurisdição para o hemisfério sul. Essas iniciativas não renderam frutos por falta de ratificação dos 2/3 necessários. Outros acordos foram negociados nos próximos anos, principalmente envolvendo propriedade industrial. Em 1928 surgiu a Convenção de direito internacional privado, de Havana, mais conhecida como Código de Bustamante, que trata da matéria de direito internacional privado, o qual, em seu artigo 115, prevê que a lei aplicável a demandas, envolvendo propriedade intelectual e industrial, seria a prevista em convênios internacionais especiais e, na falta desses convênios, pelo direito local⁹. Em 1946 surgiu a nova Convenção em Washington sobre “Direitos de Autor em Obras Literárias,

⁷ O Brasil participou das negociações, assinou, mas não ratificou, já que não havia na legislação interna brasileira lei regulando a matéria (ASCENSÃO, 1997, p. 643).

⁸ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 9.190, de 6 de dezembro de 1911.

⁹ O Código de Bustamante foi promulgado pelo Brasil por meio do Decreto n. 18.871, de 13 de agosto de 1929. Seu artigo 115 dispõe: “La propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden. A falta de ellos, su obtención, registro y disfrute quedarán sometidos al derecho local que las otorgue.”

Científicas e Artísticas”, revisando convenções anteriores¹⁰ (BASSO, 2000, p. 101).

Tais Convenções Pan-Americanas não obtiveram tanto êxito na criação de um Sistema Interamericano de Propriedade Intelectual, como era a pretensão da OEA.

Especificamente sobre a Convenção de Washington e o termo final de desenvolvimento das convenções interamericanas, Ascensão (1997) pontua que o pós-Segunda Guerra Mundial foi o grande momento para as convenções interamericanas, principalmente pela participação mais consolidada dos Estados Unidos. Seu intuito, além de se consolidar no continente americano, consolidando os dois sistemas existentes (direito autoral e *copyright*) era criar um bloco para fazer frente à Convenção de Berna. Contudo, após esse momento, os Estados Unidos preferiram utilizar a Convenção de Genebra e assim chegou a termo o desenvolvimento das convenções interamericanas sobre a matéria neste momento¹¹. Segundo Ascensão (1997, p. 643):

Os Estados Unidos da América, querendo consolidar por tratado as vantagens que lhe advieram da posição de grande exportador de obras intelectuais em que se viram constituídos, promoveram a aprovação de uma Convenção Interamericana que substituísse as anteriores e unificasse as técnicas diferentes em vigor no continente americano. Queriam assim também fazer um bloco perante a Convenção de Berna, que lhes não parecia utilizável.

¹⁰ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 26.675, de 18 de maio de 1949.

¹¹ Segundo Basso (2000, p. 104), as razões para tanto foram: baixo número de países ratificantes; falta de preparação dos delegados; textos discutíveis e disposições incompatíveis. Para Oliveira (2002, p. 26), “As várias convenções pan-americanas não tiveram, porém, o êxito esperado nem a mesma repercussão das convenções internacionais em razão do número inexpressivo de países ratificantes, das constantes denúncias e de outros fatores. Isso se explica em vista de que aos países é mais prudente aderir a acordos unionistas, do que formar um direito regional, aplicável a um número limitado de países”.

Fez-se efetivamente a Convenção, apesar das dificuldades, em Washington, em 1946. Mas o direito interamericano não acusou qualquer desenvolvimento depois disso, pois os Estados Unidos preferiram usar como instrumento a Convenção Universal, [...], em grande parte utilizando a experiência obtida na elaboração da Convenção de Washington. Parece assim que a linha evolutiva das convenções interamericanas tocou o seu termo.

Também houve os acordos bilaterais e até mesmo regionais firmados sobre os temas. Um exemplo de tratado bilateral envolvendo direitos autorais é a Convenção Literária, Científica e Artística, firmada no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1913, entre Brasil e França¹².

Após a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), o próprio direito internacional passou por várias transformações, principalmente a partir da criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945¹³. E isso também impactou a propriedade intelectual.

Em 1952 surgiu a Convenção Universal sobre Direito de Autor, concluída em Genebra em 1952¹⁴ e administrada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A Convenção de Genebra foi revista em 1971, em Paris, com a CUB, e que, segundo Ascensão (1997, p. 641), “[...] é sensivelmente menos exigente que a Convenção de Berna [...]”, muita mais adaptada ao sistema de *copyright*. Tal convenção surge até para atender os anseios dos Países que têm como sistema de proteção o *copyright* (BITTAR, 2004).

¹² Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 12.662, de 29 de setembro de 1917.

¹³ Sobre ONU, veja-se: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. History of the United Nations. Disponível em: <http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/>. Acesso em: 26 dez. 2018.

¹⁴ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 48.458, de 4 de julho de 1960. Sua revisão de 1971, em Paris, foi promulgada pelo Decreto n. 76.905, de 24 de dezembro de 1975.

A Convenção Universal sobre Direito de Autor, como já explicado, foi uma forma de harmonizar os sistemas de proteção do direito autoral e do *copyright*. Assim, disposições como direitos morais do autor não constam no rol de condições mínimas de proteção. O prazo de proteção, por exemplo, não poderá ser inferior a 25 anos contados da morte do autor. Entre outras diferenças se comparada a CUB.

Conforme afirma Barbosa (2003, p. 174), “[...] a Convenção Universal, assinada entre os Estados Unidos e outros 23 países, perdeu muito de sua importância após a adesão daquele país à Berna”.

Em 1961 foi firmada a Convenção Internacional para proteção aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão, conhecida como Convenção de Roma. Foi firmada em Roma e administrada pela UNESCO, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)¹⁵ (ASCENSÃO, 1997, p. 642). Foi a primeira convenção a tutelar, de forma direta, os direitos conexos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão de forma mais ampla.

Em 1967 um marco importante foi a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), por meio da Convenção celebrada em Estocolmo¹⁶. A OMPI é um organismo da ONU e conta, atualmente, com 191 membros, tendo sua sede na cidade de Genebra, Suíça¹⁷. A OMPI, então, passou

¹⁵ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 57.125, de 19 de outubro de 1965.

¹⁶ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 75.541, de 31 de março de 1975.

¹⁷ Para mais informações sobre a OMPI, veja-se: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. La OMPI por dentro, 2018. Disponível em: <https://www.wipo.int/about-wipo/es/>. Acesso em: 27 dez. 2018.

a administrar tanto a CUB como a CUP e os demais acordos internacionais multilaterais envolvendo propriedade intelectual.

Em 1971 foi concluída em Genebra a Convenção sobre Proteção de Produtores de Fonogramas contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas, que visa a “[...] instituir formas de cooperação internacional contra o que se usa chamar ‘pirataria do disco’” (ASCENSÃO, 1997, p. 642)¹⁸. Sua administração é feita pela OMPI, OIT e UNESCO¹⁹. Para essa Convenção, fonograma é a fixação exclusivamente sonora, independentemente do suporte físico ou da forma como é feita. Deixa-se aberta para que cada País faça a proteção de tais obras por direito autoral ou por meio de uma legislação *sui generis*. A proteção mínima é de 20 anos. Quanto às limitações, são as mesmas previstas com relação aos autores. Também prevê a possibilidade de licenças não voluntárias para determinados casos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2018b).

Em Bruxelas, no ano de 1974, foi firmado o Convênio de Bruxelas sobre a distribuição de sinais portadores de programas transmitidos por satélites, administrado no âmbito da OMPI. Segundo Ascensão (1997, p. 643), “[...] a entrada em funcionamento de satélites de comunicação criava novos problemas em matéria de direito de autor. Para esse efeito foi assinada uma nova Convenção em Bruxelas, em 1974”²⁰.

As Guerras Mundiais e, mais especificamente, após essas guerras, não apenas a estrutura e o papel do direito

¹⁸ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 76.906, de 24 de dezembro de 1975.

¹⁹ Para mais informações sobre a Convenção de Fonogramas, veja-se: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/>. Acesso em: 27 dez. 2018.

²⁰ Conforme as informações no *site* da OMPI, o Brasil firmou esta convenção em 21 de maio de 1974. Mas não consta ratificação.

internacional modificaram, mas todas as relações entre os países e, principalmente, as relações comerciais internacionais. E isso impactou o sistema internacional de propriedade intelectual²¹.

A partir da década de 1960 começaram as reivindicações dos países não industrializados (conhecidos como “países de terceiro mundo”) por uma “Nova Ordem Econômica Internacional”, na qual tivesse um tratamento diferenciado a esses países para que pudessem ter direito ao exercício da soberania econômica. Tais reivindicações começaram na I Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em abril de 1955. O Brasil teve um papel importante nesse movimento. Em 1965 criou-se um capítulo especial para os países em desenvolvimento no *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), em português, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Em 1971 foi incluído capítulo especial na Revisão de Paris, da CUB. Também em 1974 houve uma proposta iniciada pela Índia para revisão da CUP, tendo como parâmetro esse movimento dos países em desenvolvimento (BARBOSA, 2003, p. 139 *et seq.*).

Foram diversos encontros, conferências e negociações para a flexibilização dos direitos de propriedade intelectual para os países em desenvolvimento. Em fevereiro de 1980, os avanços conquistados até então tiveram uma grande perda: os países desenvolvidos, mais especificamente Estados Unidos, “[...] não quiseram sequer começar a discutir a revisão” (BARBOSA, 2003, p. 143). Segundo o autor:

A hora não era propícia. Depois de cinco anos, o Código de Conduta de Transferência de Tecnologia aproximava-se do impasse definitivo; em inúmeras negociações similares, o mesmo acontecia. Desde então, o diálogo Norte/Sul, que já estava *faisandé*, deteriorou-se por completo,

²¹ Sobre o assunto, veja-se: BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2 ed. rev. atual., 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2018.

chegando no nível mais baixo possivelmente na conferência da United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), realizada em 1981, em Nova Delhi. Nada melhorou durante a segunda sessão da Conferência Diplomática em Nairobi, em setembro e outubro do mesmo ano; outra sessão em Genebra, em 1982, foi seguida da quarta e última, no mesmo local, em 1984; em seguida, pereceu o exercício. (BARBOSA, 2003, p. 143-144)

Basso (2000) explica também esse impasse a partir das divergências existentes entre os países sobre a visão que tinham do papel e da função da propriedade intelectual:

O debate, nas décadas de 70 e 80, partia de duas perspectivas. Para os países em desenvolvimento, a propriedade intelectual é um bem público que deve ser usado para promover o desenvolvimento econômico; para os países desenvolvidos é um direito privado que deve ser protegido como qualquer outra propriedade tangível.

Nessa época, então, as negociações do GATT (1947) seguiam. Em 1982 incluíram o tema dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio no GATT e na Rodada do Uruguai em 1986. Em 1994 foi criada a Organização Mundial do Comércio (OMC), tendo como Anexo 1.C do Acordo Constitutivo, resultado da ata final da Rodada do Uruguai, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, mais conhecido por sua sigla em inglês TRIPS²² (BASSO, 2000).

A partir de então o tema propriedade intelectual é discutido em dois principais foros internacionais: OMPI e OMC. Conforme diz Barbosa (2010, p. 4):

A Convenção de Berna foi, em grande parte, acolhida pelo acordo TRIPS, outro instrumento internacional, de 1994, que vem a ser um dos anexos da Convenção da Organização Mundial de Comércio

²² A ata final da Rodada do Uruguai, constitutiva da OMC, foi promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

(OMC). Devido a uma série de movimentos internacionais de caráter político que se exerceram a partir dos anos 60 até o início dos anos 80, a discussão da Propriedade Intelectual foi deslocada da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) e da Unesco para um novo órgão que veio a ser a Organização Mundial de Comércio.

O TRIPS, com relação aos direitos autorais, em seu artigo 9º, remete a proteção às disposições da CUB, com exceção do artigo 6º *bis*, que trata especificamente dos direitos morais do autor. Esse é o principal ponto no qual há divergência entre os sistemas dos direitos autorais e do *copyright*²³. No que tange aos direitos autorais em si, o TRIPS retrata maior preocupação com os temas de programa de computador e base de dados, não tanto com os temas gerais de direitos autorais. De acordo com Barbosa e Barbosa ([2018], p. 3):

[...] o que os TRIPS efetivamente fizeram no que pertine a direitos autorais foi levá-los a determinado grau de proteção, em especial para bases de dados e programas de computador, e menos para direitos semelhantes como relativos a fonogramas. Entretanto, o capítulo pertinente não inovou tanto quanto de patentes. Na verdade, a maioria das mudanças significativas resultou dos acordos elaborados na OMPI, pós TRIPS em 1996.

O TRIPS, então, tornou obrigatória para os Países Membros a observação da CUB com a revisão de 1971. Também trouxe a previsão da proteção da base de dados, desde que a organização de tais dados, em si, constitua-se em obra uma original.

Em 1989, em Genebra, foi celebrado o Tratado sobre o registro internacional de obras audiovisuais, no âmbito da OMPI²⁴. Os objetivos desse registro são: aumentar a segurança

²³ Sobre o impacto do TRIPS para a proteção internacional dos direitos autorais, veja-se: BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. **Direitos autorais e TRIPS**. [2018]. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/direitos_autorais.pdf. Acesso em: 28 dez. 2018.

²⁴ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 972, de 4 de novembro de

jurídica nas transações dos direitos sobre tais obras; promover a criação das obras audiovisuais e o intercâmbio internacional delas; e combater a pirataria (LIPSZYC, 2006, p. 800).

Em 1996 dois importantes acordos internacionais envolvendo direitos autorais foram firmados no âmbito da OMPI. A Convenção da OMPI sobre o Direito de Autor é mais conhecida por sua sigla em inglês WIPO Copyright Treaty (WCT); e a Convenção da OMPI sobre Artistas e Produtores de Fonogramas é mais conhecida por sua sigla em inglês WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). Segundo Ascensão (1997, p. 644), tais acordos são reflexos das tendências mais recentes “[...] de procurar abranger os novos problemas através de convenções específicas, sem atingir o corpo das antigas convenções, que se tornaram difíceis de modificar”. O Brasil não faz parte de nenhum desses dois tratados.

A WCT tem como intuito ampliar as exigências já previstas na CUB, sem modificá-la, principalmente no que se refere aos novos desafios trazidos pelo acesso às obras por meio da internet. Também envolve direitos sobre programa de computador e base de dados (ASCENSÃO, 1997, p. 645).

A WPPT tem como foco atribuir aos artistas e produtores de fonogramas os mesmos direitos atribuídos aos autores tanto quanto é possível. Ascensão (1997, p. 646) destaca as duas principais diferenças dessa Convenção comparada à Convenção de Roma de 1961: “1) O Tratado é exclusivamente da OMPI: a UNESCO e a OIT ficam de fora; 2) O Tratado diz respeito só a artistas e a produtores de fonogramas: os organismos de radiodifusão ficam de fora”.

Ademais esses acordos internacionais, em sua grande parte, multilaterais, há que mencionar o movimento chamado *TRIPS Plus*, que são outros acordos multilaterais e bilaterais,

1993.

envolvendo também aspectos de livre comércio, em sua maior parte estabelecido pelos Estados Unidos, nos quais constam regram mais rígidas de proteção da propriedade intelectual do que as existentes nos acordos multilaterais já existentes, incluindo o próprio TRIPS. Daí o termo TRIPS Plus (ARBIX, 2009; BASSO, 2000).

Conforme alega Barbosa (2003, p. 154),

[o] Tratado de Direitos Autorais da OMPI, [atua] como subsidiário à Convenção de Berna, cuidando especificamente dos programas de computadores e bases de dados, da medidas tecnológicas de proteção, do direito de distribuição e de locação de software, obras cinematográficas e fonográficas; e o Tratado de Direitos Conexos (PPT).

Em suma, os principais acordos internacionais vigentes sobre direitos autorais são:

Quadro 1 – Principais acordos internacionais vigentes relacionados a direitos autorais

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|---|------|---------------------|
| Convenção da União de Berna (CUB) ²⁵ . | 1886 | BIRPI/OMPI |
| Convenção Universal sobre Direito de Autor. | 1952 | UNESCO |
| Convenção Internacional para proteção aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão, conhecida como Convenção de Roma. | 1961 | OMPI/ UNESCO/OIT |
| Convenção sobre Proteção de Produtores de Fonogramas contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas. | 1971 | OMPI/ UNESCO/OIT |
| Convênio de Bruxelas sobre a distribuição de sinais portadores de programas transmitidos por satélites. | 1974 | OMPI |

²⁵ Promulgada pelo Brasil, pela primeira vez, após a primeira revisão em Berlim.

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|--|------|-----------|
| Acordos sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS). | 1994 | OMC |
| Tratado sobre o registro internacional de obras audiovisuais. | 1989 | OMPI |
| Convenção da OMPI sobre o Direito de Autor (WCT). | 1996 | OMPI |
| Convenção da OMPI sobre Artistas e Produtores de Fonogramas (WPPT). | 1996 | OMPI |

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capítulo (2018)

Tais tratados, com exceção das Convenções da OMPI de 1996 – WCT e WPPT, foram incorporados em território brasileiro pelo processo de ratificação e promulgação. Nem CUB e nem TRIPS atuam como normas de direito internacional privado ou lei de tratados. Eles trazem normas materiais, substantivas, mínimas que devem ser adotadas pelos Estados que fazem parte de tais acordos internacionais (BARBOSA, 2003, p. 154).

Outro questionamento que se pode fazer é se tais tratados têm aplicação direta ou carecem de norma interna que crie direitos subjetivos aos particulares que se encontrem em território brasileiro.

De acordo com Barbosa (2003, p. 156), isso dependerá do teor do próprio acordo internacional. Se a característica desse tratado for de lei uniforme, não haverá a necessidade de haver uma lei interna que reproduza os direitos subjetivos constantes desse acordo. Nesse sentido, Barbosa (2003, p. 156) elucida que “[...] para definir se um tratado é não só suscetível de integração (pois todos o são, se aprovados pelo Congresso) mas de aplicação direta, temos que buscar no próprio texto internacional o seu propósito e destino”. Ele ainda esclarece que:

Ou seja, se a norma, precisa e diretamente destinada à esfera jurídica dos particulares, já se acha íntegra no texto internacional. cremos que, a partir da série de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as leis Uniformes de Genebra a dúvida foi eliminada: não se exige tal lei, se o tratado tem a natureza de norma uniforme. (BARBOSA, 2003, p. 156)

Portanto, uma vez promulgada em território brasileiro, o acordo internacional só gera obrigações se estiver claro em suas normas as regras aplicáveis a particulares, configurando-se como leis uniformes. De outra sorte, haverá de ter uma lei incorporando as condições mínimas estabelecidas neste tratado.

De qualquer forma, o marco legal brasileiro de direitos autorais – Lei de Direitos Autorais, Lei de Programa de computador, entre outros – incorpora em seus textos vários dos direitos subjetivos previstos na CUB e outros acordos internacionais vigentes relacionados a direitos autorais.

Conhecimentos Tradicionais

Quando se trata de conhecimentos tradicionais é importante destacar que no âmbito internacional não existe uma definição já aceita. Mas é possível mencionar o conceito utilizado nos dias atuais pela OMPI, na Comissão Intergovernamental sobre a Propriedade Intelectual e os Recursos Genéticos, os Conhecimentos Tradicionais e o Folclore (IGC), criada em 2000. Conforme definição dessa comissão, conhecimentos tradicionais são:

[...] um corpo vivo de conhecimento que se transmite de uma geração a outra em uma mesma comunidade. Frequentemente forma parte da identidade cultural e espiritual da comunidade. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2018b, tradução nossa)²⁶

²⁶ “Por ‘conocimientos tradicionales’ (CC.TT.) se entiende un cuerpo vivo

No que se refere à proteção dos conhecimentos tradicionais, a CUB, em seu artigo 15 (4), prevê que caberá ao País do qual seja originária determinada obra não publicada de autor desconhecido determinar a proteção dessa obra, conforme segue:

- a) Quanto às obras não publicadas cujo autor é de identidade desconhecida, mas, segundo tudo leva a presumir, nacional de um país da União, é reservada à legislação desse país a faculdade de designar a autoridade competente para representar esse autor e com poderes para salvaguardar e fazer valer os direitos do mesmo nos países da União.
- b) Os países da União, que, por força desta disposição, procederem a tal designação, notificarão ao Diretor-Geral mediante uma declaração escrita em que serão indicadas todas as informações relativas à autoridade assim designada. O Diretor-Geral comunicará imediatamente a referida declaração a todos os outros países da União. (CUB, 1886, art.15)

Contudo, não há uma previsão de propriedade sobre os conhecimentos tradicionais ou obras oriundas das manifestações culturais de determinada comunidade vinculada a um território. Alguns países têm em seus ordenamentos jurídicos a proteção desses conhecimentos por meio do direito autoral, outros por sistemas *sui generis*. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001).

Esse é um tema cuja proteção a partir do conceito de uma exclusividade de mercado, como ocorre com o instituto da propriedade intelectual, ainda está em construção. Alguns países já têm essa figura, outros não. O que se tem hoje dia, em grande parte, seja no âmbito internacional, seja como nacional brasileiro, é a salvaguarda, preservação e proteção dos direitos culturais e do patrimônio cultural (artigos 215, 216, 216-A, da Constituição Federal). Contudo, essa proteção não pressupõe, a princípio,

de conocimientos que se transmite de una generación a otra en una misma comunidad. A menudo forma parte de la identidad cultural y espiritual de la comunidad.”

uma exclusividade de mercado, mas sim a salvaguarda da própria manifestação cultural, como exercício do direito cultural garantido constitucionalmente, e a salvaguarda do patrimônio cultural²⁷.

É interessante observar, entretanto, que, apesar do direito do patrimônio cultural e dos direitos culturais não pressuporem uma espécie de propriedade, da qual se originaria uma exclusividade de mercado, na prática, em alguns casos, quando do registro de patrimônio imaterial junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), há a concessão de uma espécie de exclusividade de mercado. Exemplos de casos que envolveram uma proteção dos direitos intelectuais sobre conhecimentos tradicionais foram: a) a apropriação do termo “viola-de-cocho” por meio de uma marca mista; b) a apropriação da Arte Kusiwa (Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi) para uso comercial dos grafismos. Tais casos foram objeto de registro de patrimônio imaterial, junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), regulado pelo Decreto n. 3.551, de 4 de agosto de 2000, o que garantiu à comunidade, que tem nessas manifestações seu patrimônio cultural, a proteção também de seus direitos intelectuais, impedindo o uso desses conhecimentos tradicionais e de nomes para fins comerciais por pessoas externas a essas comunidades (COSTA, 2017).

²⁷ Ainda que não seja o foco do presente artigo, é importante destacar algumas reflexões sobre os usos econômicos da cultura, é um tema polêmico. Por um lado, é possível visualizar externalidades positivas de tais usos, como mecanismos de difusão e preservação destas manifestações culturais, sejam elas patrimônio cultural brasileiro ou não, conforme conceito do artigo 216, da Constituição Federal, até, por que não, geração de renda e empoderamento das comunidades tradicionais a partir de uma exclusividade de mercado de suas manifestações culturais. Por outro lado, isto pode provocar um esvaziamento do valor simbólico daquela cultura, esvaziando seus sentidos e fazendo com que se perca a característica de pertencimento, tão necessária para a configuração jurídica de patrimônio cultural e exercício dos direitos culturais. Sobre o assunto veja-se: Yudice (2004).

Porém, há iniciativas e ações em vários organismos internacionais discutindo a criação de uma espécie de propriedade intelectual sobre conhecimentos tradicionais.

A OMPI, no ano de 2001, publicou um relatório sobre as Missões para apurar fatos (*Fact-Finding Missions*) relacionados a Conhecimentos tradicionais e Propriedade Intelectual, realizados entre 1998 e 1999. Esse relatório chamado “Necessidades de Propriedade Intelectual e Expectativas dos detentores de conhecimentos tradicionais” (*Intellectual property needs and expectations of traditional knowledge holders*) trata de um histórico das iniciativas de várias entidades e organizações envolvendo a proteção de conhecimentos tradicionais. A seguir serão apresentados alguns apontamentos desse relatório.

Na década de 1980 houve uma iniciativa, no âmbito da OMPI e da UNESCO, para proteção do folclore por meio da criação de uma Lei-Modelo para leis nacionais sobre proteção da expressão do folclore contra exploração ilícita e outras ações prejudiciais (*Model Provisions for National Law on Protection of Expression of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions*). Alguns países adotaram essa lei-modelo, pelo menos em parte, protegendo em seu ordenamento jurídico interno o folclore, principalmente por direito autoral (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 43).

Outro organismo importante que trata de conhecimentos tradicionais em seus acordos internacionais é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O PNUMA é uma organização do Sistema da ONU, responsável pelas questões envolvendo o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. No âmbito desse programa, alguns acordos internacionais podem ser citados envolvendo temas relacionados a conhecimentos tradicionais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 43).

Um desses acordos é a Convenção da Diversidade Biológica (CDB), firmada em 1992, no Rio de Janeiro.

Sobre esse acordo internacional, é importante fazer uma relação entre a proteção dos conhecimentos tradicionais e as questões vinculadas com a biodiversidade tratadas no item anterior sobre as demandas dos Países em Desenvolvimento nas décadas de 1960, 1970 e 1980 junto à OMPI. Um dos pontos reivindicados pelo movimento da Nova Ordem Econômica Internacional, já citado, ao defender o direito de exercício da soberania econômica foi a propriedade sobre os recursos naturais e conhecimentos tradicionais dos países em desenvolvimento. Esse movimento da Nova Ordem Econômica Internacional, encabeçado principalmente por países em desenvolvimento – que na época eram chamados de terceiro mundo – fomentou negociações e articulações para um tratamento diferenciado dos países em desenvolvimento, mas também uma espécie de direito e proteção dos conhecimentos tradicionais e recursos genéticos oriundos dos países megadiversos, os quais estavam, em sua grande parte, nos países de terceiro mundo, como chamado à época.

Albagli (1998, p. 28-29) retrata as dicotomias existentes no contexto geopolítico no que concerne à proteção da propriedade intelectual e ao tratamento diferenciado aos países megadiversos, principalmente considerando o contexto da Ciência & Tecnologia (C&T) como instrumento de poder:

De um lado, ciência e tecnologia tornam-se variáveis cada vez mais estratégicas em todos os níveis da vida econômica, política e social, fazendo do desenvolvimento científico-tecnológico a grande fronteira a ser conquistada no século XXI. A propriedade intelectual constitui, por sua vez, o instrumento que estabelece os limites entre os que detêm conhecimentos de ponta – e para isso investiram pesadamente, desejando assim protegê-los e cobrar pelo seu acesso – e os que não

detêm esses conhecimentos, mas reivindicam tratamento diferenciado, em face das suas ricas reservas de natureza.

Por outro lado, vivencia-se uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Os desafios ambientais hoje colocados acentuam a percepção sobre a interdependência das diversas partes do planeta, introduzindo novos ingredientes nas negociações internacionais em torno de uma estratégia mais “sustentável” de desenvolvimento, particularmente quanto à facilitação do acesso a recursos financeiros e a tecnologias ambientalmente saudáveis. (ALBAGLI, 1998, p. 28-29)

No contexto da política internacional, o tema do meio ambiente e sua proteção se tornam vigentes nas agendas dos principais organismos internacionais, principalmente a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN – em inglês IUCN), criada em 1948 e que coopera com a ONU. Em 1972, na cidade de Estocolmo, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, destacando o caráter global das referidas preocupações. Mas foi apenas a partir da década de 1980, com os problemas como a redução da camada de ozônio, mudanças climáticas, efeito estufa, diminuição da biodiversidade, entre outros, que tais questões assumem de forma direta um patamar global. Lançou-se, então, uma nova forma de desenvolvimento, chamado ecodesenvolvimento e, posteriormente, desenvolvimento sustentável, que se consolidou com o lançamento do Relatório Brundtland, em 1987 (ALBAGLI, 1998). Sua consagração, entretanto, se deu em 1992 na “Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD – em inglês UNCED), também conhecida no Brasil como Rio-92” (ALBAGLI, 1998, p. 45).

As discussões iniciadas na década de 1980 na UICN foram cruciais para identificar a existência de um instrumento internacional que protegesse o meio ambiente. Até então as orientações eram limitadas à proteção dos recursos genéticos.

Com as discussões nos ambientes internacionais, passou-se a falar em diversidade biológica e surgiu a necessidade de uma Convenção Internacional para proteger e assegurar “[...] a transferência de biotecnologia de modo condicionado ao acesso, pelos países desenvolvidos, de espécies selvagens localizadas em seus territórios” (ALBAGLI, 1998, p. 114). Em junho de 1987 foi dado início à elaboração da Convenção de Diversidade Biológica (CDB)²⁸ em reunião do Conselho de Administração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). A versão final da CDB foi aprovada em maio de 1992, em Nairobi, sendo aberta para adesão em 5 de junho de 1992, na Rio-92. Entrou em vigor em 20 de dezembro de 1993. Inicialmente, a CDB foi assinada por 157 países, atualmente conta com 196 partes, sendo 168 assinaturas²⁹.

Como parte das discussões e das proteções garantidas pela CDB encontram-se os conhecimentos tradicionais relacionados ao acesso à biodiversidade. Essa proteção se refere ao reconhecimento dos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos utilizados para exploração comercial e, principalmente, a repartição de benefícios a populações tradicionais detentoras de tais conhecimentos. Percebe-se essa preocupação, por exemplo, no preâmbulo da CDB:

Reconhecendo a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais, e que é desejável repartir equitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade

²⁸ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 2.519, de 16 de março de 1998.

²⁹ Para mais informações sobre os Países que fazem parte da CDB, ver Convenção da Diversidade Biológica (2018).

biológica e à utilização sustentável de seus componentes. (BRASIL, 1992)³⁰

Importante destacar ainda o artigo 8º(j) da CDB que trata especificamente dos conhecimentos tradicionais:

Artigo 8º - Conservação in situ

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso:
[...]

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. (CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, 1992, art. 8º)

Com base neste artigo e para implementá-lo, na terceira Conferência de Partes (COP) da CDB, realizada em Madri – Espanha, em novembro de 1997, foi organizado um Workshop sobre Conhecimentos Tradicionais e Diversidade Biológica, do qual se originou um relatório sugerindo o desenvolvimento de um plano de trabalho sobre o artigo 8º(j) e provisões relacionadas. Na quarta COP, realizada em abril de 1998 em Bratislava – Eslováquia, foi criado um Grupo de Trabalho Interseccional para

[...] desenvolver um programa de trabalho para implementar o artigo 8º (j) e disposições relacionadas e aconselhar sobre o desenvolvimento de formas jurídicas e outras formas apropriadas de proteção das matérias abrangidas pelo artigo 8º, alínea j)” (tradução nossa)³¹.

³⁰ BRASIL. Decreto n. 2.519 de 16 de março de 1998. Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm. Acesso em: 28 dez. 2018.

³¹ “[...] to develop a programme of work for the implementation of Article 8(j)

O primeiro encontro desse grupo foi em março de 2000, em Sevilha – Espanha. A quinta COP, realizada em maio de 2000, em Nairobi – Quênia, endossou esse Grupo de Trabalho (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50).

Foi com base, então, nos conceitos tratados neste artigo 8º(j) que se originou o Grupo de Trabalho da OMPI sobre conhecimentos tradicionais, expressões de folclore e recursos genéticos, que será analisado posteriormente. Conforme consta no relatório da OMPI:

O escopo de conhecimentos tradicionais sob a CDB pode ser considerado mais estreito conceito sobre o qual a WIPO baseou seu trabalho. Dois elementos do Artigo 8 (j) contribuem para tanto: a natureza do objeto, que se limita ao conhecimento associados à conservação e uso sustentável da biodiversidade; e a identificação dos titulares de direitos como comunidades indígenas e locais que incorporam estilos de vida tradicionais.³² (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50)

Ainda no âmbito do PNUMA, outro acordo internacional que envolve conhecimentos tradicionais é a Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, particularmente na África (UNCCD), de 1994 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50).

and related provisions and to provide advice on the development of legal and other appropriate forms of protection for subject matter covered by Article 8(j)).

³² Conforme consta no Relatório da OMPI de 2001: “The scope of TK under the CBD may be said to be narrower than the concept on which WIPO has based its work. Two elements of Article 8(j) contribute to that: the nature of the subject-matter, which is confined to knowledge associated with the conservation and sustainable use of biodiversity, and the identification of the right holders as indigenous and local communities embodying traditional lifestyles”. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50)

Outra entidade importante foi a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que tem uma comissão sobre Recursos Genéticos para alimentação e agricultura. Em 1993 decidiu-se revisar o Compromisso Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos (1983) para harmonizá-lo às disposições da CDB, incluindo a questão da realização dos direitos dos agricultores, considerando ainda o respeito e a proteção aos conhecimentos tradicionais, pelo menos os vinculados a recursos genéticos para alimentação e agricultura (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50).

Também teve destaque o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Populações indígenas (sua sigla em inglês WGIP), criado em 1982, que é um órgão subsidiário da Subcomissão para promoção e proteção dos Direitos Humanos. Esse grupo elaborou dois documentos importantes no que concerne aos conhecimentos tradicionais: a) minuta da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, adotada pela Subcomissão sobre prevenção de discriminação e proteção das minorias em 1994; b) minuta dos Princípios e Diretrizes para a proteção do Patrimônio dos Povos Indígenas. Outras iniciativas envolvendo conhecimentos tradicionais dos povos indígenas foram realizadas por esse grupo de trabalho (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50).

O referido relatório ainda destaca o papel da UNESCO nas questões envolvendo a proteção dos conhecimentos tradicionais, desde a década de 1970, principalmente no que se refere a um de seus elementos: o folclore. Além da Lei modelo relatada anteriormente, de 1982, a UNESCO ainda adotou uma “Recomendação sobre a salvaguarda da Cultura Tradicional e Folclore”, em 1989. Em 1997, no Fórum Mundial UNESCO/OMPI sobre a Proteção do Folclore foi solicitado que a UNESCO e a OMPI fizessem consultas regionais sobre tais

questões. Foram realizadas quatro consultas regionais, em 1999. Outras iniciativas importantes da UNESCO estão relacionadas à proteção do patrimônio cultural e da diversidade, nos quais estão inseridos os elementos de conhecimentos tradicionais. Algumas dessas convenções são: “Convenção sobre os Meios de Proibição e Prevenção da Importação, Exportação e Transferência Ilegal de Diversidade de Bens Culturais, 1970; a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Nacional, 1972; e a Declaração sobre os Princípios da Cooperação Cultural Internacional, 1966.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 52).

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também tem iniciativas que envolvem a proteção de conhecimentos tradicionais, principalmente no que se refere às condições de trabalho de trabalhadores indígenas e tribais. Em 1989, a OIT adotou a Convenção concernente a Povos Indígenas em Países independentes (Convenção n. 169), a qual trata da importância da proteção dos conhecimentos tradicionais desses povos como extensão de suas próprias identidades e exercício de seus direitos econômicos, sociais e culturais (artigo 2.2 (b)). A OIT, inspirada nessa Convenção, criou um programa de apoio a essas comunidades (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 52).

O Banco Mundial também tem iniciativas envolvendo povos indígenas, especificamente uma política desde 1982. Em 1991 ampliou o conceito de povos indígenas, abarcando as comunidades que tenham identidades sociais e culturais distintas das sociedades nacionais às quais estão localizadas. A partir de tais conceitos financia projetos para beneficiar tais comunidades e povos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 52).

Também existem outras iniciativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) envolvendo a saúde dos povos indígenas, desde 1995. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) lançou em 1996 na terceira COP da CDB a iniciativa Biotrade para estimular o comércio e o investimento em recursos biológicos para suportar o desenvolvimento sustentável, incluindo conhecimentos tradicionais. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) também trata de conhecimentos tradicionais quando visa a garantir o desenvolvimento sustentável humano, principalmente dos povos indígenas, desde 1999. Também o Painel Internacional das Nações Unidas sobre Florestas encoraja os Países envolvidos a estabelecer políticas de proteção dos conhecimentos tradicionais relacionados a florestas. O relatório ainda cita outros organismos internacionais: Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA); Programa Alimentar Mundial (WFP); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIPA) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 53-54).

Na OMC também há iniciativas importantes sobre conhecimentos tradicionais, principalmente relacionadas à propriedade intelectual, incluindo as articulações e as demandas de revisão do artigo 27.3 do TRIPS para prever a necessidade de proteção dos conhecimentos tradicionais, principalmente aqueles relacionados ao patenteamento de invenções envolvendo patrimônio genético e conhecimento tradicional associado (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 53). É uma forma de harmonizar as regras da propriedade intelectual do TRIPS com as exigências da CDB.

Esse relatório ainda retrata iniciativas em diversos países, mas que não serão tratadas aqui por delimitação do tema presente.

Ao final, o relatório traz as expectativas com relação à proteção dos conhecimentos tradicionais, que são:

- a prevenção da erosão e desaparecimento de tradições, ou seja, a conservação das tradições;
- a prevenção de exploração não autorizada;
- o estímulo e a promoção a inovação e criatividade com base nos conhecimentos tradicionais;
- a proteção contra apropriação indevida, distorção e outras ações prejudiciais;
- a proteção e conservação da diversidade cultural e biológica; e,
- a proteção da dignidade e direitos morais de inovadores e criadores tradicionais. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 102, tradução nossa)³³

A partir de todas essas iniciativas e atendendo às demandas dos países em desenvolvimento pela proteção dos ativos vistos como patrimônio da humanidade, considerando o valor econômico

³³“- protection of TK from knowledge erosion and disappearance of traditions, i.e. the conservation of TK. IP protection for TK should therefore offer transmission incentives for TK holders; - the promotion of TK and informal innovations as a strategy for sustainable development; - protection of TK from unauthorized commercialization and use with gainful intent, i.e. protection of Commercial interests of TK holders; - protection from distortion and other prejudicial actions, i.e. protecting the integrity/purity of expressions of folklore and underlying traditions; - protection of human and moral rights of TK-holders (while bearing in mind that human rights, as widely conceived, make certain assumptions, such as individualism, which are culturally specific); - management of cross-cultural knowledge transactions between traditional and modern knowledge systems, which take into account the relativity of such concepts as novelty and inventive step; - protection of TK for biodiversity conservation, since conservation of biodiversity is related to conservation of traditional knowledge systems. The conservation of cultural diversity is thus considered as a precondition for conservation of biological diversity; - utilization of the existing IP systems within the development of legal and institutional frameworks for access and benefit-sharing in genetic resources (“ABS”)”.

deles, a OMPI criou em 2000 o Comitê intergovernamental sobre Propriedade intelectual e Recursos Genéticos, conhecimentos tradicionais e folclore (conhecido pela sigla IGC). Nesse fórum foram discutidos temas como o acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios, proteção do conhecimento tradicional e expressões culturais tradicionais ou, também, chamado por vezes pela OMPI, como expressões de folclore ou folclore (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). As razões e as origens do IGC são variadas, mas, conforme alega a OMPI, podem ser resumidas da seguinte forma:

Primeiro, foi estabelecido para abordar três novos temas que compartilhavam certas características distintas: GRs, TK e TCEs eram considerados a “herança comum da humanidade” e como valores intelectuais que exigiam formas apropriadas de proteção à PI.

Em segundo lugar, GRs, TK e TCEs eram vistos como ativos de novos atores-chave na formulação de políticas de PI, ou seja, países em desenvolvimento e comunidades indígenas e locais.

Em terceiro lugar, e mais amplamente, o IGC foi concebido como parte de um esforço maior e estruturado da WIPO para avançar em direção a um sistema de PI moderno e responsivo que formas não-ocidentais de criatividade e inovação, sejam abrangentes em termos de beneficiários e sejam com metas de desenvolvimento e ambientais. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 2, tradução nossa)³⁴

³⁴ “In sum, the origins of the IGC and its rationales are varied. First, it was established to address three new themes that shared certain distinct features: GRs, TK and TCEs were regarded as the “common heritage of humanity” and as intellectual valuables requiring appropriate forms of IP protection. Second, GRs, TK and TCEs were seen as the intellectual assets of new key players in IP policy-making, namely developing countries and indigenous and local communities. Third, and more broadly, the IGC was conceived as part of a larger and structured endeavor by WIPO to move towards a modern, responsive IP system that could embrace non-Western forms of creativity and innovation, be comprehensive in terms of beneficiaries, and be fully consistente with developmental and environmental goals”.

Conforme apregoa a OMPI, dentro do IGC existem dois ângulos de proteção dos conhecimentos tradicionais por meio da propriedade intelectual: proteção defensiva e proteção positiva. O primeiro ângulo, a proteção defensiva, destina-se a garantir que pessoas de fora da comunidade adquiram direitos de propriedade intelectual sobre os conhecimentos tradicionais. Já no segundo ângulo, a positiva, concede direitos para que a comunidade promova seus conhecimentos tradicionais, controlando suas utilizações e se beneficiando de sua exploração comercial. O trabalho do IGC aborda três campos distintos dentro dos conhecimentos tradicionais: a) os conhecimentos tradicionais em sentido estrito (“conhecimentos técnicos, práticas, aptidões e inovações relacionados com, por exemplo, a biodiversidade, a agricultura e a saúde”); b) expressões do folclore/expressões culturais tradicionais (“manifestações culturais, tais como música, arte, desenhos, símbolos e representações ou execuções”); c) recursos genéticos (“material genético com valor real ou potencial encontrado em plantas, animais e microrganismos”) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2016, p. 2).

Assim, o que se discute é a criação de um sistema internacional de propriedade intelectual que abarca também a proteção dos conhecimentos tradicionais. Discute-se se seria um instrumento jurídico internacional que conceda uma proteção *sui generis* a tais conhecimentos tradicionais. Conforme informa o próprio IGC, esse instrumento

[...] definiria o que se entende por conhecimentos tradicionais e expressões culturais tradicionais, quem seriam os titulares de direitos, como seriam resolvidos problemas de reivindicações concorrentes pelas comunidades e que direitos e exceções deveriam ser aplicáveis. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2016, p. 3)

As discussões envolvem ainda se haveria de ter um consentimento livre, prévio e informado para os usos destes conhecimentos, ou se isso poderia entravar as inovações e criações oriundas a partir desses conhecimentos. Há divergências também sobre como deverá ser alcançado o equilíbrio entre a proteção da propriedade intelectual de criações que usem recursos genéticos e a sustentabilidade de tais recursos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2016, p. 3).

Em suma, sobre a proteção do conhecimento tradicional por meio de um instrumento de propriedade intelectual, que se garanta exclusividade de mercado, ainda há muita discussão, considerando as questões geopolíticas e de comércio internacional vinculadas ao tema.

Segue no Quadro 2 uma relação dos principais convênios vigentes relacionados a conhecimentos tradicionais, que poderão ser observados quando se trata de sua proteção internacional.

Quadro 2 – Principais acordos internacionais relacionados com conhecimentos tradicionais

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|---|------|-----------|
| Convenção sobre Medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, exportação e transferência de propriedade ilícitas dos bens culturais ³⁵ | 1970 | UNESCO |

³⁵ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 72.132, de 31 de maio de 1973.

³⁶ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 80.978, de 12 de dezembro de 1977.

³⁷ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 5.051, de 19 de abril de 2004.

³⁸ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 2.741, de 20 de agosto de 1998.

³⁹ Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 6.476, de 5 de junho de 2008.

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|---|------|-----------|
| Convenção para a proteção do Patrimônio mundial, cultural e natural ³⁶ | 1972 | UNESCO |
| Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais ³⁷ | 1989 | OIT |
| Convenção da Diversidade Biológica | 1992 | PNUMA |
| Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, Particularmente na África ³⁸ | 1994 | PNUMA |
| Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a alimentação e a agricultura ³⁹ | 2001 | FAO |

Fonte: Adaptado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (2001, p. 70)

Observa-se que, dos tratados promulgados pelo Brasil, alguns deles têm reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. Um deles é a própria CDB, que foi incorporada, inicialmente pela Medida Provisória n. 2.186, de 23 de agosto de 2001, reeditada 16 vezes, e substituída, posteriormente, pela Lei n. 13.123, de 20 de maio de 2015. Entre as incorporações provenientes da CDB pela lei interna, estão os conceitos constantes no artigo 2º. Também foram incorporados direitos e elementos como o Consentimento Prévio, Esclarecido e Informado para ter acesso a patrimônio genético e conhecimentos tradicionais associados, repartição de benefícios, entre outros.

No que tange à proteção das demais formas de conhecimento tradicional, há as disposições e as legislações relacionadas à proteção do patrimônio cultural imaterial⁴⁰. Entretanto, como já

⁴⁰ Artigos 215, 216 e 216-A da Constituição Federal. Registro de patrimônio cultural imaterial regulado pelo Decreto n. 3.551, de 4 de agosto de 2000. Bem como demais atos normativos dos poderes legislativos e executivos.

explicado anteriormente, não geram uma forma de propriedade sobre o conhecimento tradicional, pelo menos de forma expressa e clara. O que se tem é a disposição do artigo 45, da Lei de Direitos Autorais, que diz que os conhecimentos éticos e tradicionais não são de domínio público:

Art. 45 Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: I – as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; II – as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. (BRASIL, 1998, art. 45)

Contudo, não há uma legislação interna que diga que tipo de proteção tem, já que não é de domínio público.

Cabe reforçar, como já explanado anteriormente, que, na prática, o registro de patrimônio imaterial realizado no IPHAN, em alguns casos, tem adotado e gerado garantias como de propriedade, gerando exclusividade de mercado (COSTA, 2017). Mas essa não é a natureza da proteção como patrimônio cultural ou exercício dos direitos culturais. Tais direitos subjetivos estão mais relacionados ao direito de manifestar, viver, salvaguardar, proteger e preservar tais conhecimentos, do que propriamente exercer sobre eles uma forma de propriedade privada. Esses conhecimentos são de caráter coletivo, apresentando conceitos e elementos diversos dos característicos do direito autoral ou, até mesmo, da propriedade intelectual (ainda que no caso de marca coletiva e de indicações geográficas seja possível observar o caráter coletivo da titularidade).

O Quadro 3 apresenta as diferenças e as características da proteção garantida pela propriedade intelectual (ou direitos culturais, dependendo do marco teórico) e a proteção garantida pelos direitos culturais.

Quadro 3 – Relação entre Propriedade intelectual e direitos culturais

| Propriedade Intelectual ou Direitos Intelectuais | Direitos Culturais |
|--|---|
| Titular/criador | Coletividade |
| Mercado/economia | Identidade/memória/representatividade |
| Exclusividade (escassez artificial) | Bem público (subjetividade/coletividade) |
| Interesse econômico – privado | Interesse cultural – coletivo (público) |
| Requalificação | Riscos do “enobrecimento” imaterial |
| Ganhos econômicos/escalabilidade/adaptações no modo de fazer | Perda de identidade/mudanças nos modos de fazer |
| Poder de decisão: pessoa jurídica/empreendedor/grupos de empreendedores/titular/investidor | Poder de decisão: coletividade/comunidade tradicional/quem exerce as práticas culturais |

Fonte: Areas (2018)

Isso posto, pode-se esperar mudanças e novos direitos originados para a proteção do conhecimento tradicionais, ainda mais considerando o valor econômico que tais ativos vêm adquirindo na sociedade da informação e seu potencial de inovação. Contudo, vários elementos ainda precisam ser definidos com muito cuidado para que o caráter identitário e patrimonial destes conhecimentos sejam esvaziados em virtude de uma exploração econômica não sustentável (YÚDICE, 2004).

Programas de Computador⁴¹

Com o surgimento do computador, novas oportunidades e atividades foram desenvolvidas. Com o desenvolvimento do software independente do hardware⁴² foram realizados estudos jurídicos para definir o tipo de proteção legal que este deveria receber. Afinal, um novo ativo econômico poderia ser apropriável a partir deste intangível. Entretanto, perguntava-se: qual o regime adequado para a proteção? Várias hipóteses foram levantadas: por patente (propriedade industrial); por direito de autor; por concorrência desleal; por segredo industrial ou por um direito *sui generis* (SANTOS, 2008; VIEIRA, 2005; CARIBÉ; CARIBÉ, 1996).

Nessa época já havia uma consciência de que não bastava a proteção por leis nacionais para ativos intangíveis passíveis de apropriações por meio da propriedade intelectual. Portanto, a discussão sobre a natureza jurídica do *software* e seus instrumentos de proteção já começaram a partir dos fóruns internacionais de propriedade intelectual.

A partir de 1964, estudos passaram a enxergar no software como um bem passível de proteção por direito autoral. Assim foi nos EUA quando John F. Banzhaf publicou um estudo que vislumbrava a proteção dos programas de computador por meio do direito autoral. Em 1966, o registro destes programas passou a ser admitido pelo Copyright Office, da mesma forma que o Patent Office determinou que os programas de computador não pudessem ser patenteados quando carecessem de “passos utilitários”. A patente só seria possível caso o programa de computador envolvesse alguma transformação física de um computador, convertendo-o em uma máquina com propósitos especiais. Na metade da década de 1970 foram publicados os

⁴¹ Trechos desta seção foram extraídos da tese de AREAS, 2010, sendo modificados e adaptados em partes, e outros são reproduções literais.

⁴² Sobre o tema, ver Santos (2008), Vieira (2005) e Caribé e Caribé (1996).

estudos do alemão Eugen Ulmer, realizados a pedido da UNESCO e da OMPI. Ulmer concluiu que a proteção do programa de computador pelo direito autoral era possível considerando a “[...] equivalência entre o ingresso do programa de computador e a fixação de uma obra” (LIPSZYC, 2006, p. 106-107). Assim, tal posição foi se impondo e o programa de computador foi visto como uma obra do intelecto que passa por um processo criativo similar ao que demanda uma obra literária, por exemplo.

Na Europa, em 1973, foi aprovada a Convenção de Concessão de Patentes Europeias, conhecida como Convenção de Munique de 5 de outubro. Ela também excluiu a possibilidade de patenteamento de invenção envolvendo software. Nos EUA, a adoção pelo Congresso do Relatório da Comissão Nacional sobre novos usos tecnológicos de trabalhos protegidos por *copyright* (CONTU)⁴³, em 1979, representou um forte golpe à possibilidade de proteger o software por propriedade industrial, sugerindo-se a proteção por *copyright*. Esse relatório gerou alterações nos §§ 101 e 117 da Seção 17 do *US Code*, em 1980 (LIPSZYC, 2006, p. 106-107)⁴⁴.

Em 1978, a OMPI divulgou sua proposta de Disposições Tipos para a proteção do *software*, encomendada pela ONU, que defendia a criação de uma proteção especial (nova categoria de direito de propriedade intelectual) do *software* baseada genericamente nas normas de Direito de Autor e na concorrência desleal. Segundo Santos, a “[...] finalidade básica das Disposições Tipo era orientar os países na adoção de normas visando à proteção de programas de computador [...]” e não uma exigência

⁴³ CONTU é a sigla para National Commission on New Technological Uses of Copyrights Works, criada em 1976 pelo Congresso norte-americano.

⁴⁴ Antes da decisão de alteração por parte do Congresso, o Supremo Tribunal Federal norte-americano já decidira que o programa de computador não poderia ser protegido por patente. Veja-se *Gottschalk v. Benson* (409 U.S. 63, de 1972); *Damm v. Johnston* (425 U.S. 219, de 1976); e *Parker v. Flook* (437 U.S. 504, de 1978).

para que fossem “implementadas como lei especial” (SANTOS, 2008, p. 58).

Começou, então, uma forte pressão internacional, tanto por parte dos EUA como da Europa, para convencer os demais sócios comerciais a proteger o *software* pelo direito autoral. Seguiram-se as adesões da Austrália, em 1984, e do Japão, Alemanha, França e Reino Unido, em 1985 (VIEIRA, 2005, p. 25-26).

No âmbito internacional, a proteção por direito autoral foi primeiramente uniformizada pelo TRIPS em 1994.

No caso do acordo TRIPS, promulgado pelo Brasil por meio do Decreto n. 1.355/1994, programa de computador está previsto mais especificamente nos artigos 10 e 11, respectivamente tratando do programa de computador e direito de aluguel:

Artigo 10 – Programas de Computador e Compilações de Dados

1. Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971).
2. As compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, deverão ser protegidas como tal. Essa proteção, que não se estenderá aos dados ou ao material em si, se dará sem prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material.

Artigo 11 – Direitos de Aluguel

Um Membro conferirá aos autores e a seus sucessores legais, pelo menos no que diz respeito a programas de computador e obras cinematográficas, o direito de autorizar ou proibir o aluguel público comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor. Um Membro estará isento desta obrigação no que respeita a obras cinematográficas, a menos que esse aluguel tenha dado lugar a uma ampla cópiagem dessas obras, que comprometa significativamente o direito exclusivo de reprodução conferido por um Membro aos autores e seus sucessores legais. Com relação aos programas de computador, esta obrigação não se aplica quando o programa em si não constitui o objeto essencial do aluguel. (BRASIL, 1994, art. 10-11)

O artigo 10, TRIPS, determina que programas de computador serão protegidos pelos direitos autorais, remetendo à CUB, com a revisão de 1971. Também está previsto no mesmo artigo a proteção da base de dados, a qual não se estende aos dados ou ao material em si, mas sim à organização dada a tais dados, desde que originais e constituam criações intelectuais individualizadas.

No caso do artigo 11, referente aos direitos de aluguel, é conferido aos Estados-membros a liberdade de conferir aos autores e sucessores o direito de autorizar ou de proibir o licenciamento comercial ao público dos originais ou das cópias das obras protegidas. No caso do programa de computador, essa obrigação não se aplica se o objeto essencial do aluguel não seja o programa em si. Entende-se aqui, aluguel, a licença.

Em 1996, no âmbito da OMPI, surge o WCT, que aborda a proteção do software por meio do direito autoral. Com o Tratado sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas (WPPT), eles integram os chamados Tratados Internet⁴⁵, que visam a adequar as normas de direito autoral à nova realidade tecnológica (LIPSZYC, 2006, p. 108-110).

Portanto, com o comprometimento de Europa e dos EUA, a corrente de proteção por meio de propriedade industrial malogrou. Vários autores⁴⁶ criticam o enquadramento do *software*

⁴⁵ Conforme já explanado, o Brasil não faz parte destes dois tratados.

⁴⁶ José de Oliveira Ascensão (1997, p. 665-667) afirma que o programa de computador não pode ser considerado como obra literária ou artística, mas como um processo (não obstante se trate de uma linguagem destinada à máquina). Portanto, não deveria ser protegido pelo direito de autor (o programa de computador escapa à noção de obra, já que é um processo ou esquema de ação). O direito de autor tutela uma forma e não uma técnica para chegar a um resultado. Com base na funcionalidade que o programa de computador apresenta, Carlos Correa (1996, p. 58) também questiona sua proteção por direito de autor. Fernández. Masía (1996, p. 87) explica que “ladecisión de integrar a los programas de ordenador como un nuevo objeto de protección por derecho de autor parece venir marcada por consideraciones económicas

na proteção por direito autoral, explicando que isso ocorreu devido à forte pressão dos países desenvolvidos (ASCENSÃO, 1997, p. 668)⁴⁷.

Apesar de todas as críticas e seus fundamentos consistentes, o direito de autor tornou-se útil na proteção do *software*, já que permite, por meio das exceções e das limitações do regime autoral, maior acesso ao *software* e, principalmente, ao programa de computador, além de garantir aos titulares maior segurança nos países onde é comercializado. Assim, a não proteção do algoritmo, da sua funcionalidade – que ocorreria se fosse garantida exclusivamente por propriedade industrial – tem sido vantajosa considerando a dicotomia interesse público *v.* interesse privado. Com isso propiciou-se maior avanço tecnológico e maior acessibilidade a esta tecnologia por recentes desenvolvedores, pequenas empresas, que puderam aprender com os softwares já desenvolvidos e criar novos, com funcionalidades parecidas (LIPSZYC, 2006, p. 108-110; LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, 2006, p. 253 *et seq.*; SANTOS, 2008).

más que jurídicas, y en especial por lapresión ejercida por las grandes empresas informáticas, no cabe duda de que tal decisión parece hoy irreversible”. Ver também Santos (2008).

⁴⁷ Segundo Ascensão (1997, p. 668), tal pressão ocorreu por vários motivos convenientes a esses países: 1) o direito de autor oferece uma proteção maior comparado aos demais direitos intelectuais, o que convinha ao país-líder na produção de programas; 2) o direito de autor permite uma proteção automática, sem a obrigação de revelar o método do programa, ao contrário do que ocorreria com a patente; 3) a qualificação como direito de autor permitiria exigir o tratamento nacional, com amparo da Convenção de Berna e outras convenções multilaterais, não necessitando esperar a elaboração de um novo convênio e o lento movimento de ratificações; e 4) a qualificação como direito de autor também permitiria sustentar que o programa de computador seria tutelado pelas leis nacionais sobre direito autoral, independentemente da aprovação de leis específicas sobre programa de computador..

Contudo, partindo do pressuposto de que o instituto de propriedade intelectual surgiu para proteger a criação do ser humano, garantindo-lhe uma exclusividade temporária, a proteção jurídica do programa de computador não é eficaz do ponto de vista da criação. Em outras palavras, o que o direito de autor protege é a forma de expressão do programa de computador, e não a função que este tem. Na prática, considerando a repercussão do *software* no meio industrial, o direito autoral não abrange de forma eficaz o elemento criativo do *software* – qual seja, a própria lógica do programa. A finalidade do programa de computador, assim, e coadunando com os autores que criticam a posição de proteção por direito autoral, é determinar um processo, um método, pelo qual a máquina executará suas funções⁴⁸.

O *software* atualmente assumiu uma importância primordial na sociedade, encontrando-se em todos os setores, de uma simples comunicação até o controle de grandes redes de logística, indústria, comércio, governo etc. Com isso, suas funções vão além de uma expressão de linguagem para a máquina, passando a fazer parte de grandes inventos. Daí a polêmica e a possibilidade de proteção deste intangível por outros institutos da propriedade intelectual, como patente de invenção, marca, desenho industrial, concorrência desleal e segredo industrial (SANTOS, 2008, p. 65 *et seq.*, PIMENTEL, 2008).

No Quadro 4 estão relacionados os principais acordos internacionais que preveem disposições sobre programa de computador, incluindo acordos não ratificados e promulgados pelo Brasil.

⁴⁸ Sobre a natureza do software, sua proteção por direito de autor e por outros institutos que tentam garantir maior proteção, ver Santos (2008).

Quadro 4 – Principais acordos internacionais relacionados com programas de computador

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|---|------|-----------|
| Acordos sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) | 1994 | OMC |
| Tratado sobre o registro internacional de obras audiovisuais | 1989 | OMPI |
| Convenção da OMPI sobre o Direito de Autor (WCT) | 1996 | OMPI |
| Convenção da OMPI sobre Artistas e Produtores de Fonogramas (WPPT) | 1996 | OMPI |

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capítulo (2019)

Seguindo a tendência internacional, o Brasil adotou o direito de autor como instrumento de proteção do programa de computador – o que foi feito pela primeira vez por meio da Lei n. 7.646, de 18 de dezembro de 1987⁴⁹. Em seu artigo 2º, a lei determinava que o regime de proteção seria o de direito autoral, à época regido pela Lei n. 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (BARROS, 2007, p. 426).⁵⁰

Desde o início, o Brasil optou por uma lei especial para regulamentar a proteção do programa de computador, demonstrando as peculiaridades inerentes a esse ativo intangível⁵¹.

⁴⁹ Carla Eugenia Caldas Barros chama atenção para o fato de que já em 1971, na Lei n. 5.772, de 21 de dezembro (que então regulamentava a propriedade industrial), o artigo 9º, *caput*, alínea “a”, previa como criações intelectuais não-privilegiáveis os “sistemas e programações”, com os planos ou esquemas, entre outros (BARROS, 2007, p. 426).

⁵⁰ Art. 2º, Lei n. 7.646/1987. “O regime de proteção à propriedade intelectual de programas de computador é o disposto na Lei n. 5.988, de 14 de dezembro de 1973, com as modificações que esta lei estabelece para atender às peculiaridades inerentes aos programas de computador”.

⁵¹ Destaca-se a observação feita por Santos (2008), quando assevera que o Brasil “se enquadra entre os poucos que implementaram uma legislação específica,

A Lei n. 7.646/1987 foi revogada pela Lei n. 9.609/1998 (Lei de Programa de Computador), promulgada com a Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais – LDA). A Lei de Programa de Computador regulamenta tão somente o código-fonte e código objeto do *software*, sendo que os demais elementos são protegidos pela regra geral do direito autoral (Lei de Direitos Autorais) (BARBOSA, 2001, p. 9)⁵².

Os direitos patrimoniais do programa de computador têm prazo de proteção diferente do regime geral dos direitos autorais. O programa de computador em si será protegido por 50 anos, computados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação ou criação (art. 2º, § 2º, Lei de Programa de Computador). Esse prazo, contudo, quando aplicado ao *software*, pode trazer algumas divergências. A proteção de 50 anos é garantida somente ao programa de computador (código-fonte e código-objeto); os demais elementos do *software* (descrição do

derrogatória do direito de autor comum”. Ascensão (1997, p. 668) também acentua que a lei brasileira não igualou programa de computador à obra literária, em que pese ser uma linguagem, mas aplicou a ele, respeitadas suas peculiaridades, o regime de proteção do direito de autor. Assim, nem todas as disposições legais referentes ao direito de autor são aplicáveis a programas de computador. Nos termos de Ascensão: “I – A lei brasileira pressupõe que sobre o programa de computador não recai um direito de autor. Por isso mesmo estabeleceu o princípio da reciprocidade: os estrangeiros domiciliados no exterior só se beneficiarão da proteção se as leis nacionais concederem aos brasileiros e domiciliados no Brasil proteção equivalente (art. 3/2). Isto seria vedado se houvesse um verdadeiro direito de autor, pois a Convenção de Berna impõe o princípio do tratamento nacional, que é inverso do da reciprocidade. Daqui resulta também que o direito concedido é afinal um direito análogo ao direito de autor, e não um direito de autor propriamente dito. [...] Em qualquer caso, será sempre necessário verificar se uma regra de direito de autor é aplicável à matéria dos programas de computador. Se for compatível, aplicam-se assim mesmo regras excepcionais. Mas se o não for, o que acontecerá em grande número de casos, está excluída”.

⁵² Segundo Barbosa (2001, p. 9), “[...] a intenção do legislador da LPC, assim, era proteger pelo regime especial exclusivamente o programa de computador, deixando de lado a documentação técnica associada – que, em princípio, será objeto do Direito Autoral genérico e do regime fiscal e regulatório próprio aos livros e documentos, conforme sua natureza”.

programa e material de apoio) serão protegidos durante toda a vida do autor, mais 70 anos, computados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte dele. Se existir mais de um autor para tais documentos, o prazo começará a contar a partir da morte do último autor sobrevivente (art. 42, Lei de Direitos Autorais).

Portanto, na proteção do *software*, serão computados dois prazos distintos: o de 50 anos para o código-fonte e código-objeto, e durante toda a vida do autor, mais 70 anos, para os demais documentos técnicos. Essa diferença de prazos, com a evolução e importância do *software* na sociedade, poderá gerar controvérsias complexas que deverão ser resolvidas pela jurisprudência.

Por fim, destaca-se que a proteção autoral do *software* é garantida independentemente de registro, a partir da data de sua criação ou publicação. O efeito do registro, realizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é declaratório de direito e não se faz análise de mérito do *software*. Ademais, a proteção é garantida internacionalmente, nos países signatários da CUB/OMPI e da OMC.

Novidade: história dos acordos internacionais, acordos internacionais vigentes e sua internalização no Brasil

A novidade é o elemento característico que compreende bens intelectuais cuja proteção se justifica por seus titulares trazerem algo novo à sociedade, em troca da exclusividade temporária. Nesse item serão tratadas das patentes de invenção e do modelo de utilidade, desenhos industriais e topografias de circuitos integrados.

Conforme apontam Vieira e Buainain (2004), a concepção de propriedade vem se desenvolvendo desde os tempos mais primitivos. Tem com fio condutor a demarcação de espaços de

sobrevivência e dos direitos sobre os meios de produção e poder das comunidades. Nesse cenário, o homem aprendeu a conhecer melhor a natureza, a dominar o fogo, a água, estabeleceu regras de convivência com os semelhantes, desenvolveu instituições para facilitar e assegurar a reprodução social, consequentemente, a propriedade passa a ser uma das instituições basilares desde que o homem se tornou sedentário.

Os avanços tecnológicos, sobretudo na sociedade capitalista nascente, com a Revolução Industrial, modificaram a divisão e a especialização do trabalho e o processo de criação e produção de novos bens. Explicita-se a separação radical entre trabalho intelectual e trabalho manual ou físico, não especializado. Enquanto os primeiros concebem, intelectualmente, os objetos a serem lançados nas linhas de montagem da indústria, aos operários cabem as tarefas repetitivas e não criativas de dar vida física à criação dos inventores e inovadores. A estratégia das empresas incorpora a diferenciação baseada na criação e desenvolvimento de “sinais” e “marcas” de expressão distintiva para seus produtos (VIEIRA; BUAINAIN, 2004).

Diante desse cenário, cresce a importância do direito de propriedade, que passa a abarcar um complexo conjunto de relações econômicas, jurídicas e sociais, entre os quais a propriedade sobre bens imateriais. Nesse sentido, são introduzidas novas regras no sentido de proteger os diferentes processos produtivos em mercados cada vez mais amplos e impessoais. Assim, a propriedade intelectual, passa a ser regulada por meio de tratados e convenções internacionais, que estabelecem os princípios básicos, a fim de que os países signatários regulem sobre o tema em seu território. Os países interessados deveriam aderir a estas normas, internalizando-as em seus territórios.

A Convenção da União de Paris (1883) e a Convenção da União de Berna (1886) trazem um dado novo, extremamente

significativo, por serem preponderantemente jurídicas, uma vez que tinham pretensões maiores do que aquelas de simplesmente contribuir para a formação de uma comunidade internacional de ordem política, militar, econômica, técnica, administrativa, ou simplesmente espiritual. As Convenções proporcionaram que a ordem jurídica internacional passasse a se voltar diretamente aos indivíduos, onde quer que eles estejam, a fim de lhes reconhecer direitos fundamentais e protege-los, de acordo com Basso (2000). Ainda, afirma a autora que essas Convenções representam os tipos melhores acabados na determinação da natureza jurídica dos chamados *tratados-leis ou tratados normativos*, ou seja, as regras de direito objetivamente validas e nas quais os Estados figuram como legisladores. Assim, contribuíram para a transformação do direito internacional, que até então girava em torno do “Estado Soberano”, alargando os quadros antigos e restritos dos sujeitos, das pessoas de direito internacional privado.

A primeira organizou a figura jurídica do privilégio de invenção, exigiu-se que o regime de patentes fosse ampliado e que se criassem novas formas de proteção para a criação humana, tendo em vista que estava se ampliando o progresso científico e tecnológico e o desenvolvimento da indústria e do comércio. Tinha por objetivo assegurar a proteção das patentes de um país em outros territórios. Dessa forma, a partir da Convenção da União de Paris se estabelece um sistema mundial de patentes, do qual foram signatários 11 países inicialmente, entre os quais o Brasil.

Dessa forma, os Acordos de Paris e Berna representaram um passo fundamental para a formação de uma nova categoria de convenções internacionais: relativas aos direitos privados. E a propriedade intelectual serviu de ponto de partida para um verdadeiro sistema de direito internacional privado comum (BASSO, 2000).

Assim, somente com a OMC/TRIPS, o reconhecimento de propriedade intelectual encontrou seu lugar na ciência do Direito, interno e internacional, possibilitando aos países que o mesmo ou similar grau de civilização possam usufruir das mesmas regras, e os titulares dos mecanismos que garantam o seu reconhecimento e eficácia (BASSO, 2000).

Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade

No Brasil, o Alvará de D. João VI de 1809, é uma das primeiras normas a ter legislação sobre propriedade intelectual (BARBOSA, 2003). De acordo com Del Nero (2004), a discussão sobre patentes (monopólio sobre inovação), teve início na Inglaterra, em 1623.

O primeiro documento que estabeleceu uma sistemática internacional de proteção às patentes de invenção é a Convenção da União de Paris, em 1883⁵³. Teve por objetivo o documento declarar os princípios básicos que disciplinam a propriedade industrial. Na revisão de Estocolmo (1967) adota o conceito mais amplo de propriedade industrial, abrangendo não apenas os direitos dos inventores, como também as marcas e outros sinais distintivos da atividade econômica (denominação de origem, nome e insígnia).

A convenção é dividida em três categorias principais:

- a) Tratamento Nacional: cada Estado concede o mesmo direito de proteção às solicitações vindas do próprio país ou do exterior.

⁵³ A Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial foi aprovada em 20 de março de 1883 e teve as seguintes revisões: Bruxelas (14/12/1900); Washington (2/06/1911); Haia (6/11/1925); Londres (2/06/1934); Lisboa (31/10/1958); Estocolmo (14/07/1967).

- b) Direito de Prioridade: quando uma patente é solicitada em um determinado país signatário da Convenção, o solicitante terá onze meses para requerer a patente em qualquer outro país, também signatário, e a data do pedido será aquela apontada na primeira solicitação da patente.
- c) Normas que todos os países devem cumprir: as patentes concedidas em diferentes países são independentes entre si, ou seja, cada país é autônomo em sua decisão. Isso significa que uma patente de invenção pode ser concedida em um país e negada em outro.

Foram convencionados quatro princípios gerais aos países signatários desse documento: Monopólio de exploração pelo detentor da patente; Tratamento ao detentor da patente estrangeira igual ao dispensado aos nacionais; Prioridade para o requerente de uma patente num país requerê-la em outro durante período de um ano; Independência entre as patentes requeridas em diferentes países.

Ainda, a norma permitiu a cada país aderente legislar sobre os seguintes temas: Definição das áreas sujeitas à patenteabilidade; Obrigações do detentor da patente; Duração da proteção patentária; Sanções a terceiros pela infração dos privilégios do detentor da patente.

Essa Convenção, pela abrangência que conferiu ao conceito de propriedade industrial, consolidou uma nova perspectiva para o tratamento da matéria e guiou toda a evolução da temática ao longo do século XX.

O Brasil é um dos países signatários das normas advindas da Convenção de Paris, e como país-membro, incorporou em sua regulamentação, as seguintes diretrizes, de acordo com Del Nero (2004, p. 51-53):

- a) O inventor tem o direito de ser apontado como tal em um processo de patente. Cada país tem o direito de conceder licenças não voluntárias para evitar abusos no exercício do monopólio de patentes, como a não exploração industrial do invento.
- b) O Código de Propriedade Industrial previa expressamente a concessão de licença obrigatória para exploração do privilégio de patente, nos casos em que o titular do privilegio não havia iniciado tal exploração, no país, dentro dos três anos que se seguirem à sua expedição, ou que a tenha interrompido, por tempo superior a um ano, ou em caso de interesse público, situação em que ficará obrigado a conceder a licença para que terceiro explore a invenção privilegiada (art. 33 e §§ 1º a 3º da Lei n. 5.772/71).
- c) No caso de prolongada incidência do abuso, mesmo depois da concessão de licenças obrigatórias, pode-se ingressar com uma ação de caducidade ou renovação de patente, mas não antes de dois anos a partir da primeira licença obrigatória. Esta norma internacional foi incorporada à Lei n. 5.772/71, prescrevendo que caducará o privilégio, de ofício, ou mediante requerimento de qualquer interessado (salvo por motivo de força maior comprovada), quando: não tenha sido iniciada exploração do objeto no país, de modo efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida licença para sua exploração (o prazo será contado a partir da data da expedição da patente). A caducidade pode ocorrer, se a exploração do objeto da patente for interrompida por mais de dois anos consecutivos ou no caso de não pagamento das anuidades ao INPI (artigos 48 a 54 da Lei n. 5.772/71).

- d) Os países signatários da Convenção de Paris são obrigados a assegurar uma proteção eficaz contra a competição desleal, bem como cada país deverá contar com um serviço especial de propriedade industrial e um escritório central para a divulgação pública das patentes. Deve existir uma publicação oficial e periódica, contendo o nome dos titulares de patentes concedidas e uma breve descrição dos inventos patenteados. No Brasil, são observados estes requisitos, e o órgão encarregado é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que possui publicações periódicas, nos moldes fixados pela Convenção de Paris.
- e) Cada país tem direito, desde que observadas as normas gerais da Convenção de Paris, de legislar livremente em matéria de propriedade industrial, podendo excluir o direito de patentes em algumas áreas de tecnologia, determinar o prazo de duração das patentes, bem como regulamentar todos os detalhes administrativos. O Brasil internalizou estas normas, fixando o que não é privilegiável (o que não pode ser objeto de patente). Quanto à duração do privilégio, a Lei n. 5.772/71 previa o prazo de 15 anos e o de modelo de utilidade ou desenho industrial, pelo prazo de dez. anos – contados a partir da data do depósito. Extinto o privilégio, o objeto da patente decai em domínio público (art. 24, § único).

A partir da Convenção de Estocolmo, em 1967, cria-se a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com sede em Genebra, Suíça. Esta norma unificou os conceitos relativos às varias modalidades de propriedade intelectual.

O Brasil aderiu a última revisão, a partir do Decreto n. 1.263 (dez./1994), que ratifica a declaração e adesão aos artigos

1º a 12 e ao artigo 28, alínea 1, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

Dessa forma, desde a década de 1970 a OMPI elabora novos tratados internacionais e se ocupa em dar apoio à modernização das legislações nacionais, prestando assistência técnica aos países em desenvolvimento. Recolhe e divulga informações, assegura os serviços facilitando a obtenção da proteção das invenções, marcas, desenhos e modelos industriais, em vários países. Assim conforme aponta Bruch (2013) com a criação da OMPI, houve a unificação da proteção da propriedade industrial e aos direitos autorais em um mesmo organismo internacional. No âmbito do órgão, além da Convenção da União de Paris e da Convenção de Berna, também são administradas outras convenções, que abrangem outros ramos, ora relacionados com propriedade intelectual, tais como topografias de circuitos integrados, nomes de domínio, direitos conexos aos direitos autorais, etc.

O Tratado de Budapeste (*Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposits of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure*) foi finalizado em 1977 e passou a vigorar em 1980, alterado em setembro do mesmo ano. É outro tratado internacional que regulamenta a propriedade intelectual. Atualmente são 80 países signatários (OMPI, 2018). O tratado tem como objetivo eliminar ou limitar a multiplicidade de depósitos de culturas, estipulando que o país signatário deve exigir o depósito de microrganismo para fins de patente e deve reconhecer, para esse mesmo fim, o depósito realizado em qualquer “autoridade internacional de depósito – IDA”, seja em seu território ou não (DEL NERO, 2004).

Dessa forma, este tratado estabelece um sistema uniforme, já regulamentado, para depósito de microrganismos, bem como a duração do período do depósito e mecanismo de distribuição de amostras. No entanto, não estabelece a data em que as culturas

devem ser depositadas ou distribuídas; quem determina essa matéria é a regulamentação interna de cada país-membro, onde a patente for solicitada. No Brasil, a matéria foi regulamentada na Lei n. 5.772/71, no artigo 9º, alínea f).

Outra norma aberta a todos os países-membros do Tratado de Paris e concluído em 1970 é o Patent Cooperation Treaty (PCT), com duas alterações em 1979 e 1984. O objetivo é disciplinar os depósitos de pedidos que tenham como objetivo a obtenção de proteção de patente em diversos países. O tratado determina, em nível internacional, um procedimento simplificado a ser obedecido pelo inventor ou depositante para requerer e, ao final, obter uma carta patente. Outro objetivo é facilitar o intercambio das informações técnicas contidas nos documentos de patente entre os países interessados e, igualmente, no âmbito da comunidade científica internacional (DEL NERO, 2004).

Para os países que aderiram a esse tratado, são apresentadas algumas vantagens, elencadas por Del Nero (2004, p. 55):

- a) O solicitante dispõe de oito (8) a dezoito (18) meses mais do que teria com outro procedimento fora do PCT para decidir sobre a conveniência em procurar proteção em países estrangeiros, pra preparar as traduções e pagar as taxas nacionais.
- b) Com base na busca internacional, o solicitante pode avaliar com maior precisão as perspectivas de patenteabilidade do seu invento. Caso o solicitante opte pelo exame preliminar essa precisão será maior ainda.
- c) O trabalho da busca ou exame pelos órgãos de patente nacionais será consideravelmente reduzido, ou virtualmente eliminado.
- d) Como o pedido de patente é publicado com o resultado da busca internacional, qualquer interessado pode

formar uma opinião fundada sobre a patenteabilidade do invento.

De acordo com Del Nero (2004, p. 56), são duas fases para que uma patente seja depositada via PCT: a fase internacional e nacional. Na fase internacional são realizados os seguintes procedimentos: *depósito* – que é a apresentação do pedido em um instituto recebedor. Assim, o depósito pode ser levado a efeito perante um Escritório Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual; *busca internacional* – é realizada por qualquer um dos institutos designados pela Assembleia da União do PCT; *publicação internacional* – é o ato praticado exclusivamente pelo Escritório Internacional da OMPI; *exame preliminar internacional* – realizado quando solicitado pelo requerente. Finalizadas essas etapas, passa-se à tramitação da solicitação da patente na fase nacional.

A fase nacional ocorre em cada um dos países onde a patente foi requerida. O depositante deve se dirigir a cada um dos institutos designados e apresentar a documentação necessária, de acordo com a legislação de cada um dos países.

No Brasil, o PCT foi internalizado através do Decreto n. 81.742, de 31 de maio de 1978 – a fim de cooperar no terreno de depósitos, das pesquisas e do exame dos pedidos das invenções, bem como para prestação de serviços técnicos especiais. Dessa forma, passa a denominar União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes (artigo 1º, das disposições introdutórias)

Nas décadas de 1970/1980, o comércio internacional foi afetado pela questão do desrespeito à propriedade intelectual. Os produtores e exportadores de bens de maior conteúdo tecnológico desejavam garantir que os altos custos que possuíam com P&D, tivessem proteção nos países importadores. A partir desse cenário, os países desenvolvidos buscaram por meio da

OMPI, negociar um tratamento mais rígido referente à temática. No entanto, decorrente dos fracassos das medidas unilaterais e bilaterais, protagonizadas pelos EUA e pela União Europeia, e a insatisfação gerada nos países mais ricos pela incapacidade e lentidão para conseguir ampliação da proteção da propriedade intelectual dentro da OMPI, bem como a necessidade de se vincular o tema da propriedade intelectual ao comércio internacional, esse cenário fez com que fosse criado o TRIPS (BRUCH, 2013).

Ainda, teve origem na necessidade de se elaborar um conjunto de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre comércio de bens contrafeitos; na exigência premente de se fixar objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção de propriedade intelectual, inclusive dos objetivos de desenvolvimento e tecnologia e, igualmente, nas necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com máxima flexibilidade de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável (VIEIRA; BUAINAIN, 2004).

De acordo com Bruch (2013), o objetivo geral do Acordo é reduzir as distorções e obstáculos ao comércio internacional e assegurar que as medidas e procedimentos de repressão ao comércio ilícito não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio internacional legítimo. Ainda, segundo a autora, se trata de um acordo que estipula uma proteção mínima da propriedade intelectual em nível mundial, para corrigir a prática de infrações dessa tutela, elevando o nível de proteção para todos os países-membros e para garantir que essa proteção, mediante procedimentos jurídicos predeterminados, sejam ágeis e efetivos (BRUCH, 2013).

Dessa forma, a partir dos objetivos do TRIPS, a proteção e a aplicação das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em

benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações (VIEIRA; BUAINAIN, 2004).

Após a adesão do Brasil ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS – *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), por meio do Decreto n. 1.355, em 30 de dezembro de 1994, ocorreu uma mudança radical na institucionalidade do sistema de propriedade intelectual, criando um mecanismo de *enforcement* dos princípios e regras até então ausentes. Nesse contexto pós-TRIPS, a simples possibilidade de retaliação comercial ou de exclusão de negociações importantes em mercados internacionais, levou os países em desenvolvimento a aprovar, no menor prazo de tempo possível, novas legislações sobre propriedade intelectual em todas as áreas, desde a propriedade intelectual até os direitos de melhorista (VIEIRA; BUAINAIN, 2004).

Com a promulgação da Lei de Propriedade Intelectual (LPI), em 1996, se iniciou uma nova etapa de valorização da inovação, provocando um aprendizado contínuo para um país que dedicava pouca atenção para a proteção, apesar de ser um dos onze países fundadores da Convenção de Paris em 1883. O progresso econômico e social requer um fluxo constante de novas ideias e produtos para melhorar as condições de vida e a eficácia e eficiência do uso de recursos cada vez mais escassos e preciosos. Novos produtos e processos são também importantes para a regeneração ou a substituição de indústrias em declínio e, em consequência, para a plena utilização dos setores produtivos de uma economia. As invenções e as inovações são o resultado lógico do conhecimento acumulado. A experiência demonstra que a criatividade dos cidadãos contribui consideravelmente para o progresso tecnológico quando combinada à segurança

e à proteção legal garantidas pela propriedade intelectual aos inventores, aos inovadores e àqueles que investem em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (ZILLI *et al.*, 2017).

No Quadro 5 estão apresentados os principais acordos internacionais relacionados à proteção de patentes de invenção e modelo de utilidade.

Quadro 5 – Principais acordos internacionais vigentes relacionados a patentes de invenção e modelo de utilidade

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|--|------|----------------|
| Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP) | 1883 | BIRPI/ OMPI |
| <i>Patent Cooperation Treaty (PCT)</i> | 1970 | OMPI |
| Tratado de Budapeste/ <i>Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposits of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure</i> | 1977 | OMPI |
| Acordos sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) | 1994 | OMC |

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capítulo

Além das patentes de invenção e de modelo de utilidade, também os desenhos industriais têm na novidade um de seus principais requisitos para a proteção por meio da propriedade intelectual.

Desenhos Industriais

O homem sempre procurou aplicar ideias que lhe vinham à mente, concebidas muitas vezes para resolver problemas técnicos. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de se criar objetos e coisas que servem não apenas para resolver problemas, mas também para adorno e deleite, ou seja, com função estética. Se

no início o objetivo era ser funcional, a partir da década de 1920 a forma dos produtos passa a ser elemento de destaque e interesse para indústria e consumidores (SILVA, 2014). Disso decorre a necessidade de se encontrar formas de proteção dessas novas formas, que não são técnicas, mas estéticas e ornamentais.

Em face disso, desde sua primeira versão, de 1883, a CUP traz a proteção aos desenhos ou modelos industriais⁵⁴, restando consolidada, em sua versão de 1967, a referida proteção.

Também em face de sua importância, já em 1925 foi firmado o Acordo da Haia relativo ao registro internacional de desenhos industriais. o Acordo estabelece efetivamente um sistema internacional – o Sistema de Haia – que permite que os desenhos industriais sejam protegidos em vários países ou regiões com formalidades mínimas (OMPI, 2018). Atualmente, o acordo conta com 70 Estados-partes, que são signatários e nos quais os nacionais de cada um dos países pode fazer o depósito em todos os demais. O Brasil não é signatário desse acordo.

Posteriormente, esse foi atualizado mediante o Ato de Haia, de 1960; o Protocolo do Ato de Haia, também em 1960; o Ato complementar de Estocolmo, de 1967; e o Ato de Genebra, em 1999 (OMPI, 2018).

Também no âmbito da OMPI, em 1968, é firmado o Acordo de Locarno que estabelece uma classificação internacional para desenhos industriais (a Classificação de Locarno). Em face desse acordo, os escritórios competentes dos Estados-partes devem indicar em documentos oficiais que reflitam o depósito ou registro de desenhos ou modelos industriais os números das classes e subclasses da Classificação à qual pertencem as mercadorias que incorporam os desenhos. Isto também deve ser feito em

⁵⁴ A Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial foi aprovada em 20 de março de 1883 e teve as seguintes revisões: Bruxelas (14/12/1900); Washington (2/06/1911); Haia (6/11/1925); Londres (2/06/1934); Lisboa (31/10/1958); Estocolmo (14/07/1967).

qualquer publicação que os escritórios emitirem em relação ao depósito ou registro de desenhos industriais. Atualmente este acordo conta com 56 Estados-partes (OMPI, 2018). O Brasil não é signatário, mas utiliza esta classificação para o depósito de desenhos industriais.

Posteriormente, conforme já relatado, foi firmado o acordo TRIPS, que, entre os direitos protegidos, também trata da proteção de desenhos industriais, em seus artigos 25 e 26. No âmbito do Mercosul, com a assinatura do TRIPS, já mencionada, faz-se necessária a tratativa dos direitos de propriedade intelectual no âmbito do Mercosul. Nesse sentido foi firmado o Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais sob n. 16, de 10 de dezembro de 1998.

O modelo industrial, como modalidade de propriedade intelectual, é toda disposição ou conjunto de linhas e cores que tem por fim industrial ou comercial e possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado, de acordo com a Lei n. 5.772/71. Para essa norma, o desenho industrial era protegido, por intermédio do privilégio de patente (DEL NERO, 2004). Mas, com a aprovação da Lei n. 9.279/96, o instituto passa a ser reconhecido e protegido mediante registro. Assim, nos termos do artigo 95 da norma, desenho industrial é toda forma plástica ornamental de um objeto conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Para Silveira (2014), no que diz respeito à proteção dos desenhos industriais, a proteção, no caso, restringe-se à nova forma conferida ao produto, sem considerações de utilidade, podendo achar-se aplicada seja a um objeto útil ou não. Tal forma, somente deve se achar desvinculada da função técnica,

isto é, não pode consistir em uma forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade, hipótese que seria o caso de um modelo de utilidade. Dessa forma, o caráter ornamental, se aplica a qualquer classe de objetos, desde que possam ser industrializados, caso contrário, estariam fora do âmbito da proteção da lei de propriedade industrial. Portanto, os desenhos industriais constituem invenções de forma (invenções em sentido lato), destinadas a produzir efeito meramente visual, não sendo requisito essencial dessas criações o cunho artístico, mas apenas a novidade (DEL NERO, 2004).

Segundo Barbosa (2003), os desenhos industriais eram considerados uma modalidade literal de patente até a promulgação da Lei n. 9.279/96 e a internalização da ótica adotada pelo TRIPS. A tutela dos desenhos industriais (antes modelos, se tridimensionais, desenhos se bidimensionais) passa a ser objeto de registro, de forma a expressar a automática outorga do direito a quem satisfaça os requisitos formais para tanto.

Aponta Barbosa (2003, p. 575) que a proteção dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. Proteção por regime similar aos das patentes, pelo direito autoral por formas mistas e cumulativas, há de tudo nas várias legislações nacionais. Mas, o mais certo é seguir o que dispõe o artigo 25.1 do TRIPS, que deverá sempre haver algum tipo de proteção.

O direito de requerer a proteção é conferido ao autor – art. 6º e 7º da LPI, assim como as regras de apropriação do trabalho subordinado e autônomo.

E ao contrário do que ocorre com as patentes, a publicação e a concessão dos direitos de propriedade intelectual aos desenhos industriais é automática, expedindo-se o respectivo certificado. Essa é a principal alteração do novo regime de desenhos industriais, o que configurou a natureza do exame como de registro e não

o típico das demais patentes, conforme aponta Barbosa (2003). Ainda, são aplicadas ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do artigo 42 e dos incisos I, II e IV do artigo 43, os quais se referem a definição do direito oriundo da patente, e a seus respectivos limites, prescrito no TRIPS:

Art. 26 – 1 – O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

Pelo artigo 187 da LPI, é crime fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Assim, há de se comprovar a confusão real ou potencial, levando-se em consideração o consumidor a que se destina o produto contendo o *design*. E a proteção não se resume apenas à imagem ou à forma do desenho, pois também comete crime contra o direito de desenho industrial quem exporta, vende, expõe ou oferece à venda; quem tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que se incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou em confusão (BARBOSA, 2003).

O prazo de vigência do registro de desenho industrial é de dez. anos contados da data do depósito prorrogável por três períodos sucessivos, de cinco anos cada. O pedido de prorrogação poderá ser requerido durante o último ano de vigência do registro, com o comprovante de pagamento. No entanto, se não houver sido requerido o pedido de prorrogação até o termo final da vigência do registro, o titular poderá realizar nos 180 dias subsequentes mediante o pagamento de retribuição adicional.

O direito de desenho industrial se extingue pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia do seu titular; pela falta de

pagamento da retribuição quinquenal; ou pela inobservância da regra de que o titular domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país.

No Quadro 6 estão apresentados os principais acordos internacionais relacionados à proteção de desenhos industriais.

Quadro 6 – Principais acordos internacionais vigentes relacionados a desenhos industriais

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|---|------|----------------|
| Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP) | 1883 | BIRPI/ OMPI |
| Acordo da Haia relativo ao registo internacional de desenhos industriais | 1925 | OMPI |
| Acordo de Locarno que estabelece uma classificação internacional para desenhos industriais | 1968 | OMPI |
| Acordos sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) | 1994 | OMC |
| Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais sob n. 16/98 | 1998 | Mercosul |

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capítulo

Também as cultivares são formas de proteção que têm entre seus requisitos a novidade.

Proteção de Cultivares

Desde o século XIV são propostas regras de propriedade intelectual sobre variedades vegetais. Uma das primeiras leis foi em 1790 nos Estados Unidos e serviu de base para a legislação

francesa em 1791 e, da Alemanha em 1877, usadas para proteger inventos de uso industrial. Dessa forma, houve a necessidade de se estabelecer mecanismos jurídicos para assegurar iguais direitos do obtentor da propriedade intelectual, a partir de normas internacionais com os princípios básicos.

Nos anos de 1950, com o objetivo de regulamentar os direitos dos melhoristas de plantas, diversos países europeus iniciaram movimento para elaboração de regras para proteção de novas variedades vegetais. Capitaneado principalmente pela Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e França o movimento resultou, com a Conferência Diplomática de Paris em 2 de dezembro de 1961, na criação da União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais e adoção do Convenio Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais.

No Brasil, desde a década de 1940 já havia tentativas de implementação do direito de melhoristas. A partir da década de 1990, começaram novas discussões sobre a temática e, com o envio de Projeto de Lei n. 1.457 converteu-se na Lei n. 9.456, de 28 de abril de 1997, para disciplinar a propriedade intelectual de cultivares (também conhecida como direito de melhoristas ou *Plant Breeder's Rights*).

A fonte desta legislação é o tratado da União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), a qual o Brasil estava em fase de adesão. E a fonte remota, é o Código de Propriedade Industrial de 1945 e o Decreto-Lei n. 7.903 (publicado no Diário Oficial 29/09/1945 – com redação do Decreto-Lei n. 8.481, de 27/12/1945) (SILVEIRA, 2014).

A União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) é uma organização intergovernamental com sede em Genebra/Suíça, estabelecida a partir da Convenção para Proteção de Novas Variedades de Plantas ocorrida em 1961, em Paris, revisada em 1972, 1978 e 1991. O objetivo do órgão é a

proteção dos direitos de propriedade industrial de novas cultivares de plantas, e sua missão é fomentar um sistema eficaz para a proteção das espécies vegetais, com a finalidade de promover o desenvolvimento de novos cultivares para o benefício de toda a sociedade (UPOV, 2005a; BRUCH, 2013).

Atualmente estão vigentes dois tratados: Ata de 1978 e a Ata de 1991. Os países membros da UPOV poderiam até a promulgação da ata de 1991, permanecerem no âmbito da UPOV 1978, ou optarem pela nova Ata. A Ata de 1978 traz proteções mais brandas para novos cultivares e a proibição da dupla proteção para uma mesma espécie botânica, ou seja, uma proteção por patente e outra, concomitante, mediante um sistema *sui generis* que pode ser compreendida no Brasil como proteção de cultivar. A Ata da UPOV de 1991 traz proteções mais rígidas, bem como não restringe a dupla proteção (UPOV, 2005a).

A revisão da Ata de 1991 foi a mais significativa, conforme as seguintes razões elencadas por Garcia (2004): a) Tornar claras certas providências à luz das experiências dos sócios da UPOV de 1961; b) Fortalecer a proteção das novas variedades oferecida ao obtentor; c) Adaptar-se às mudanças tecnológicas ocorridas na agricultura.

A UPOV possui dois órgãos permanentes: o conselho e o escritório. O conselho é composto pelos representantes dos Estados-membros e dos membros intergovernamentais potenciais. Hierarquicamente, é o órgão máximo da instituição. Sua tarefa é salvaguardar os interesses e fomentar o desenvolvimento da União na adoção de seus programas e pressupostos. Ainda, estabeleceu três comitês: Consultivo, Administrativo e Jurídico, bem como foram criados grupos de trabalhos técnicos sobre: plantas agrícolas, automatização e programas informáticos, plantas frutíferas, plantas ornamentais e árvores florestais, hortaliças, técnicas bioquímicas e moleculares e perfis de ADN

em particular (esses comitês seriam organismos subsidiários, na medida em que tratam dos temas específicos para os quais foram criados).

O escritório tem por função realizar as obrigações e tarefas determinadas pelo Conselho.

A UPOV tem por função a uniformização dos instrumentos que habilitam a proteção de novas variedades de plantas em nível mundial. Ainda, determina as características essenciais da legislação de proteção que devem ser incluídas nas leis domésticas dos países-membros visando à harmonia entre essas leis e a operação prática do sistema de proteção. Entretanto, cada país signatário é livre para estabelecer as suas próprias normas, o que torna suas legislações distintas (GARCIA, 2004).

Atualmente, são 75 países-membros da UPOV e o Brasil é um dos países signatários. O órgão tem como principal função a uniformização dos conceitos e instrumentos que habilitam a proteção de novas variedades de plantas em nível mundial. Determina as características essenciais da legislação de proteção que devem ser incluídas nas leis domésticas dos países-membros visando a harmonia entre estas leis e a operação prática do sistema de proteção. Entretanto, cada Estado é livre para estabelecer seus próprios critérios em nível nacional (GARCIA, 2004; VIEIRA; BUAINAIN, 2004; BRUCH, 2013).

Entretanto, a atividade mais importante está em estabelecer os princípios gerais para a conduta do exame de variedades de plantas no que diz respeito à distinção, uniformidade, estabilidade e diretrizes mais específicas para as sucessivas colheitas. Esses princípios permitiram a padronização do conceito de variedade entre os países signatários, facilitando assim as trocas internacionais (GARCIA, 2004; VIEIRA; BUAINAIN, 2004; BRUCH, 2013).

Para compreender um pouco a proteção de cultivares nos acordos internacionais, fundamental compreender como se dá sua previsão e proteção nas Atas UPOV.

A Ata de 1961 estabeleceu as condições de cooperação administrativa e técnica entre a UPOV e a OMPI, baseadas em um documento elaborado pelo governo suíço, que era a autoridade supervisora de ambas as organizações. Mas com a Ata de 1978, a UPOV foi declarada personalidade jurídica própria. O escritório da UPOV está sob a coordenação do secretário geral (que de pelo Acordo entre as duas instituições é também o diretor geral da OMPI). Os dois órgãos estão localizados em Genebra/Suíça e ambos mantêm uma estreita cooperação técnica e administrativa.

A Ata da UPOV/78 em seu preâmbulo nos dois primeiros parágrafos já aborda a importância da proteção de cultivares para o desenvolvimento da agricultura e das economias dos países para salvaguardar os interesses de seus obtentores (GARCIA, 2004, p. 56):

- a. Estão convencidas da importância da proteção das obtenções vegetais tanto para o desenvolvimento da agricultura no seu território como para a salvaguarda dos interesses dos obtentores;
- b. Estão cientes dos problemas particulares que representam o reconhecimento e a proteção do direito do obtentor e, especialmente, das restrições que as exigências do interesse público podem impor ao livre exercício desses direitos.

Dependendo da Ata seguida, a forma proteção é facultativa ao país signatário ao obtentor de novas variedades vegetais, mediante a concessão de um título de proteção ou de patente. E, caso o país signatário opte pelo patenteamento, este deve estar de acordo com as normas internacionais pertinentes ou as normas nacionais e regionais correspondentes (GARCIA, 2004).

Ainda, aqueles países que já haviam concedido patentes para variedades vegetais anteriores à adesão, a Ata da UPOV, estabelece:

Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, mediante a outorga de **um título especial de proteção** ou de uma **patente**. Porém, um Estado da União cuja legislação nacional admita a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica. (UPOV, 1978, Ata, art. 2º)

Portanto, a partir dessa Ata, os países signatários da UPOV podem ser mais restritos em sua regulamentação nacional, no que se refere a limitação da aplicabilidade da norma dentro de um gênero ou espécie botânica, nas variedades que detêm um sistema particular de reprodução ou multiplicação e, inclusive, que possuem certa utilização final (art. 2.2 da Ata de 1978).

Dispõe o artigo 3º que deverá ser assegurado a nacionais e estrangeiros o mesmo tratamento. O quer dizer que, se um melhorista estrangeiro protocolar seu requerimento de proteção no mesmo dia em que um nacional o fez, no país onde está sendo requerida a proteção, deverá ser assegurado o mesmo prazo de proteção a ambos (GARCIA, 2004).

Ainda de acordo com o mesmo artigo, um Estado pode limitar o benefício da proteção de uma variedade aos nacionais ou residentes daqueles outros Estados-membros que apliquem a Ata a esse gênero ou espécie. O que significa que se um país decide proteger um determinado gênero ou espécie botânica, ele terá o direito de estabelecer qual o benefício de proteção se limita aos nacionais de outro Estado da União que apliquem essa mesma Ata ao mesmo gênero ou espécie botânica, mas as novas variedades obtidas seriam diferentes (GARCIA, 2004).

O artigo 4º estabelece que a proteção se estenda a todos os gêneros ou espécies botânicas. Os países que adotam a Ata de 1978 deveriam iniciar a proteção com cinco espécies e, no prazo de três anos, deveriam ampliar pelo menos dez. gêneros ou espécies. No prazo de seis anos, esse número deveria aumentar para pelo menos dezoito e, no prazo de oito anos, deveria subir para vinte e quatro. No entanto, não ficou estabelecido o prazo para estabelecer normas de proteção para todas as espécies do reino vegetal (GARCIA, 2004).

Expõe Garcia (2004) que o obtentor da proteção da cultivar tem direitos sobre a produção do material propagativo para fins de comercialização e venda, conforme o estabelecido no artigo 5º da Ata da UPOV de 1978. O direito do obtentor advém a toda geração, ao contrario do direito de patente que é somente para o primeiro material. Este artigo também permite que o obtentor autorize terceiros a produzirem ou comercializarem sua variedade, sob suas condições, e ele é livre para conceder licença a terceiros, em troca de pagamento de royalties.

Mas, uma das principais características apresentada por esta Convenção ser refere ao livre acesso do agricultor e do melhoristas na utilização da nova variedade vegetal, sem a autorização do obtentor:

A autorização do obtentor não é necessária para a utilização da variedade como fonte inicial de variação com a finalidade de criar outras variedades, nem para a comercialização destas. Porém, essa autorização é exigida quando a utilização repetida da variedade é necessária para a produção comercial de uma outra variedade. (UPOV, 1978, Ata, art. 5.3)

Esse dispositivo é relevante pelo fato de demonstrar claramente o entendimento da UPOV sobre a natureza do processo de obtenção das variedades de espécies vegetais; e, ainda, por que a pesquisa de cultivares frequentemente se realiza a partir

da evolução de outras variedades Dessa forma, o documento estabelece exceções ao obtentor da proteção, permitindo que o pequeno produtor rural possa trocar ou doar as sementes por ele cultivadas a outro pequeno produtor rural, desde que não o faça com intuito comercial. Ainda, segundo a norma, há a permissão para a pesquisa utilize as variedades protegidas como fonte de variação genética, desde que não seja para o desenvolvimento de novas variedades, o que há a necessidade de autorização e/ou pagamento de *royalties* ao obtentor daquela variedade (GARCIA, 2004).

Ainda a Ata de 78 abre precedente, de maneira tácita, para que se permita, em nível nacional, proteger os direitos e privilégios do agricultor sobre o uso de sementes e material de propagação em suas próprias colheitas. Ou seja, os agricultores podem, a princípio, guardar o material de reprodução ou multiplicação vegetativa de uma variedade protegida e utiliza-las em posterior plantio em sua propriedade, desde que o resultado não seja a venda ou comercialização deste material. Assim, pode ser considerado que há o reconhecimento dos privilégios do agricultor pela Ata (GARCIA, 2004).

O artigo 6º estabelece os requisitos como base técnica para a proteção de novas variedades vegetais, exigindo que todos os seus membros adotem os seguintes critérios: distinguibilidade, uniformidade ou homogeneidade, estabilidade, novidade e denominação própria. Esses critérios têm por objetivo verificar as características da planta, e a nova variedade deve possuir uma denominação própria, destinada a ser sua designação genérica.

O prazo de proteção está estabelecido no artigo 8º – 15 anos de proteção para variedades anuais e, de 18 anos para as demais espécies. Esses prazos foram fixados considerando os aspectos do comércio internacional de variedades vegetais, que

envolve quase sempre longos períodos de testes, bem como regulamentações fitossanitárias.

O artigo 9º estabelece os requisitos para a licença compulsória, considerado uma limitação aos direitos do obtentor, nos casos em que for prejudicada a manutenção do fornecimento da cultivar no mercado, a preços razoáveis, ou quando houver prejuízo à qualidade da espécie. E o artigo 11 estabelece que os obtentores são livres para escolher em qual país signatário deseja apresentar seu primeiro pedido de proteção (GARCIA, 2004).

A Ata da UPOV de 1991 estabelece que os Estados-membros devem conceder proteção aos obtentores por um sistema *sui generis*, ou de patentes ou a combinação de ambos. Ou seja, esta ata permite a dupla proteção.

O artigo 3º deste documento estabelece que a proteção deve ser estendida a todos os gêneros e espécies, durante o período de transição de cinco anos, se o país já for membro da UPOV:

Art. 3º - 1. Estados já membros da União – cada parte contratante que está vinculada pelo Ato de 1961/1972 ou pelo ato de 1978, aplica as disposições da presente Convenção,

i) na data em que passa a estar vinculada pela presente Convenção, a todos os gêneros e espécies vegetais a que ela aplica, nessa data, as disposições do ato de 1961/1972 ou do ato de 1978 e,

ii) o mais tardar ao fim de um prazo de cinco anos a contar dessa data, a todos os gêneros e espécies vegetais,

2) Novos Membros da União – cada parte contratante, que não está vinculada pela ata de 1961/72 ou da ata de 1978, aplica as disposições da presente Convenção,

i) na data em que passa a estar vinculada pela presente Convenção, a pelo menos 15 gêneros ou espécies vegetais e,

ii) o mais tardar ao fim de um prazo de 10 anos a contar desta data, a todos os gêneros e espécies vegetais. (UPOV, 1991, Ata, art. 3º).

Para a Ata de 1991 houve modificação quanto a extensão da proteção, e possibilitou a cada Estado Membro, limitações aos direitos dos obtentores sobre as variedades. Primeiramente o documento faculta a exceção e em seguida estabelece as obrigações aos Estados Membros (art. 15.2 da Ata de 1991). Esses direitos conferidos aos obtentores impedem que os agricultores utilizem parte do material de reprodução de suas colheitas para iniciar novos plantios, sem o consentimento prévio do titular do direito.

Outra característica importante introduzida na Ata de 1991 foi o critério de derivação essencial, segundo o artigo 14.5:

Variedades derivadas e certas outras variedades:

As disposições dos §§ 1 a 4 a aplicam-se também

- i. às variedades essencialmente derivadas da variedade protegida, desde que esta não seja, ela própria, uma variedade essencialmente derivada,
- ii. às variedades que não se distinguem claramente, segundo o art. 7º, da variedade protegida e,
- iii. às variedades cuja produção exige a utilização repetida da variedade protegida.

Para os efeitos da sublinea (a – i), uma variedade é considerada essencialmente derivada de uma outra variedade (variedade inicial) se

- i. ela for predominantemente derivada da variedade inicial, ou de uma variedade que é ela mesma predominantemente derivada da variedade inicial, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da variedade inicial,
- ii. ela se distinguir claramente da variedade inicial e
- iii. as variedades essencialmente derivadas podem ser obtidas, por exemplo, pela seleção de um mutante natural ou induzido, ou de uma variação somaclonal, pela seleção de um indivíduo variante escolhido entre as plantas da variedade inicial, por retrocruzamento, ou por transformações efetuadas através da engenharia genética. (UPOV, 1991, art. 14.5)

Outra modificação importante introduzida pela Ata de 1991 foi a extensão da proteção, permitindo aos Estados-membros

conceder aos obtentores um direito mais amplo, estendendo-o até a comercialização. Dessa forma, garante a proteção para o produto final desde o cultivo, colheita, acondicionamento, importação ou exportação (óleos, suco, rações, etc.). E os requisitos são os mesmos adotados pela Ata de 1978.

Além das atas da UPOV, a proteção de cultivares se torna um ponto de atenção a partir da inclusão, no TRIPS – conforme já relatado, a obrigatoriedade de proteção de tecnologias em todas as áreas do conhecimento. como determinação do artigo 27 do TRIPS. Assim, embora a regra fosse abrangente, o item 2 do artigo 27 estabelece certas possibilidades de exclusão de proteção e alternativas, entre as quais se enquadra a obrigatoriedade à proteção de variedades vegetais – que são neste texto denominadas cultivares, mas a opção desta proteção ser por meio de patentes ou por um sistema *sui generis*. Assim, a proteção de cultivares, embora não conste com esta nomenclatura em TRIPS, passa a ser uma das alternativas de proteção para as plantas e, de certa forma, a proteção de cultivares acaba adquirindo status diferenciado a partir desta determinação.

Por força do TRIPS, o Brasil promulgou a Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997 – (Lei de Proteção de Cultivares – LPC), que disciplina a proteção de cultivares. Além disso, aderiu à Ata de 1978, por meio do Decreto n. 3.109, de 30 de junho de 1999, o qual Promulga a Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978. A partir de então, as cultivares desenvolvidas no Brasil não podem ser exploradas comercialmente nos países filiados à UPOV sem o pagamento de direitos aos melhoristas brasileiros. Como se trata de uma via de mão dupla, da mesma forma são protegidos os direitos dos obtentores dos países membros. Sem a adesão

do Brasil à UPOV, os acordos de reciprocidade teriam que ser negociados Estado por Estado, a partir de acordos bilaterais.

Atualmente estão em vigor os atos de 1978 e de 1991, os quais mostram semelhanças quanto a alguns princípios para a proteção, como: novidade, distinguibilidade, homoneneidade, estabilidade e denominação própria, além da chamada isenção do melhorista, que permite a qualquer pesquisador utilizar uma cultivar protegida para fins de pesquisa ou como fonte de melhoramento genético (AVIANI, 2011).

O Brasil adotou alguns dispositivos presentes no Ato de 1991 na Lei de Proteção de Cultivares (LPC), como é conhecida a legislação referente a proteção de novas espécies vegetais, especialmente a definição de Cultivar Essencialmente Derivada.

No âmbito do Mercosul, com a assinatura do TRIPS, já mencionada, faz-se necessária a tratativa dos direitos de propriedade intelectual no âmbito do Mercosul. Nesse sentido, foi firmado o Acordo de Cooperação e Facilitação Sobre a Proteção das Obtenções Vegetais nos Estados-partes do Mercosul – MERCOSUL/CMC/DEC. n. 01/99, firmada em 15 de junho de 1999.

No Quadro 7 estão apresentados os principais acordos internacionais relacionados à proteção de cultivares.

Quadro 7 – Principais acordos internacionais vigentes relacionados a proteção de cultivares

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|---|------|----------------|
| Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP) | 1883 | BIRPI/ OMPI |
| União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) | 1961 | OMPI/ UPOV |

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|---|------|-----------|
| Acordos sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) | 1994 | OMC |
| Acordo de Cooperação e Facilitação Sobre a Proteção das Obtenções Vegetais | 1999 | Mercosul |

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capítulo

As topografias de circuito integrado também têm como um dos requisitos de proteção a novidade e serão analisadas a seguir.

Topografia de Circuitos Integrados

Sob o ponto de vista de Rodrigues Jr. e Polido (2007), os benefícios da microeletrônica e o avanço científico relacionado e na mudança de comportamento do consumo na sociedade contemporânea, os *microchips* e circuitos integrados de produtos semicondutores determinaram novos modelos e valor agregado na indústria de bens eletrônicos e digitais. Nesse cenário, a evolução da indústria de semicondutores, nos EUA, UE e Japão, transformou os direitos de propriedade intelectual, distante dos modelos estabelecidos pela Convenção de Paris (1883) e Berna (1886). A evolução da disciplina da proteção das “topografias” ou *layout-designs* de circuitos integrados por direitos de propriedade intelectual no plano internacional considerou inicialmente o desenvolvimento legislativo sobre o tema.

A OMPI começou a estudar o problema da proteção de *chips*, em 1983, após um relatório que indicava a impossibilidade de se obter proteção eficiente aos circuitos integrados pelos sistemas já existentes de propriedade intelectual nos apontamentos de Barbosa (2003).

Diante desse cenário, foi elaborado uma minuta de um Tratado em 1985 e, as negociações, inclusive com a participação de técnicos brasileiros, se estenderam até maio de 1989. O texto final foi aprovado em 26 de maio de 1989 pela CEE e demais países participantes, mas não aprovado pelos EUA e Japão, de acordo com o apontado por Barbosa (2003).

O Tratado de Washington (TW) tem por objetivo, no plano econômico, organizar o mercado de circuitos integrados, em particular assegurando as vantagens comparativas existentes, historicamente determinadas. Essa situação pode ser assegurada enquanto um número limitado de países detiver a capacidade de geração de novas tecnologias e um grupo, um pouco mais amplo, inclusive dos países em desenvolvimento, estiver capacitado à respectiva produção industrial (BARBOSA, 2003).

O artigo 2º do TW estabelece que circuito integrado é produto, em sua forma final ou intermediária, na qual os elementos, pelo menos um dos quais seja um elemento ativo, e alguma ou todas as interconexões, constituam parte integrante do corpo e/ou da superfície de uma peça de material, e que seja destinado a realizar uma função eletrônica. A topografia ou *layout design*, por sua vez, diz respeito à disposição tridimensional, de elementos, expressada no circuito ou uma disposição tridimensional elaborada para um circuito integrado destinado à fabricação na indústria (RODRIGUES JR.; POLIDO, 2007).

Portanto, cada Estado Membro tem a obrigação de assegurar, em seu território, a proteção da propriedade intelectual no que se refere aos circuitos integrados e topografias em conformidade com o Tratado de Washington. Em particular, deverá assegurar medidas adequadas para impedir atos considerados ilícitos (art. 6º) e assegurar recursos legais quando se tenham cometido tais atos.

Na visão de Rodrigues Jr. e Polido (2007), a experiência do tema das topografias de circuitos integrados no campo da propriedade intelectual demonstrou que a soberania dos Estados e o princípio da territorialidade no direito internacional, em particular, justificam um papel muito mais ordenador de políticas públicas nacionais. E, dessa forma, os países signatários do TRIPS funcionaram como autênticos formuladores de direito de propriedade intelectual, muitas vezes, desconectados da linguagem normativa das obrigações substantivas do Acordo, porém em observância às obrigações ali estabelecidas.

O Tratado, ao invés de se valer de uma teia de reciprocidade, seu artigo 5º adota o velho princípio de tratamento nacional adotado pela Convenção de Paris, com a mesma reserva de proteção substantiva que decorre do próprio Tratado.

A normativa geral que inspira o TRIPS sobre circuito integrados é o da sua compatibilidade com o Tratado de Washington sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados (1989). O artigo 35 determina que “[...] os membros acordam outorgar a proteção às topografias de circuitos integrados (denominados topografias), em conformidade com os artigos. 2º a 7º (salvo o § 3º do art. 6º)”. art. 13 e § 3º do art. 16 desta norma, de acordo com os apontamentos de Basso (2000).

O TRIPS impõe aos países signatários aplicar as disposições do Tratado de Washington, independentemente da adesão e ratificação dos Estados ao referido documento.

No entanto, de acordo com Basso (2000), essa obrigatoriedade é extremamente importante no que se refere ao princípio do tratamento nacional, que está na base da proteção dos circuitos integrados no Tratado de Washington, mas que, devido ao inexpressivo número de países que dele participam, acabou por não constituir um princípio geral sobre a matéria.

Os artigos 2º a 16 do TW estabelecem as obrigações substantivas sobre a matéria. O artigo 35 do TRIPS manda aplicar algumas dessas disposições, exceção feita ao § 3º do artigo 6º, para atender à reivindicação dos EUA quanto às causas e às condições para a outorga de licenças obrigatórias (BASSO, 2000).

O TRIPS, ainda, não determina as condições para proteção dos circuitos integrados, nem mesmo os define, bem como o TW apresenta tal definição. Aponta Basso (2000, p. 243/244) que topografia de circuitos integrados ou semicondutores são “portas lógicas”, cujos componentes básicos são os “diodos” e os “transistores”, semicondutores ativos dentro de um circuito eletrônico, componentes analógicos com dois estados elétricos.

Determina o TW que a proteção depende da combinação de dois critérios: originalidade e esforço intelectual e que a topografia não deve ser lugar comum entre os criadores e fabricantes de topografia de circuitos integrados no momento da sua criação (§ 3º (2), “a”). Ainda, não há qualquer vinculação da proteção dos circuitos integrados com os direitos de autor ou qualquer outro sistema específico.

O artigo 36 do TRIPS estabelece sem prejuízo do disposto do § 1º do artigo 37, que os membros considerarão ilícitos os seguintes atos, se realizados sem autorização do titular do direito: importar, vender ou distribuir por outro modo para fins comerciais uma topografia protegida, um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida ou um artigo que incorpore um circuito integrado desse tipo, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia. E essa proteção não se estende apenas ao esquema traçado e ao circuito integrado, mas ao produto que incorpora o circuito integrado que contenha um esquema de traçado ilicitamente reproduzido (BASSO, 2000).

O TRIPS aumenta o prazo de duração em relação ao TW de oito para dez. anos:

Art. 38 – duração da proteção

1. Nos membros que exigem o registro como condição de proteção: a duração da proteção de topografias não expirará antes de um prazo de dez. anos contados do depósito do pedido de registro ou da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo;
2. Os membros que não exigem registro como condição de proteção: as topografias serão protegidas por um prazo não inferior a dez. anos da data da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo;
3. Sem prejuízo dos §§ 1º e 2º, um membro pode dispor que a proteção terminará quinze anos após a criação da topografia. (BRASIL, 1994, art.38)

Portanto, conclui Basso (2000) que o TRIPS outorga proteção às topografias de circuitos integrados em conformidade com as principais normas substanciais do TW e adiciona obrigações mais complexas, impondo maiores riscos e responsabilidades aos importadores de circuitos integrados.

Objetivando justificar a criação de um novo marco regulatório a partir da execução das Diretrizes de Política Industrial Tecnológica e do Comércio Exterior, em 2002, e a concretização das metas do Programa Nacional de Microeletrônica, promulgasse no Brasil, a Medida Provisória n. 352 de 22 janeiro de 2007, que dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre à proteção de propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados no contexto do território brasileiro, estabelecendo um regime jurídico de proteção dos *layouts designs* de circuitos integrados por direitos de propriedade intelectual, estabelecidos no Acordo TRIPS (RODRIGUES JR.; POLIDO, 2007).

Os circuitos integrados são um conjunto organizado de interconexões, transistores e resistências, dispostos em camadas sobre uma peça de material semicondutor, que visam a realizar funções eletrônicas em equipamentos. Esses circuitos integrados, entre outras utilidades, são atualmente usados como memória ou processador de computador – os chamados “chips” (BARBOSA, 2003). Para o INPI, topografias de circuito integrado são imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado. Em outras palavras, é o desenho de um chip.

Expõe Barbosa (2003) que o sistema constitucional brasileiro passou a contemplar a proteção às criações industriais, mesmo que não sejam invenções patenteáveis, por regime que as submete aos limites impostos pelo interesse público e pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil.

O TRIPS inclui extensa seção prevendo a proteção dos circuitos integrados designados como “topografia”. Como resultado da adoção da Rodada do Uruguai, seria a incorporação do Tratado de Washington à legislação nacional se torna necessário a avaliação do quanto as novas regras seriam benéficas.

Segundo a Medida Provisória n. 352/07, o titular da topografia de circuito integrado deverá solicitar junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o registro de sua obra intelectual, para que possa obter a proteção legal. Com a aprovação desse registro, após o transcorrer de processo administrativo no INPI, o titular terá a proteção da respectiva topografia pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar do depósito de pedido do registro ou da primeira exploração, o que ocorrer primeiro.

A proteção legal é condicionada a originalidade da topografia, ou seja, (I) que resulte de esforço intelectual do seu criador e (II) que não seja comum ou vulgar para técnicos

especialistas em circuitos integrados. Nesse sentido, é admitida a proteção de topografia resultado da combinação de elementos e interconexões comuns, ou que incorpore, com a devida autorização, a topografia de terceiros, desde que original. Portanto, não será admitido o registro de qualquer topografia, mas apenas as que cumpram os requisitos legais de originalidade.

O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a terceiros sem o consentimento do titular:

- a) Reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado.
- b) Importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida.
- c) 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.

A Lei n. 11.484, de 31 de maio de 2007, dispõe em seu capítulo III sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. Segundo o INPI, a proteção prevista só se aplica à topografia que seja original, no sentido de que resulte do esforço intelectual do seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação. Uma topografia que resulte de uma combinação de elementos e interconexões comuns ou que incorpore, com a devida autorização, topografias

protegidas de terceiros somente será protegida se a combinação, considerada, for original.

A proteção não será conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção. A proteção da topografia de circuito integrado será concedida por 10 (dez) anos contados da data do depósito do pedido de registro no INPI ou da data da primeira exploração (o que tiver ocorrido primeiro).

A Instrução Normativa INPI n. 10, de 18 de março de 2013, regulamenta os procedimentos relativos ao depósito e ao processamento de pedidos de registro de topografia de circuito integrado no INPI.

No Quadro 8 estão apresentados os principais acordos internacionais relacionados à proteção das topografias de circuitos integrados.

Quadro 8 – Principais acordos internacionais vigentes relacionados a topografia de circuitos integrados

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|---|------|-----------|
| Tratado de Washington sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados | 1989 | OMPI |
| Acordos sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) | 1994 | OMC |

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capítulo

Esses foram os ativos que possuem na novidade seu principal requisito de proteção por propriedade intelectual. Passa-se a analisar os acordos internacionais que envolvem a distinguibilidade como requisito de proteção.

Distinguibilidade: história dos acordos internacionais, acordos internacionais vigentes e sua internalização no Brasil⁵⁵

Desde a Antiguidade os signos são utilizados para identificar e diferenciar a origem de bens, ou para indicar a propriedade de um produto, sua origem comercial ou geográfica. Verifica-se que, ao longo da história, tem havido avanço na construção e consolidação do uso desses signos no âmbito internacional. O que todos os signos utilizados têm em comum é uma capacidade de distinguir o bem sobre o qual eles repousam. Seja um produto, um serviço, um site da internet, o nome de uma empresa, todos guardam intrinsecamente este propósito. Neste item serão tratados os ativos intangíveis que tem como característica comum o elemento diferenciador da distinguibilidade, notadamente as indicações geográficas, as marcas e os nomes de domínio.

Indicações Geográficas

Afinal, por que surge a necessidade de proteger Indicações Geográficas (IG)? As (IGs) começam a ganhar notoriedade quando o nome, antes apenas utilizado para identificar a origem de um produto, passa a ser usurpado por terceiros que, visando se aproveitarem da reputação construída ao longo do tempo, usam do referido nome geográfico para identificar os produtos provenientes de outras localidades. É em face dessa usurpação que surgem as primeiras regras que buscam disciplinar o uso deste tipo de signo.

Embora haja outros indícios de regulamentações anteriores, uma das primeiras intervenções estatais registradas com foco na proteção de uma IG ocorreu em 1756, quando os

⁵⁵ Trechos desta seção foram extraídos da tese de Bruch (2011).

produtores do vinho do Porto, em Portugal, procuraram o então Primeiro-Ministro do Reino, Marquês de Pombal, em virtude da queda nas exportações do produto para a Inglaterra. O vinho do Porto havia adquirido uma grande notoriedade, o que fez com que outros vinhos passassem a se utilizar da denominação “do Porto”, ocasionando redução no preço dos negócios dos produtores portugueses e maculando a imagem daquele vinho. Em face disso, o Marquês de Pombal realizou determinados atos visando à proteção do vinho do Porto: agrupou os produtores na Companhia dos Vinhos do Porto e determinou a realização da delimitação da área de produção – não era possível proteger a origem do produto sem conhecer sua exata área de produção. Como também não era possível proteger um produto sem descrevê-lo com exatidão, foi ordenado o estudo deste para se definirem e fixarem as características do vinho do Porto e suas regras de produção. Por fim, o nome Porto para vinhos foi registrado legalmente, por decreto, criando-se, uma, entre as primeiras, Denominações de Origem Protegidas (MOREIRA, 1998).

Ainda hoje esses são os passos a serem seguidos para o reconhecimento estatal de uma indicação geográfica.

Nesta parte, primeiramente será realizado o percurso histórico dos acordos internacionais que as regularam e regulam atualmente. Após, será discutido como esses acordos internacionais influenciaram o direito brasileiro.

Percurso Histórico dos Acordos Internacionais

No início, os signos distintivos não eram propriamente protegidos e, em consequência, havia muitas falsificações. Alguns países, como a França, por exemplo, criaram legislações nacionais gerais para coibir o uso indevido. Mas o problema persistia

quando se tratava do comércio internacional, muito crescente em meados do século XIX.

Inicialmente, esses países buscaram fazer acordos bilaterais que protegessem reciprocamente suas IG. Mas esses acabaram por se mostrar muito frágeis, havendo dificuldades para serem cumpridos. As constantes guerras, especialmente as que ocorriam entre os Estados do continente europeu, não permitiam a manutenção desses acordos, nem mesmo, por vezes, o seu cumprimento. Todavia, inúmeros foram os acordos firmados que visavam desde a repressão às falsas indicações de procedência à proteção recíproca de determinados nomes já consagrados à época.

Os Estados produtores, especialmente de vinho, optaram, então, por organizar um tratado internacional, mas do qual os principais países consumidores também fizessem parte e se obrigassem mutuamente. Não era apenas a IG, mas também outros direitos de propriedade industrial que precisavam desta proteção internacional. E a troca de concessões entre os diversos países permitiu que isso se concretizasse por meio da celebração do tratado constitutivo da Convenção União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP), em 1883 por ato firmado em 20 de março de 1883, entre onze Estados – Brasil, Bélgica, Espanha, República Francesa, República da Guatemala, Itália, Países Baixos (Holanda), Portugal, República do Salvador, Sérvia e Suíça –, tendo sido ratificado, posteriormente, pelo Reino Unido, a Tunísia e a República do Equador. Por meio dessa convenção, estabeleceram-se pressupostos que deveriam ser respeitados por todas as partes contratantes. Em 1892, o escritório da União de Paris e o escritório da União de Berna (CUB) foram reunidos, criando-se o Bureau International Reunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI) com finalidade de gerir ambas as Uniões.

Posteriormente, a versão da CUP, de 1883, foi revista em Roma, em 1885; em Bruxelas, em 1900; em Washington, em 1911; em Haia, em 1925; em Londres, em 1934; em Lisboa, em 1958; em Estocolmo, em 1967. Em 27 de setembro de 1979, sofreu emendas e finalmente entrou em vigor em 2 de junho de 1984 (OMPI, 2018).

O objetivo inicial era coibir a falsa indicação de procedência. Mas a forma que restou definida na CUP permitia, por exemplo, o uso de “Champagne” da Califórnia, posto que, nesse caso, a verdadeira procedência estaria ressaltada. Assim, essa forma de proteção não se mostrou suficiente para países como a França, que buscaram, então, um Acordo adicional para obter uma proteção mais consistente contra o uso da falsa indicação de procedência. Atualmente a versão de 1967 da CUP conta com 195 Estados-partes⁵⁶, entre os quais o Brasil, que internalizou a integralidade desta versão por meio do Decreto n. 1263, de 10 de outubro de 1994 (OMPI, 2018).

É interessante verificar que na primeira versão da CUP, de 1886, havia apenas uma menção a este tema, em seu artigo 10, que determinava que:

As disposições do artigo precedente (sobre marcas) serão applicaveis a todo produto que tiver falsamente, como **indicação de procedência**, o nome de uma localidade determinada, quando esta indicação estiver junta a um nome commercial fictício ou alheio usado com intenção fraudulenta. (CUP, 1886, art. 10)

Em face disso é negociado o Acordo de Madri para a Repressão das Falsas Indicações de Procedência (Acordo de Madri), firmado em 14 de abril de 1891 e contando, também, com algumas revisões: Washington, em 1911; Haia, 1925; Londres,

⁵⁶ Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em: 29 dez. 2018.

1934; Lisboa, 1958; e com ato adicional de Estocolmo, em 1967. Sua última versão conta com 25 Estados-partes⁵⁷.

Também a esse tratado o Brasil aderiu originariamente, o ratificando em 3 de outubro de 1896, e o internalizando por meio da Lei n. 376, de 30 de julho de 1896 e do Decreto n. 2.380, de 20 de novembro de 1896. A versão original teve 36 Estados-partes aderentes. O Brasil ainda aderiu à revisão de Haia, de 1925, e o internalizou por meio do Decreto n. 19.056, de 31 de Dezembro de 1929, ao qual aderiram também 18 Estados-partes, sendo que esse tratado o Brasil nunca denunciou, mantendo a sua adesão (OMPI, 2018).

O objetivo do Acordo era garantir uma repressão mais efetiva contra o uso das falsas indicações de procedência, especialmente, para produtos vinícolas. No caso do vinho, não se admitiam exceções e, também, determinava-se que o produto não poderia ser considerado genérico nem adaptado a essa especificidade, como seria o caso de um vinho tipo “Champagne” (BRUCH, 2012). Todavia o número de adesões foi bem menor que o dos países que se filiaram à CUP. Posteriormente, ocorre a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Segunda (1939-1945), intercaladas pela quebra da bolsa de valores de Nova York, também conhecida como a Grande Depressão (1929). Após esses acontecimentos, as relações internacionais, a economia, as trocas comerciais, *etc.* demonstram que o mundo é outro.

Somente em 1958 um novo avanço se deu em termos de regulação das IG em nível internacional. A CUP se reuniu novamente, e os países tradicionalmente produtores buscaram uma nova forma de promover a proteção das IG. Tanto a CUP quanto a alteração no Acordo de Madri não avançaram suficientemente para uma proteção mais efetiva. Assim, firmou-

⁵⁷ Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/madrid/> Acesso em: 29 dez. 2018.

se o Acordo de Lisboa relativo à proteção das denominações de origem (Acordo de Lisboa) de 1958, o qual conta, até o momento, com 28 Estados-partes⁵⁸.

Esse prevê uma proteção positiva para as IG, na forma de denominações de origem, bem como um reconhecimento recíproco das IG já existentes pelos países signatários, mediante um registro internacional. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2018g)

Essa é a primeira vez que se define a denominação de origem como uma denominação geográfica de um país, uma região ou uma localidade, que serve para designar um produto dele originário, cujas qualidades ou características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e os fatores humanos, conforme está previsto em seu artigo 2º. Também prevê a proibição do uso de qualquer IG, mesmo que acompanhado da verdadeira origem, condena o emprego de termos retificativos, como “tipo” ou “gênero”, e determina que uma IG não pode se tornar genérica. Assim, com todas essas regras, poucos países aderiram a esse Acordo, o qual acabou por ter uma aplicação muito reduzida. O Brasil não o assinou originariamente e não é signatário do mesmo atualmente.

Importante ressaltar que em 2015 foi adotado o Ato de Genebra do Acordo de Lisboa foi adotado pela “Conferência Diplomática para a Adoção de um Novo Ato do Acordo de Lisboa para a Proteção de Denominações de Origem e seu Registro Internacional”, que ocorreu em Genebra de 11 a 21 de maio de 2015. A lei estabelece um sistema internacional de registro e proteção para ambas as denominações de origem e indicações geográficas⁵⁹. Certamente a inclusão das indicações

⁵⁸ Disponível em: <https://www.wipo.int/lisbon/en/>. Acesso em: 29 dez. 2018.

⁵⁹ Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_lisbon_flyer.pdf. Acesso em: 29 dez. 2018.

geográficas foi um avanço, mas não repercutiu a ponto de aumentar significativamente o número de novos aderentes. O Brasil também não é signatário deste Ato. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2015).

Esses acordos propiciaram que, já em sua última versão, de 1967, a CUP trouxesse explícita às indicações de procedência e às denominações de origem em seu artigo 1º, embora a ênfase da proteção continue a ser no aspecto de repressão às falsas indicações, conforme consta no seu artigo 10:

[...] 2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. (CUP, 1967, art. 1º)

[...]

1) As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante. (CUP, 1967, art. 10)

Dessa forma, no seu artigo 10, a repressão às falsas indicações de procedência fica mais objetiva, sem condicionar que esteja associado a um nome comercial, como constava na versão inicial.

A partir da Reunião de Estocolmo de 1967, com a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), todos esses acordos passaram a ser administrados por esta organização internacional. Para participar da OMPI, os Estados não eram obrigados a assinar todos os tratados que ela administrava. Muitos países aderiram apenas à CUP e à CUB, pois não havia a obrigatoriedade de aceitar o pacote fechado de tratados, como há, hoje, para se participar da Organização Mundial do Comércio (OMC). Todavia, se essa era uma das vantagens, um dos problemas

da OMPI é que ela não possuía um sistema que permitisse que um Estado fosse obrigado a cumprir um tratado ou pudesse ser punido por não cumpri-lo (BRUCH, 2013).

Nesse mesmo período pós-guerra, precisamente em 1947, também é firmado outro tratado relacionado ao comércio: o Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, também conhecido como GATT. Esse evoluiu em um período de grande prosperidade econômica, conhecido como “anos de ouro”, que seguiu até o final da década de 1970. Mas, mesmo já havendo algumas breves disposições sobre proteção de marcas e repressão às falsas indicações de procedência no artigo IX do GATT, os países desenvolvidos ainda buscavam uma maior regulação deste tema relacionado ao comércio (BRUCH, 2011).

É nesse contexto que os países propõem a inclusão no GATT da discussão sobre a proteção da propriedade intelectual, o que se concretiza, definitivamente, com a criação da OMC, em 1994. No âmbito dessa organização, além de tratados relacionados com tarifas e comércio, negocia-se e aprova-se o Acordo sobre aspectos relativos aos direitos de propriedade intelectual concernentes ao comércio (TRIPS). Obrigatório para todos os membros da OMC – que até o presente momento conta com 164 Membros (WTO, 2018) –, abarca o previsto pela CUP e estabelece, entre outras regras, a proteção obrigatória das IG. Deve ficar claro que o TRIPS é um Acordo que prevê um nível mínimo do que os seus Membros devem proteger ou garantir, podendo cada um estabelecer formas mais elevadas de proteção, desde que não se constituam em um obstáculo ao comércio.

Concomitantemente a esses avanços internacionais, alguns Estados criaram e aprimoraram suas legislações internas. Alguns buscaram uma proteção positiva, definindo as IG, estabelecendo regras para proteção, registro e reconhecimento, criando,

objetivamente, um direito “sobre o uso” e “ao uso” do signo⁶⁰. Trata-se de um direito voltado ao produtor, para que ele possa impedir que outros utilizem indevidamente a IG. Esse foi o caso, por exemplo, da França, da Espanha, da Itália e de Portugal. Outros Estados optaram por uma proteção negativa, voltada à repressão às falsas indicações de procedência e à proteção do consumidor, buscando evitar que esse fosse induzido em erro, bem como coibindo a concorrência desleal. Assim procederam, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, a Austrália, os Estados Unidos da América (EUA) e o Brasil (BRUCH, 2011).

Também nesse período, alguns acordos bilaterais foram sendo firmados, especialmente, entre países que defendiam a proteção positiva, tais como entre França e Espanha e entre França e Portugal, mas também entre países com posições diversas, como França e Alemanha. Certamente, a situação política (fim da guerra) facilitou o encaminhamento das negociações para a efetivação de alguns desses acordos que tratavam, principalmente, do reconhecimento mútuo de expressões tradicionais e IG protegidas, notadamente os acordos de pós-guerra firmados com a Alemanha (PLAISANT, 1949).

Concomitantemente a isso, firmaram-se diversos acordos regionais. Primeiramente, houve a criação da Comunidade Europeia (CE); depois, nasceram a Comunidade Andina de Nações (CAN), o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o Tratado de Livre Comércio de América do Norte (NAFTA), etc. Nesses acordos, alguns de forma mais expressa e proativa, como a CE e a CAN, outros como resultados de outras negociações multilaterais, como o Nafta e o Mercosul, estabeleceram-se padrões que, com os acordos bilaterais, foram construindo um

⁶⁰ Sobre a discussão do direito de uso e do direito ao uso, ver Audier (2008), Audier (2004) Castell (1985), Dehaut e Plasseraud (1989) e Agostini (2009).

suporte para se chegar a consensos mais próximos no âmbito multilateral.

No âmbito do Mercosul⁶¹, com a assinatura do TRIPS, já mencionada, faz-se necessária a tratativa dos direitos de propriedade intelectual no âmbito do Mercosul. Nesse sentido, é firmado, em Assunção, em 5 de agosto de 1995, o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de Marcas, Indicações de Procedência (IP) e Denominações de Origem (DO) (MERCOSUL/CMC/DEC. n. 8/95). No tema específico que envolve as indicações geográficas, regulamentadas pelos artigos 22 e seguintes do TRIPS, o Protocolo de Harmonização do Mercosul, em seu artigo 19,⁶² limita-se a definir os conceitos das espécies, IP e DO, que fariam parte do gênero indicação geográfica, comprometendo-se os Estados-partes a protegê-las, reciprocamente, sem, no entanto, especificar como isso deveria ser implementado. Ademais, o artigo 20 dispõe que as IP e DO previstas nesse protocolo não poderiam ser registradas como marcas⁶³. Atualmente, há

⁶¹ Em 1991 aconteceu a assinatura do Tratado de Assunção, de 1991, entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, o qual tem por finalidade a constituição de um Mercado Comum, denominado Mercosul. Esse é complementado pelo Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul, também denominado de Protocolo de Ouro Preto, de 1994.

⁶² “Artigo 19 – Obrigação de Proteção e Definições: 1) Os Estados-partes comprometem-se a proteger reciprocamente suas indicações de procedência e suas denominações de origem. 2) Considera-se **indicação de procedência** o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que seja conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. 3) Considera-se **denominação de origem** o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produtos ou serviços cujas qualidades ou características devam-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico,” incluídos fatores naturais ou humanos. Disponível em: <http://www.mercosur.int>. Acesso em: 29 dez. 2018.

⁶³ “Artigo 20 - Proibição de Registro como Marca: As indicações de procedência e as denominações de origem previstas nos incisos 2 e 3 acima não serão registradas como marcas.” Disponível em: <http://www.mercosur.int>. Acesso em: 29 dez. 2018.

tratativas para se estabelecer efetivamente um registro regional de indicações geográficas no âmbito do Mercosul.

Também, no âmbito do Mercosul, é firmado o Regulamento Vitivinícola, por meio da Resolução n. 46, subscrita em 21 de julho de 1996, pelo Grupo Mercado Comum (GMC). Esta é modificada pela Resolução n. 103/96 do GMC e pela Resolução n. 12/02 do GMC⁶⁴. Essa Resolução dispõe, em seu Capítulo VII, sobre Denominações de Origem Reconhecidas (DOR) e Indicações Geográficas Reconhecidas (IGR). O problema que se encontra é a discrepância entre a nomenclatura utilizada no Protocolo de Harmonização (DO e IP) e a dessa Resolução (DOR e IGR). (MERCADO COMUM DO SUL, 1996). Verifica-se que a definição do Regulamento Vitivinícola é mais rigorosa e aproxima-se muito da regulamentação da CE. Já o Protocolo de Harmonização tem uma definição mais simples, e é essa que se encontra na atual Lei de Propriedade Industrial do Brasil, n. 9.279/1996. De qualquer forma, esses dispositivos não estão em contradição com o TRIPS, apenas estipulam requisitos a mais, especificamente, no caso de produtos vitivinícolas, por um lado, e trazem nomenclaturas diferentes, por outro.

A regulação atual e sua internalização no Brasil são tratadas em item próprio, na sequência.

Regulação das Indicações Geográficas no Direito Brasileiro

Com a adesão à OMC e ao TRIPS, consequentemente, por meio do Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994, as disposições previstas nesse acordo passam a vigorar no Brasil. Para colocar em prática sua adesão, o Brasil promulga a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Essa define como se dá a proteção dos direitos de propriedade industrial e, especialmente,

⁶⁴ Disponível em: <http://www.mercosur.int>. Acesso em: 29 dez. 2018.

em seus artigos 176 a 182, regulamenta as IG no Brasil. Deve-se ressaltar que havia proteção à IG no Brasil, anteriormente a 1996 (BRUCH e COPETTI, 2010); todavia tal proteção ocorria conforme previsto na CUP e no Acordo de Madri, combatendo as falsas indicações de procedência. A partir de 1996, tem-se uma proteção positiva desses direitos. Contudo, a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), em seu artigo 176, ao definir as indicações geográficas por meio da explicitação de suas duas espécies, o faz mediante uma junção da definição constante no Protocolo de Harmonização do Mercosul, e trazendo a tradição (e inclusive o nome) já constante na CUP. Assim, o resultado é o que segue:

- a) **indicação de procedência (IP)** – indica *o nome geográfico* que tenha se *tornado conhecido* pela produção ou fabricação de determinado *produto*, ou prestação de determinado serviço; e,
- b) **denominação de origem (DO)** – indica *o nome geográfico* do local que designa *produto*, ou *serviço*, cujas *qualidades* ou *características* se devam *exclusiva* ou *essencialmente ao meio geográfico*, *incluídos os fatores naturais e humanos*.

Observa-se que a lei não define o gênero IG em si. Apenas determina as suas espécies: IP e DO. Entretanto, pode-se compreender que a IG indica o nome geográfico que tenha uma relação com um produto (ou serviço) específico, e há notoriedade agregada a esse, em face das suas características ou qualidades decorrentes dos fatores naturais e humanos relacionados com aquela origem geográfica.

O legislador brasileiro não internalizou, de forma literal, a definição de IG contida no TRIPS. Este utilizou a definição contida no Protocolo de Harmonização do Mercosul para tanto, conforme citado anteriormente.

Com relação à definição apresentada pelo TRIPS, por um lado, restringiu-se em determinados aspectos, como no caso do uso de um nome geográfico, tendo em vista que o TRIPS permite o uso de qualquer nome, desde que esse nome lembre uma localização geográfica. Um exemplo de um nome não geográfico, mas que é reconhecido como tal por se identificar com uma região é a IG para vinho espumante denominada *Cava*, espumante este elaborado pelo método tradicional em determinada região da Espanha.

Por outro lado, a LPI expandiu o TRIPS, notadamente, ao estender a proteção de uma IG também para os *serviços* (CERDAN; BRUCH; SILVA, 2010). De maneira geral, não é comum, especialmente na Europa, a proteção de “serviços geográficos”, mas trata-se de uma oportunidade a ser explorada, embora apenas uma IG tenha sido concedida para serviços, até este momento, no Brasil, que a IP Porto Digital, reconhecida sob n. IG201103, em 11 de dezembro de 2012 (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018).

Vale ressaltar que o TRIPS apenas estabelece patamares mínimos, que podem ser mais restritivos ou abrangentes, segundo a intenção de cada país ao internalizá-lo.

Compreendidas as principais diferenças entre a definição de IG prescrita pelo TRIPS e pela Lei n. 9.279/1996, cumpre analisar como as previsões da CUP, do Protocolo de Harmonização, do Acordo de Madrid e o TRIPS refletem atualmente no direito Brasileiro.

Importante ressaltar que a LPI, traz poucos dispositivos relacionados às IG e nem todos os aspectos tratados pelo TRIPS estão presentes nesta. Para regular a forma de registro e também regulamentar complementarmente as disposições do TRIPS, o INPI que é legalmente responsável por estabelecer normas para

registro, conforme o artigo 182, parágrafo único, tem estabelecido uma série de atos administrativos.

A primeira a regular isso no Brasil foi o Ato Normativo INPI n. 143, de 31 de agosto de 1998⁶⁵, o qual foi substituído pela Resolução INPI 075, de 28 de novembro de 2000⁶⁶. Este segundo, que vigeu até 2013, estabeleceu as bases para o desenvolvimento das IG no Brasil. Foi revogado pela Instrução Normativa INPI n. 25, de 21 de agosto de 2013⁶⁷, que esclareceu diversos pontos não previstos no ato anterior. Por fim, essa Instrução Normativa foi revogada recentemente pela Instrução Normativa n. 95, de 28 de dezembro de 2018, que ampliou os esclarecimentos sobre o que pode ou não ser registrado – internalizando diretamente vários pontos previstos no TRIPS, bem como detalhou os requisitos para registro de uma IP ou DO, e previu, pela primeira vez, a possibilidade de alterar alguns pontos das IG já reconhecidas no Brasil, o que é um significativo avanço.

A CUP, o Protocolo de Harmonização, e o Acordo de Madrid basicamente trazem a figura da indicação de procedência, e mais ao final da denominação de origem, que tem sua inspiração no Acordo de Lisboa, além de focarem sobremaneira na repressão ao uso das falsas indicações de procedência. Já o TRIPS e a LPI apresentam ainda alguns dispositivos adicionais, que devem ser analisados.

O TRIPS apresenta em sua Seção 3, a regulação das indicações geográficas. Esta se encontra dividida no artigo 22, que trata da definição das IG em geral, no artigo 23, que aborda a proteção adicional às indicações geográficas para vinhos e

⁶⁵ Disponível em: http://www.ufrgs.br/sedetec-intranet/pagina/citt/download/indicacoes/an_inpi_143.pdf. Acesso em: 30 dez. 2018.

⁶⁶ Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br070pt.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2018.

⁶⁷ Disponível em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/in_25_21_de_agosto_de_2013.pdf. Acesso em: 30 dez. 2018.

destilados, e no artigo 24, que trata das exceções e das negociações internacionais.

No artigo 22, é trazida a definição já debatida, no item 1, bem como é estabelecido no item 2 como obrigatório que os Membros do TRIPS estabelecem internamente meios legais para que as partes interessadas possam impedir o uso indevido da IG⁶⁸. No seu item 3⁶⁹ e 4⁷⁰ trata da obrigatoriedade de estabelecer meios para que seja possível invalidar o registro de uma marca que contenha ou consista em uma IG, se este uso puder induzir o público em erro quando ao verdadeiro lugar de origem.

Esses dispositivos foram contemplados, no direito brasileiro, pela LPI no artigo 124, que estabelece como não registráveis como marca:

IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. (BRASIL, 1996, art. 124)

⁶⁸ 2. Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir: a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto; b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido do disposto no artigo 10bis da Convenção de Paris(1967).

⁶⁹ 3. Um Membro recusará ou invalidará, ex officio, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem.

⁷⁰ 4. As disposições dos parágrafos 1, 2 e 3 serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora literalmente verdadeira no que se refere ao território, região ou localidade da qual o produto se origina, dê ao público a falsa idéia de que esses bens se originam em outro território.

Além disso, os artigos 192, 193 e 194, da LPI, que tratam dos crimes relacionados à IG, também complementam esta obrigatoriedade.

Já o artigo 23 do TRIPS, item 1, estabelece uma proteção adicional às IG de vinhos e destilados, ao determinar que cada membro estabeleça que não poderá ser utilizado inclusive elementos retificadores, como “tipo”, o que é permitido para os outros produtos. A título de exemplo, atualmente é possível utilizar em uma embalagem de queijo a expressão “tipo” roquefort, por exemplo. Isso não é possível para vinhos e destilados. No item 2 também se determina que não possam ser registradas marcas para vinhos e destilados que incluam uma IG, independentemente de isso induzir o público a erro sobre a origem do produto. Estas proibições não estão expressamente internalizadas na legislação brasileira.

Estabelece o item 3, do artigo 23 do TRIPS, a possibilidade de se reconhecer IG homônimas para vinhos. Isso não estava previsto na legislação brasileira até a publicação da já referida Instrução Normativa INPI n. 95/2018, que agora regula esta possibilidade, e a estende a todas as IG.

Por fim, o item 4 do artigo 23 do TRIPS estabelece que os Membros negociarão estabelecer um sistema multilateral de notificação e registro para IG de vinhos. Contudo, isso não foi implementado até a presente data. No caso do Brasil, apenas se considera uma IG como reconhecida quando esta efetivamente for reconhecida pelo INPI, aplicando-se os dispositivos já citados apenas nestes casos. Para IG que sejam reconhecidas no país de origem mas que não tenham solicitado o seu reconhecimento no Brasil, a proteção que pode ser aplicada é a referente ao disposto na CUP, que trata da repressão às falsas indicações de procedência. É o caso, por exemplo, de um processo judicial que tem questionado a concessão de uma marca denominada

Bordeaux para buffets do Brasil. Bordeaux não é uma IG cujo reconhecimento foi solicitado no Brasil e em princípio não haveria proibição legal para o seu uso⁷¹.

Por fim, o artigo 24, além de prever que os Membros acordam em estabelecer negociações com o objetivo de aumentar a proteção das IG de vinho e destilados – o que ainda não aconteceu, também estabelece as exceções à proteção de IG.

No item 4 do artigo 24 do TRIPS, está prevista o que se denomina “clausula do avó” que permite que um membro não impeça o uso de uma IG reconhecia por outro Membro e que venha a ser protegida, se esta já era utilizada no território do Membro “[...] por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou, (b) de boa fé, antes dessa data”. Esse é o caso, por exemplo, de Champagne que, embora reconhecido pelo INPI, já era utilizado por uma vinícola brasileira e, portanto, pode continuar a ser utilizado por esta, sem que a IG seja questionada (BRUCH, 2012).

Além disso, o item 5 do artigo 24 do TRIPS, estabelece que nenhum dispositivo posterior pode prejudicar o registro de uma marca, nem seu direito a uso, com base no fato de que esta seria similar ou idêntica a uma IG, quando essa marca foi solicitada de boa-fé ou os direitos sobre ela tenham sido adquiridos de boa-fé antes do TRIPS ou antes que a IG tenha sido protegida em seu país de origem. Isso garante, por exemplo, que uma marca já registrada no Brasil continue o sendo, mesmo que uma IG venha a ser reconhecida com nome similar ou idêntico. É o caso, por exemplo, de Salinas, cuja marca foi registrada sob n. 816669589 no INPI, em 29/06/1993, ou seja, anteriormente ao reconhecimento da IG Região de Salinas, sob n. IG200908, em 16/10/2012. A marca não poderá impedir o reconhecimento da IG, mas este reconhecimento também não impede que esta marca continue a

⁷¹ Ver REsp 1165655-SP e Bruch e Kretschmann (2014).

ser utilizada enquanto o registro continuar vigente. Contudo, não há nada na legislação brasileira que explicita isso.

O item 6 do artigo 24 do TRIPS estabelece também a possibilidade de não se permitir o reconhecimento como IG de um nome que tenha se tornado de uso comum. Esta previsão foi recepcionada pelo artigo 180 da LPI, que estabelece que “[...] quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”. Esta previsão é complementada pelo disposto no artigo 181 da LPI, que esclarece que “[...] o nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência”.

Ainda o referido item 6 prevê que o Membro não está obrigado a reconhecer como IG um nome que seja igual ao nome habitual de uma variedade de uva existente no território deste Membro na entrada em vigor do TRIPS. Esse é o caso da variedade Prosecco, utilizada para produção de espumantes, cujo uso remonta à década de 1970 no Brasil. Em 2008 a União Europeia reconheceu internamente esta como uma DO e apresentou um pedido para o seu reconhecimento no Brasil (BRUCH, 2015). Atualmente, o referido pedido encontra-se sobrestado no INPI. Por outro lado, na Instrução Normativa INPI n. 95/2018, finalmente vem a prever essa exceção do TRIPS, referendando tal impossibilidade.

O item 8 do artigo 24 do TRIPS ainda prevê que nada poderá impedir que uma pessoa utilize, “[...] em operações comerciais, seu nome ou o de seu predecessor no negócio, exceto quando esse nome for utilizado de maneira que induza o público a erro”. Essa previsão não está expressa na legislação brasileira.

Por fim, o item 9 do artigo 24 do TRIPS estabelece que não há “[...] obrigação de proteger indicações geográficas que não

estejam protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu país de origem”. Esse item também foi regulado pela Instrução Normativa INPI n. 95/2018.

A LPI ainda prevê, em seu artigo 182, que “[...] o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade”.

No Quadro 10 são apresentados os principais acordos internacionais relacionados à proteção das indicações geográficas.

Quadro 10 – Principais acordos internacionais vigentes relacionados a indicações geográficas

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|--|------|----------------|
| Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP) | 1883 | BIRPI/ OMPI |
| Acordo de Madri para a Repressão das Falsas Indicações de Procedência | 1891 | BIRPI/ OMPI |
| Acordo de Lisboa relativo à proteção das denominações de origem | 1958 | BIRPI/ OMPI |
| Acordos sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) | 1994 | OMC |
| Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de Marcas, Indicações de Procedência (IP) e Denominações de Origem (DO) (MERCOSUL/CMC/DEC. n. 8/95). | 1995 | Mercosul |
| Ato de Genebra do Acordo de Lisboa | 2015 | OMPI |

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capítulo

Passa-se agora para a análise dos acordos internacionais de marcas, que também têm na distinguibilidade seu principal requisito de proteção por propriedade intelectual.

Marcas

Os artesãos livres usavam símbolos que distinguiam seus produtos, bem como segredos de manufatura e produção de determinados objetos que eram preservados no seio das famílias durante gerações. Isso pode ser encontrado na cultura das mais diversas civilizações da Antiguidade.

Verifica-se, já nesse período, a presença de algumas funções para tais signos: identificar o produto para os distribuidores e consumidores e servir-lhes de referência para a comparação com mercadorias concorrentes. O que diferencia os signos antigos dos contemporâneos é que eles, hoje, na visão de Carvalho (2009), deixaram de constituir certificação de origem e de qualidade, passando apenas à função de distinguir produtos entre si. Talvez o adequado seja dizer que houve uma partição entre as funções: hoje há signos que designam origem, signos que designam qualidade e também signos que deixaram de fazer isso ao se associarem a nomes ou a figuras arbitrárias – as marcas de produtos e serviços.

Grecia e Roma são pródigas no uso de signos. Durante a Idade Média, contudo, é que se desenvolveram os alicerces do uso de marcas coletivas, com caráter certificativo, e também posteriormente marcas de fábrica e comércio. Todavia, o desenvolvimento da proteção destes signos teve caminho diverso nos países de *civil law* e nos países de *common law*⁷². Contudo, um ponto em comum, evidenciava-se: a migração progressiva para a possibilidade e posterior obrigatoriedade do registro dos signos distintivos, a fim de assegurar a garantia de sua proteção.

⁷² Sobre esta evolução, ver Bruch (2011).

E é em face dessa migração, da expansão da proteção destes signos para todos os países da Europa e para a América, que se verificar a necessidade de estabelecer bases internacionais para essas proteções.

A Proteção das Marcas nos Acordos Internacionais

Primeiramente, os Estados buscaram firmar acordos bilaterais (LADAS, 1930), geralmente, denominados de tratados “de amizade, de comércio e de navegação”, buscando um respeito entre as partes relacionado às práticas comerciais em geral. Esses acordos, em regra, também envolviam o combate à contrafação, à concorrência desleal e, especialmente para os Estados cujas regiões já eram conhecidas, a busca da proibição recíproca do uso inadequado desses nomes. Todavia, acordos duramente negociados, por vezes, eram rompidos em face de disputas entre os Estados, guerras, desentendimentos políticos, mudança de poder interno, entre tantos outros inconvenientes e caprichos advindos da relação entre Estados absolutistas e seus monarcas (LADAS, 1930). Como se pode observar, esses entendimentos eram, efetivamente, tratativas frágeis.

Concomitante a esse movimento, e na forma de uma iniciativa plúrima, surgiram as Convenções Pan-Americanas, que foram uma espécie de acordos regionais com a finalidade de regular as relações comerciais entre os Estados de todo o continente americano. Entre os temas tratados e acordados, estavam os direitos de propriedade intelectual. Todavia, esta iniciativa não teve o êxito esperado, pois essas Convenções foram negociadas entre Estados de poder econômico e político, bastante diferenciados e com objetivos díspares, o que resultou em seu fracasso. Na prática, nenhuma delas, efetivamente, entrou em vigor (LADAS, 1930).

Assim, a contemplação de um acordo plurilateral, que pudesse obrigar um determinado número de Estados – que fossem centrais no comércio internacional e equivalentes em poder político e econômico – apresentou-se como uma das formas mais apropriadas de se regular a situação de insegurança já apresentada⁷³. A busca por esse acordo plurilateral é, portanto, o resultado da constatação de que os diversos e inúmeros acordos bilaterais não resultavam na construção de uma efetiva proteção internacional (LADAS, 1930).

Em virtude disso, depois de um congresso ocorrido em Viena, no ano de 1873 (PELLETIER; VIDAL-NAQUET, 1902), durante a Exposição Universal realizada naquela cidade, iniciou-se o concerto para criar uma União de Estados em torno do tema comum que mais tocava os participantes de tais exposições: a proteção da propriedade industrial, especialmente, no tocante às falsificações e contrafações (PLAISANT, 1949). Se, para alguns Estados, o maior incômodo era causado pelo não respeito à titularidade das patentes de invenções, para outros, a luta consistia em pleitear o respeito ao uso dos nomes geográficos. Nesse propósito, entrevia-se que uma união multilateral, atendendo, reciprocamente, às demandas complementares, poderia ser mais eficaz que os acordos bilaterais que vinham sendo firmados (MICHELET, 1911).

Com estes objetivos, foi criada a referida União, denominada *Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial* (CUP), por ato firmado em 20 de março de 1883, entre onze Estados – Brasil, Bélgica, Espanha, República Francesa, República da Guatemala, Itália, Países Baixos (Holanda), Portugal,

⁷³ Acordos plurilaterais já vinham sendo ensaiados desde a Paz de Vestfália, em 1648, que não trata, necessariamente, de um acordo plurilateral, mas de uma série de acordos concatenados com finalidades próximas e que firmaram princípios comuns, como as concepções de soberania e Estado. Isso se repete em 1815, no Congresso de Viena. Ver Accioly, Silva e Casella (2009).

República do Salvador, Sérvia e Suíça – tendo sido ratificado, posteriormente, pelo Reino Unido, a Tunísia e a República do Equador.

Por meio dessa convenção, estabeleceram-se pressupostos que deveriam ser respeitados por todas as partes contratantes. Em 1892, o escritório da União de Paris e o escritório da União de Berna (CUB) foram reunidos, criando-se o Bureau International Reunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI) com finalidade de gerir ambas as Uniões.

Posteriormente, a versão da CUP, de 1883, foi revista em Roma, em 1885; em Bruxelas, em 1900; em Washington, em 1911; em Haia, em 1925; em Londres, em 1934; em Lisboa, em 1958; em Estocolmo, em 1967. Em sua última versão, em Estocolmo, foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), tendo em vista que, após a Segunda Guerra Mundial, mostrou-se importante a reestruturação do BIRPI para atender às novas necessidades e transformações ocorridas na ordem mundial. No âmbito da WIPO, além da Convenção União de Paris e da Convenção União de Berna, também foram acrescentadas à sua competência a administração de tratados e convenções que abrangem outros ramos, algumas vezes, relacionados com propriedade intelectual, tais como circuitos integrados, nomes de domínio, direitos conexos aos direitos autorais, etc. Interessa particularmente apresentar os acordos geridos por esta que tratam da proteção marcária, os quais serão apresentados na sequência.

Um dos grandes entraves ao aprofundamento de seus acordos afirma Thorstensen (2001) que se deve, em parte, à falta de poder coercitivo para determinar a aplicação de medidas sancionatórias em face do descumprimento de dispositivos de quaisquer dos tratados por ela geridos, nem havendo em sua atuação mecanismos que pudessem garantir *standards* mínimos de proteção à propriedade intelectual nos Estados signatários,

determinado grupo de Estados passou a procurar alternativas para essas fragilidades.

A opção que se mostrou mais interessante foi a inclusão da discussão da proteção aos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, em inglês), na Declaração Ministerial de 1986. Essa declaração deu início à Rodada Uruguai na qual, entre outros objetivos, encontrava-se a formação de um órgão com objetivo de estabelecer soluções de controvérsias que viessem a surgir entre seus Estados-membros, o que viria atender os anseios daqueles que se encontravam descontentes com as possibilidades de atuação da OMPI.

Após oito anos de discussão, a Rodada Uruguai resultou na criação da OMC. Entre os acordos que compõem esta organização, encontra-se o Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS), que forma o Anexo 1.C do Acordo Constitutivo da OMC. Destaca-se que a adesão à OMC tem uma particularidade, que implica a aceitação de todos os acordos obrigatórios,⁷⁴ não podendo o Estado apenas aderir àqueles que lhe convierem. Assim, para poder participar dos acordos que hoje regem o comércio internacional, todos os

⁷⁴ A maioria dos acordos da OMC são resultado das negociações da Rodada Uruguai de 1986 a 1994, assinados na Reunião Ministerial de Marrakesh, em abril de 1994. No total, são em torno de sessenta acordos e decisões. Mas, desses, seis acordos são considerados como fundamentais da OMC e são obrigatórios a todos os Estados-membros bem como a futuros aderentes. Trata-se do **Acordo Geral**, que é o acordo que estabelece a OMC, os três acordos que cobrem cada uma das três áreas fundamentais da OMC, ou seja, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT, em inglês) que trata dos bens e mercadorias, o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (AGCS) e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), além do **sistema de solução de controvérsias** e dos **exames das políticas comerciais dos governos** dos Estados-membros. Outrossim, há acordos e anexos para setores específicos, como vestuário. Informações disponíveis em: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm. Acesso em: 10 jun. 2009.

Estados foram compelidos a aderir ao TRIPS e ao Sistema de Solução de Controvérsias (SSC). Esse acordo entrou em vigor, para a grande maioria dos Estados, a partir de 1995, havendo a possibilidade dos considerados Países em desenvolvimento Membros e os Países de Menor Desenvolvimento Relativo Membros de postergarem a implementação deste. Ressalta-se que a adesão ao TRIPS, conforme dispõe o seu artigo 2, item 1, determina que “os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967)”. Assim, a partir daquela data (1994), todos os aderentes ao TRIPS também se comprometem a respeitar os citados artigos da CUP. Esta disposição obrigou a países, entre os quais o Brasil, a aderirem plenamente à versão de 1967 da CUP, firmada em Estocolmo, o que estes não haviam feito até então, posto que a OMPI e inclusive a CUP não condicionava a participação dos países à aceitação integral dos acordos.

Assim, a partir da entrada em vigor do TRIPS um novo *standard* mínimo é estabelecido para a proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional. Todavia, interessa ainda conhecer quais acordos atualmente a OMPI gere e que estão diretamente relacionados à proteção de marcas, para depois se adentrar nas disposições específicas estabelecidas no TRIPS.

Atualmente, a OMPI administra 26 acordos, que podem ser classificados em acordos relativos à Proteção à propriedade intelectual, acordos referentes a Sistemas globais de proteção e Acordos de classificação.

Primeiramente deve-se ressaltar a CUP, que passou por inúmeras revisões, encontrando-se vigente, atualmente, a versão de 1967, que foi integralmente internalizada no Brasil apenas por meio do Decreto n. 1.263, de 10 de outubro de 1994. A partir desta, no âmbito marcário, podem ser identificados os seguintes acordos referentes à proteção da propriedade intelectual.

O Tratado de Nairobi sobre a proteção do símbolo olímpico, firmado em 1981 e em vigor desde 1982, determina, segundo a OMPI (1981), que todos os Estados signatários do Tratado de Nairobi estão sob a obrigação de proteger o símbolo olímpico – cinco anéis entrelaçados – contra o uso para fins comerciais (em propagandas, em mercadorias, como marca, etc.) sem a autorização do Comitê Olímpico Internacional (tradução livre)⁷⁵.

Atualmente, o tratado conta com 52 Estados-partes, entre os quais o Brasil, que o firmou em 1982 e o internalizou por meio do Decreto n. 90.129, de 30 de agosto de 1984.

O Tratado Lei de Marcas, denominado Trademark Law Treaty (TLT), constitui-se em um tratado do tipo lei quadro, foi firmado em 28 de outubro de 1994 e entrou em vigor em 1996, sendo que ele objetiva padronizar e agilizar as procedimentos de registro de marcas. Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (1994), isso é conseguido através da simplificação e harmonização de certas características desses procedimentos, tornando assim as aplicações de marcas e a administração de registros de marcas em várias jurisdições menos complexas e mais previsíveis. (tradução livre)⁷⁶

A maior parte das suas disposições se refere ao procedimento perante os escritórios nacionais de registro de marcas, o qual é dividido em três fases: pedido de registro, mudanças após o registro e renovação do registro. As regras buscam clareza com

⁷⁵ *All States party to the Nairobi Treaty are under the obligation to protect the Olympic symbol – five interlaced rings – against use for commercial purposes (in advertisements, on goods, as a mark, etc.) without the authorization of the International Olympic Committee.* Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/nairobi/> Acesso em: 29 dez. 2018.

⁷⁶ *This is achieved through the simplification and harmonization of certain features of those procedures, thus making trademark applications and the administration of trademark registrations in multiple jurisdictions less complex and more predictable.* Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/> Acesso em: 29 dez. 2018.

relação aos requisitos para se realizar um pedido de registro e suas respectivas alterações ou renovação. Um dos pontos fundamentais do tratado é a não permissão de se exigir atestado, notariação, autenticação, legalização ou certificação de qualquer assinatura, exceto no caso da entrega de um registro. Este conta atualmente com 54 Estados-partes, sendo que o Brasil não é seu signatário (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 1994).

O Tratado de Cingapura sobre Lei de Marcas, denominado em inglês *Singapore Treaty on the Law of Trademarks*, foi firmado em 2006 e entrou em vigor em 2009. Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (2006),

[...] o objetivo do Tratado de Cingapura é criar um marco internacional moderno e dinâmico para a harmonização dos procedimentos administrativos de registro de marcas. Com base no Tratado Lei de Marcas de 1994 (TLT), o Tratado de Singapura tem um âmbito mais amplo de aplicação e aborda desenvolvimentos mais recentes no campo das tecnologias de comunicação⁷⁷.

Atualmente, o tratado conta com 47 Estados-partes, sendo que o Brasil não é signatário desta acordo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2006).

No formato de sistemas globais de proteção, merecem destaque o Acordo de Madrid e o Protocolo de Madrid.

O Acordo de Madrid, referente ao registro internacional de marcas, foi firmado originalmente em 1891. Tendo sido internalização no Brasil por meio da Lei n. 376, de 30 de julho de 1896 e do Decreto n. 2.380, de 20 de novembro de 1896. Importante ressaltar que este denominado “Acordo de Madrid”, se refere a quatro protocolos que foram firmados conjuntamente.

⁷⁷ Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/>. Acesso em: 29 dez. 2018.

Entre estes estava o Acordo de Madrid referente à repressão às falsas indicações de procedência e o Acordo de Madri referente ao registro internacional de marca. Ambos foram firmado e internalizados pelo Brasil. Todavia, em 1934 o Brasil denunciou o Acordo de Madrid referente ao registro internacional de marcas, continuando vigente atualmente apenas o acordo referente às falsas indicações de procedência (BRUCH; COPETTI, 2010).

Todavia, o Acordo de Madrid referente ao registro internacional de marcas continuou a ser aperfeiçoado. Em 1991 foi firmado, o Protocolo de Madrid, que entrou em vigor em 1996. Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (2018d),

[...] o Sistema Madrid é uma solução conveniente e econômica para registrar e gerenciar marcas registradas em todo o mundo. Registra-se um único aplicativo e paga-se um conjunto de taxas para solicitar proteção em até 119 países.⁷⁸

Ou seja, por meio da adesão a esse acordo, os países signatários podem partilhar – para os seus cidadãos – de um registro internacional, que permite a uma empresa da Argentina, por exemplo, solicitar o depósito de sua marca no Japão, União Europeia e EUA com um único protocolo, pagando as taxas referentes a cada país. Atualmente, o Brasil trabalha para ter as condições técnicas necessárias para aderir ao Protocolo de Madrid, as quais implicam em um tempo máximo para análise dos pedidos de marca. Como pode ser verificado no *site* do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018): “[...] redução do estoque de pedidos pendentes de exame (*backlog*) [...]”. Os tempos

⁷⁸ *The Madrid System is a convenient and cost-effective solution for registering and managing trademarks worldwide. File a single application and pay one set of fees to apply for protection in up to 119 countries. Modify, renew or expand your global trademark portfolio through one centralized system.* Disponível em: <https://www.wipo.int/madrid/en/>. Acesso em: 29 dez. 2018.

de exame de pedidos com oposição caíram de 48 para 13 meses e de pedidos sem oposição, de 24 para 12 meses”.

Esta expressiva queda, que se acentuou entre 2015 e 2018, tem como um dos focos permitir que o Brasil possa aderir sem prejuízos a este acordo. Sua adesão certamente beneficiará a todos que solicitam a proteção de suas marcas no Brasil e poderão com a mesma facilidade as proteger no exterior. Em contrapartida, os nacionais dos atualmente 119 países que fazem parte do protocolo, também terão um acesso facilitado para registro de suas marcas no Brasil.

Por fim, no âmbito dos acordos de classificação, devem ser destacados o Acordo de Nice e o Acordo de Viena.

O Acordo de Nice, firmado em 1957, revisado em Estocolmo em 1967, em Genebra em 1977 e emendada em 1979, engloba a Classificação de Nice (NCL), constitui-se em uma classificação internacional e bens e serviços, que serve como base para o registro de marcas (OMPI, 2018e)⁷⁹. É com base nessa classificação que, internalizada e utilizada pelos Estados-partes, o titular de uma marca solicita que esta seja protegida em uma respectiva classe, de acordo com o produto ou serviço que a referida marca irá sinalizar. É com base nesta classificação inicialmente que se aplica o princípio da especialidade para marcas, o que permite que um mesmo signo seja apropriado por titulares diferentes, desde que o uso se dê em classes diferentes. Também é com base nessa classificação que é possível pesquisar se já há uma marca registrada contendo um signo que se deseja na classe de interesse, tanto no âmbito nacional quanto nos países de interesse. Sobre o tema se recomenda consultar Copetti (2010), em seu livro *Afinidade entre marcas: uma questão de direito*.

⁷⁹ Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/>. Acesso em: 29 dez. 2018.

Os países signatários do Acordo de Nice, atualmente em número de 85, constituem uma União Especial no âmbito da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP). Cada um dos países que fazem parte do Acordo de Nice é obrigado a aplicar a Classificação de Nice em conexão com o registro de marcas, seja como a principal classificação ou como uma classificação subsidiária, e deve incluir nos documentos oficiais e publicações relativas aos seus registros de marca os números das classes da Classificação às quais os bens ou serviços para os quais as marcas estão registradas pertencem. O uso da Classificação de Nice é obrigatório não apenas para o registro nacional de marcas em países que fazem parte do Acordo de Nice, mas também para o registro internacional de marcas. A Classificação de Nice também é aplicada em vários países que não fazem parte do Acordo de Nice. Interessante ressaltar que o Brasil não é signatário do Acordo, mas utiliza a classificação. Desde 2000 a classificação conta com 45 classes, sendo 34 para produtos e da 35 à 45 para serviços. A atual versão, que é a décima primeira (NCL 11), entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 (OMPI, 2018e).

O acordo de Viena, firmado em 1973, emendado em 1985, também denominado de Classificação de Viena (VCL), é uma classificação internacional dos elementos figurativos das marcas. É com base nesta classificação que é possível fazer busca para verificar se uma marca de alguma forma utiliza-se de um elemento ou de um conjunto de elementos figurativos de uma marca precedente.

Segundo a OMPI (2018f)⁸⁰:

⁸⁰ Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/vienna/en/preface.html>. Acesso em: 29 dez. 2018. *“Structure of the Vienna Classification. The Classification constitutes a hierarchical system that proceeds from the general to the particular, dividing all figurative elements into categories, divisions and sections. Where appropriate, explanatory notes have been introduced. They concern either a category as a whole or any given division or section. There are two kinds of sections: main and auxiliary sections. The*

A Classificação constitui um sistema hierárquico que procede do geral para o particular, dividindo todos os elementos figurativos em categorias, divisões e seções. Onde apropriado, notas explicativas foram introduzidas. Dizem respeito a uma categoria como um todo ou a qualquer divisão ou seção.

Existem dois tipos de seções: seções principais e auxiliares. Estes últimos destinam-se a elementos figurativos que já são abrangidos pelas seções principais, mas que é considerado útil agrupar de acordo com um critério específico para facilitar a pesquisa antecipada.

Cada categoria, divisão e seção recebeu um número de acordo com um sistema especial de codificação. Cada elemento figurativo em uma seção é referido por três números: o primeiro, que pode ser qualquer número de 1 a 29, denota a categoria; o segundo, que pode ser qualquer número de 1 a 19, a divisão; e o terceiro, que pode ser qualquer número de 1 a 30, a seção. Por exemplo, a representação de “uma menina comendo” pertence à categoria 2 (seres humanos), divisão 5 (crianças), seção principal 3 (meninas). Se seções auxiliares forem usadas, o elemento figurativo pode ser identificado adicionalmente com a Seção Auxiliar 18 (Crianças bebendo ou comendo, código A 2.5.18). A codificação deste exemplo será então indicada como segue: 2.5.3, 18. O número de divisões e seções varia de acordo com as categorias e divisões a que pertencem. Dentro das divisões e seções, alguns números foram deixados vagos para permitir a introdução de novas divisões ou seções quando necessário. (OMPI, 2018f, tradução nossa)

Atualmente, ele conta com 33 Estados-partes, sendo que o Brasil não é signatário, mas o utiliza. Segundo a OMPI (2018),

latter are intended for figurative elements that are already covered by the main sections, but which it is considered useful to group according to a particular criterion for ease of anticipation searching. Every category, division and section has been given a number according to a special coding system. Every figurative element in a section is referred to by three numbers: the first, which may be any number from 1 to 29, denotes the category; the second, which may be any number from 1 to 19, the division; and the third, which may be any number from 1 to 30, the section. For instance, the representation of "a little girl eating" belongs to Category 2 (Human beings), Division 5 (Children), Main Section 3 (Girls). If auxiliary sections are used, the figurative element can be identified additionally with the Auxiliary Section 18 (Children drinking or eating, code A 2.5.18). The codification of this example will be then indicated as follows: 2.5.3, 18.

The number of divisions and sections varies according to the categories and divisions to which they belong. Within the divisions and sections, certain numbers have been left vacant in order to permit the introduction of new divisions or sections when necessary."

o “[...] objetivo da Classificação é, essencialmente, facilitar as buscas antecipadas de marcas registradas e evitar um substancial trabalho de reclassificação quando documentos são trocados em nível internacional”. Outra vantagem é que os Estados-membros do Acordo de Viena não precisam mais elaborar sua própria classificação nacional ou manter uma existente em dia. Demais países, como o Brasil, podem utilizar esta classificação para o mesmo propósito. A oitava edição do VCL entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Concomitantemente a estes acordos multilaterais, também no âmbito do Mercosul verificou-se a necessidade de estabelecer uma harmonização de regulações no âmbito da propriedade intelectual. Para tanto, conforme já mencionado, foi firmado o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual em Matéria de marcas, Indicações de Procedência e Denominação de Origem⁸¹ (MERCOSUL/CMC/DEC. n. 8/95), o qual trata da regulação de marcas nos seus artigos 5 a 20. Todavia, este acabou não sendo internalizado no Brasil. (MERCADO COMUM DO SUL, 1995).

Em resumo, esse é o histórico dos acordos internacionais relacionados com o registro e proteção de marcas.

Regulação das Marcas no Direito Brasileiro em Face dos Acordos Internacionais

O histórico da proteção direito marcário no Brasil é muito mais antigo que das indicações geográficas e, por isso, se diz que há no Brasil uma tradição marcária. Para esta primeira parte será utilizado como base o trabalho realizado por Copetti (2010), que faz um acurado resgate da proteção de marcas no Brasil.

⁸¹ Disponível em: <http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec0895.asp>. Acesso em: 30 dez. 2018.

A primeira legislação que regula a proteção de marcas no Brasil é o Decreto n. 2.682, de 23 de outubro de 1875 – anterior inclusive à CUP. Após esta, 11 leis e decretos foram editados regulando o tema no Brasil, para então chegar à atual Lei n. 9.279/1996, também denominada LPI⁸².

Assim, considerando que a LPI é fruto desta história, mas também dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, que a precederam, nesta parte objetiva-se analisar como os principais dois acordos internalizados no Brasil refletiram sobre a regulação da proteção de marcas no Brasil.

Importante relembrar que a CUP, desde sua versão de 1883, criou uma união de países que se comprometeram mutuamente em estabelecer bases mínimas e recíprocas para a proteção da propriedade industrial. E isso se reflete de maneira clara na última versão, de 1967. É com base nesta versão que se trabalha aqui, posto que a vigente. Por outro lado, o TRIPS surge de uma demanda que visava compatibilizar livre comércio e propriedade intelectual, bem como sua regulação de maneira harmônica em todos os Membros da OMC. Este foi internalizado no direito brasileiro por meio do Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Assim, é interessante destacar o texto do item 1 do artigo 2º do TRIPS, que determina que “Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967)”. Dessa forma, o TRIPS obrigou a todos os Membro da OMC que eventualmente não fossem signatários da CUP a cumpri-la no que tange à parte material da proteção à propriedade industrial. Como já destacado, isso também foi feito com relação à CUB, com exceção do artigo 6º bis. Desta maneira, hoje 164 países do mundo obrigatoriamente

⁸² Para um estudo mais detalhado deste histórico, ver Copetti (2010).

devem observar a CUP e o TRIPS para regular internamente a proteção à propriedade intelectual.

Importa destacar ainda que, com a adesão à OMC e por conseguinte ao TRIPS, todos os Membros também devem observar, para todos os direitos de propriedade intelectual, os princípios estabelecidos no referido acordo. De todos os princípios, é possível destacar: proteção mínima; tratamento nacional; nação mais favorecida e esgotamento de direitos⁸³.

O princípio da proteção mínima, também conhecido como *de minimus*, prevista no artigo 1º do TRIPS, estabelece que Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida nesse Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Ou seja, ele estabelece uma base mínima de proteção, podendo os membros protegerem mais, estabelecendo um prazo maior de proteção, por exemplo.

O princípio do tratamento nacional tem sua origem na CUP, em seu artigo 2º, item 1, o qual estabelecia que o país signatário do acordo deveria dar o mesmo tratamento para os titulares de direito nacionais daquele país e para os nacionais dos outros países signatários da CUP. Ou seja, não pode haver discriminação pelo fato do titular ser estrangeiro. No Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, em inglês), que foi firmado em 1947, conforme já relatado, e é parte integrante do conjunto de acordo que compõe a OMC, é estabelecido também um tratamento nacional para os direitos de propriedade intelectual. Mas este não é para os titulares, e sim para os bens (bens intelectuais ou ativos intangíveis) que representem ou contenham um direito de propriedade intelectual. Assim, por exemplo, uma camiseta com uma marca importada não poderá ter uma tributação maior

⁸³ Para uma análise mais detalhada de cada princípio, ver Polido (2013), Basso (2000) e Bruch (2011).

que o mesmo tipo de bem (a camiseta) que contenha uma marca nacional. Todavia, o artigo 3º do TRIPS vai além, ao estabelecer que o tratamento que o Membro deve dar aos titulares de direito de propriedade intelectual dos outros Membros não poderá ser menos favorável que o previsto no TRIPS. Isso quer dizer que, se o país resolver não dar uma proteção conforme previsto no TRIPS para os seus nacionais, mesmo assim ele deverá garantir o que está previsto no TRIPS para os nacionais de outros Membros que queiram, por exemplo, proteger uma marca em seu país. Isso praticamente obrigou os países a rever sua proteção interna para se equiparar ao mínimo estabelecido em TRIPS.

O princípio da nação mais favorecida foi estabelecido também pela primeira vez no GATT de 1947, o qual continua obrigando a todos os Membros da OMC. No seu artigo 1º, este estabelece que uma vantagem, favor, imunidade ou privilégio, concedido por uma parte contratante em relação a um bem originário de qualquer outro Estado ou a ele destinado, deveria, imediatamente e sem qualquer condição, ser estendida ao bem similar que fosse proveniente do território de todas as demais partes contratantes ou ao mesmo destinatário. Assim, o país não pode oferecer um privilégio a outro país sem que este se estenda a todos os demais países membros da OMC. Claro que há exceções, como é o caso dos acordos regionais como o Mercosul. No caso do TRIPS, em seu artigo 4º ele também estabelece que toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um membro concedesse aos nacionais de qualquer outro Membro devia ser outorgada, de forma imediata e incondicional, aos nacionais de todos os demais Membros. Isso quer dizer que, se por exemplo o Brasil concedesse uma isenção de taxa para o depósito de marcas de nacionais de um determinado país, isso deveria se estender a todos os nacionais dos demais Membros.

Por fim, com relação ao esgotamento ou exaustão de direitos, o artigo 6º determina que nada nesse acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

Assim, considerando-se esse voo panorâmico sobre os princípios norteadores, passa-se a analisar o que está previsto no TRIPS, o que corresponde a CUP e o como foi internalizado no Brasil. Destaca-se desde já que essa análise não é exaustiva, em face da limitação de um artigo, mas apenas busca trazer os pontos que parecem ser os mais relevantes.

No TRIPS as marcas são tratadas na Seção 2, nos artigos 15 a 21. O primeiro artigo, 15, estabelece o objeto da proteção. Assim, o item 1 especifica que:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (TRIPS, 1994, art. 15.1)

Já a CUP, em seu artigo 6º, estabelece que “As condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão determinadas, em cada país da União, pela respectiva legislação nacional”. Importante ressaltar que a CUP não obrigava ao registro de marcas de serviço, o que se torna obrigatório em TRIPS (BASSO, 2000).

No Brasil, a previsão legal para marcas está nos artigos 122 e seguintes da LPI. Considerando a definição de TRIPS, o Brasil optou por exigir que os signos distintivos sejam visualmente

perceptíveis para que possam ser registrados, conforme consta no artigo 122, não sendo possível o registro de marcas sonoras ou olfativas, por exemplo. Além disso, o Brasil acolheu expressamente a proteção de marcas de produtos e serviços, em seu artigo 123, I, da LPI.

Não há referência no artigo 15,1 de TRIPS à obrigatoriedade de registrar marcas coletivas ou de certificação (BASSO, 2000). Todavia, o artigo 7º bis, 1 da CUP determina que

Os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial.

O Brasil escolheu, em seu artigo 123, I e II, LPI, a proteção de marcas coletivas e marcas de certificação. Indo além da CUP e do TRIPS.

Nos itens 2, 3, 4 e 5, do artigo 15 do TRIPS são estabelecidos quais motivos poderão ser alegados para a não concessão de uma marca, bem como a possibilidade de estabelecer prazo para oposição à marcas. Adicionalmente, o artigo 6º e seguintes da CUP detalham as condições de depósito e os motivos de recusa. No Brasil, o artigo 124, LPI, estabelece o que não pode ser registrado como marca, em consonância com estas disposições. O item 3 do artigo 15 do TRIPS ainda possibilita condicionalidade de uso para o registro da marca, embora determine que a prova de não uso não pode obstar o pedido de registro. O Brasil não internalizou esta condicionalidade.

No artigo 16,1 do TRIPS estão previstos os direitos conferidos ao titular da marca:

O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos

ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso. (TRIPS, 1994, art.16.1)

Em face dessa disposição, o artigo 130 da LPI estabelece que “[...] ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I – ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso; III – zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Com relação as marcas notoriamente conhecidas, o TRIPS traz sua proteção ao mencionar expressamente o artigo 6º bis da CUP e estender sua aplicação a serviços. Estabelece a CUP que:

Artigo 6º bis 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (CUP, 1883, art. 6º bis)

No Brasil, além da marca notoriamente conhecida, que está prevista no artigo 126 da LPI, também há a proteção da marca de alto renome, estabelecida em seu artigo 125, LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

O artigo 17 de TRIPS prevê os limites que podem ser estabelecidos aos direitos do titular da marca, determinado que

[...] os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.

O artigo 132, LPI, estabelece no Brasil os referidos limites aos direitos do titular, os quais estão de acordo com o artigo 17 de TRIPS.

O artigo 18 de TRIPS trata da duração da proteção. Este determina que “[...] o registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá duração não inferior a sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente”. Trata-se de um avanço com relação à CUP, pois esta não previa um prazo mínimo (BASSO, 2000). O Brasil estabeleceu em seu artigo 133, LPI, o prazo de 10 anos, indo além de TRIPS.

Com relação à caducidade das marcas, o artigo 19 do TRIPS estabeleceu que um registro de uma marca “[...] só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso”. No Brasil, a caducidade foi prevista no artigo 143, LPI, na qual se estabeleceu o prazo de cinco anos para que caduque o registro:

Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

No artigo 20 de TRIPS ficou previsto que

O uso comercial de uma marca não será injustificavelmente sobrecarregado com exigências especiais, tais como o uso com outra marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Esta disposição não impedirá uma exigência de que uma marca que identifique a empresa produtora de bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa. (TRIPS, 1994, art. 20)

Isso foi estabelecido, segundo Basso (2000), porque havia uma tendência das legislações nacionais em estabelecerem requisitos especiais para o uso da marca pelo titular. No Brasil não há qualquer disposição a este respeito que contrarie expressamente o TRIPS.

Por fim, o artigo 21 de TRIPS estabelece, sobre licenciamento de uso e cessão de marcas que:

Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença. (TRIPS, 1994, art. 21)

No Brasil, as previsões sobre licenciamento estão nos artigos 139, 140 e 141 da LPI, e a cessão nos artigos 134 e 135 da LPI.

O objetivo dessa previsão, expressa em TRIPS, da possibilidade de ceder a marca com o sem a transferência do negócio ao qual pertence a marca, é, para Basso (2000), favorecer a comercialização de marcas como ativos intangíveis.

No Quadro 11 estão apresentados os principais acordos internacionais relacionados à proteção de marcas.

Quadro 11 – Principais acordos internacionais vigentes relacionados a direitos de marcas

| Acordo Internacional | Ano | Organismo |
|--|------|----------------|
| Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP) | 1883 | BIRPI/ OMPI |
| Acordo de Madrid, referente ao registro internacional de marcas | 1891 | BIRPI/ OMPI |
| Acordo de Nice | 1957 | BIRPI/ OMPI |
| Acordo de Viena | 1973 | OMPI |
| Tratado de Nairobi sobre a proteção do símbolo olímpico | 1981 | OMPI |
| Protocolo de Madrid | 1991 | OMPI |
| Acordos sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) | 1994 | OMC |
| Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de Marcas, Indicações de Procedência (IP) e Denominações de Origem (DO) (MERCOSUL/CMC/DEC. n. 8/95). | 1995 | Mercosul |
| Tratado Lei de Marcas /Trademark Law Treaty (TLT), | 1994 | OMPI |
| O Tratado de Cingapura sobre Lei de Marcas/Singapore Treaty on the Law of Trademarks | 2006 | OMPI |

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capítulo

Vê-se, portanto, que para cada ativo de propriedade intelectual há acordos internacionais diversos, sendo reflexo das políticas internacionais vigentes em cada momento histórico, junto aos interesses próprios envolvendo o comércio internacional.

Considerações Finais

Neste capítulo procurou-se analisar a origem e a história dos acordos internacionais, os acordos internacionais atualmente vigentes, especialmente aqueles nos quais o Brasil é signatário, e aqueles que tenham maior relevância internacional; Também se buscou compreender como se deu a internalização dos referidos acordos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro.

Para atingir esses objetivos, o capítulo foi organizado em três partes, utilizando como pano de fundo a teoria do Tulio Ascarelli, que compreende que a propriedade intelectual abarca a proteção a ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização no comércio. Ou seja, não abarca todos os ativos intangíveis, mas somente aqueles que servem de elementos de diferenciação entre concorrentes. E é diante dos ativos intangíveis diferenciadores que este criou a classificação aqui utilizada agrupando os bens intelectuais com relação à novidade, à originalidade e à distinguibilidade.

Diante do que foi exposto, primeiramente abordou-se a história dos acordos internacionais, acordos internacionais vigentes e sua internalização no Brasil, referente aos bens intelectuais que têm como elemento diferenciador a originalidade: direitos autorais e conexos, conhecimentos tradicionais e programas de computador.

Em um segundo momento, foram discutidos sob o mesmo enfoque os bens intelectuais que têm como elemento diferenciador a novidade: patentes de invenção e modelo de utilidade, desenho industrial proteção de cultivares e topografia de circuitos integrados.

Por fim, no terceiro momento foram abordados sob o mesmo enfoque os bens intelectuais que têm como elemento diferenciador a distinguibilidade: as indicações geográficas e as marcas.

Foi possível verificar ao longo deste trabalho o grande número e a amplitude de acordos internacionais que têm como foco os direitos de propriedade intelectual. Contudo, observou-se especial destaque para três: A Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, a Convenção União de Berna para a Proteção de Obras Artísticas e Literárias e, notadamente, o Acordo sobre Aspectos Relacionados à Propriedade Intelectual e ao Comércio, o qual efetivamente trouxe o debate da propriedade intelectual para os holofotes internacionais.

Referências

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento; CASELLA, Paulo Borba. **Manual de Direito Internacional Público**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 916 p.

AFONSO, O. **Direito Autoral**: conceitos essenciais. Barueri, SP: Manole, 2009. E-book.

ALBAGLI, Sarita. **Geopolítica da biodiversidade**. Brasília, DF: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 1998. Disponível em: http://www.liinc.ufrj.br/pt/attachments/249_Geopolitica%20da%20Biodiversidade%20_%20Sarita%20Albagli.pdf. Acesso em: 28 dez. 2018.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem**. Wolters Kluwer Portugal sob a marca Coimbra Editora. Coimbra: Almedina, 2010. 1.475 p.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. IG, indicação de proveniência e denominação de origem: os nomes geográficos na propriedade industrial. *In*: LEITÃO, Adelaide Menezes *et al.* **Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2001. v. I. p. 5-77.

ARBIX, Daniel do Amaral. **Tratados TRIPS Plus e o Sistema Multilateral de Comércio**. 2009. 203 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Curso de Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-15062011-154733/pt-br.php>. Acesso em: 28 dez. 2018.

AREAS, Patrícia de Oliveira. **Contratos internacionais de pesquisa e desenvolvimento de software no direito internacional privado brasileiro e a política nacional de desenvolvimento a partir da inovação**. 2010. 391 p. Tese (Doutorado em Direito) – Programa Pós-graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/94350/286895.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2011.

AREAS, Patrícia de Oliveira. **Economia colaborativa, apropriação cultural e direito autoral**. Palestra ministrada no XII CONGRESSO DE DIREITO DE AUTOR E INTERESSE PÚBLICO. Curitiba, 6 nov. 2018.

ASCARELLI, Tullio. **Teoría de laconcurrencia y de losbienesinmateriales**. Barcelona: Bosch, 1970.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Autoral**. 2. ed. ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

AUDIER, Jacques. Passé, présent et avenir des appellations d'origine dans le monde: vers la globalisations? **Bulletin de l'OIIV**, [S.L.], v. 81, n. 929-931, p. 405-435. 2008.

AVIANI, D. de M. Escopo do Direito do Titular. In: BRASIL. **Proteção de Cultivares no Brasil**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Brasília, DF: Mapa; ACS, 2011. 202 p.

BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. **Direitos autorais e TRIPS**. [2018]. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/direitos_autorais.pdf. Acesso em: 28 dez. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **A estrutura legal internacional dos direitos autorais**. 2010. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/direito_internacional_autoral.pdf. Acesso em: 26 dez. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **A proteção do software**. 2001. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/77.DOC>. Acesso: 21 out. 2004.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 456 p.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Direito civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes**. Rio de Janeiro: Lumen Juris Direito, 2012.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 328 p.

BELTRAN, Alain; CHAUVEAU, Sophie; GALVEZ-BEHAR, Gabriel. **Des Brevets et des Marques: Une histoire de la propriété industrielle**. Paris: Fayard, 2001. 309 p.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 4. ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 30 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm. Acesso em: 28 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 12.662, de 29 de setembro de 1917. Promulga a Convenção Literaria, Scientifica e Artistica, entre o Brasil e a França. assignada no Rio de Janeiro a 15 de dezembro de 1913. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-12662-29-setembro-1917-572902-publicacaooriginal-96307-pe.html>. Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 18.871, de 13 de agosto de 1929. Promulga a Convenção de direito internacional privado, de Havana. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-18871-13-agosto-1929-549000-publicacaooriginal-64246-pe.html>. Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 2.519 de 16 de março de 1998. Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm. Acesso em: 28 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 2.741, de 20 de agosto de 1998. Promulga a Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, Particularmente na África. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1998/decreto-2741-20-agosto-1998-343203-publicacaooriginal-1-pe.html> . Acesso em: 29 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 26.675, de 18 de maio de 1949.

Promulga a Convenção Interamericana sobre os Direitos de Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas, firmada em Washington, a 22 de junho de 1946. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-26675-18-maio-1949-453475-publicacaooriginal-1-pe.html>.

Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 3.551, de 4 de agosto de 2000.

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3551.htm. Acesso em: 30 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 4.541, de 6 de fevereiro de 1922.

Approva a Convenção Internacional assignada em Berlim em 13 de novembro de 1908, com séde em Berna, para protecção das obras litterarias e artisticas. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4541-6-fevereiro-1922-776350-publicacaooriginal-140248-pl.html>.

Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 48.458, de 4 de julho de 1960.

Promulga a Convenção Universal sobre Direito de Autor, concluída em Genebra, a 6 de setembro de 1952. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-48458-4-julho-1960-387886-publicacaooriginal-1-pe.html>.

Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 5.051, de 19 de abril de 2004.

Promulga a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm. Acesso em: 29 dez. 2018.

BRASIL. **Decreto n. 57.125, de 19 de outubro de 1965.** Promulga a Convenção Internacional para proteção aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-57125-19-outubro-1965-397457-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. **Decreto n. 6.476, de 5 de junho de 2008.** Promulga o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, aprovado em Roma, em 3 de novembro de 2001, e assinado pelo Brasil em 10 de junho de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6476.htm . Acesso em: 29 dez. 2018.

BRASIL. **Decreto n. 72.132, de 31 de maio de 1973.** Promulga a Convenção sobre Medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, exportação e transferência de propriedades ilícitas de bens culturais. Disponível em: http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_decreto_72312_31_05_1973_por_orof.pdf . Acesso em: 29 dez. 2018.

BRASIL. **Decreto n. 75.541, de 31 de março de 1975.** Promulga a Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75541-31-marco-1975-424175-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. **Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975.** Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm. Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. **Decreto n. 76.905, de 24 de dezembro de 1975.** Promulgada a convenção Universal sobre Direito de Autor, revisão de Paris, 1971. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/>

[fed/decret/1970-1979/decreto-76905-24-dezembro-1975-425564-publicacaooriginal-1-pe.html](http://www.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76905-24-dezembro-1975-425564-publicacaooriginal-1-pe.html). Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 76.906, de 24 de dezembro de 1975.

Promulga a convenção sobre Proteção de produtores de Fonogramas contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76906-24-dezembro-1975-425566-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 80.978, de 12 de dezembro de 1977.

Promulga a Convenção relativa a proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/DecretoLei_n_80.978_de_12_de_dezembro_de_1977.pdf . Acesso em: 29 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 9.190, 6 de dezembro de 1911. Promulga a Convenção concluída no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1906, pela terceira Conferência Internacional Americana, relativa a patentes de invenção, desenhos e modelos industriais, marcas de fabrica e comercio e propriedade literária e artística. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d9190.html. Acesso em: 27 dez. 2018.

BRASIL. Decreto n. 972, de 4 de novembro de 1993.

Promulga o Tratado sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais, concluído em Genebra, em 18 de abril de 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0972.htm. Acesso em: 28 dez. 2018.

BRASIL. Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudanças e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.711.htm. Acesso em: 10 dez. 2018.

BRASIL. **Lei n. 11.484, de 31 de maio de 2007.** Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programas de computador. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm. Acesso em: 30 dez. 2018.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 10 dez. 2018.

BRASIL. **Lei n 9.456, de 25 de abril de 1997.** Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm. Acesso em: 10 dez. 2018.

BRASIL. **Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Lei de Direitos Autorais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 20 dez. 2018.

BRASIL. **Serviço Nacional de Proteção de Cultivares.** Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 2018. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/cartas-de-servico/desenvolvimento-agropecuário-cooperativismo-e-associativismo-rural/protacao-de-cultivares>. Acesso em: 10 dez. 2018.

BRUCH, Kelly L. **Signos distintivos de origem:** entre o velho e o novo mundo vitivinícola. 2011. 277 p. Tese (Doutorado em Direito) – Programa Pós-graduação em Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2011. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/115635> . Acesso em: 10 dez. 2018.

BRUCH, Kelly L. **Propriedade Intelectual para Engenharia.** [2017]. Disponível em: <https://medium.com/@kellybruch/propriedade-intelectual-f3ce2f6f0a95>. Acesso em: 28 dez. 2018.

BRUCH, Kelly L. Prosecco: variedade ou indicação geográfica? **UBAU**, publicado em [2018]. Disponível em: <http://www.ubau.org.br/site/artigo-prosecco-variedade-ou-indicacao-geografica/>. Acesso em: 30 dez. 2018.

BRUCH, Kelly L. **Limites do direito de propriedade industrial de plantas**. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013.

BRUCH, Kelly L.; VIEIRA, Adriana Carvalho P.; DEWES, H. A propriedade industrial: dupla proteção ou proteções coexistentes sobre uma mesma planta. *In*: BUAINAIN, Antônio Márcio; BONACELLI, Maria Beatriz Machado; MENDES, Cássia Isabel Costa. (org.). **Propriedade intelectual e inovações na agricultura**. Brasília, DF; Rio de Janeiro: CNPq, FAPERJ, INCT/PPED; IdeiaD, 2015. 384 p.

BRUCH, Kelly L.; COPETTI, Michele. Evolução das indicações geográficas no direito brasileiro. **Revista Brasileira de Viticultura e Enologia**, [S.L.], v. 2, p. 20-40, 2010.

BRUCH, Kelly L.; KRETSCHMANN, A. A compreensão da indicação geográfica como um signo distintivo de origem. *In*: ORIDES Mezzaroba *et al.* (org.). **Propriedade intelectual**. 1. ed. Curitiba: Clássica, 2014. v. 32. p. 12-36.

BRUCH, Kelly L. Uso e proteção de indicações geográficas estrangeiras no Brasil: um estudo de caso aplicado a Champagne. **Revista da ABPI**, [S.L.], v. 121, p. 55-61, 2012.

CARIBÉ, R.; CARIBÉ, C. **Introdução à computação**. São Paulo: FTD, 1996.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 749 p.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. **Propriedade Intelectual**. Palestra proferida no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC, Florianópolis, 22 de maio de 2004.

CERDAN, Claire Marie; BRUCH, Kelly Lissandra; SILVA, Aparecido Lima da. **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio: Módulo II**, indicação geográfica. 2. ed. Brasília: MAPA, 2010. 348 p.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. v. I. 538 p.

CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA. **List of Parties**. 2018. Disponível em: <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>. Acesso em: 28 dez. 2018.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 272 p.

CORREA, Carlos M. **Acuerdo TRIPS**: regimen internacional de lapropiedad intelectual. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996.

COSTA, Rodrigo Vieira. **O registro do patrimônio cultural imaterial como mecanismo de reconhecimento de direitos intelectuais coletivos de povos e comunidades tradicionais: os efeitos do instrumento sob a ótica dos direitos culturais**. 2017. 523 p. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/179893>. Acesso em: 1º nov. 2018.

DEL NERO, Patrícia A. **Propriedade intelectual**: a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

DENIS, Dominique. **Appellation d'origine et indication de provenance**. Paris: Dalloz, 1995. 121 p.

DENIS, Dominique. **La vigne et le vin: régime juridique**. Paris: Sirey, 1989. 275 p.

DI FRANCO, Luigi. **Le Indicazioni di Provenienza dei Prodotti**. S. Maria: Francesco Cavotta, 1907. 285 p.

ECO, Humberto. **Tratado Geral de Semiótica**. São Paulo: Perspectiva, 2000. 282 p.

FERNANDEZ, MASIÁ, Enrique. **La protección de los programas de ordenador en España**. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996.

FRISON-ROCHE, Marie-Anne; PAYET, Marie-Stéphane. **Droit de la concurrence**. Paris: Dalloz, 2006. 451 p.

GANDELMAN, Henrique. **De Gutenberg à internet: direitos autorais na era digital**. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.

GARCIA, S. B. F. **A proteção jurídica das cultivares no Brasil: plantas transgênicas e patentes**. Curitiba: Juruá, 2004.

HOBBSAWN, Eric. **A era das revoluções 1789-1848**. 25. ed. São Paulo: Terra e Paz, 2010. 535 p.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **INPI registra alta em decisões e queda em estoque de pedidos em 2018**. [2018]. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-registra-alta-em-decisoes-e-queda-em-estoque-de-pedidos/view> Acesso em: 29 dez. 2018.

LADAS, Stephen. P. **The international protection of industrial property**. Cambridge: Harvard University Press, 1930. p. 933.

LAGO GIL, Rita. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. 2. ed. Navarra: Civitas, 2006. 350 p.

- LEONARDI, Fernanda S. P. **Licenças compulsórias e direitos autorais**. 2014. 25 p. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito – Universidade de São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-21082017-155953/pt-br.php>. Acesso em: 30 dez. 2018.
- LIPSZYC, Delia. **Derecho de autor y derechos conexos**. Buenos Aires: UNESCO; Cerlalc; Zavalía, 2006.
- LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurélio. **Contratos internacionales de software**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006.
- LOUREIRO, L. G. A. V. Patente e biotecnologia: questões sobre a patenteabilidade dos seres vivos. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, n. 116, p. 17-77, 1999.
- MERCADO COMUM DO SUL. **Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual em Matéria de marcas, Indicações de Procedência e Denominação de Origem** (MERCOSUL/CMC/DEC. n. 8/95), 1995. Disponível em: <http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec0895>. Acesso em: 30 dez. 2018.
- MERCADO COMUM DO SUL. **Regulamento Vitivinícola**, 1996. Disponível em: <http://www.mercosur.int>. Acesso em: 29 dez. 2018.
- MICHELET, Louis. **De la protections legals des noms d'origine: lieux de fabrication et de production**. Montpellier: Firm et Montane, 1911. 168 p.
- OLIVEIRA, Adriana Tolfo. **O regime jurídico internacional e brasileiro das marcas: estudo da aplicação das normas nos principais tribunais brasileiros**. 2002. 286 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Curso de Pós-graduação em Direito,

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/83533/185745.pdf?sequence=1>. Acesso em: 26 dez. 2018.

OLIVEIRA, L. C. A. Cultivares Estrangeira. In: **BRASIL Proteção de Cultivares no Brasil**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Brasília, DF: Mapa/ACS, 2011. 202 p.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **History of the United Nations**. [2018]. Disponível em: <http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/>. Acesso em: 26 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Conferência Diplomática para a Adoção de um Novo Ato do Acordo de Lisboa para a Proteção de Denominações de Origem e seu Registro Internacional**. Genebra, 2015. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_lisbon_flyer.pdf. Acesso em: 29 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Madrid System**. 2018d. Disponível em: <https://www.wipo.int/madrid/en/> Acesso em: 29 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Nice Classification**. 2018e. Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/> Acesso em: 29 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Singapore Treaty on the Law of Trademarks**. Cingapura, 2006. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/> Acesso em: 29 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Trademark Law Treaty (TLT)**. Genebra, 1994. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/> Acesso em: 29 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Tratado de Nairobi sobre a proteção do símbolo olímpico**. Nairobi, 1981. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/nairobi/> Acesso em: 29 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Viena Classification**. 2018f. Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/vienna/en/preface.html>. Acesso em: 29 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Conhecimentos tradicionais e propriedade intelectual**. Nota informativa n. 1. Genebra: OMPI, 2016. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_tk_1.pdf. Acesso em: 29 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Conocimientos tradicionales**. [2018a]. Disponível em: <https://www.wipo.int/tk/es/index.html>. Acesso em: 28 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas**. [2018b]. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/>. Acesso em: 27 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Intellectual property needs and expectations of traditional knowledge holders**: WIPO

Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999). Genebra: OMPI, 2001.

Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/768/wipo_pub_768.pdf. Acesso em: 28 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **La OMPI por dentro**, [2018c]. Disponível em: <https://www.wipo.int/about-wipo/es/>. Acesso em: 27 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Reseña del Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas**. 1971. Disponível em: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/summary_phonograms.html. Acesso em: 30 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore**. Background Brief n. 2. Genebra: OMPI, 2015. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_2.pdf. Acesso em: 29 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Tratado de Propriedade Intelectual sobre os Circuitos Integrados**. Washington, 26 de maio de 1989. Disponível em: https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295136#. Acesso em: 30 dez. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. 2018. Disponível em: www.wto.org. Acesso em: 29 dez. 2018.

PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. **Direitos autorais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PELLETIER, Michel; VIDAL-NAQUET, Edmond. **La Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les conférences de revision postérieures**. Paris: Larose, 1902. 542 p.

PÉREZ ÁLVAREZ, Félix. **Diferencias jurídicas que permiten la distinción entre las Denominaciones de Origen y las Marcas**. [2009]. Disponível em: <http://adevi.com.ar/info/La%20diferencia%20entre%20las%20marcas%20y%20las%20DO.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2009.

PIMENTEL, Luiz Otávio. (org.). **A proteção jurídica da propriedade intelectual de software: noções básicas e temas relacionados**. Florianópolis: IEL, 2008, v. 2.

PLAISANT, Marcel. **Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle**. Paris: Recueil Sirey, 1949. 422 p.

POLIDO, Fabricio Pasquot. **Direito internacional da propriedade intelectual: fundamentos, princípios e desafios**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

PROT, Véronique Romain. **Protection internationale des signes de qualite agro-alimentaire**. Thèse de Doctorat Droit Agro-alimentaire. Université de Nantes, Nantes, 1997. 586 p.

RAMELLA, Augustin. **Tratado de la propiedad industrial**. Madrid: Hijos de Reus, 1913. 566.

RODRIGUES JR, E. B.; POLIDO, F. Notas sobre a regulação internacional da proteção das topografias de circuitos integrados e consolidação do direito de *layout designs* no ordenamento brasileiro. In: RODRIGUES JR., Edson Beas; POLIDO, Fabricio. (org.) **Propriedade intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 397-436.

ROSSETO, C. J. Riqueza do primeiro mundo e pobreza do terceiro mundo. **Debate nacional**: Projeto Nacional Ciência e Tecnologia, crise do Estado e privatização, neoliberalismo e nova dependência. São Paulo: INEP, 1995.

SANTAELLA, Lucia. **A Teoria Geral dos Signos**: como as linguagens significam as coisas. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 153 p.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. **A proteção autoral de programas de computador**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

SILVA, Alberto Luis Camelier. **Desenho industrial**: abuso de direito no mercado de reposição. São Paulo: Saraiva, 2014.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

SMITH, Andy; MAILLARD, Jacques de; COSTA, Olivier. **Vin et politique**: Bordeaux, la France, la mondialisation. Paris: Press de Science Po, 2007. 395 p.

THORSTENSEN, V. **OMC – Organização Mundial do Comércio**: as regras do comércio internacional e a nova rodada de negociações multilaterais. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2001. 520 p.

UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid Coromoto. A marca de certificação e suas particularidades. **Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 68, p. 3-10. jan.-fev. 2004.

UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid Coromoto. **Las Marcas de Certificación**. 2006. 281 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis, 2006.

VARELLA, Marcelo Dias. **Propriedade intelectual de setores emergentes**. São Paulo: Atlas, 1996. 255 p.

VIEIRA, Adriana Carvalho P.; BUAINAIN, A. M. Propriedade intelectual, biotecnologia e proteção de cultivares no âmbito agropecuário. *In*: SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim da; DAL POZ, Maria Ester; ASSAD, Ana Lúcia D. (org.). **Biotecnologia e recursos genéticos: desafios e oportunidades para o Brasil**. Campinas: Instituto Economia/Unicamp/Finep, 2004. p. 67-93.

VIEIRA, Adriana Carvalho P. *et al.* Rizicultura: a influência das inovações em cultivares da cadeia produtiva da região sul catarinense. *In*: 50º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA RURAL – SOBER, 2012, Vitória, ES. **Anais [...]**. Agricultura e Desenvolvimento Rural com Sustentabilidade. Vitória: SOBER, 2012.

VIEIRA, José Alberto C. **A protecção dos programas de computador pelo direito autoral**. Lisboa: Lex, 2005.

VIVEZ, Jacques. **Les appellations d'origine: legislation et jurisprudence actuelles**. Bordeaux: Gadolet, 1932. 144 p.

VIVEZ, Jacques. **Traité des appellations d'origine: legislation, réglementation, jurisprudence**. Paris: Droit et Jurisprudence, 1943. 190 p.

YÚDICE, George. **A conveniência da cultura: usos da cultura na era global**. Trad. Marie-Anne Kremer. Belo Horizonte: UFMG, 2004.

ZILLI, J. C. *et al.* Atos internacionais bilaterais firmados pelo Brasil, vinculados à propriedade intelectual. *In*: MAY, Ydvan de Oliveira; CONTI, Luiz Eduardo Lapolli. (org.). **Coleção Pensar Direito: Direito Empresarial**. 1. ed. Curitiba, PR: Multideias, 2017. v. 1. p. 109-132.

PROGRAMA DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO

Gesil Sampaio Amarante Segundo

Eduardo Oliveira Teles

Resumo: Este capítulo cobre os princípios legais envolvendo a proteção da propriedade intelectual que recai sobre os programas de computador e sobre topografia de circuito integrado no Brasil, discutindo, particularmente, no primeiro caso, as razões para a modalidade de proteção adotada.

Abstract: It covers the legal principles regarding the protection of intellectual property that apply to computer programs and integrated circuit topography in Brazil, discussing, particularly in the first case, the reasons for the modality of protection adopted.

Introdução

A propriedade intelectual compreende tanto a propriedade industrial quanto os direitos autorais. A propriedade industrial está mais relacionada ao direito empresarial/negocial protegendo a técnica, em si. Os direitos autorais se vinculam mais fortemente à proteção de obra, têm caráter civil e servem como declaração de autoria. A legislação relacionada à propriedade intelectual busca dar direitos e garantias ao inventor que realizar a exploração, sendo beneficiado pelo resultado de sua atividade inventiva.

A atividade inventiva tem como resultado um produto ou técnica que pode ser registrada no órgão competente desde que se prove o ato de criação, o que difere, por exemplo, a atividade de criação da atividade de descoberta. Realizar uma descoberta envolve ações com o objetivo de se obter o direito

de comercializar o objeto descoberto através, por exemplo: do direito de uso do solo, pagamento de taxas/royalties, dentre outros.. Mas, nesse caso, outros trâmites para exploração deverão ser realizados até que a exploração e a comercialização de um bem natural ocorram. No caso da invenção, provando a atividade inventiva e tendo seu direito reconhecido, o inventor tem direitos plenos sobre seu invento de forma direta, o que lhe permite, dentro dos parâmetros legais, tomar qualquer ação de negociação, licenciamento e/ou comercialização.

A proteção dada ao inventor, de modo geral, é dada por meio da concessão de patentes e/ou registros. Patentes estando relacionadas às invenções de produtos/processo e modelos de utilidade e o registro se aplicando para desenhos industriais, topografias de circuitos, marcas e programas de computador.

Programas de computador são ferramentas cada vez mais presentes em todas as atividades humanas, viabilizando ou aperfeiçoando uma série crescente de tarefas com complexidade e autonomia cada vez maiores. Essas ferramentas apresentam-se de forma mais evidente, como no caso de um editor de texto ou como em aplicativos do *smartphone* ou em formas mais discretas, como nos vários sistemas embarcados que controlam funções de equipamentos domésticos, automóveis, aviões e uma infinidade de instrumentos. Além disso, com o aumento de sistemas *ciberfísicos*, discutir sobre topografia de circuitos integrados desenvolvidos a partir dessa demanda de integração entre *hardware* e *software* enriquece a discussão acerca do tema.

Neste capítulo, será realizada a discussão sobre o entendimento atual da proteção (seja por patente, seja por registro) dos programas de computador e das topografias de circuitos integrados, apresentando também as possibilidades de licenciamento de uso.

Breve Histórico

O primeiro programa de computador é atribuído a Ada Augusta Byron, Condessa de Lovelace (costumeiramente citada como Ada Lovelace), que propôs em 1843 uma forma de utilizar a Máquina Analítica proposta por Charles Babbage para calcular números de Bernoulli (WALKER, 2018). Uma das primeiras utilizações de máquinas de calcular, ainda no século XIX foram os equipamentos de cartões perfurados, depois as máquinas de censo de Hollerith. Ele, inclusive, criou uma empresa que participou da formação, em 1924, da International Business Machine (IBM).

As máquinas analógicas eletromecânicas foram desenvolvidas na primeira metade do século XX, paralelamente ao crescimento de extenso ferramental matemático e tecnológico que resultou na primeira máquina de cálculo controlada automaticamente, a Z1, de Konrad Zuse, em 1936 (FONSECA FILHO, 2007).

Nesse período, Allan Turing começou o desenvolvimento teórico da ideia de Máquina Universal, enquanto Eckert, Mauchly e Goldstine começaram a construir o primeiro computador eletrônico programável de uso geral funcional, o ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), no que contribuiu muito, a partir de 1944, John von Neumann. Os trabalhos de Turing foram essenciais para a construção do COLOSSUS que decodificou o código secreto da máquina alemã ENIGMA, contribuindo para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial.

A partir dos trabalhos de Zuse, as máquinas passaram a ter dispositivos embutidos de memória, usando diversas tecnologias, desde mecânicas até núcleos magnéticos. Isso foi importante para que os computadores passassem a contar com programas armazenados e modificáveis.

No período entre os anos de 1936 e início da década de 1950 foram desenvolvidos os fundamentos teóricos que caracterizaram procedimentos efetivamente computáveis. Os procedimentos efetivos envolvem uma sequência finita de instruções que atendem a um conjunto de propriedades bem definidas e compõem o que se chama de *algoritmo*. Algoritmos, por sua vez, podem ser implementados em linguagens não naturais ou subconjuntos não ambíguos de linguagens naturais.

O ENIAC tinha sua programação feita por meio do arranjo dos fios (era “*hardwired*”), o que conferia certa eficiência, mas levava horas ou dias para alterar a programação. Muito evoluiu desde então até que as linguagens de programação alcançassem o atual estágio de proximidade com a linguagem humana, o que teve momento particularmente importante em novembro de 1954, com a criação do *IBM Mathematical FORMula TRANslation System*, o FORTRAN.

O FORTRAN foi a primeira linguagem “próxima da humana” de sucesso e ainda é utilizada por físicos e engenheiros em suas versões mais recentes (ou nem tão recentes, como o ainda usado FORTRAN77). As linguagens de “alto nível”, próximas da linguagem natural, envolvem algum processo de tradução das instruções para o “código de máquina”, que pode ocorrer “em tempo de execução” ou por meio da geração de executáveis, por compiladores. Linguagens mais próximas do *hardware* são chamadas “de baixo nível”.

Hoje, há uma infinidade de linguagens de programação para computador, cada uma com características que as tornam mais adequadas para determinadas tarefas, que vão desde o cálculo eficiente, em máquinas paralelas, de sistemas complexos de equações aplicadas em engenharia, física e química à tradução de textos em páginas da internet.

A percepção, para o público geral, da importância dos programas de computador tem aumentado em muito desde a popularização dos computadores pessoais, a partir dos anos 1980, mais ainda a partir da abertura da internet, em meados dos anos 1990 e, finalmente, a partir da maior penetração dos dispositivos móveis, particularmente *smartphones*, iniciados em 2007.

O grande crescimento, no final dos anos 1990, de negócios de empresas que exploravam comercialmente a internet (as *.com*, muitas fechando na explosão da bolha especulativa em 2000) alimentou a percepção do valor comercial das criações de programas de computador, incluindo sua forma de proteção, o que já era bastante discutido desde os anos 1970 (NOVICK; VALLENSTEIN, 1980). Diferentes formas foram propostas e continuam sendo objeto de grande disputa.

A recente emergência de sistemas de inteligência artificial, capazes de emular o pensamento humano em tarefas específicas e até mesmo criar seus próprios códigos, resultantes da avaliação de grandes quantidades de dados em redes neurais criadas para identificar padrões e a importância desses sistemas para a economia, cada vez mais automatizada, da indústria 4.0 dá certeza de que esses debates estão longe de serem superados.

Formas de Proteção de Programas de Computador

A definição de programa de computador, presente na Lei de Software, (Lei n. 9.609) é: “[...] expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em um suporte físico de qualquer natureza [...] para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”.

Por sua óbvia aplicação industrial, uma contínua geração de novas técnicas e produtos, que são derivados de evidente esforço inventivo, resulta em inovações com variados graus de adição

de valor à atividade econômica e gerando soluções para uma infinidade de problemas, é comum esperar que a proteção desse tipo de criação se dê na forma de patentes (cujas condicionantes são justamente novidade, aplicação industrial e atividade inventiva).

Contudo, seguindo a orientação do Acordo TRIPS, em seu artigo 10, o Brasil optou pela não admissão de patentes para *softwares*: “Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971).” (BRASIL, 1994).

Tal escolha é constantemente rediscutida (TIGRE, 2009) e foi feita levando-se em consideração tanto os aspectos jurídicos e técnicos quanto a viabilidade e a conveniência, para o país, de uma eventual proteção forte (patente) no ciclo de inovação típico de programas de computador.

A adoção da modalidade patentária para a proteção de programas de computador representaria uma barreira de entrada de difícil transposição a novos atores, especialmente considerando-se a quantidade de métodos e soluções empregadas, mesmo na confecção de um aplicativo simples. Também pesaram argumentos relativos ao interesse nacional no desenvolvimento de soluções locais e na oportunidade do aparecimento de empresas que não sejam fortemente limitadas por patentes de terceiros, em um campo que é majoritariamente dominado por grandes empresas estrangeiras.

Esses entendimentos são seguidos pela maioria dos países (com importante exceção dos Estados Unidos e Japão). É importante destacar a decisão do Parlamento Europeu, que em julho de 2005 recusou a patenteabilidade de *software* (por 648 votos a 14), ratificando a Convenção Europeia sobre Patentes de 1973, que proíbe explicitamente o patenteamento de programas de computador.

Ainda assim, perto de 30 mil patentes de *software* foram reconhecidas pelo Departamento Europeu de Patentes em Munique, para programas classificados como “contribuição técnica a uma invenção protegida por lei” (DW BRASIL, 2006; UNIÃO EUROPEIA, 2005).

Mesmo não considerando aspectos de política de desenvolvimento local, há dúvidas sobre como reforçar de maneira equilibrada a proteção patentária para *softwares*, já que muitas vezes não é viável garantir que uma técnica específica foi realmente empregada para gerar o resultado computacional sem acesso ao código-fonte. Tal dificuldade pode facilmente gerar situações em que uma proteção mais forte operaria no sentido contrário à ideia fundamental da promoção da inovação, com empresas acusando outras de violação de patentes apenas como estratégia de *lanfare*, envolvendo batalhas legais motivadas por interesses comerciais e deflagradas usando a particularmente difícil caracterização da infração de patentes.

Dois casos emblemáticos de *lanfare* envolvendo programas de computador, ocorridos nos Estados Unidos, mas com impacto global e com dinâmicas e resultados bem diferentes, são os da Santa Cruz Operations Group (SCO) contra a IBM (e outras empresas que empregam o sistema operacional GNU/Linux) e o da Microsoft contra companhias que utilizam o sistema operacional Android em smartphones. Esses casos serão resumidamente mostrados ao longo deste texto.

Legislação Brasileira para Registro de Programa de Computador

No Brasil, os principais instrumentos relativos a esse tema são a Lei de Software (Lei n. 9.609) e a Lei de Direito Autoral (Lei n. 9.610), ambas de 1998.

Da Lei de Direito Autoral, resta estabelecido que:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

[...]

XII - os programas de computador;

[...]

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.

[...]

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.

A Lei de Software de maneira coerente com a linha adotada pela Lei de Direito Autoral, sendo mais explícita no artigo 2º: “O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei”.

A proteção recai, portanto, sobre a expressão literal do programa, não sobre sua lógica de funcionamento. Com isso, se a implementação da mesma solução técnica acontece de forma independente por outro autor, sem que haja cópia de trechos do código original, não se configura ato ilícito.

Outro aspecto importante a ressaltar, como resultado da forma de proteção adotada no Brasil é que, da mesma forma como em obras literárias, o direito “nasce com a obra” e não é, a rigor, necessário um procedimento padronizado de reconhecimento do direito, sendo o registro opcional.

Comparar os princípios contidos na Lei de Registros Públicos e na Lei de Notários e Registradores, fazendo uma

relação com a proteção através do registro de software, permite verificar a estreita relação existente entre o direito autoral de *software* no Brasil e os demais registros públicos instaurados. Essa relação permite afirmar que há relação direta para os princípios:

- Segurança jurídica;
- Boa-fé e confiança;
- Legalidade;
- Disponibilidade;
- Continuidade;
- Especialidade;
- Unitariedade;
- Rogação;
- Legitimação

Formando um arcabouço sobre as formas de registro no Brasil, qualquer estudo profundo sobre a atividade de Registro de Computador no Brasil deve elencar as relações existentes entre estes princípios e os atores envolvidos no processo de registro.

Sistemas Embarcados

Programas que sejam parte integrante de um equipamento, imprescindíveis para desempenho funcional e insubstituíveis (exceto por atualizações), como no caso de diversos instrumentos de navegação em aeronaves, injeção eletrônica em automóveis, dispositivos de rede e até mesmo alguns eletrodomésticos, são chamados *softwares* embarcados (para partes de computadores ou dispositivo periférico de computadores, normalmente este *software* é chamado de *firmware*). Os *softwares* embarcados fazem parte da documentação patentária do equipamento e podem ter seus processos de funcionamento protegidos. Mesmo nesse caso,

o código-fonte pode ser também registrado, como forma de proteger também a implementação particular do esquema, mas não pode ser, isoladamente, objeto de patenteamento.

A proteção de *softwares* embarcados constitui um caso particular, uma vez que a funcionalidade conferida pelo programa é chave para o funcionamento do equipamento de que é parte. Tais programas são, portanto, elementos integrantes do equipamento e não complementos opcionais. No caso de um equipamento que demonstre efetiva criação passível de patenteamento, o *software* embarcado pode ser parte imprescindível do processo de proteção. Sua funcionalidade (não o código) é protegida com parte da patente do equipamento. Isso não impede que o código-fonte seja também registrado. De fato, não é incomum nestes casos haver, simultaneamente, patente, registro de software, segredo industrial e registro de topografia de circuito, tudo ao mesmo tempo.

Patente de Invenção Implementada por *Software*

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2012) abriu a Consulta Pública n. 01/2012 para discutir o tema de “Invenções Implementadas por Programas de Computador”, o que foi visto por muitos como uma forma de introduzir no Brasil à patenteabilidade dos programas, e recebeu muitas críticas de setores acadêmicos (CCSL-USP, 2012) e até mesmo de correntes de partidos políticos (PÁGINA 13, 2012).

Apesar de toda a resistência, o INPI continuou a conceder patentes de invenção implementadas por *software*, em especial para o segmento de telecomunicações. Em fins de 2016, o INPI publicou a resolução 158, com as “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes Envolvendo Invenções Implementadas por Programas de computador” (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2016).

Sobre o *Software* Livre e o Registro

É importante não confundir a questão do registro com a modalidade de licenciamento, através da qual o programa será disponibilizado a outras pessoas. O Registro não diferencia, a priori, *software* de código aberto (ou mesmo *Software* Livre – SL) de *software* fechado e comercial, na medida em que o registro não interfere nesta etapa (de sua forma de disponibilização para uso), apenas garante legalmente o reconhecimento da autoria. O que é útil para reforçar o direito do autor de definir a forma aberta (ou não) da disponibilização ao público. Nesse sentido, o autor pode tanto reforçar a liberdade do código quanto o seu caráter fechado.

O *Software* Livre é definido pela Free Software Foundation (FSF) como aquele que assegura as seguintes liberdades essenciais:

1. A liberdade de executar o programa como você desejar, para qualquer propósito (liberdade 0).
2. A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo às suas necessidades (liberdade 1). Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito.
3. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao próximo (liberdade 2).
4. A liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros (liberdade 3). (GNU. ORG, 2017, p. 1)

O detentor do direito de autor pode dar a toda comunidade de usuários a chance de beneficiar-se de suas mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito.

Há várias “licenças livres”, sendo a mais famosa a licença GNU (da FSF) – também dividida em categorias (GNU General Public License, GNU Lesser General Public License, GNU Affero General Public License, GNU Free Documentation License). Também há outras que são reconhecidas como licenças

de “código aberto” (*open source*), mas não são licenças livres (não cumprem as quatro liberdades).

As licenças de código aberto envolvem, por exemplo, códigos que podem ser reutilizados na construção de versões fechadas (licença BSD – Berkeley Software Distribution, por exemplo), algo não permitido em SL (como definido pela FSF), que tem caráter viral (o programa derivado de software livre tem de ser livre).

Também não existe relação de dependência real entre o caráter de *software* livre (ou código aberto) e ausência de utilização como parte de uma operação comercial. Diversas empresas (HP, IBM, RedHat) com fins lucrativos utilizam SL como parte de sua estratégia de negócios ou mesmo como elemento central do negócio.

Registro de Programa de Computador no Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Como a autoria necessita ser confirmada com base na efetiva anterioridade em eventual caso de litígio, motivado por cópia não autorizada ou plágio, pode ser de interesses dos autores contar com mecanismos publicamente acreditados de comprovação de autoria e originalidade, o que justifica a oferta de um procedimento de registro.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial realiza registro de código-fonte como forma de proteção contra cópia não autorizada, para conferir segurança aos direitos autorais. Tal registro tem validade legal, assegurando, na ausência de eventual outra forma, uma “data de criação” da obra. Trata-se de procedimento relativamente simples de ser executado, especialmente desde a Instrução Normativa INPI n. 074/2017, que instaurou o registro por via eletrônica (INSTITUTO

NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2017). Antes disso, o procedimento completo (que envolvia o envio de material pelo correio, Instrução Normativa n. 11/2013 do INPI), apesar de não ser mais complexo, poderia demorar alguns meses. Entre essas duas Instruções Normativas, houve uma “regra de transição”, aplicada por meio da Instrução Normativa INPI n. 071/2017.

Alguns aspectos importantes a respeito do Registro de Programas de Computador:

- A proteção recai sobre o “código-fonte em si”, não protegendo esquemas e técnicas subjacentes ao funcionamento.
- O registro não exclui outras proteções eventualmente aplicáveis ao programa (como nos casos de software embarcado).
- Conjuntos comercialmente indivisíveis de programas, que componham um mesmo “pacote” de aplicações podem obter registro único.
- A documentação pode envolver transcrição parcial (trechos do código-fonte) ou total;
- Alterações ou derivações requerem autorização do autor da versão original.
- A validade é de 50 anos, contados do ano seguinte à criação.
- A abrangência é internacional, compreendendo os 175 países signatários da Convenção de Berna (1886);
- Não há análise técnica ou de anterioridade para a admissão do Registro. Apenas exame documental formal.

- O Registro confere maior segurança jurídica nas transações comerciais envolvendo os direitos dos programas (venda ou licenciamentos).
- Pode ser usado para obtenção de incentivos (Lei do Bem).
- É necessário para algumas certificações de *software*.
- É requerido para participação em licitações ou para pontuação no caso de concursos.

As etapas para o registro são:

1. Acesso ao portal do INPI (www.inpi.gov.br) para cadastro no sistema e-INPI, criação do Login e Senha (ou acesso, caso já haja cadastro). O cadastro envolve cliente e procurador (se houver).
2. Seleciona-se no campo “Tipo de Serviço” e o serviço desejado, no caso “Pedido de Registro de Programa de Computador – RPC (730)”.
3. Pagamento da Guia de Recolhimento à União (GRU).
4. Download da GRU e da Declaração de Veracidade, necessário para realizar o Peticionamento Eletrônico.,
5. Acesso ao Formulário eletrônico, com *login* em <https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/> e informação da GRU anteriormente gerada.
6. Preenchimento de dados de titulares e autores.
7. Preenchimento dos dados do programa, incluindo Linguagem, Campo de Aplicação e Tipo de Programa, entre outros.
8. Gerar a criptografia do código-fonte e informar o resumo digital no campo <Resumo digital Hash>.

9. Inserção de dados de derivação de *software* preexistente, quando for o caso;
10. Declaração de Veracidade, assinada digitalmente, pelo Procurador (se for o caso) ou pelo titular;
11. Conferência dos dados;
12. Efetivação do Protocolo, com geração do número de pedido.

O prazo esperado entre a efetivação destas etapas e a expedição e disponibilização do certificado no portal do INPI é de até 10 dias corridos.

O resumo *hash*, também chamado de código *hash* (*hash code*) ou resumo criptográfico – é um número único que representa um dado arquivo. As chances de dois arquivos gerarem o mesmo resumo *hash* são pequenas e técnicas são empregadas nas funções *hash* para tornar as “colisões *hash*” ainda mais improváveis. Não é possível recuperar o dado original a partir do resumo *hash* gerado.

Importante ter em mente que, pelo fato de apenas o resumo digital *hash* ser enviado ao INPI e não mais a cópia do código-fonte, é imprescindível o armazenamento pelo requerente de mais de uma cópia (preferencialmente em mídias de tipo diferente) das listagens de código utilizadas para a geração do resumo *hash*. Mais detalhes acerca do registro podem ser obtidos no manual completo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018).

Casos Ilustrativos

Como elucidação de situações reais, nas quais é possível verificar a relação de interesses contrários na disputa sobre direitos de propriedade, são apresentadas a seguir descrições sumarizadas de casos ilustrativos.

Caso Ilustrativo 1: SCO x Linux:

Após a junção da companhia Santa Cruz Operations (SCO) com a Caldera Systems, a resultante SCO Group entrou, em 6 de março de 2003, com ação contra a IBM no valor de 1 bilhão de dólares, alegando ser detentora dos direitos sobre códigos utilizados no *Kernel* do sistema operacional de código aberto GNU/Linux, que, supostamente, teriam sido copiados do sistema UNIX, cujos direitos a SCO dizia possuir. A SCO, a rigor, declarava que qualquer um que usasse o sistema GNU/Linux ou qualquer sistema inspirado no UNIX lhes devia retribuição e que, particularmente as contribuições da IBM para o sistema de código aberto teriam lhes causado especial prejuízo. Enviou também comunicação a 1500 companhias que ofereciam soluções derivadas do GNU/Linux, notificando-lhes de potencial risco de processo.

O Sistema operacional UNIX, fortemente usado em servidores e que inspirou, mas não teve código diretamente empregado no GNU/Linux, foi desenvolvido pela *Unix System Laboratories* (USL), uma divisão da empresa AT&T, que vendeu todos os seus direitos acerca do sistema para outra empresa, a Novell. Esta última havia vendido alguns de seus ativos à SCO que entendia ter direito a todo o UNIX e alegava que parte do código do Linux usava trechos do mesmo.

Logo após o início do processo, um email vazado lançou dúvidas sobre um possível financiamento da SCO por parte da Microsoft, que à época disputava o mercado de servidores com várias empresas envolvidas com Linux, inclusive a IBM.

Desde então, o caso tem sido decidido contrariamente à SCO e reaberto por meio de recursos seguidas vezes, com movimentações até o presente ano (GROOKLAW, 2018).

Caso Ilustrativo 2: Microsoft x Android

Este caso ficou conhecido como a guerra de patentes dos *smartphones* e acabou envolvendo toda a indústria do setor. A gênese deste caso ocorreu quando a Microsoft, então detentora do sistema operacional Windows Mobile para dispositivos móveis, passou a pressionar fabricantes de *smartphones*, que utilizavam o sistema operacional da Google, o Android a usarem o seu sistema.

Caso as empresas se negassem a utilizar o *Windows Mobile*, a Microsoft ameaçava processá-las, alegando que sistema Android violava várias patentes da Microsoft, patentes estas que a Microsoft sequer declarava explicitamente.

Às empresas fabricantes ficavam as opções de enfrentar longas e custosas batalhas judiciais contra a Microsoft, utilizar o sistema Windows ou pagar à Microsoft pela utilização do sistema da Google. Detalhe importante: a Microsoft cobrava mais às fabricantes pelo uso do *Android* do que pelo uso do *Windows*.

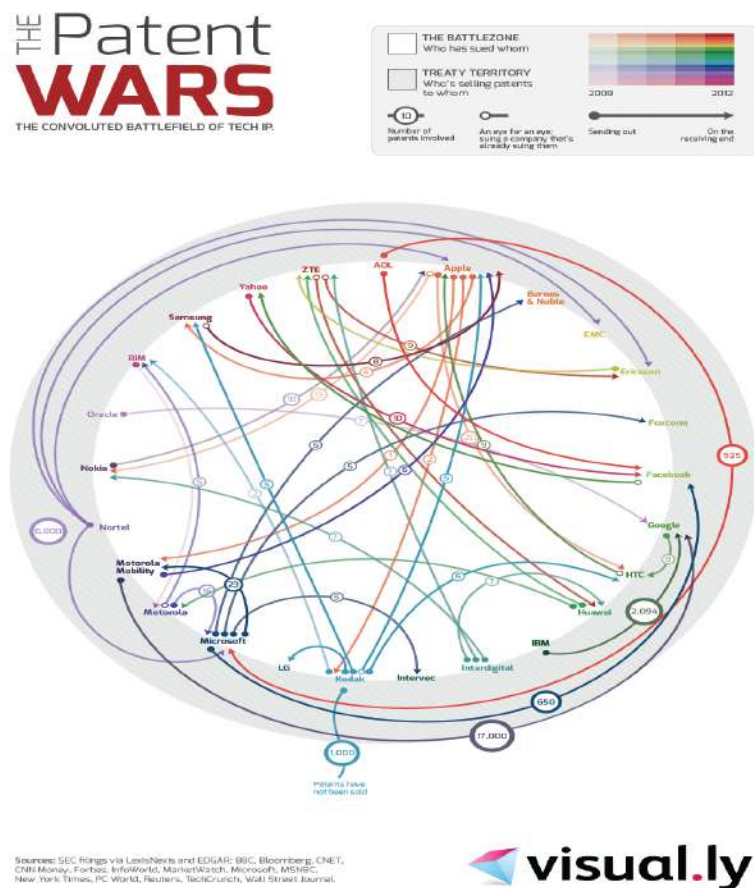
Este procedimento perdurou desde 2011 até 2014, quando um órgão do governo chinês (aparentemente por acidente) vazou as informações que a Microsoft as havia fornecido sobre suas patentes relacionadas à *smartphone*, como parte de processo de aceitação da aquisição da Nokia. Nesta lista de 310 patentes, 127 eram alegadamente relacionadas ao Android.

De acordo com Mullin (*apud* FREITAS, 2014), a Microsoft estava ganhando *royalties* da ordem de 2 bilhões de dólares por conta de um sistema operacional que não era de sua autoria. Tal lucro se daria por conta da posse de algumas poucas patentes que, supostamente, cobriam funcionalidades do sistema rival e do seu peso econômico, que equivale ao fôlego para longas batalhas judiciais.

A única empresa que resolveu desafiar a Microsoft foi a Barnes & Noble. A rede de livrarias alegou que as 14 patentes que a Microsoft disse que estavam sendo violadas pelo tablet Nook e-reader cobrem funções triviais do sistema Android. Ademais, estas patentes se encontravam em lista divulgada pelos chineses. A ação da Barnes & Noble foi arquivada, mas poucos meses depois a Microsoft adquiriu 300 milhões de dólares em ações da B&N.

Esse é um caso emblemático de uso de patentes contrário ao interesse de promoção da inovação, mas não foi o único envolvendo *smartphones*. A própria Google foi acusada de potencial uso abusivo de seu portfólio de patentes. Para se defender, a Google adquiriu em 2011 a Motorola Mobility por 12,5 bilhões de dólares, essencialmente por conta de seu portfólio de patentes. Em 2013, a Microsoft adquiriu a NOKIA, por 5 bilhões de dólares.

A Figura 1 mostra um infográfico das batalhas judiciais envolvendo a indústria de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) entre as grandes empresas, entre 2008 e 2012. Ainda que muito do que se alega serem patentes de software, na verdade envolva poucos elementos reais de *software* (GRAHAM; VISHNUBHAKAT, 2013), há muito a se debater acerca desse tipo de proteção.

Figura 1 – Infográfico dos processos legais envolvendo patentes em *smartphones*

Fonte: Visually (2018)

De acordo com matéria do jornal *The New York Times* (DUHIGG; LOHR, 2012), uma análise da Universidade de Stanford, entre 2000 e 2012, por volta de 20 bilhões de dólares foram gastos em litígios e aquisições de patente, apenas na área de *smartphones*. Em 2011, o valor gasto com litígios e aquisições de patentes foi, pela primeira vez, superior às despesas com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

Topografia de Circuito Integrado

O registro da topografia de circuito integrado, parte integrante dos dispositivos eletrônicos, é outra modalidade de ativo de propriedade intelectual que tem características peculiares e únicas. Com efeito, não pertence à categoria dos direitos autorais e nem à de propriedade industrial, mas à de propriedade *sui generis*.

A Lei n. 11.484, de 2007, no seu capítulo III, artigo 26, diz

[...]

Para os fins deste Capítulo, adotam-se as seguintes definições:

I – circuito integrado significa um produto, em forma final ou intermediária, com elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica;

II – topografia de circuitos integrados significa 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. (BRASIL, 2007, art. 26)

A natureza diferenciada desta forma de proteção reside em que a disposição geométrica e o arranjo dos componentes num circuito integrado estão intrinsecamente ligados às funcionalidades possíveis a este circuito e ao equipamento de que este faz parte. Isso tem reflexos na verificação da viabilidade técnica e também na maior facilidade de aferição de eventuais anterioridades, o que traz elementos de processo diferenciados.

Os requisitos legais são semelhantes aos das patentes: novidade, esforço intelectual (a aplicação industrial é implícita). O requisito da novidade, nesse caso, não impede que a topografia em questão já esteja em uso na data do registro, desde que essa

exploração não tenha sido iniciada mais de 24 meses antes. Não é vedada a combinação de elementos preexistentes, contanto que essa combinação seja original e, se tais elementos envolverem topografias já registradas, houver autorização.

A proteção será conferida apenas à topografia e não aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas envolvidas ou a qualquer dado ou informação gerada pelo uso da topografia.

O prazo de validade do registro é de 10 anos, contados a partir da data de registro ou da data da primeira exploração (a que ocorrer primeiro).

Além do capítulo III da Lei n. 11.484, de 2007, o procedimento é regulado pela Instrução Normativa INPI n. 10 de 18/03/2013 e seus anexos.

Os direitos legais conferidos ao titular são:

- I. reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado;
- II. 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
- III. 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. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2017, art. 36)

Procedimentos do Registro de Topografia de Circuito Integrado no INPI

Ainda não há procedimento eletrônico para o requerimento de depósito, que deve ser efetuado pessoalmente ou por via postal,

contendo (de acordo com o artigo 3º da Instrução Normativa n. 10/2013):

I – descrição da topografia, com todos os elementos que a compõe tais como: memórias, conversores e controladores e o número de imagens que representa a configuração tridimensional da topografia, de maneira ordenada;

II – 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;

III – descrição da função correspondente da topografia;

IV – declaração de exploração anterior da topografia, no Brasil ou no exterior, se houver, com a indicação da data do início da exploração;

V – comprovante do pagamento da retribuição correspondente no valor vigente à data de apresentação do pedido de registro;

VI – procuração, se for o caso. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2013, art. 3º)

Considerações Finais

Neste capítulo foi possível entender formas de proteção de programas de computador, a orientação do Acordo TRIPS de não se admitir patentes para *softwares* e a constante discussão sobre a viabilidade e a conveniência de uma eventual proteção forte (patente) no ciclo de inovação típico de programas de computador. Pode-se dizer que são conhecidos casos específicos aqui no Brasil para concessão de patentes de invenção implementadas por *software*, mas para casos específicos de áreas como telecomunicações, por exemplo.

Foi apresentada a legislação brasileira para registro de programas de computador e como esse registro está vinculado a princípios como: segurança jurídica, boa-fé e confiança, legalidade, disponibilidade, continuidade, especialidade, unitariedade, rogação e legitimação.

Já, no que se refere aos sistemas embarcados, os códigos de programação fazem parte da documentação patentária do equipamento e podem ter seus processos de funcionamento protegidos (por se tratar de uma camada mais próxima do *hardware* – *firmware*). Entretanto, o código-fonte pode ser também registrado para garantir a proteção da implementação do *software*.

Também foram apresentadas formas de licenciamento para *software* e a diferença entre registro e o licenciamento, além de apresentar aspectos importantes e as etapas do registro de programas de computador e do registro de topografia de circuito integrado junto ao INPI.

Assim, é possível perceber que o avanço tecnológico e a integração cada vez maior entre *hardware* e *software* aumenta a necessidade de discutir a proteção para invenções nesse campo. A proteção do inventor deve ser o principal foco e, a partir daí, buscar mecanismos para que as invenções permitam avanços e/ou melhorias de processo e produtos para a sociedade.

Referências

BRASIL. **Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.**

Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 10 maio 2016.

BRASIL. **Lei n. 11.484, de 31 de maio de 2007.** Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/lei/111484.htm. Acesso em: 10 maio 2016.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 10 maio 2016.

BRASIL. **Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm. Acesso em: 10 maio 2016.

BRASIL. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 de maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em: 10 maio 2016.

CCSL-USP. Contribuição do Centro de Competência em Software Livre da Universidade de São Paulo CCSL-USP em conjunto com Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro – CTS-FGV acerca do documento: **Procedimentos para o exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador.** [2012]. Disponível em: http://softwarelivre.org/articles/0043/2184/INPI_Contribuicao_CCSL-USP_CTS-FGV.pdf. Acesso em: 10 maio 2016.

DUHIGG, C.; LOHR, S. The Patent, Used as a Sword. **The New York Times**, Nova Iorque, 7 out. 2012. Disponível em: <http://nyti.ms/QJMQBR>. Acesso em: 22 set. 2018.

DW BRASIL. **Parlamento Europeu rejeita lei das patentes de software.** [2006]. Disponível em: <http://dw.com/p/6stM>. Acesso em: 10 maio 2016.

FONSECA FILHO, Clézio. **História da computação:** o Caminho do Pensamento e da Tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.

FREITAS, M. A. do Valle. **O uso estratégico de portfólios de patentes e seu impacto na inovação:** uma análise da indústria de smartphones. 156 f. Dissertação. Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação – INPI, Rio de Janeiro, 2014. 156 f.

GNU.ORG. **O que é o software livre?** [2017]. Disponível em: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html>. Acesso em: 10 mar. 2017.

GROOKLAW. **SCO v. IBM Timeline.** [2018]. Disponível em: <http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=20031016162215566#ref970>. Acesso em: 20 jan. 2019.

GRAHAM, S.; VISHNUBHAKAT, S. **Patents Journal of Economic Perspectives**, [J.], v 27, n. 1, p. 67-86, Winter, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa n. 074/2017.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/IN742017.pdf>. Acesso em: 6 maio 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa n. 010/2013.** Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/topografia/instrucao_normativa_10-2013.pdf. Acesso em: 10 maio 2016.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa n. 071/2017**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-programa-de-computador/InstruoNormativa712017.pdf>. Acesso em: 6 maio 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Programas de Computador**. [2018]. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/programa-de-computador/programa-de-computador-manual-completo>. Acesso em: 10 jul. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resolução INPI/PR n. 158, de 28 de novembro de 2016**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf. Acesso em: 10 mar. 2017.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta Pública n. 01/2012**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas>. Acesso em: 10 maio 2016.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa n. 011/2013**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao_normativa_11-2013.pdf. Acesso em: 10 maio 2016.

NOVICK & WALLENSTEIN. **The Algorithm and Computer Software Patentability**: a Scientific View of a Legal Program. Rutgers J. Computers: Tech.& L. 313, 1980.

PÁGINA 13. **Nota do Setorial de Ciência & Tecnologia / Tecnologia da Informação do PT contra patentes de software**. 2002. Disponível em: <http://www.pagina13.org>.

br/pt/nota-do-setorial-de-ciencia-tecnologia-tecnologia-da-informacao-do-pt-contr-patentes-de-software/#.VzQNh_mDGko. Acesso em: 10 maio 2016.

TIGRE, P. B.; MARQUES, F. S. Apropriação tecnológica na economia do conhecimento: inovação e propriedade intelectual de software na América Latina. **Economia e Sociedade**, Campinas, v. 18, n. 3, p. 547-566, dez. 2009.

UNIÃO EUROPEIA, **Patentes de Software**: a “votação histórica” do Parlamento Europeu põe termo a batalha. [2005]. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20050819FCS01001+0+DOC+PDF+V0//PT&language=PT>. Acesso em: 10 maio 2018.

VISUALLY. **The Patents Wars**. [2018]. Disponível em: <https://visual.ly/community/infographic/business/patent-wars>. Acesso em: 20 jan. 2018.

WALKER, J. **Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage**. [2018]. Disponível em: <http://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html>. Acesso em: 10 ago. 2018.

DIREITO PATENTÁRIO BRASILEIRO

Livia Pereira de Araújo

Larisse Araújo Lima

Grace Ferreira Ghesti

Thiago Lara Fernandes

Resumo: Os direitos de propriedade industrial, no Brasil, datam da primeira década do século XIX, sendo um dos primeiros países do mundo (mais precisamente o quarto país do mundo e o primeiro da América Latina) a estabelecer normativamente as regras para obtenção da proteção dos direitos provenientes da propriedade intelectual. O instituto da patente, quando bem utilizado, é, sem sombra de dúvidas, uma forma de incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e ao crescimento do investimento em ciência e tecnologia. É o Estado que impõe sobre o mercado as limitações que permitem que a proteção por meio de patente se concretize por meio das suas leis e regulamentações internas. O presente capítulo tem como objetivo estudar o direito patentário brasileiro de forma a entender melhor o instituto da patente e sua aplicação no país.

Abstract: Industrial property rights in Brazil date back to the first decade of the nineteenth century, being one of the first countries in the world (more precisely the fourth country in the world and the first in Latin America) to establish normatively the rules for obtaining protection of rights from intellectual property. The patent institute, when well used, is, without a doubt, a way of encouraging the development of research and the growth of investment in science and technology. It is the State that imposes on the market the limitations that allow patent protection to be realized through its internal laws and regulations. This book chapter aims to study Brazilian patent law in order to better understand the patent institute and its application in the country.

Introdução

Os direitos de propriedade industrial, no Brasil, datam da primeira década do século XIX, sendo um dos primeiros países do mundo (mais precisamente o quarto país do mundo e o primeiro da América Latina) a estabelecer normativamente as regras para

obtenção da proteção dos direitos provenientes da propriedade intelectual (MEDEIROS, 20-?).

A primeira norma com efeito de lei no Brasil a tratar dos direitos de propriedade industrial foi o Alvará de 28 de abril de 1809, promulgado na época pela Vossa Alteza Real, o príncipe João Álvares de Miranda Varejão. Motivado pela vinda da família real ao Brasil e sentindo-se a necessidade se incentivar o desenvolvimento econômico do país e a vinda de novas empresas e indústrias para o país o Alvará foi promulgado e em seu item VI determinou o privilégio de exclusividade aos inventores ou introdutores de uma nova invenção desde que estes apresentassem o plano da invenção junto à Real Junta do Comércio para que esta realize a análise e, se for o caso, reconheça o privilégio pelo prazo de 14 anos, sendo publicado o plano do invento depois de encerrado o prazo da concessão do privilégio de exclusividade para que toda a nação e a indústria pudessem gozar do fruto da invenção (IMPÉRIO DO BRASIL, 1809).

Alguns anos depois surgiu a Constituição Política do Império do Brasil em 25 de março de 1824, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I. Sendo a primeira Constituição brasileira, em seu artigo 179, inciso XXVI, reforçou a previsão já existente no Alvará de 28 de abril de 1809 trazendo nova menção aos direitos dos inventores sobre suas invenções:

Art. 179 A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte.

[...]

XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização. (IMPÉRIO DO BRASIL, 1809, art. 179)

Com o objetivo de regulamentar a disposição do artigo 179, inciso XXVI, da Constituição Política do Império, seis anos depois de outorgada a Constituição, surgiu a Lei de 28 de agosto de 1830, sendo a primeira Lei de Patentes brasileira. Tal Lei concedia privilegio aquele que descobrisse, inventasse ou melhoras se o que a Lei chamou de “uma indústria útil”, além de prometer uma premiação ao que introduzisse uma “indústria estrangeira” no país (CABELLO, 2016). Conforme previsto no artigo 4º da Lei, a patente era concedida gratuitamente ao inventor ou descobridor que, para adquiri-la tinham que declarar por meio de um documento escrito que a invenção ou descoberta a ele pertencia, além de depositar no Arquivo Público uma descrição detalhada dos meios e processos para reprodução da invenção ou descoberta, incluindo planos, desenhos, modelos e todos os esclarecimentos necessários para ilustrar exatamente a matéria. De acordo com o artigo 5º da Lei de patentes a patente era concedida conforme a qualidade da descoberta ou invenção, podendo receber um prazo de proteção que variava entre cinco a vinte anos, sendo o maior prazo concedido somente mediante lei (IMPÉRIO DO BRASIL, 1830).

Nos anos seguintes, o Brasil passou por mais algumas alterações da legislação de patentes, como a Lei n. 3.129, de 14 de outubro de 1882, que foi uma nova Lei para regular a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial. Essa mesma Lei regulava a participação do Brasil em importantes tratados e acordos internacionais na área de propriedade intelectual. Pode-se citar a Convenção de Paris de 1883 e suas várias atualizações e revisões ao longo do tempo (Bruxelas, 1900; Washington, 1911; Haia, 1925; Londres, 1934; Lisboa, 1958; e Estocolmo, 1967), considerado um dos mais importantes nortes para a legislação de propriedade industrial no mundo (PROFNIT, 2018). Houve também a Convenção de Berna regulamentada pelo Decreto n. 75.699/1975 e o Tratado de Cooperação em Matéria

de Patentes (PCT) que foi implementado no Brasil por meio do Decreto n. 81.742/1978, sendo um importantíssimo documento no âmbito internacional de proteção por patentes. Até que, em 14 de maio de 1996, surgiu a Lei. n. 9.279 com o objetivo de uniformizar a legislação brasileira sobre propriedade industrial, com os diversos tratos e acordos internacionais do qual o Brasil tornou-se signatário ao longo desses anos, sendo, até hoje essa a Lei da Propriedade Industrial que trata sobre os procedimentos para obtenção da proteção por patente.

Diante do exposto, o presente capítulo tem como proposta estudar o direito patentário brasileiro e resumir, de maneira objetiva, os principais conhecimentos que cercam a temática de forma a instruir na boa consecução da proteção tecnológica no país.

Principais Normas e Legislação Vigente Aplicáveis às Patentes no Brasil

No Brasil, podemos citar como principais normas na legislação a respeito de patentes:

- a) A Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Título I – Das patentes.
- b) A Lei n. 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, que altera e acresce dispositivos à Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.
- c) A Lei n. 13.123, de 20 de maio de 2015, que regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do artigo 225 da Constituição Federal, o artigo 1º, a alínea j do artigo 8º, a alínea c do artigo 10, o artigo 15 e os §§ 3º e 4º do artigo 16

da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto n. 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória n. 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências.

- d) O Decreto n. 2.553, de 16 de abril de 1998, que regulamenta os artigos 75 e 88 a 93 da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial.

Além disso, o Brasil é país signatário dos seguintes tratados e acordos internacionais que tratam da proteção pelo instituto da patente: Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT); Regulamento de Execução do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

É o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) o responsável por analisar os pedidos de patente e, se for o caso, conceder a carta patente. Para tanto, o INPI possui Resoluções, Instruções e Diretrizes diversas que orientam e auxiliam na obtenção da proteção por patente, sendo as principais delas:

- a) A Instrução Normativa n. 30/2013, que estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial – Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente.
- b) A Instrução Normativa n. 031/2013, que estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial –

Lei n. 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente.

- c) A Resolução n. 187, de 27 de abril de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da Listagem de Sequências em meio eletrônico para fins de complementação do relatório descritivo constante dos pedidos de patentes depositados no INPI e sobre as regras para a representação das sequências de nucleotídeos e de aminoácidos.
- d) A Resolução n. 190, de 2 de maio de 2017, que prevê a eliminação de serviços em papel e sua supressão na Tabela de Retribuições dos serviços prestados pelo INPI.
- e) A Resolução n. 179, de 21 de fevereiro de 2017, que aperfeiçoa os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao INPI, como Organismo Designado ou Eleito.
- f) A Resolução n. 158, de 28 de novembro de 2016, que institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes Envolvendo Invenções Implementadas por Programas de computador.
- g) A Resolução n. 175, de 5 de novembro de 2016, que disciplina o exame prioritário de pedidos de “Patente Verde”.
- h) A Resolução n. 169, de 15 de julho de 2016, que institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.
- i) A Resolução n. 144, de 12 de março de 2015, que institui as diretrizes de exame de pedidos de patente na área de biotecnologia.

- j) A Resolução n. 145, de 17 de março de 2015, que prorroga a Terceira Fase do Programa Piloto de Patentes Verdes.
- k) A Resolução n. 151, de 23 de outubro de 2015, que disciplina o exame prioritário de pedidos de patente em razão da idade, de uso indevido do invento, de doença grave e de pedido de recursos de fomento no âmbito do INPI.
- l) A Resolução PR n. 139, de 16 de outubro de 2014, que dispõe sobre a entrada em vigor do sistema de depósito eletrônico para os pedidos PCT.
- m) A Resolução n. 13, de 18 de março de 2013, que disciplina a entrega da Carta Patente somente em formato eletrônico e dá outras providências.
- n) A Resolução n. 14, de 18 de março de 2013, que estabelece as filas de primeiro exame dos pedidos de patente e os critérios para distribuição dos pedidos para os examinadores de patente efetuarem o exame técnico no âmbito do INPI e dá outras providências.
- o) A Resolução n. 64, de 18 de março de 2013, que institui Diretrizes de Exame de Patentes.
- p) A Resolução PR n. 73, de 18 de março de 2013, que dispõe sobre o depósito dos pedidos de patente nacionais, certificados de adição de invenção e dos pedidos internacionais depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); que optaram pela entrada na fase nacional brasileira e sobre os procedimentos relativos ao exame formal do pedido nacional de patente, conforme prevê o artigo 21 da Lei da Propriedade Industrial (LPI).
- q) A Resolução PR n. 74, de 18 de março de 2013, que dispõe sobre o depósito dos pedidos de patente nacionais, dos certificados de adição de invenção,

dos pedidos internacionais depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); que optaram pela entrada na fase nacional brasileira e sobre os procedimentos relativos ao exame formal e a numeração do pedido nacional de patente.

- r) A Resolução n. 77, de 18 de março de 2013, que disciplina os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao INPI, como Organismo Designado ou Eleito, de forma a adequar tais pedidos às disposições da Lei de Propriedade Industrial – Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).
- s) A Resolução n. 80, de 19 de março de 2013, que disciplina a priorização do exame de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública.
- t) A Resolução n. 85, de 11 de abril de 2013, que institui a Diretriz de Exame de patente de Modelo de Utilidade.
- u) A Resolução n. 93, de 10 de junho de 2013, que institui as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei n. 9.279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI.
- v) A Resolução n. 94, de 13 de junho de 2013, que normaliza os procedimentos relativos à comprovação do pagamento do requerimento do exame do pedido de patente.
- w) A Resolução n. 113, de 15 de outubro de 2013, que normatiza os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais de que trata o artigo 84, bem como o da restauração prevista no artigo 87, todos da Lei n. 9.279/96.

- x) A Resolução n. 123, de 29 de novembro de 2013, que altera e disciplina o procedimento facultativo da primeira ação em pedido de patente, denominado “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” e dá outras providências.
- y) A Resolução n. 124, de 4 de dezembro de 2013, que institui as diretrizes de exame de pedidos de patente – Conteúdo de Pedido de Patente.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI)

Conforme mencionado, a principal legislação vigente em matéria de patentes é a Lei n. 9.279/96, também conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), responsável por regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e sua proteção no Brasil; considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, estando inseridos, portanto, a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, a concessão de registros de marcas e desenho industrial, a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal (BRASIL, 1996).

A LPI trouxe importantes mudanças no âmbito da propriedade industrial no Brasil. Todavia, como já foi exposto na introdução do presente capítulo, não foi a primeira norma no país a tratar do assunto. Para melhor entender as mudanças que a LPI trouxe para a propriedade intelectual brasileira, é importante mencionar mais a fundo a respeito do Decreto-Lei n. 7.903, de 27 de agosto 1945, o primeiro Código de Propriedade Industrial brasileiro, que permaneceu com seus efeitos por mais de 50 anos, sendo a norma brasileira que antecedeu a atual Lei da Propriedade Industrial brasileira, ainda em vigor.

A necessidade de se alterar a legislação vigente sobre propriedade industrial se deu principalmente pelas principais mudanças que estavam acontecendo no Brasil e no mundo. Com a posse do presidente Fernando Collor em 1990 bem como a implementação da sua política de governo voltada a abertura da indústria estrangeira em alguns dos setores produtivos no Brasil, além Nova Política Industrial no setor tecnológico, as discussões sobre o tema da propriedade industrial apresentaram repercussão nacional (FURTADO, 1996). Seguindo a tendência das novas relações comerciais do país com outras nações, em especial os Estados Unidos e outras grandes potências econômicas mundiais, sentiu-se a necessidade de se adequar a legislação brasileira a esta nova realidade.

Umas das principais e mais relevantes mudanças na legislação com o surgimento da LPI, mais precisamente em matéria de patentes, foi a implementação dos requisitos básicos de patenteabilidade das invenções e modelos de utilidade bem como as normativas e regras para validade de cada um deles. Na vigência do Decreto-Lei n. 7.903/45, os requisitos básicos de patenteabilidade de uma invenção resumiam-se em novidade e aplicação industrial, não existindo a necessidade de cumprimento do requisito da atividade inventiva, exigido na LPI. Além disso, o próprio requisito da novidade, apesar de estar presente no Decreto-Lei n. 7.903/45, a sua definição era menos exigente do que definição na atual LPI, de modo que não se pode dizer que ambos os documentos legais possuem este mesmo requisito em conceito.

Para o Decreto-Lei n. 7.903/45:

Considera-se nova a invenção.

a) que até a data, ao depósito do pedido de patente não tenha sido, no país, depositada ou patenteada, nem usada publicamente ou descrita em publicações de modo que possa ser realizada;

b) que até um ano antes do depósito do pedido de patente, no país, não tenha sido patenteada no estrangeiro, nem descrita em publicações de modo que possa ser realizada. (BRASIL, 1945, art. 8º)

Outra mudança, que vale a pena ser mencionada com o advento da LPI, diz respeito à proteção dada a medicamentos, proibida anteriormente, conforme prevê o artigo 8º do Decreto-Lei mencionando: “Art. 8º Não são privilegiáveis: [...] 2º) as invenções que tiverem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero.” (BRASIL, 1945, art. 8).

Sendo assim, torna-se evidente o impacto que a Lei da Propriedade Industrial trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro com a sua vinda em 1996.

Nas disposições gerais da LPI, alguns pontos são definidos, como a aplicabilidade da nova Lei aos pedidos de patente provenientes do exterior e devidamente depositados Brasil, de titularidade daqueles que tenham proteção assegurada por tratado ou convenção internacional em vigor, por exemplo, o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT). Além disso, a LPI concedeu aos nacionais ou às pessoas domiciliadas em países que assegurem brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil, igualdade de direitos em relação aos seus próprios cidadãos, garantindo, assim, uma a reciprocidade de direitos e deveres. Outra questão tratada ainda nas disposições gerais na LPI diz respeito às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País possuírem igualdade de condições na aplicação das disposições dos tratados em vigor no Brasil. Por fim, as disposições gerais da LPI determinam que os bens de propriedade industrial, para seus efeitos legais, equiparem-se aos bens móveis (BRASIL, 1996).

Natureza Jurídica das Patentes

Conforme foi mencionado anteriormente, o ordenamento jurídico brasileiro equipara as patentes de invenção e modelo de utilidade, para efeitos legais, com os bens móveis. No Brasil, a legislação trata dos bens móveis por meio do Código Civil Brasileiro (CCB), instituído pela Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Em seu Livro II, intitulado “Dons bens”, Título único, “Das diferentes classes de bens”, Capítulo I, “Dos bens considerados em si mesmos”, Seção II, “Dos bens móveis”, o CCB define os bens móveis como os bens que estão suscetíveis à movimentação própria, ou de movimento por meio de ação de terceiros, sem que, com isto, a essência da substância do bem ou a destinação econômico-social tenha sido alterada (BRASIL, 2002).

Segundo a doutrina, os bens móveis podem ser classificados como bens móveis por determinação legal e bens móveis por antecipação. Os bens móveis por determinação legal são aqueles que bens incorpóreos ou imateriais por sua natureza, mas que adquiram a qualidade de bens móveis por expressa previsão em legal. Esses bens, originariamente estão previstos no artigo 83 da Lei n. 10.406/2002, sendo eles as energias que tenham valor econômico, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, os direitos pessoais de caráter patrimonial e as ações correspondentes. Ademais, integram-se a lista de bens móveis por determinação legal todos aqueles que receberem tal definição por meio de legislação específica. São então classificados como bens móveis por antecipação aqueles bens que ora são incorporados ao solo, todavia que podem ser separados posteriormente quando necessário, tornando-se, oportunamente, em móveis (SILVA, 2008).

As principais diferenças, no que diz respeito a efeitos jurídicos, entre os bens móveis e os bens imóveis referem-se, por exemplo, a sua forma de aquisição. Os bens móveis normalmente

são adquiridos por simples transação, estando o seu uso, gozo e posse aptos independentemente de outorga uxória, ao passo que os bens imóveis necessitam da prévia escritura pública e registro em cartório correspondente além de normalmente exigirem depender da outorga uxória, exceto quando dispensado por lei.

Ademais, aos bens móveis cabe o penhor e aos bens imóveis a hipoteca. Bens móveis e imóveis estão sujeitos a diferentes impostos, a exemplo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que recai sobre os bens móveis e o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) que recai sobre os bens imóveis.

Dessa maneira, do ponto de vista conceitual, as patentes, naturalmente, não se enquadrariam na definição legal de bem móvel prevista no CCB. Entretanto, diante dos efeitos que re incidem sobre os bens móveis e bens imóveis, os direitos normalmente concedidos às patentes se familiarizam em parte com um e em parte com outro, tornando-se difícil definir, sem uma prévia definição legal, em qual leque de efeitos legais as patentes se enquadrariam melhor. Por esse motivo, o legislador tomou o cuidado de deixar previamente definido que, no ordenamento jurídico brasileiro, é preciso considerar a propriedade industrial como um bem móvel para efeitos legais; mesmo que, por definição, a propriedade industrial esteja no âmbito da propriedade intelectual, sendo, portanto, um bem intangível, e consequentemente, não se enquadraria na definição de bem móvel previamente define no artigo 82 da Lei n. 10.406/2002. Sendo assim, as patentes são bens móveis não por sua natureza, mas por determinação legal.

A Definição e a Função da Patente para o Brasil

Entende-se por patente o direito proveniente do documento comprobatório de que uma pessoa física ou jurídica é a detentora

dos direitos de monopólio e de exclusividade sobre determinado invento. É um título de propriedade destinado a proteger, por determinado período de tempo e em um território específico, as criações produzidas pelo homem, possibilitando posteriormente a recompensa de seus empenhos na criação e a garantia dos direitos exclusivos de uso (MACEDO: BARBOSA, 2000).

Em outras palavras, a patente é uma vantagem concedida pelo governo ao inventor sobre a sua própria criação, que poderá excluir terceiros de usar a sua tecnologia, possibilitando, assim, que o inventor receba uma contraprestação pelo desenvolvimento daquela tecnologia, pois só ele poderá licenciar ou transferir o invento protegido, permitindo terceiros autorizados a utilizá-lo mediante pagamento de *royalties*. Sendo assim, o instituto da patente é uma forma de incentivo aos inventores independentes, centros de pesquisa, empresas desenvolvedoras e qualquer instituição ou indivíduo que venha investir em desenvolvimento tecnológico.

Sem a proteção concedida por meio da patente, seria muito difícil imaginar uma instituição que investiria milhões, ou até bilhões, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico pura e simplesmente por valorizar e entender a importância de se investir em ciência e tecnologia, sem esperar qualquer tipo de retorno financeiro. Não fosse a proteção intelectual dada por meio da carta patente, investir em desenvolvimento tecnológico se tornaria algo ainda mais oneroso, uma vez que aquela instituição que investiu anos em ciência e tecnologia e que conseguiu chegar a uma determinada invenção que propõe solucionar um problema social e real, não receberia nenhum tipo de compensação pelo seu esforço e investimento, visto que as demais empresas, que não fizeram o mesmo investimento para desenvolver aquela tecnologia, poderiam replicá-la e comercializá-la livremente, entrando em concorrência direta com a empresa desenvolvedora.

Além disso, como as demais empresas não tiveram que fazer um alto investimento para desenvolver a tecnologia, elas teriam condições de comercializar a mesma tecnologia a um preço menor do que a empresa que investiu e desenvolveu o invento, causando assim um forte desestímulo para o setor de pesquisa e investimento tecnológico.

Ressalta-se, portanto, que uma invenção pode ser fruto da busca de uma solução para um problema técnico específico existente em uma determinada área tecnológica. Essas soluções podem decorrer inclusive de um processo produtivo ou de um aperfeiçoamento de produtos ou processos já existentes, desde que possua vantagens bem estabelecidas e consolidadas frente às soluções já existentes.

A partir do momento em que se consegue criar uma solução nova, que preenche os requisitos de patenteabilidade, os quais serão abordados mais adiante, o novo invento poderá ser submetido ao processo de proteção. E sendo submetido, uma vez deferido o pedido de patente, os direitos exclusivos de uso serão concedidos ao detentor da proteção, isto é, ao seu titular, ao qual é garantindo o direito de usufruir da exploração econômica de sua criação, assim como os bens e os processos produtivos decorrentes do invento.

Em termos de reconhecimento mercadológico quando se patenteia uma tecnologia, gera-se a boa reputação do detentor da tecnologia, demonstrando a futuros investidores e acionistas um alto conhecimento técnico, especialização e capacidade tecnológica. No caso dos centros de ensino e universidades, além da validação da pesquisa produzida no meio acadêmico, estimula-se o empreendedorismo e o fomento de pesquisas em determinados setores, contribuindo dessa forma para ações sociais e econômicas de um país. Assim, uma patente proporciona à sociedade o legado de conhecimento sobre tecnologias, que se

estivessem em forma de segredo industrial, não seria difundido. A respeito da titularidade sobre uma criação patenteável, faz-se necessário observar alguns pontos, conforme será abordado a seguir.

A Titularidade sobre as Patentes

É o Capítulo I do Título “Das patentes” que trata a respeito da titularidade sobre os direitos de propriedade industrial provenientes das invenções e dos modelos de utilidade. Antes de tratar a respeito da titularidade em si, é necessário fazer uma distinção sobre o que é direito patrimonial e o direito moral no âmbito da propriedade intelectual. De toda criação, seja ela passível ou não de proteção por meio de patente, decorrem os direitos patrimoniais e os direitos morais. Os direitos materiais são aqueles direitos exclusivos do criador de usar, fruir e dispor da sua criação, inclusive o direito de ceder, transferir ou licenciar o bem. É, por exemplo, o direito de realizar melhorias na sua criação, de fabricá-la e pôr à venda, de distribuir ou autorizar que distribuam a criação. Vale ressaltar que podem ser detentores dos direitos materiais sobre uma invenção ou modelo de utilidade tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica (GHESTI, 2016).

Já os direitos morais são aqueles intimamente ligados à pessoa criadora da obra. É o direito que cada criador tem de ter o seu nome devidamente reconhecido pelo trabalho intelectual realizado, e consequentemente, o direito da sociedade de saber a verdadeira autoria das obras apresentadas a ela. Por esse motivo, os direitos morais são intransferíveis, inalienáveis e irrenunciáveis (BRASIL, 1998).

São exemplos de direitos morais o direito de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do

autor, na utilização de sua criação; de conservar a sua criação; de assegurar a integridade da criação, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; de modificar a obra, antes ou depois de utilizada (BRASIL, 1998).

Vale ressaltar que o direito de reivindicar a autoria de uma criação, de ter seu nome reconhecido como autor, de conservar a obra inédita e o direito de assegurar a integridade da obra, é absolutamente moral e pode ser transferido aos herdeiros após a morte do autor. Além disso, o direito moral sobre uma criação estringe-se às pessoas físicas, não podendo ser reivindicados por pessoa jurídica.

Diante dos esclarecimentos acima, pontua-se a questão da titularidade no âmbito do direito patentário. A titularidade sobre uma tecnologia objeto de patente é normalmente concedida ao autor da invenção ou modelo de utilidade, conforme prevê o artigo 6º da LPI. Um detalhe importante a respeito do conceito apresentado é referente ao fato de que a titularidade é “normalmente” concedida a quem criou a invenção. Diz-se normalmente, uma vez que existem casos em que o criador, mesmo sendo o desenvolvedor da tecnologia, não será o seu legítimo titular, isto é, não será o detentor dos direitos patrimoniais da invenção ou modelo de utilidade. Um exemplo é a previsão do § 2º do artigo 6º da LPI que determina que os direitos concedidos ao criador da invenção ou modelo de utilidade estende-se aos seus herdeiros e sucessores, podendo estes, inclusive, requerer em nome próprio, a proteção por patente.

Presume-se que a titularidade sobre a criação pertence àquele que a requerer junto ao órgão responsável pela concessão da proteção. Sendo assim, salvo prova em contrário, considere-se o requerente legitimado a obter a patente, não cabendo ao órgão de proteção, no caso das patentes o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI), questionar, de ofício, a legitimidade do depositante de solicitar a proteção. Tal condição não se refere à análise formal do pedido de patente quando houver quanto a análise documental dos comprovantes entregues, pelo próprio depositante, para fins solicitação da proteção. Ademais, o titular poderá solicitar a não divulgação da sua nomeação, exercendo o seu direito autoral de impedir que se indique ou anuncie seu nome na sua invenção, se resguardadas as formalidades internas de identificação e qualificação dos inventores junto ao INPI para a correta consecução do processo de proteção.

Na hipótese de dois ou mais inventores desenvolverem a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma totalmente independente, sem um saber da existência do trabalho do outro, utilizando-se apenas dos conteúdos existentes no estado da técnica e partir dele desenvolverem uma solução técnica totalmente nova que preencha os requisitos de patenteabilidade, o direito de obter patente será assegurado somente àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação, conforme disposição do artigo 7º da LPI. Vale ressaltar, entretanto, que se ocorrer a retirada do depósito anterior sem produção de qualquer efeito será concedida a prioridade ao depósito imediatamente posterior, e assim sucessivamente (BRASIL, 1996).

Outro exemplo de situação em que a titularidade sobre a invenção ou modelo de utilidade não pertencerá aquele que a desenvolveu é a previsão do artigo 88, da LPI, que determina que a invenção e o modelo de utilidade pertencerão exclusivamente ao empregador quando decorrerem de uma relação trabalhista formalizada por meio de contrato de trabalho; desde que a execução desse contrato ocorra no Brasil e que tenha por objeto específico a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Igualmente, são considerados desenvolvidos na vigência do contrato de trabalho, dando, assim, a titularidade ao empregador, da invenção ou do modelo de utilidade, requeridos pelo empregado no prazo de até um ano após a extinção do vínculo empregatício. O mesmo se aplica no caso da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, seja ela federal, estadual ou municipal, por exemplo, as instituições de ensino público (BRASIL, 1996).

Conforme anuncia o parágrafo segundo do artigo 88 da LPI, a contrapartida da empresa ao empregado pelo desenvolvimento de uma tecnologia se limitará à remuneração prevista no contrato de trabalho, salvo expressa disposição contratual em contrário. Ademais, o empregador titular da patente poderá conceder ao empregado inventor uma participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração comercial da patente, não se incorporando os valores recebidos, a qualquer título, ao salário do empregado.

É importante mencionar ainda que se considera pertencente exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, quando o desenvolvimento ocorrer sem vínculo com o contrato de trabalho e não houver qualquer aporte de recursos materiais ou financeiros por parte do empregador, conforme previsão do artigo 90 da LPI.

Sendo assim, se um empregado de uma instituição desenvolve, por exemplo, uma tecnologia no âmbito do seu doutorado em uma instituição de ensino pública ou privada, não necessariamente a empresa na qual o empregado trabalha será titular da invenção. Na verdade, a empresa somente será titular da tecnologia desenvolvida pelo seu empregado no âmbito do doutorado que ele realiza se existir alguma ligação entre o doutorado realizado e o contrato de trabalho. Deve-se observar também os direitos da instituição de ensino sobre os resultados conseguidos no âmbito do doutorado deste empregado. Se a

tecnologia desenvolvida utilizou de recursos materiais, financeiros, humanos ou do conhecimento prévio advindo da instituição, então a titularidade da instituição sobre a criação deverá ser resguardada.

No caso de haver a participação de duas ou mais instituições no desenvolvimento de uma tecnologia, a titularidade sobre esta será compartilhada entre todas as instituições. O percentual de titularidade cabível a cada instituição deverá ser estabelecido entre as partes por meio de um acordo de titularidade. Sendo assim, sempre que uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas desenvolverem uma invenção ou modelo de utilidade conjuntamente decorrerá, daí a cotitularidade sobre a patente que deverá ser posteriormente regulamentada por instrumento jurídico específico onde definirá a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração da criação, conforme prevê artigo 9º, parágrafo 2º da Lei n. 10.973/2004, a Lei de Inovação.

Ressalta-se que quando uma tecnologia é desenvolvida em colaboração entre duas ou mais instituições, gerando-se a cotitularidade, nenhum dos cotitulares poderá protegê-la ou autorizar a sua proteção sem consentimento dos demais titulares da invenção.

Se no momento da proteção da tecnologia um dos cotitulares decida por abrir mão dos direitos patrimoniais da criação, este não contribuirá para as despesas de proteção, manutenção, entre outras, mas também não terá direito aos ganhos econômicos decorrentes de uma comercialização. Contudo, a instituição cotitular dissidente possui, ainda, o direito de exigir que o seu nome seja mencionado ou omitido ao se tratar dos desenvolvedores da tecnologia. O mesmo vale para os inventores.

Requisitos de Patenteabilidade

O artigo 8º da LPI prevê os requisitos básicos de patenteabilidade de uma invenção, sendo eles a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. O artigo 9º prevê como requisitos para proteção por modelo de utilidade, a novidade, o ato inventivo, a aplicação industrial e a melhoria funcional.

Novidade

A novidade é definida mais adiante no artigo 11 da mesma Lei quando afirma que “[...] a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. Já o parágrafo primeiro define como estado da técnica “[...] tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”.

Sendo assim, tudo aquilo que for divulgado por meio de artigos científicos, publicações, livros, palestras, apresentações, defesas de mestrado ou de doutorado, ou qualquer outro tipo de divulgação, oral ou escrita, será considerado como pertencente ao estado da técnica e, portanto, não será passível de proteção por patente de invenção ou modelo de utilidade. Nesse sentido, se existe a pretensão de proteção futura não deve haver divulgação da matéria a ser reivindicada em nenhum momento durante os estágios de desenvolvimento da tecnologia. Por isso a importância de se praticar, como praxe, a celebração de instrumentos de sigilo e confidencialidade ao se realizar qualquer tipo de pesquisa científica, mesmo que não exista, inicialmente, a intenção de se desenvolver algo passível de proteção.

É importante ressaltar que a novidade recai não somente sobre a totalidade do pedido de patente em si, mas também sobre cada uma de suas reivindicações individualmente de forma que

o atendimento ao requisito de novidade exigida na LPI deve ser observado para cada reivindicação do pedido de patente. Ademais, a novidade exigida para uma reivindicação deve ser analisada sobre a reivindicação inteira, e não somente sobre a parte que caracteriza a reivindicação. O mesmo se aplica ao se verificar a novidade durante a análise individual de cada elemento que compõem a reivindicação, que poderá separadamente estar abrangido pelo estado da técnica, mas ao se verificar conjuntamente preencherem o requisito da novidade (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d).

A título de exemplo, se o preâmbulo de uma reivindicação define as características A e B e sua parte que caracteriza e define as características C e D, não importa de C e D estejam compreendidos no estado da técnica, mas sim se as características C e D são conhecidas em associação com A e B. Não somente com A, nem somente com B, mas sim com A e B conjuntamente.

Outro ponto importante é que para se analisar o cumprimento do requisito da novidade não se pode fazer a combinação de dois documentos diferentes que estejam compreendidos no estado da técnica. Nos casos em que existe a necessidade de se combinar dois ou mais documentos compreendidos no estado da técnica a novidade estará resguardada, restando somente a análise da atividade inventiva em si (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d). Nada impede, contudo, que dois ou mais documentos compreendidos no estado da técnica sejam utilizados para se verificar a novidade, desde que não exista a necessidade de combinação entre eles.

Uma ferramenta importantíssima para compreensão do estado da técnica e aferição da novidade sobre uma matéria são as buscas nos diferentes bancos de dados, sejam bancos de documentos patentários quanto à busca por artigos, dissertações,

teses, entre outros documentos. Há uma série de bancos de dados gratuitos disponíveis para realização dessas buscas, tais como *Sci Finder*, *Patent Scope*, *Web of Science*, a base de patentes do INPI, a base de patente norte-americana *USPTO*, entre outras. Existem publicações que auxiliam pesquisadores a realizar buscas nos diversos bancos de dados e de patentes disponíveis, tais como o livro “Tutorial de busca nos principais bancos de patentes”, desenvolvido por pesquisadores vinculados ao Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) da Universidade de Brasília (UnB). No livro, são passadas informações básicas necessárias para que seja realizada uma busca nos mais diversos bancos de patentes, por exemplo, como utilizar os caracteres de truncamento e quais são os principais operadores booleanos. Além disso, o tutorial mostra o passo a passo para a realização de buscas no banco de patentes do INPI, do banco de patente norte-americano *USPTO*, do *Derwent Innovations Index*, *Google Patents*, *Espacenet*, *J-Plat*, *Krips*, *Lens*, entre outros (GHESTI, 2016). O tutorial pode ser encontrado gratuitamente pelo endereço eletrônico <http://www.cdt.unb.br/pdf/programaseprojetos/nupitec/LIVRO-BANCO%20DE%20PATENTES.compressed.pdf>.

Uma vez realizada a busca de anterioridade nos principais bancos de dados e levantados pelos principais documentos relacionados à matéria que se pretende proteger por patente de invenção ou modelo de utilidade, deve-se fazer uma leitura criteriosa desses documentos, a fim de verificar se de fato o conteúdo a ser protegido preenche o requisito da novidade.

Segundo as Diretrizes de exame de pedidos de patente do INPI publicada pela Diretoria de Patentes (DIRPA) em 2015, para a avaliação da novidade os examinadores do INPI devem aplicar as seguintes etapas:

- (i) identificar os elementos contidos na reivindicação;
- (ii) determinar se um documento em análise faz parte do estado da técnica;
- (iii) determinar se todos os elementos ou etapas da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, na data da publicação do documento, e de modo a antecipar a reivindicação. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d, p. 39)

Sendo assim é importante observar esses mesmos critérios ao se reivindicar o conteúdo a ser protegido, a fim de garantir que a matéria reivindicada no pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade preencha o requisito da novidade exigido no artigo 8º da LPI.

Período de Graça

Um instituto importante de ser mencionado a respeito da proteção por patente de invenção ou modelo de utilidade é o período de graça. O artigo 12 da LPI traz a seguinte proposição:

Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I – pelo inventor;

II – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III – por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. (BRASIL, 1996, art. 12)

Sendo assim, o período de graça trata-se de uma exceção ao estado da técnica que será concedido ao inventor, por um período de 12 meses, caso uma publicação tenha sido realizada pelo próprio inventor, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio da publicação oficial de um pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, ou até por terceiros, com base nas informações adquiridas direta ou indiretamente do inventor.

É importante mencionar que, para fins de aferição do período de graça, não são aceitos documentos patentários, isto é, não são aceitos, para fins do exercício do benefício concedido pelo período de graça, um depósito de pedido de patente do próprio inventor. Sendo assim, para os casos de diferentes proteções patentárias que guardem entre si semelhanças que possam ser consideradas uma, anterioridade da outra, deve-se depositar todos estes pedidos de patente no mesmo dia, para que o requisito da novidade seja resguardado.

Dessa maneira, no momento de elaborar o pedido de patente, o inventor deve mencionar a divulgação que deu origem ao período de graça no momento de descrever o estado da técnica, justificando que tal publicação não se enquadra como anterioridade e que, portanto, não deve ser utilizado como objeção para o deferimento do pedido de patente tendo em vista a previsão disposta no artigo 12 da LPI.

Outro ponto importante a ser mencionado refere-se aos diferentes prazos de período de graça, conforme o país em que se pretende fazer a proteção. Sendo assim, deve-se observar esses prazos no caso de haver o interesse de solicitar a proteção no exterior. A Tabela 1 traz alguns dos diferentes prazos de período de graça conforme rege a legislação de cada país.

Tabela 1 – Prazos dos períodos de graça conforme regem as legislações dos países

| País | Período de graça |
|----------------|------------------|
| Alemanha | 6 meses |
| Austrália | 6 meses |
| Brasil | 12 meses |
| Canadá | 12 meses |
| Chile | 6 meses |
| China | 6 meses |
| Coreia do Sul | 6 meses |
| Estados Unidos | 12 meses |
| Índia | 12 meses |
| Inglaterra | 6 meses |
| Japão | 6 meses |
| Malásia | 12 meses |
| México | 12 meses |
| Noruega | 6 meses |
| Portugal | 6 meses |
| Rússia | 6 meses |
| Suíça | 6 meses |

Fonte: Elaborada pelos autores deste capítulo

Atividade Inventiva

Quanto à atividade inventiva, o artigo 13 prevê que “[...] a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” (BRASIL, 1996, art. 13). Entende-se por “óbvio” ou “evidente” o resultado que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, que se refere apenas

aquilo que se pode chegar ao resultado logicamente a partir do conteúdo disponível no estado da técnica. Em outros termos, algo que não exige o nada além do habitual do que se se espera de um técnico no assunto.

Deve-se observar que se um profissional com formação na área da matéria que está sendo objeto de requerimento de proteção por patente for capaz de chegar à invenção pleiteada apenas por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base nos documentos disponíveis no estado da técnica; então, é possível deduzir que a invenção é óbvia e, dessa forma, não preenche o requisito da atividade inventiva por não apresentar qualquer solução técnica imprevista.

Para uma verificação bem-sucedida da atividade inventiva é importante primeiramente identificar a matéria que está sendo reivindicada, de forma a se determinar o estado da técnica que mais se aproxima com a invenção. Uma vez identificado o conteúdo compreendido no estado da técnica, deve-se aferir o que da invenção se difere do estado da técnica em termos de proposição de solução do problema técnico a ser resolvido. A partir desse ponto, é possível analisar se de fato a solução apresentada como sendo a invenção de fato não decorre do óbvio ou se já estava evidenciado no estado da técnica (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d).

Quando uma invenção abre um campo totalmente novo, a verificação da atividade inventiva torna-se algo mais evidente. Contudo, existe a possibilidade de uma invenção partir de uma combinação de campos previamente conhecidos. Nestes casos é necessário se fazer uma verificação de a matéria reivindicada como invenção é resultado de uma combinação óbvia ou não óbvia para determinar a atividade inventiva.

Uma invenção por combinação somente preenche a atividade inventiva se partir de uma combinação não previsível. Dessa forma, deve-se observar se no processo de combinação dos elementos previamente conhecidos existiu, por exemplo, um efeito técnico resultante dessa combinação capaz de solucionar um problema técnico, ou existe, de fato, uma real motivação e necessidade para a realização da combinação (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d).

Outro fator é se os elementos a serem combinados se integram funcionalmente para gerar a solução técnica a qual a invenção ou modelo de utilidade se propõe a resolver, bem como o nível de dificuldade de realização da combinação. Todos esses são fatores relevantes e importantes para configurar uma combinação como não óbvia e, portanto, patenteável.

Já uma combinação óbvia é aquela que é realizada simplesmente uma agregação ou justaposição de elementos conhecidos, de forma que eles não tenham uma integração na sua funcionalidade, mantendo-se, cada elemento, a sua funcionalidade original e costumeira, e o resultado da união não gera um efeito técnico novo objetivando a solução de um problema técnico, significando apenas o somatório dos efeitos técnicos de cada elemento conforme já se deduzia do estado da técnica (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d).

Configura-se uma combinação óbvia, por exemplo, quando uma molécula A, que tem como função o efeito A, é combinada com a molécula B, que tem como função o efeito B, gerando a molécula C, que tem como função os efeitos A e B. Já se uma molécula A, que tem como função o efeito A, é combinada com a molécula B, que tem como função o efeito B, gerar a molécula C, que tem como função o efeito C, tem-se um exemplo de combinação não óbvia.

Aplicação Industrial

O artigo 15 da LPI afirma que a invenção ou modelo de utilidade preenche o requisito da aplicação industrial quando esta possa ser produzida em qualquer tipo de indústria ou até mesmo utilizada por ela. Deve-se observar que o conceito de aplicação industrial está relacionado à existência de uma invenção que seja passível de repetibilidade e não diz respeito simplesmente à obrigatoriedade do uso de uma máquina para a manufatura de um bem uma vez que tal concepção adapta-se a cada tipo de invenção. Ao se analisar a aplicação industrial de uma invenção, deve-se, portanto, compreender o termo indústria de uma forma mais ampla, incluindo-se, nesse contexto, qualquer atividade de caráter técnico não individualizado, personalizado ou específico para um único indivíduo, ou seja, sem a característica de repetibilidade (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d).

Outro ponto importante a ser observado diz respeito ao fato de que é necessário que a invenção ou o modelo de utilidade tenham uma finalidade útil, sendo necessário que no relatório descritivo da redação de patente, tal utilidade esteja bem configurada, identificando e descrevendo qualquer forma prática de utilização da tecnologia. Se uma invenção ou modelo de utilidade não possui qualquer forma de aplicação prática ou de utilidade, mostrando-se claramente ser contrária às aplicações das leis naturais físico-químicas estabelecidas, ela não preenche o requisito da aplicação industrial prevista no artigo 15 da LPI (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d).

Nessa perspectiva, nota-se que métodos de teste podem ser considerados como uma invenção ou modelo de utilidade que preenchem o requisito da aplicação industrial. Quando o método para o teste for aplicável para melhoria de algo que é

suscetível à aplicação industrial, por conseguinte, considera-se o próprio método como passível de aplicação industrial. Em outras palavras, os métodos para testes ou controle de um produto, aparelho ou processo preenchem o requisito da aplicação industrial (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d). Nota-se que o requisito da aplicação industrial não é algo tão simples de ser verificado em alguns casos, ficando evidente a importância de se procurar por profissionais experientes na área de redação de patentes e proteção da propriedade intelectual no momento de se proteger uma tecnologia, devido à complexidade que a matéria pode envolver a depender do tipo de tecnologia que foi desenvolvida.

As Modalidades de Proteção por Patente

Consciente da importância da proteção intelectual para a continuidade e crescimento da ciência e tecnologia no país, em 14 de maio de 1996, a Lei n. 9.279 entrou em vigor visando regulamentar os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil. Por força de tal Lei, o sistema patentário brasileiro admite duas modalidades de proteção por meio de patente: a invenção e o modelo de utilidade.

Para um melhor entendimento do que se tratam essas diferentes modalidades de proteção, tanto a definição baseada na Lei da Propriedade Industrial, na Lei n. 9.279/1996, quanto o Manual para o Depositante de Patentes, fornecido pelo INPI, elas serão expostas nos tópicos a seguir.

Patente de Invenção

A patente de invenção é a concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem que represente

uma solução nova para um problema técnico existente dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada a nível industrial e tem sua proteção referente ao caráter técnico.

Em outras palavras, a invenção nada mais é do que uma solução prática para um problema técnico específico, dado um contexto em um determinado campo tecnológico e que possa ser passível de reprodução industrial.

A lâmparina ou lâmpada a óleo, por exemplo, foram invenções que foram desenvolvidas para solucionar o problema técnico de falta de iluminação pública e doméstica. Posteriormente, surgiu a lâmpada incandescente, uma nova invenção para resolver o mesmo problema técnico. Ambas as tecnologias são inteiramente independentes uma da outra e, por mais que a nova tecnologia possa ser considerada como uma melhoria do ponto de vista de praticidade e comodidade em resolver o problema técnico da falta de iluminação, quando comparada à tecnologia anterior, tecnicamente, cada uma delas representa uma patente de invenção própria, não se confundindo com o conceito de modelo de utilidade.

Dessa forma, dentro do mesmo campo tecnológico e visando a mesma solução prática, surgiram as lâmpadas fluorescentes, que prometiam, além da luminosidade por meio da energia elétrica, uma economia de energia. As lâmpadas fluorescentes são, portanto, consideradas uma nova invenção. Igualmente ocorreu com o surgimento das lâmpadas “*light emitting diode*”, conhecidas como lâmpadas LED, que proporcionam uma economia de energia ainda maior do que as lâmpadas fluorescentes e prometem ser mais duráveis. Sendo assim, todas essas tecnologias são novas soluções para resolver o mesmo problema técnico, representando uma evolução tecnológica ao longo do tempo e não uma melhoria funcional de uma única tecnologia, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Evolução de patentes de invenção relacionadas à solução do problema técnico de iluminação doméstica



Fonte: Elaborada pelos autores deste capítulo

Modelo de Utilidade

A patente de modelo de utilidade é a criação referente a um objeto tridimensional de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (como instrumentos, utensílios e ferramentas) e suscetível de aplicação industrial.


O modelo de utilidade funciona como um anexo à invenção, pois se trata de uma nova formulação ou definição na invenção que lhe trará uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Sendo assim, a patente por modelo de utilidade (MU) não se confunde com a patente de invenção (PI), pois apesar de trazer uma solução prática para um determinado problema técnico, ele está intimamente ligado a uma invenção principal e não pode existir desvinculado dela. A invenção refere-se ao invento propriamente dito. O modelo de utilidade refere-se a uma melhoria funcional no invento ou processo.

A tesoura, por exemplo, por si só é uma invenção, mas a alteração base da tesoura própria para uso desta por canhotos é um modelo de utilidade. Essa base própria para canhotos não pode existir sem o invento principal, que é a tesoura, mas sem essa alteração (o modelo de utilidade) não seria possível o uso da invenção principal por canhotos, o que significa que houve uma melhoria no invento principal.

Um exemplo importante para se entender a diferença entre PI e MU é a invenção do sistema de identificação de chamadas, a famosa bina, que, apesar de ser uma patente de invenção muito utilizada com o telefone (que também é outra invenção), não pode ser confundida com um modelo de utilidade, por se tratar de uma tecnologia com tal grau de complexidade e que se qualifica como uma invenção totalmente nova e independente do telefone, então, não pode ser classificada como uma simples melhoria (Figura 2).

Figura 2 – Comparação das tecnologias desenvolvidas ao longo do tempo quanto ao telefone

| Patente de invenção (PI) | Modelo de Utilidade (MU) |
|--|---|
| <p>(a) Primeiro telefone inventado. Utilizava um sistema de ondas elétricas contínuas</p>  <p>Fonte: <i>Presentation name on emaze</i>. Disponível em https://goo.gl/bTn5GT</p> | <p>(b) Separação do dispositivo transmissor e receptor</p>  <p>Fonte: Alexander Graham Bell. Disponível em https://goo.gl/bfdguU</p> |

| | |
|---|---|
| <p>(c) O novo telefone utilizava um sistema de disco para realização das chamadas</p>  <p>Fonte: <i>When history calls</i>. Disponível em https://goo.gl/MfjEKV.</p> | <p>(d) Emissor e o receptor se unem</p>  <p>Fonte: <i>History of things</i>. Disponível em https://goo.gl/uSq0FS</p> |
| <p>(e) Aparelho com sistema de discagem r tom</p>  <p>Fonte: Telefone antigo americano. Disponível em https://goo.gl/pxEgn9</p> | <p>(f) Teclado integrado com receptor e transmissor em uma única peça</p>  <p>Fonte: Telefonía e comunicação. Disponível em https://goo.gl/slc9Ko</p> |

Fonte: Elaborada pelos autores deste capítulo

A Figura 2 apresenta uma comparação de tecnologias relacionadas à telefonia. Do lado esquerdo (Figura 2a, 2c, 2e) estão exemplos de tecnologias novas que visam a solucionar o mesmo problema técnico da comunicação a distância, sendo, todas elas,

patentes de invenção. Por outro lado, o lado direito (Figura 2b, 2d, 2f) representa diferentes patentes de modelo de utilidade referentes à patente de invenção apresentada à sua esquerda. Os modelos de utilidade têm como propósito gerar uma melhoria funcional distinta em diferentes tecnologias trazendo soluções para problemas práticos diversos.

A primeira tecnologia, Figura 2a, representa o primeiro telefone inventado que utilizava um sistema de ondas elétricas contínuas para transmitir a mensagem do emissor ao receptor. Contudo, o dispositivo transmissor e receptor da mensagem concentrava-se em um mesmo local do aparelho telefônico. No modelo de utilidade correspondente (Figura 2b), houve uma separação do dispositivo transmissor em relação ao receptor, trazendo maior conforto e comodidade ao usuário do telefone.

Na Figura 2c é apresentada a tecnologia para transmissão de mensagens a longa distância, deixando de utilizar a tecnologia de ondas elétricas contínuas para utilizar um sistema de disco para realização das chamadas. O modelo de utilidade à tecnologia de sistema de disco (Figura 2d) trouxe uma união dos dispositivos emissor e o receptor de forma que o usuário passou a poder utilizar o telefone ocupando uma única mão.

Por fim, na Figura 2e, a tecnologia utiliza o sistema de discagem por tom para a realização de chamadas. O modelo de utilidade ao telefone de discagem por tom (Figura 2f) utiliza a mesma tecnologia para a realização das chamadas trazendo, contudo, uma melhoria em relação a disposição do teclado e do encaixe do aparelho telefônico, de forma que ele ocupe menos espaço e que possa ser instalado em paredes aumentando o leque de possibilidades de uso e disposição do aparelho pelos usuários, conforme a necessidade de cada consumidor do produto.

Matérias que não são Consideradas Invenção ou Modelo de Utilidade

O artigo 10 da Lei da propriedade industrial preestabelece um rol taxativo de matérias que não são consideradas invenções ou modelo de utilidade, Sendo assim, na legislação de patentes brasileira não se considera invenção a mera descoberta de produtos ou processos não biológicos encontrados na natureza, por exemplo, novos minerais naturais ou elementos químicos, não sendo também passíveis de proteção a revelação de uma nova propriedade de um produto até mesmo porque descobrir algo novo na natureza e descrevê-lo, por si só, não preenche os requisitos de patenteabilidade exigidos pela Lei. Contudo, ao se desenvolver, a partir desta descoberta, um novo produto, conferindo-lhe uma aplicação prática para resolver um problema técnico pode sim ser passível de proteção por pedido de patente. Por exemplo, a descoberta de um novo material resistente ao calor por si só não é passível de proteção, mas desenvolver trilhos para trens de metrô que contenham tal material, resolvendo assim um problema técnico de superaquecimento e dilatação dos trilhos que impossibilitava a utilização dos trens de metrô durante o verão ou em dias de temperaturas elevadas poderia sim ser algo passível de proteção por patente de invenção ou modelo de utilidade, se preenchidos todos os requisitos de patenteabilidade.

Segundo o mesmo entendimento, não se concede proteção às teorias científicas e aos métodos matemáticos, uma vez que se trata da observação, da análise e da descrição dos fenômenos contidos na natureza e seus desdobramentos e aplicações diversas, além disso, não trazem consigo a solução de um problema técnico. Não obstante, utilizar as teorias científicas conhecidas para o desenvolvimento de processos e produtos que utilizem tais princípios pode sim gerar algo passível de proteção por patente de invenção ou modelo de utilidade. Ademais é necessário observar

que, a teoria científica da física a respeito semicondutividade da matéria em si não é patenteável, mas o desenvolvimento de novos dispositivos semicondutores e os processos para a obtenção e fabricação deles podem ser considerados uma invenção. Além disso, muito embora métodos matemáticos não sejam passíveis de proteção por patente, uma máquina de calcular que aplique métodos matemáticos pode ser passível de proteção, se cumprir todos os requisitos de patenteabilidade.

As concepções puramente abstratas também não podem ser protegidas como invenção ou modelo de utilidade justamente por se tratar de matéria que existe apenas no plano das ideias, e, portanto, não possuem qualquer aplicação prática ou não resolvem um problema técnico. Além disso, em se tratando de concepções essencialmente abstratas lhes faltaria a suficiência descritiva, uma condição de patenteabilidade exigida da Lei da Propriedade Industrial brasileira conforme será elucidado mais adiante no presente capítulo. Observa-se, contudo, que tanto as concepções puramente abstratas quanto as descobertas e teorias científicas podem fazer parte de um processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia. Entretanto, tais etapas isoladas ou não amadurecidas na forma de uma invenção são insuficientes para se chegar à proteção por patente.

Considere, por exemplo, a ideia de se desenvolver um veículo flutuante ou os estudos sobre magnetismo e a descoberta de um novo material que possui poderosas propriedades magnéticas. Tais elementos isolados não constituem uma invenção ou modelo de utilidade. Todavia, a criação de um trem que flutue pelas propriedades magnéticas de umas barras inferiores feitas com o material novo de propriedades magnéticas fortes e estáveis que se repelem ao se aproximarem dos trilhos especialmente desenvolvidos para manter os vagões do trem no ar pode ser passível de proteção por patente.

A mesma lógica se aplica ao inciso III do artigo 10 da LPI, que prevê que não são invenção ou modelo de utilidade os esquemas, os planos, os princípios ou os métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; mesmo quando se utilizam de meios técnicos ou que possuam uma utilidade prática de resolução de problemas comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários etc., não resolvendo, apesar disso, um problema técnico. Conhecimentos que resolvem problemas práticos de comércio, contabilidade, finanças, educação, publicidade, sorteio ou até mesmo de fiscalização, trata-se ainda de conhecimentos em si, estando, portanto, incluídos no que chamamos, dentro dos ramos da propriedade intelectual, de *know-how*, ou segredo industrial.

É, por exemplo, a criação da prática do leilão, dos consórcios, de programas de incentivo, de métodos de valoração, de procedimentos de auditoria, de planejamento de investimentos, de planos de previdência privada, de convênios médicos, de planos de aula, de métodos didáticos; além de outros inúmeros métodos, costumes e padrões que resolvem problemas práticos, podendo ser extremamente complexos e imensamente úteis, mas que não preenchem os requisitos necessários para serem invenções ou modelos de utilidade.

Deve-se sempre observar se a solução proposta pelo criador resolve um problema técnico e se constitui uma solução para ele, tendo em vista que, para se ter uma invenção, é necessário evidenciar o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados. Ou seja, existe uma linha tênue entre se ter puramente um método financeiro e se fazer a indicação do campo técnico ao qual a invenção se relaciona como campo técnico “finanças”, pois o primeiro caso não é passível de proteção, mas este último existe a possibilidade de ser uma invenção. Sendo assim, é precipitado se considerar

uma matéria como um método financeiro, ou contábil etc., simplesmente por ser aplicável à área financeira ou contábil, uma vez que se deve avaliar a matéria reivindicada no pedido de patente e se esta resolve um problema de natureza técnica.

Como exemplo, um método que realiza o reconhecimento de uma nota fiscal a partir do reconhecimento da incidência de textos, imagens e cores de maneiras sucessivas e segundo um parâmetro predefinido, pode ser considerado uma invenção que resolve um problema técnico aplicável ao campo tecnológico da contabilidade, ainda este método seja aplicado especificamente ao reconhecimento de notas fiscais, não se confundindo, contudo, com um método contábil, pois trata-se de um método de reconhecimento de documentos que resolve um problema de natureza técnica. Em outras palavras, no exemplo dado, o problema técnico refere-se à identificação e contagem de documentos (notas fiscais) ou qualquer outro objeto a partir de um padrão, não se configurando, consequentemente, como um método contábil, este último, não considerado passível de proteção por patente.

Em resumo, métodos que propiciam soluções de caráter técnico, ou seja, não financeiros, contábeis, educativos etc., para um problema técnico, podem sim ser considerados uma invenção, desde que preencha os demais requisitos de patenteabilidade.

Tratando-se ainda do artigo 10 da LPI, mais precisamente sobre o inciso IV, não são considerados invenção ou modelo de utilidade às obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação de efeito meramente estético. Tais criações possuem suas proteções compreendidas no âmbito dos Direitos Autorais, regidos pela Lei n. 9.610/1998, ou até mesmo passível de proteção por desenho industrial, se preenchidos os requisitos previstos na LPI. Isso se deve pela própria natureza das obras literárias e estéticas, pois, em suas próprias definições, são

essencialmente descritas por aspectos, não técnicos, mas sim subjetivos, e, desse modo, não são consideradas invenção.

Dessa forma, pinturas, músicas, composições, partituras, esculturas, contos, parábolas, poemas, livros, entre outras obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação de efeito meramente estético não pode ser protegidas como patente, existindo, para cada caso, a modalidade e forma correta de proteção intelectual.

Não obstante, vale ressaltar que, se uma propriedade meramente estética for consequência de uma estrutura técnica, muito embora a questão estética por si só não seja considerada uma invenção, os meios para sua obtenção podem ser passíveis de proteção por patente, não se confundindo os meios técnicos para sua obtenção com o resultado estético decorrente da aplicação dele. Como exemplo, pode-se citar uma invenção que viabiliza a fabricação de tecidos de forma diferenciada, trazendo melhorias na peça final, como maior resistência e economia dos materiais para produção da peça e que por consequência gera uma diferenciação estética no produto final a ser obtido, podendo essa diferenciação estética ser uma característica desejável em aspectos puramente artísticos, ainda sim é uma invenção que pode ser passível de proteção, sendo os aspectos estéticos uma mera consequência do problema técnico resolvido que é trazer maior resistência e economia no processo de produção de tecidos.

Deve-se observar também que um processo específico para a obtenção de um efeito puramente estético também pode ser considerado invenção. Por exemplo, o processo técnico novo de lapidação de diamantes conferindo a eles uma forma estética particular. A forma estética diferenciada do diamante não é considerada invenção, mas o processo técnico novo para sua obtenção sim.

O artigo 10 da LPI coloca como não sendo invenção ou modelo de utilidade os programas de computador. Conforme foi dito anteriormente, os programas de computador estão inseridos no ramo dos Direitos Autorais e possui uma legislação própria, a Lei n. 9.609/1998. É importante ressaltar, todavia, que um método que preenche os requisitos de patenteabilidade, mas é considerado invenção, pode ser aplicado por meio de um programa de computador, não se confundido, a proteção a ser conferida pela patente de invenção com a proteção conferida ao programa de computador (seu código fonte) como um direito autoral. Em outras palavras, a implementação de um método patenteável por meio de um programa de computador não configura o enquadramento do método no impedimento previsto no inciso V do artigo 10 da LPI.

Outro ponto tratado no artigo 10 da LPI é sobre a impossibilidade de se proteger, como invenção ou modelo de utilidade, a apresentação de informações, por mais complexas que elas possam ser, por exemplo, uma bula de um medicamento, as instruções de uso de um equipamento ou receitas. Tais informações devem ser protegidas por Direitos Autorais e não por patente. Nos casos das interfaces gráficas para comunicação com o usuário, comumente utilizadas em computadores, celulares e *tablets*, em relação aos aspectos que dizem respeito apenas ao seu conteúdo informacional, eles não são considerados invenção. No entanto, o método utilizado na interface gráfica em relação aos aspectos funcionais pode ser considerado uma invenção e ser passível de proteção por patente.

O mesmo entendimento é aplicável às regras de jogo, por constituírem a solução de um problema não considerado como técnico. Sendo assim, nos pedidos de patentes de jogos em si não se deve reivindicar qualquer informação relacionada às regras do jogo por mais que estas estejam ligadas às descrições de caráter

técnico da invenção, pois os jogos são patenteáveis, mas as suas regras não. Sendo assim, aquele que inventasse um ioiô ou um peão poderia solicitar a proteção destes objetos, mas não das regras que compõe a utilização deles na forma do jogo em si.

O inciso VIII do artigo 10 da LPI trata a respeito das técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal. Nesses casos, deve-se observar se existe uma ligação direta entre o tratamento e a condição a ser tratada ou prevenida para que seja considerado um método terapêutico e, portanto, não ser considerado uma invenção ou modelo de utilidade. Por exemplo, um método para hidratar a pele humana que consiste na aplicação de um composto bioquímico para prevenir o envelhecimento precoce da pele não é considerado um método terapêutico, mas um método para hidratar a pele humana que consiste na aplicação de um composto bioquímico para cura de micose é um método terapêutico, pois existe uma ligação direta entre o tratamento “hidratação da pele” e a condição a ser tratada “micose”.

É importante mencionar, ainda, a possibilidade de existirem métodos que podem ser, ao mesmo tempo, terapêuticos e não terapêuticos. Nesses casos, se o efeito considerado não terapêutico for algo que não se pode desvincular do efeito considerado terapêutico, ou, ainda, se um for uma consequência da terapia, a matéria não será considerada invenção. Nesse sentido, um método para branqueamento dos dentes (efeito estético e, portanto, não terapêutico) que é, na verdade, uma consequência do efeito terapêutico inerente ao processo de remoção da placa presente nos dentes não poderá ser considerado uma invenção, pois não pode ser separado do efeito puramente cosmético de melhorar a aparência dos dentes. Da mesma maneira, não se pode considerar invenção um método para aumento de peso de um animal na

produção e comercialização de carne (um benefício industrial) se este aumento de peso estiver associado necessariamente ao tratamento de uma patologia animal (efeito terapêutico).

Sobre os métodos de diagnóstico, estes não são considerados invenção quando se trata de procedimentos a serem seguidos de detecção de sintomas, medição e marcação no paciente etc., mas podem ser considerados uma invenção quando se trata de testes *in vitro*, realizados em biológicas do paciente tais como amostras de sangue, saliva, fezes entre outros. Ressalta-se ainda que métodos para aquisição de dados ou informações do corpo humano ou animal, uma vez que apresentem apenas um resultado intermediário que, isolado, não é suficiente para se chegar a um diagnóstico, conseqüentemente, não são considerados métodos de diagnóstico. São os casos dos aparelhos de ressonância magnética, raios X e ultrassom, que não são considerados métodos de diagnósticos uma vez que, se utilizados isoladamente, são insuficientes para se chegar a uma determinação conclusiva da enfermidade do paciente.

Por fim, o artigo 10 da LPI, em seu inciso IX, retira a possibilidade de se proteger por invenção ou modelo de utilidade todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos na forma como eles são encontrados na natureza; mesmo que dela sejam isolados, estando inclusos os genomas ou germoplasmas de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Uma questão a ser ressaltada a respeito dessa previsão do inciso IX diz respeito ao fato de que sua aplicação refere-se tão somente às reivindicações de produto, não estando inclusas às reivindicações de processos, aplicações e uso, observando-se a restrição exclusivamente aos processos biológicos naturais. Isso posto, se o processo que está sendo reivindicado envolver todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive se envolver genoma ou germoplasma, mas não

consistir na reivindicação de um processo biológico natural, este processo poderá sim ser considerado uma patente de invenção. Em outras palavras, o processo não natural que utiliza um produto natural, ou seja, processo resultante de uma intervenção humana, não possui impedimento para a sua patenteabilidade com base no inciso IX do artigo 10 da LPI.

Invenções e Modelos de Utilidade não Patenteáveis

A Lei da Propriedade Industrial exclui algumas matérias da possibilidade de proteção por patente de invenção ou modelo de utilidade, ainda que preenchidos os requisitos de patenteabilidade, conforme previsto em seu artigo 18 da LPI.

A previsão do inciso I de proibição de patentes que forem contrárias à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas possui, nitidamente como objetivo, a proteção da ordem pública, a moralidade, a vida e a saúde humana, animal ou vegetal, além de prevenir sérios prejuízos à sociedade e ao meio ambiente. Observa-se que a aplicação desta proibição pode parecer um tanto subjetiva em alguns casos, de modo que se deve considerar, por exemplo, se é plausível que a população de modo geral consideraria a invenção de fato repugnante de modo a gerar o indeferimento da invenção visto que o seu uso ou exploração comercial traria resultados inconcebíveis para a sociedade a qual ela seria inserida. Sendo assim, uma mera probabilidade de inadequação de uma invenção não seria suficiente para negar proteção patentária, se a invenção puder ter aplicações diversas que não infrinjam a ordem pública e a moral.

Um bom exemplo seria a reivindicação de proteção de uma impressora tão moderna e precisa em sua impressão que seria possível a impressão quase fiel de cédulas de real, porém, praticamente impossíveis de serem percebidas como falsas;

o que poderia prejudicar gravemente à ordem pública. Não se pode considerar o indeferimento da invenção pela possibilidade de utilização da invenção para tais fins, tendo em vista que as suas propriedades avançadas de aperfeiçoamento da impressão em papel podem ser utilizadas para diversos outros fins lícitos e permitidos. Todavia, se no pedido de patente houver a reivindicação expressa de uma utilização que seja contrária à ordem pública ou à moral, tal reivindicação deverá ser retirada do pedido sob pena de se poder negar a sua concessão.

O inciso II do artigo 18 da LPI fala a respeito da impossibilidade de se patentear as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, além da modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico. Sendo assim, os procedimentos para fissão ou fusão nuclear em si, assim como seus produtos, não são patenteáveis. É importante ressaltar, entretanto, que máquinas, dispositivos e equipamentos associados à tecnologia nuclear, não entram na vedação prevista no inciso II.

O inciso III diz respeito à proibição da proteção por meio de patente sobre todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, desde que atendam aos requisitos de patenteabilidade. Deve-se ressaltar primeiramente que, conforme apregoa o parágrafo único do artigo 18 da LPI, “micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”. Em outras palavras, para fins do direito patentário brasileiro “micro-organismo” refere-se a fungos, bactérias, algas unicelulares que não são classificadas no Reino *Plantae* e

protozoários (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015d).

Estrutura do Pedido de Patente

Um pedido de patente deverá conter a seguinte estrutura:

1. Formulário específico do INPI;
2. Relatório Descritivo (título, campo da invenção, estado da técnica, descrição sucinta das figuras, descrição detalhada do invento, melhor execução do invento/exemplos se houver);
3. Figuras/desenhos (sendo opcional para patentes de invenção e obrigatório para os modelos de utilidade);
4. Resumo;
5. Listagem de sequências biológicas (quando houver material biológico);
6. Reivindicações;
7. Comprovante de pagamento da respectiva retribuição;
8. Documentos dos depositantes.

A Resolução Normativa n. 17/2013 do INPI, que revogou o Ato Normativo n. 127 de 1997, normatiza o detalhamento de cada um desses itens. Os pedidos de patente de tecnologias envolvendo material biológico requerem a inclusão de outros procedimentos, os quais estão tratados no item 16 do mencionado Ato. Ainda, informa como e onde devem ser depositados esses materiais (leveduras, fungos, bactérias, actinomicetos, algas, protozoários, vírus e outras matérias vivas).

Formulário Específico do INPI

Para realizar um depósito de pedido de patente é necessário preencher o formulário próprio disponibilizado pelo INPI, o formulário FQ001, chamado “Formulário para depósito de pedido de patente ou de certificado de adição”. Nesse formulário, é preciso informar os dados ao depositante, a natureza do pedido de patente (invenção, modelo de utilidade ou certificado de adição), o título do pedido de patente, a prioridade, os dados do inventor, entre outras informações.

Relatório Descritivo

O relatório descritivo é uma das partes mais importantes de uma redação de patente e também uma das a mais complexas. É constituído por título, campo da invenção, estado da técnica, descrição sucinta das figuras, descrição detalhada do invento, melhor execução do invento ou exemplos, se houver. Observe a seguir cada um deles.

Título

O título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (como “novo”, “melhor”, “original” e “semelhante”), ou quaisquer denominações de fantasia, assim como o campo da invenção deverá descrever sucintamente o campo tecnológico no qual a invenção se enquadra.

Descrição do Estado da Técnica

O Estado da Técnica destina-se a citar as informações de cunho básico e descrever o estado da arte ou da técnica preexistente (com base em documentos patentários, artigos científicos,

apresentações de congresso e/ou outras apresentações de cunho científico), o qual deve fornecer informações para que se possa entender, buscar ou examinar a invenção proposta, evidenciando o(s) problema(s) com que os inventores se defrontaram naquela área e como ele(s) era(m) resolvido(s).

Além disso, o estado da técnica se propõe a descrever como o problema técnico foi abordado no invento e a solução técnica encontrada em função do estado da técnica, descrevendo, de forma clara, a solução proposta para o problema existente; evidenciando as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica, ressaltando a novidade e o efeito técnico alcançado.

Figuras

A descrição das figuras se propõe a descrever sucintamente as figuras dispostas em um documento próprio denominado “Figuras” de modo que a descrição corrobore para melhor elucidação do invento. É facultado ao invento dispor de figuras, entretanto quando houver, deve ter relação de importância com o invento e o esclarecimento das ideias.

Descrição Detalhada do Invento

A descrição detalhada do invento caracteriza-se como sendo uma das principais partes contidas numa redação de patente, pois esta se destina a descrever a invenção em detalhes suficientes para reprodução por um técnico da arte. Um aspecto relevante que deve ser levado em consideração na proteção de uma invenção refere-se à suficiência descritiva, que a falta ou omissão de informações poderão acarretar prejuízo no processo de proteção, podendo ocasionar até mesmo o indeferimento do pedido de patente.

A melhor execução do invento é representada, a fim de ilustrar mais detalhadamente determinadas modalidades da invenção. É importante destacar que invenção a qual se pretende proteger não se limitará aos exemplos citados, podendo ser utilizada em todas as aplicações descritas ou em quaisquer outras variações equivalentes.

Resumo

O resumo deve ser apresentado de forma sucinta e clara, pois o texto apresentado servirá de subsídio para a opção de busca por palavras chaves em diversos bancos de patentes. Conforme prevê a Instrução Normativa n. 17/2013 do INPI, o resumo deve conter entre 50 e 200 palavras e/ou não exceder 20 linhas de texto, não podendo ser usado à própria reivindicação principal. O fato de o resumo apresentar-se sob uma forma sucinta, não significa dizer que não fornecerá uma compreensão clara e objetiva da invenção, pelo contrário, deverá expressar a essência da tecnologia.

Listagem de sequências biológicas

No caso de pedidos de patente que se enquadrem na área de biotecnologia a Listagem de sequências biológicas deverá ser apresentada ao INPI como uma espécie de complementação do relatório descritivo, já estudado. A representação das sequências de nucleotídeos ou de aminoácidos deve seguir um padrão preestabelecido pela OMPI, de acordo com as regras constantes na Resolução n. 81/2013 do INPI.

Reivindicações

As reivindicações caracterizam-se como o desejo por parte do inventor sobre o que se pretende proteger, ou seja, são as peculiaridades do invento para as quais se requer a proteção legal. As reivindicações se estabelecerão na descrição detalhada do invento e definirão o escopo de proteção para produtos, processos, uso ou ambos em um mesmo pedido de patente, enfatizando assim a necessidade da suficiência descritiva da invenção. São elas que estabelecem e delimitam os direitos da patente, e independente do número de reivindicações, o quadro reivindicatório deve estar unido pelo mesmo conceito inventivo.

Nas reivindicações, cabe ressaltar que não podem ser reproduzidas citações a trechos do relatório descritivo, exceto quando absolutamente necessários. São proibidas as expressões do tipo “conforme apresentado na parte X do relatório descritivo”. Outra consideração importante condiz com o fato de que é proibido utilizar-se de trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens do objeto de invenção e mínimos detalhes de seu uso.

Uma dificuldade percebida na concepção da redação de uma patente condiz no fato da escrita peculiar, distanciando-se significativamente da escrita, por exemplo, de um artigo. O Quadro 2 demonstra de forma simplificada as principais diferenças entre um artigo científico e uma redação de patente.

Quadro 2 – Artigo científico e redação de patente – principais diferenças

| Artigo Científico | Redação de Patente |
|--|--|
| Introdução | Campo da Invenção e Estado da Técnica |
| <ul style="list-style-type: none"> • Apresenta os fatos relevantes sobre o que será discorrido ao longo do trabalho; • Apresenta a hipótese em contexto e como o conhecimento na área encaminhou a hipótese. | <ul style="list-style-type: none"> • Apresenta o Estado da Técnica; • Apresenta o problema a ser resolvido pela invenção; • Deve deixar claro que todo o conhecimento até o presente não foi capaz de encontrar uma solução para o problema. |
| Material, Métodos e Resultados | Exemplos |
| <ul style="list-style-type: none"> • Base fundamental para a comprovação da hipótese. | <ul style="list-style-type: none"> • Exemplos específicos que devem servir de base para a generalização; • Comprovam que o inventor tinha posse da invenção na data do depósito do pedido. |
| Discussão | Descrição Detalhada da Invenção |
| <ul style="list-style-type: none"> • Coloca os resultados no contexto do conhecimento presente, e no caminho óbvio do que já era sabido, da hipótese, e de como os resultados comprovam a hipótese. | <ul style="list-style-type: none"> • Resultados (exemplos) como a base para a generalização; • Expande-os para todas as variáveis possíveis e imagináveis para as quais o proprietário procura proteção. • Importante manter o aspecto inesperado dos resultados obtidos. |

Fonte: Elaborado pelos autores deste capítulo

Comprovante de Pagamento da Respectiva Retribuição

É necessário realizar o pagamento da retribuição referente ao depósito de pedido de patente. Para fins de comprovação do pagamento, deve-se juntar ao processo de pedido de patente tanto a GRU quanto o comprovante de seu pagamento.

Pessoas físicas e microempresas, entre outros, gozam do direito de receberem um desconto no pagamento das taxas do INPI. É possível consultar esses valores na página do INPI acessando o documento “Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI” disponível no endereço eletrônico <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/dirpa-taxa-com-portaria-e-brasao.pdf>.

Documentos dos Depositantes

Para realizar o depósito de pedido de patente o depositante deve anexar toda documentação pertinente a ele. No caso do inventor independente (pessoa física) basta anexar a cópia da identidade e CPF. No caso de instituições públicas ou privadas, são necessárias as seguintes documentações:

1. Cartão CNPJ da empresa/instituição;
2. Estatuto/Contrato social;
3. Cópia da identidade e do CPF do representante legal;
4. Nomeação no cargo ou função;
5. Delegação de poderes (no caso do representante legal não ser o presidente da instituição ou dono da empresa);
6. Demais documentos que forem pertinentes.

É comum, dentro de uma empresa ou instituição, haver um setor responsável pela proteção de tecnologias junto ao

INPI. Nesse caso, será necessário anexar ao processo toda a documentação que comprove que esse setor e seu representante são os responsáveis e possuem os poderes necessários para atuar junto ao INPI em proteção de tecnologia.

É possível citar como exemplo o caso das instituições públicas de ensino, como as universidades, que possuem os NITs para atuar nas questões de Propriedade Intelectual. Esse NIT, por sua vez, pode possuir um diretor ou coordenador responsável por representar a universidade. Nesse caso, é necessário anexar a norma interna que decreta tal função ao diretor ou coordenador do NIT, além da nomeação do respectivo servidor no cargo ou função de diretor ou coordenador.

Além disso, pode ser necessário anexar uma procuração, no caso da tecnologia ter sido desenvolvida com outra instituição pública ou privada. Uma das instituições (instituição gestora) deverá ficar responsável pelo depósito junto ao INPI e as demais instituições deverão assinar uma procuração delegando poderes para que a instituição gestora da tecnologia tenha poderes de representá-las junto ao INPI. Nesses casos, todas as instituições deverão providenciar a documentação listada e não apenas a instituição gestora da tecnologia.

Tramitação de um Pedido de Patente

Para que se entenda melhor o trâmite de proteção e como um pedido de patente tem seus direitos suspensos ou expirados, cabe esclarecer que um pedido, no momento em que é depositado, ainda não tem sua vigência em vigor, mas o titular possui a expectativa de direitos, ou seja, o depositante possui o direito de explorar seu desenvolvimento tecnológico, porém ainda não goza de certificação da proteção. Assim sendo, após o depósito, o pedido insere-se em uma fila de espera para submeter-se a um

exame técnico, o qual analisa o pedido quanto à patenteabilidade e decide pelo seu deferimento ou por uma emissão de exigência técnica para adequação do pedido aos critérios de patenteabilidade, conforme entendimento do órgão ao disposto em lei. Somente após vencer essa etapa e ainda submeter-se ao deferimento, é que o pedido alcança a concessão do título de patente.

Esse trâmite pode durar em média dez. anos para acontecer, pois segue uma cronologia em um fila de espera para a análise do órgão, o INPI, o qual se encontra com defasagem do número de examinadores perante o número de pedidos de patentes depositados e, portanto, não consegue acompanhar a demanda proporcionalmente, formando um *backlog*. Até que o exame técnico não ocorra, o pedido passa por um exame formal, que analisa a documentação apresentada de acordo com os documentos obrigatórios, as informações necessárias e a adequação dos documentos às normas exigidas em lei e em instruções normativas do INPI, fazendo com que o pedido também sofra exigências, a depender do caso.

Qualquer um desses exames, quando emite uma exigência para adequação do pedido, faz com que os direitos do pedido de patente fiquem suspensos, obrigando o seu cumprimento dentro dos prazos estabelecidos para cada caso. Ao se cumprir, o pedido de patente volta à vigência de expectativa de direitos e segue seu trâmite normal até o momento do deferimento ou indeferimento no exame técnico. Não se cumprindo, o pedido de patente tem seus direitos suspensos definitivamente.

Dessa forma, existe uma diferenciação quanto ao *status* da tecnologia, a depender do caso em que se encontra diante destas etapas dentro do trâmite de proteção e a vigência de direitos se dá pelo desenrolar deste. A vigência prevista em lei concede a proteção de Patentes de Invenção de 20 anos e de Patentes de

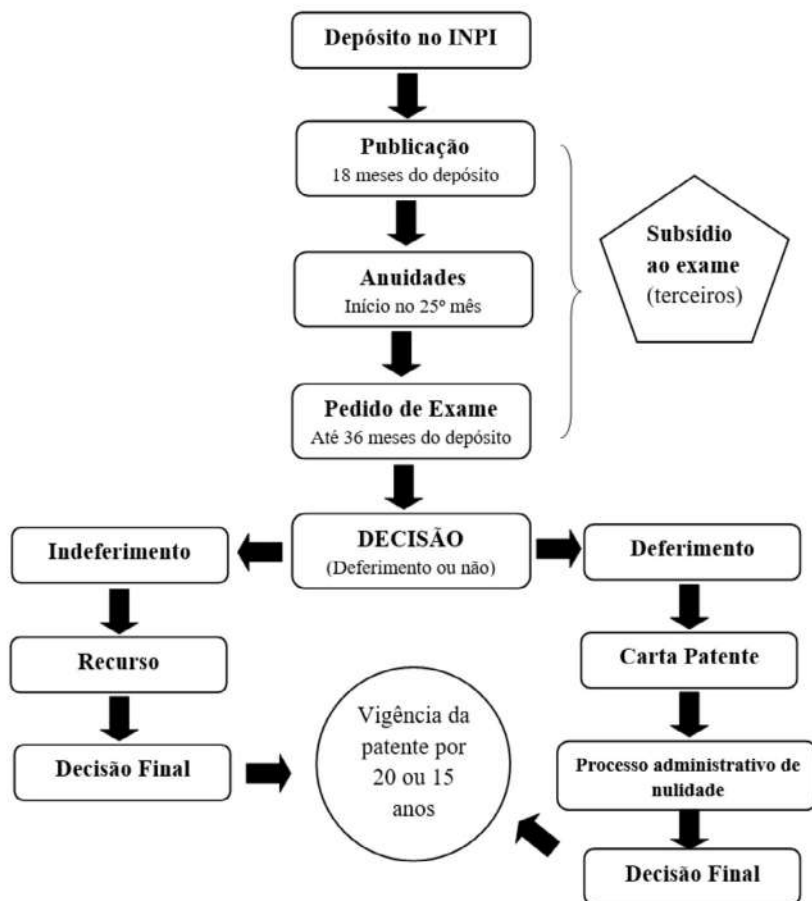
Modelo de Utilidade, de 15 anos, as quais são extintas após este prazo, ou seja, têm seus direitos expirados.

Por conseguinte, as tecnologias são relacionadas quanto ao *status* em que se encontram da seguinte maneira:

- a) Arquivados: expectativa de direitos suspensa para regularização do pedido conforme exigência emitida pelo órgão, podendo voltar ao atendê-la.
- b) Arquivados definitivamente: pedido de patente com seus direitos suspensos definitivamente por não atendimento à(s) exigência(s) do órgão dentro do prazo estabelecido em lei.
- c) Em andamento: pedido de patente segue o trâmite normal até o momento do exame técnico.
- d) Concedidas: pedidos de patente que foram deferidos e, em seguida, a patente foi concedida.
- e) Indeferidos: pedidos de patente que passaram pelo exame técnico e, não atendendo aos requisitos de patenteabilidade, foram indeferidos e o processo de proteção foi encerrado.
- f) Extintas: patentes concedidas, com seu prazo de vigência de 15 ou 20 anos vencido, conforme sua natureza.
- g) Desistência: pedido de patente que apresentou desistência em seu trâmite por requerimento do depositante.

A Figura 2 apresenta um esquema simplificado do processo de proteção de patentes junto ao INPI.

Figura 2 – Fluxograma resumido do processamento de um pedido de patentes no Brasil



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2015a)

Depois de depositado o pedido de patente, de acordo com determinação da LPI, este será mantido em sigilo durante 18 meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga, para os casos de pedidos que foram modificados dentro do que é permitido por Lei.

Depois desse período de sigilo, o INPI publica o pedido e as informações sobre o pedido de patente em sua Revista da

Propriedade Industrial (RPI), que é o meio de comunicação oficial do órgão. Entretanto, a decisão de manter o pedido sob sigilo durante o período citado, é opcional para o titular, que poderá, conforme sua conveniência, requerer a antecipação da publicação. Isso pode acontecer, por exemplo, nos casos em que o titular quiser usufruir da expectativa de direito e assinar contrato de transferência de tecnologia.

Consideram-se como presentes no estado da técnica, inclusive, os pedidos de patentes que se encontram no período de sigilo e que ainda não foram publicados na RPI, a fim de evitar a concessão de duas patentes para dois inventores diferentes relativas à mesma invenção. Dispõe o artigo 11 em seu § 2º da LPI que um pedido anterior de patente sobre uma invenção, mesmo que ainda não tenha sido publicado, é assimilado a uma anterioridade, com o propósito de impedir um segundo pedido de patente sobre a mesma invenção (BRASIL, 1996). Dessa forma, para efeito de detectar a novidade, considera-se não apenas o que se tornou público antes da data do depósito, mas também o que se encontra sob a análise no INPI e que ainda não tenha sido publicado.

Considerações Finais

O direito patentário brasileiro possui mais de duzentos anos tendo amadurecido muito ao longo de todo este período e seguindo as mudanças que exigências que ocorreram no cenário internacional acerca do tema. De modo geral, o Brasil é um país amadurecido em termos de normas de propriedade industrial e aplicação delas o que demonstra que existe uma preocupação antiga no país em se reconhecer os direitos de propriedade intelectual bem como de valorizar os respectivos desenvolvedores de novas tecnologias.

Além disso, o Brasil é signatário dos principais acordos e tratados internacionais em matéria de patentes e já tem devidamente instituído todos estes documentos no país, por meio de Decretos e Leis. Isso demonstra que existe certo alinhamento das normas jurídicas brasileiras com as principais tendências e necessidades mundiais no que diz respeito à propriedade industrial.

Referências

BRASIL. **Decreto Legislativo n. 110, de 30 de novembro de 1977.** Aprova o texto do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes PCT. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1970-1979/decretolegislativo-110-30-novembro-1977-364434-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 26 out. 2018.

BRASIL. **Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.** Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-tripsportugues1.pdf>; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1355-94.pdf. Acesso em: 26 out. 2018.

BRASIL. **Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975.** Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 26 out. 2018.

BRASIL. **Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 30 set. 2018.

BRASIL. **Lei n. 3.129, de 14 de outubro de 1882.**

Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3129.htm. Acesso em: 26 out. 2018.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9279.htm. Acesso em: 26 out. 2018.

BRASIL. **Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior; Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual para o depositante de patentes.** Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018.

CABELLO, Andrea Felipe; PÓVOA, Luciano Martins Costa. Análise econômica da primeira Lei de Patentes brasileira. **Estud. Econ.**, São Paulo, v. 46, n. 4, Oct./Dec., 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-416146484acplp>. Acesso em: 8 nov. 2018

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro:** comentários à nova legislação sobre marcas e patentes, Lei n. 7.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

IMPÉRIO DO BRASIL. **Alvará de 28 de abril de 1809**. Isenta de direitos às materias primaz do uso das fabricas e concede ontros favores aos fabricantes e da navegação Nacional.

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em: 8 nov. 2018.

IMPÉRIO DO BRASIL. **Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824**. Manda observar a Constituição Política do Império, oferecida e jurada por Sua Magestade o Imperador. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 8 nov. 2018.

IMPÉRIO DO BRASIL. **Lei n. 28 de 28 de agosto de 1830**. Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio que introduzir uma indústria estrangeira, e regula sua concessão. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37976-28-agosto-1830-565630-publicacaooriginal-89383-pl.html. Acesso em: 8 nov. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Indicadores de Propriedade Industrial 2018**: o uso do sistema de propriedade industrial no Brasil. Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos. [2018]. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-depropriedade-industrial-2018-versao_portal.pdf. Acesso em 10 nov. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução Normativa n. 31/2013**. 2013b. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menuservicos/patente/in_31_in_17_2013_administrativo-versao_03_12_2013_0.pdf. Acesso em: 20 out. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual do usuário:** módulo de desenho industrial do peticionamento eletrônico do INPI. Serviço de Apoio Administrativo da Coordenação Geral de Indicações Geográficas e Registros – SEACO/INPI. Rio de Janeiro, 2015a. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/manual_do_usuario_do_mudulo_de_di_no_peticionamento_eletronico.pdf. Acesso em: 9 nov. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual para o depositante de patentes.** Diretoria de Patentes – DIRPA. 2015b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Diretrizes de exame de pedidos de patente:** Bloco I. Diretoria de Patentes – DIRPA. 2015c. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_exame_de_patente_retificado_original_1.pdf . Acesso em: 5 nov. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Diretrizes de exame de pedidos de patente:** Bloco II. Diretoria de Patentes – DIRPA. 2015d. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta_publica_-_diretrizes_de_exame_de_pedidos_de_patente_-_bloco_ii_-_patenteabilidade.pdf. Acesso em: 5 nov. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução Normativa n. 30/2013**. 2013a. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menuservicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico-versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf. Acesso em: 20 out. 2018.

MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F. **Patentes, pesquisa & desenvolvimento**: um manual de propriedade intelectual [online]. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000.

MEDEIROS, Alexandre. **Patentes**: história e futuro. [20-?]. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futuro.pdf. Acesso em: 19 nov. 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Manual de redação de patentes da organização mundial da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: http://w3.ufsm.br/nit/images/Guias_e_Manuais/Manual%20OMPI.pdf. Acesso em: 11 nov. 2018.

PROFNIT, Conceitos e aplicações de propriedade intelectual. **Patentes de invenção e modelos de utilidade**. 2018. v. I. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2018/08/PROFNIT-Serie-Conceitos-e-Aplica%C3%A7%C3%B5es-de-Propriedade-Intelectual-Volume-I.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2018.

SILVA, De Plácido e. **Dicionário Jurídico Conciso**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008.

DESENHOS INDUSTRIAIS E SUAS ESPECIFICIDADES

Patricia Pereira Peralta

Cássia Mota de La Houssaye

Resumo: Este capítulo visa a discutir o instituto da Propriedade Industrial denominado Desenho Industrial. Para tanto, parte-se de uma conceituação do que vem a ser Desenho Industrial e o que não pode ser compreendido como tal. Em seguida, discutem-se os requisitos necessários para a obtenção da proteção como Desenho Industrial, abordando-se a novidade, a originalidade e a aplicação industrial. Compara-se também o Desenho Industrial com a proteção por Patentes, principalmente as Patentes de Modelo de Utilidade, expondo quando pode ou não ocorrer a cumulatividade de proteção dos dois institutos. Como forma de destacar a importância da proteção dos Desenhos Industriais, serão abordados os benefícios advindos dessa proteção e apresentados alguns exemplos.

Abstract: This chapter aims to discuss the industrial property law called Industrial Design. For this, a conception of what is Industrial Design and what cannot be understood as such is presented. Thus, the necessary requirements for obtaining the protection as industrial design are contemplated, including novelty, originality and industrial application. Industrial Design is also compared with Patent protection, mainly, the Utility Model Patent, exposing when the overlapping protection may or may not occur for the two institutes. As a way of emphasizing the protection of Industrial Designs importance, the benefits of this protection are considered and some examples are provided.

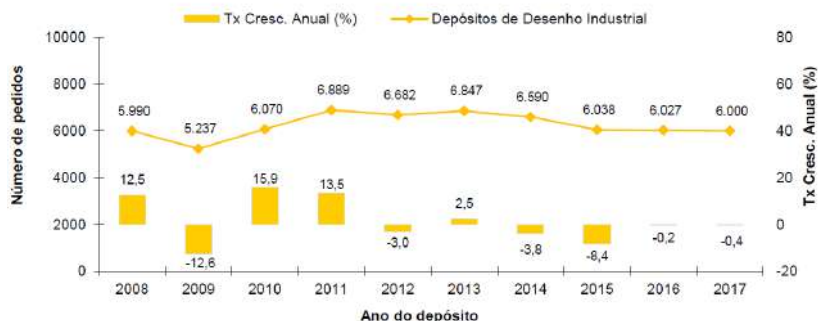
Introdução

O Desenho Industrial (DI) é um dos institutos da Propriedade Industrial, regulado pela Lei de Propriedade Industrial (LPI) Lei n. 9.279/1996, que visa a proteger a forma de objetos ou a forma de padrões aplicados a produtos. Apesar de sua relevância mercadológica ser evidenciada pelo número

crecente de depósitos dessa forma de proteção na Europa, como apontado por Carvalho (2010)¹, no Brasil, a proteção tem sido pouco utilizada, o que pode indicar uma falta de compreensão sobre a relevância da mesma.

Não há taxa significativa de crescimento² da proteção de Desenhos Industriais junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pelo exame e concessão da proteção aos DI, conforme pode ser observado na próxima figura (Figura 1):

Figura 1 – Pedidos de Desenhos Industriais depositados entre 2008 e 2017



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2018)

¹ Nas palavras da citada autora: “A importância dos desenhos e modelos é também evidenciada pelos números relativos aos pedidos de registro. Ao nível comunitário, nos primeiros cinco anos de actividade no âmbito do IHMI foram concedidos mais de 300.000 [...]. Os dados mais recentes [...] podem ser obtidos no sítio: http://oami.europa/ows/rw/resource/documents/OHIM/OHIMPublications/2008_annual_report_es.pdf [...]” (CARVALHO, 2010).

² Segundo dados fornecidos pela Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON) do INPI, a taxa de crescimento para os depósitos de Desenho Industrial tem oscilado, entre os anos de 2008 e 2018, tendo como máxima uma taxa de crescimento de 15,9% em 2010 e uma mínima a taxa de -12,6% em 2009. Os depósitos se mantiveram numa ordem de grandeza próxima aos 6.000 depósitos, estando os depósitos nacionais entre 56% e 66% dos depósitos totais. Fonte: INPI, 2018. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2018_versao_portal.pdf. Acesso em: 20 set. 2018.

Em outros dados, que podem ser consultados no sítio do INPI, percebe-se ser a proteção de Desenho Industrial mais utilizada em alguns setores, como ocorre com o de móveis e o de calçados, e praticamente inexistente em outros. Tais dados podem servir para a proposição de políticas industriais relativas ao Design como fator de diferenciação e agregação de valor do produto nacional em função de apontarem quais setores investem mais em Design e quais não investem, a partir da interpretação dos dados referentes à proteção.

Apesar de isso parecer claro, a exploração das informações contidas e extraídas da base de dados do INPI parece não despertar maior interesse por parte da sociedade, principalmente, empresarial, mas também por parte dos criadores de produtos. Insiste-se que tal cenário possa ser fruto da baixa relevância ou da falta de conhecimento referente à proteção, o que acarreta na sua parca ou inexistente procura, tanto pelo meio profissional, quanto pelo meio da formação acadêmica relacionada ao Design.

Diante dessas observações iniciais, este capítulo tem como objetivo apresentar o que seja Desenho Industrial, quais são os seus requisitos, em que tais requisitos se assemelham ou não com aqueles presentes nos países que mais recebem proteção de Desenhos Industriais, as diferenças entre a proteção de Desenhos Industriais e aquela conferida às Patentes de Invenção e às de Modelo de Utilidade, além de abordar de forma breve a relevância da proteção, bem como apresentar alguns exemplos dessa proteção utilizada por requerentes nacionais.

Para cumprir esse objetivo, será utilizado referencial bibliográfico pertinente ao campo teórico do Desenho Industrial e a legislação sobre a matéria existente no Brasil e alguns exemplos extraídos do banco de dados do INPI.

De forma a tornar clara a estrutura deste capítulo, no primeiro tópico será abordado o conceito de Design e de

Desenhos Industriais, comparando os mesmos. A seguir, será apresentado o conceito de Desenho Industrial constante da LPI 9279/96, a partir daquilo que é definido em lei, tanto em seu aspecto positivo, o que pode ser Desenho registrado, quanto negativo, o que não pode ser registrado.

Em seguida, serão abordados os requisitos que a forma requerida terá que possuir para poder obter a proteção legal. Após a apresentação dos requisitos, serão discutidas, de forma não exaustiva, as diferenças entre Desenhos Industriais e Patentes, principalmente, Patentes de Modelos de Utilidade.

Falaremos também dos benefícios da proteção, questão que parece mal compreendida no Brasil, principalmente, quando se observa que muitos criadores preferem utilizar a proteção autoral em detrimento da proteção por Propriedade Industrial. Além disso, serão apresentados alguns casos de Desenhos Industriais registrados no Brasil que pertencem ao cotidiano dos brasileiros e têm na proteção conferida pelo INPI o direito de exploração exclusiva de suas formas protegidas. Por fim, algumas palavras como conclusão.

Do Conceito de Desenhos Industriais

Tratar de Desenhos Industriais torna necessária a feitura de uma primeira diferenciação entre aquilo compreendido como Design e aquilo que é abarcado, conceitualmente, pela expressão “Desenhos Industriais” (DI), como um Direito de Propriedade Industrial (DPI). A concepção de Design como uma atividade projetual é bem mais abrangente do que aquela presente na noção de Desenho Industrial como um dos institutos da Propriedade Industrial. Em termos históricos, ambas as concepções são

contemporâneas³ no que diz respeito às suas origens, pois resultam de demandas de uma nascente sociedade industrial que, em suas buscas de diferenciação e agregação de valor aos produtos resultantes do processo de mecanização, também requeria proteção para os resultados obtidos por esse novo processo.

A historiografia tradicional⁴ do Design sugere a possibilidade do surgimento do campo profissional do designer, de forma ainda muito embrionária, atrelada aos questionamentos advindos do movimento *Arts and Crafts*. Para os mentores desse movimento, especialmente William Morris, o objeto industrial, formatado pela linha de produção, fruto do processo de mecanização, era carente de atributos que o tornassem agradável e mesmo belo se comparado com o objeto artesanal. O *Arts and Crafts* sugeria o retorno ao modo de produção artesanal como uma proposta de recuperação de formas mais belas para os objetos (CARDOSO, 2004).

Não obstante à crítica e à reflexão surgidas com o *Arts and Crafts*, foi apenas com a *Werkbund* alemã, do final do século XIX, que se iniciou um processo mais claro acerca da busca da melhoria das formas dos produtos industriais para transformá-los em algo mais competitivo (SCHNEIDER, 2010, p. 52).

³ Para uma revisão histórica do surgimento do Desenho Industrial como uma forma de proteção, sugere-se a obra de Otero Lastres (1977), *El modelo industrial*. Por sua vez, para leituras que contemplem a história do Design, indica-se Heskett (1998) Cardoso (2004), Forty (2007), Pevsner (2002) e Schneider (2010).

⁴ O surgimento do Design enquanto campo de atuação profissional é um fato dependente da noção de Design da qual se parta. Nesse texto, retomam-se as contribuições de Cardoso, mas é possível atribuir a origem do campo a diversos fatores. Richard Buchanan (1995), um teórico do campo dos Estudos de Design (*Design Studies*) formula a hipótese de uma matriz quádrupla para a origem do Design: uma delas estaria vinculada ao criacionismo, ao surgimento do universo em si; a segunda, aos objetos e imagens pré-históricos feitos pelo homem; a terceira relaciona o surgimento do Design à Revolução Industrial; a última e quarta, por fim, atribui ao início do século XX o surgimento do Design como campo.

Posteriormente à *Werkbund*, já no século XX, surge a Bauhaus. Essa escola, também situada na Alemanha, ainda tem pilares basilares construídos sobre o uso de técnicas artesanais a serem aplicadas à produção industrial, segundo Heskett (1998), tendo discreta influência sobre processo produtivo da indústria. Por seu turno, a escola de Ulm, que propôs novas metodologias que permitissem ao designer projetar de modo mais flexível diante das complexas exigências da tecnologia e da indústria, parece ter se posicionado de forma mais alinhada com a ideia de Design enquanto um campo de criação voltado para a produção da indústria (HESKETT, 1998). Como dito, ambas as escolas surgem no século XX, com outros movimentos, como o *Styling*, auxiliando o designer a ocupar um espaço mais claro na sociedade.

Por *Industrial Design*, Löbach (2001, p. 21) compreende o “[...] processo de adaptação dos produtos de uso fabricados industrialmente às necessidades físicas e psíquicas dos usuários [...]”. Heskett acrescenta ser o Design um processo de criação, invenção e definição que são separados dos meios de produção, envolvendo uma síntese de fatores contributivos e muitas vezes conflitantes numa concepção de forma tridimensional que, em sua realidade material, torna-se passível de reprodução múltipla por meios mecânicos (HESKETT, 1998, p. 10).

Do disposto por Löbach e Heskett, percebe-se que as ideias de projeto e de criação são atividades do designer e que o produto por esse desenvolvido se adaptará à realidade de reprodução múltipla por meios mecânicos, ou seja, do processo industrial. Outro ponto de nota trazido pela primeira definição é o fato de o Design compreender um processo que deve levar em conta necessidades físicas e psíquicas dos usuários.

Como será visto na discussão adiante travada, aquilo compreendido como registro de Desenho Industrial protegerá

a forma externa da nova concepção de um produto, não abrangendo possíveis melhorias funcionais e ergonômicas, que também fazem parte da atividade projetual de um novo Design. Essa característica da proteção dos Desenhos Industriais pode parecer fragilizar o título concedido. Entretanto, como se tentará demonstrar, se bem equacionada com outros direitos de Propriedade Industrial, o que poderia indicar uma deficiência converte-se em um ponto positivo da proteção.

Nas definições de Design trazidas, destaca-se também o fato de o Design ser algo produzido industrialmente ou passível de reprodução múltipla por meios mecânicos. Essa característica tornou-se decisiva para afastar o campo projetual do designer daquele comum ao artesão. Como será abordado adiante, ser passível de aplicação industrial é um dos requisitos para a obtenção da proteção por Propriedade Industrial aos Desenhos Industriais.

Introduzidas de forma breve algumas noções históricas e conceituais de Design, acrescenta-se que o Desenho Industrial – enquanto proteção – surge muito associado a algumas atividades produtivas, como foram a indústria de tecido nos séculos XVIII e XIX e a indústria de ferro. Foram demandas específicas desses produtores, principalmente em cidades francesas, que fizeram surgir as primeiras leis ou adaptações legislativas que dessem conta de garantir algum tipo de proteção aos desenhos bidimensionais (indústria de tecido) e tridimensionais (indústria de ferro fundido), conforme disposto pelo jurista, advogado, e professor espanhol Otero Lastres (1977).

A proteção aos Desenhos Industriais foi sendo construída na Europa por todo o século XIX, ora como algo pertinente ao universo da proteção dedicada à obra autoral, aquilo entendido como Direito de Autor, ora como uma forma de proteção

que buscava certa autonomia (OTERO LASTRES, 1977)⁵. Apenas com a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), os Desenhos Industriais foram reunidos às Marcas, às Patentes e a outros direitos a partir de então compreendidos como Propriedade Industrial⁶. Mas a citada Convenção pouco trouxe de substancioso à matéria, deixando total liberdade a seus países para regulamentá-la, como pode ser conferido a partir do trecho extraído da obra de Bodenhausem (1969, p. 93):

Lo único que se inserto en la Convenio fue la mera obligación de que los Estados miembros protejan los dibujos y modelos industriales. Nada se dice sobre los medios para proveer a esa protection, de tal modo que los países pueden cumplir con él, no solo mediante una legislación especial para la protection de los dibujos y modelos industriales, sino también por medio de la concesión de esa protection, por ejemplo, en sus leyes sobre derecho de autor o en sus disposiciones contra la competencia desleal. Lo que es necesario y, al mismo tiempo, suficiente, es que cuando las autoridades competentes de un Estado miembro definan o reconozan un objeto como ‘dibujo o modelo industrial’, por ejemplo, con vistas a su registro como tal en el país mismo, o de e manera interancional le concedan protection en una u otra forma.

⁵ A questão da proteção dos Desenhos Industriais por Direitos Autorais e por Propriedade Industrial ainda persiste até a atualidade, tendo países que garantem a dupla proteção ou cumulativa de proteções sobre um mesmo objeto, aplicando as duas legislações. No caso do Brasil, a questão ainda merece ser melhor aprofundada, mas já era observada por Gama Cerqueira, quando este autor, ao falar do Desenho Industrial, dispunha que: “Entre a propriedade artística e a propriedade industrial, existe uma zona intermediária. Nesta situação se as criações que participam, ao mesmo tempo, da natureza das obras de arte das produções industriais. É o que se dá com os desenhos industriais, não se podendo saber onde finda a arte e começa a indústria.” (CERQUEIRA, 1982, p. 57).

⁶ Por Propriedade Industrial entende-se: “Conjunto dos institutos jurídicos que visam a garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial.” (CERQUEIRA, 1982, p. 55).

Apesar de o Brasil ser membro da CUP desde 1883, os Desenhos Industriais (DI), como forma de proteção pertencente à Propriedade Industrial, foram introduzidos na legislação brasileira apenas em 1934, por meio do Decreto n. 24.507/34. Àquela época, compreendia-se por Desenho Industrial, no citado Decreto, a proteção por Modelo Industrial que abarcava as formas tridimensionais, e a proteção por Desenhos Industriais, destinada a abranger as formas bidimensionais. Modelos e Desenhos Industriais permaneceram com essa configuração conceitual até a entrada em vigor da LPI, Lei n. 9.279/1996, quando a nomenclatura Desenhos Industriais unificou os Modelos e Desenhos Industriais em uma única categoria. Torna-se relevante apontar essa duplicidade conceitual para o que hoje no Brasil é denominado Desenho Industrial, pois, em outros países, permanece a divisão entre Modelos e Desenhos Industriais⁷.

Os Desenhos Industriais são considerados por Otero Lastres (1998; 2008) como o direito de Propriedade Industrial mais complexo de todos⁸. O citado autor defende essa assertiva

⁷ Nos Estados Unidos, o Desenho Industrial é compreendido como uma modalidade de Patente, recebendo a denominação de *patent design*. No Japão, entende-se a proteção ao Desenho Industrial como um registro, conforme pode ser conferido no extrato do *Design Act* japonês: “Article 3 (1) A creator of a design that is industrially applicable may be entitled to 3 obtain a design registration for the said design, except for the following: [...]” (JAPÃO, 1959, n.p.) Na União Europeia, permanece a nomenclatura Modelos Industriais e Desenhos Industriais. Segundo Otero Lastres: “Pero aunque la deonomiación es doble, se regula un único derecho, el de dibujo o modelo, con lo cual desaparece, acertadamente, la distinción tradicional entre el derecho de dibujo para las creaciones bidimensionales y el derecho de ‘modelo’ para las tridimensionales. En lo sucesivo, la distinción entre dibujo o modelo será puramente conceptual y carecerá de consecuencias prácticas, al quedar incluido en el ámbito de protección de la figura tanto la reproducción bidimensional como la tridimensional de correspondiente creación de forma. En la Directiva, y por consecuencia en la futura legislación de los Estados miembros, puede haber doble deonomiación, pero un derecho único.” (OTERO LASTRES, 1998, p. 25).

⁸ “No es exagerado afirmar que se trata de la figura más compleja de las que integran el Derecho Industrial. Y ello porque estamos ante un derecho que

apontando que essa complexidade é derivada, entre outras razões, pela delimitação do objeto protegido e pela determinação do sistema de proteção. Ainda acompanhando suas reflexões, Otero Lastres destaca que uma mesma criação da forma pode ser protegida por vários direitos de Propriedade Industrial, como também pelo Direito de Autor. Quanto ao sistema de proteção, se há a possibilidade de, sobre uma mesma criação da forma, recaírem diversas proteções, cabe verificar se as distintas normas que protegem essa mesma criação da forma recaem sobre eles e /ou distintos elementos e se as ditas normas devem ser aplicadas simultânea ou sucessivamente (OTERO LASTRES, 2008).

Pelo disposto por Otero Lastres, percebe-se que o Desenho Industrial reveste-se de complexidade por se tratar de uma criação da forma sobre a qual poderão ser acionadas proteções que envolvam uma Patente de Modelo de Utilidade (MU), ou um Direito Autoral ou mesmo uma Marca Tridimensional. A própria noção de Desenhos Industriais, tanto no Brasil como nos demais países que garantem a sua proteção, leva a extensas discussões sobre a cumulatividade de proteções por esses diferentes institutos: Patentes, registros de Desenhos Industriais, Marcas e Direitos Autorais. Estes são enquadrados dentro da nomenclatura mais geral de Propriedade Intelectual, mas mantêm suas idiossincrasias que envolvem, entre outras coisas, a temporalidade da proteção, o escopo do que vem a ser protegido por cada instituto e a eficácia de cada proteção.

Como acima disposto, o Desenho Industrial, por meio da atual LPI de 1996, passou a englobar as figuras de Modelos e

recae sobre una creación materializada en la forma visible de un objeto que, en función de las cualidades que reúna, puede ser protegida también por la Propiedad Intelectual [direito de autor], por otras modalidades híbrida de la figura ha provocado dos tendencias contrapuestas, una que trata de aproximar su regulación a la Propiedad intelectual [direito de autor], y otra que trata de harcerlo a la Propiedad Industrial y, dentro de ésta, ao Derecho de Patentes.” (OTERO LASTRES, 1998, p. 22).

Desenhos Industriais, ainda constantes em diversas legislações de outros países. Na atual LPI, Desenho Industrial é compreendido, por meio do disposto no artigo 95, como:

[...] a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. (BRASIL, 1996, art. 95)

Conforme já visto, por meio da leitura do artigo 95, podem-se extrair diversas informações que são de extrema relevância para a compreensão do Desenho Industrial. A primeira é que por meio desse conceito são protegidas as formas plásticas ornamentais aplicadas aos objetos, aquilo antes compreendido como Modelos Industriais, e o conjunto ornamental de linhas e cores, compreendido como um padrão a ser aplicado a um produto, e anteriormente protegido como um Desenho industrial da forma bidimensional.

Outra informação apresentada pela leitura do artigo 95 da LPI de 1996 diz respeito aos requisitos a serem preenchidos pela forma requerida para fins de proteção como Desenhos Industriais. Essa forma deverá ser nova, original e ter aplicação industrial. Tais requisitos serão objetos do próximo tópico deste capítulo.

Por fim, destacam-se as noções de ornamento e de configuração externa presentes no artigo 95. A forma requerida deverá ser ornamental. Assim, afasta-se da proteção de Desenhos Industriais, por meio de sua conceituação, a forma que apenas atribua melhoramento no funcionamento ou na utilidade de um objeto, além de restringir a proteção ao aspecto exterior do objeto.

O artigo, 95 que conceitua Desenhos Industriais, é fundamental para a compreensão desse instituto da Propriedade Industrial, tendo em vista a riqueza de informações que ele

apresenta, devendo tal artigo fazer-se presente e acompanhar as ponderações deste capítulo em diversos momentos desta exposição.

Além do artigo 95 que conceitua Desenhos Industriais, torna-se relevante destacar, neste tópico, o que não pode constituir um Desenho Industrial (DI) registrado, pois isso limita as formas que, por uma exclusão legal, delineiam, de maneira mais substancial, a própria noção conceitual de proteção ao Desenho Industrial.

Assim, segundo o artigo 98 da LPI de 1996 não podem ser registrados como Desenhos Industriais “[...] qualquer obra de caráter puramente artístico.” (BRASIL, 1996, art. 98). Para a obra de caráter puramente artístico, sem nenhuma aplicação industrial, já há a proteção garantida pela Lei de Direitos Autorais (LDA), Lei n. 9.610/1998. Não seria sensato, aos olhos dos legisladores, em um sistema que visa a proteger o investimento na exploração industrial da forma de um objeto, a existência de obras que não possuem essa destinação obtendo uma proteção por um instituto de Propriedade Industrial⁹.

Todavia, o artigo 98 não é o único a excluir da proteção por DI algumas formas. O artigo 100 da LPI de 1996 traz outras duas limitações externadas por meio dos parágrafos 1º e 2º do citado artigo de Lei. Destarte, no parágrafo 1º do artigo 100 pode-se ler que não se registrará como Desenhos Industriais: “[...] o

⁹ Tal arrazoado é posto por Otero Lastres na seguinte passagem: “[...] debe elegirse un sistema que no produzca inseguridad jurídica: ha de tratarse de un sistema que permita que los interesados conozcan con exactitud qué límites pueden traspasar y cuáles no. Lo cual está estrechamente relacionado con el tema, anteriormente indicado, de la publicidad del derecho derivada del registro. Y es que la no obligatoriedad del registro propia de la propiedad intelectual [direito de autor] hace que los terceros no puedan conocer con certeza ni los posibles derechos que existan sobre las distintas creaciones ni la vida legal que reste en cada caso sobre tales derechos. Y esta indiscutible inseguridad es inaceptable en el mercado de los productos industriales.” (OTERO LASTRES, 2008, p. 231).

que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade [...]” (BRASIL, 1996, art. 100). Tal limitação é algo pertinente a cada um dos institutos de Propriedade Industrial, como são as Marcas e Patentes, e silente no caso das Indicações Geográficas, não sendo, portanto, específica somente para os Desenhos Industriais.

Por seu turno, por meio do parágrafo 2º do artigo 100, tem-se norma que delimita e ajuda na compreensão do conceito de DI quando, através da leitura do citado artigo, apreende-se que não pode ser Desenho Industrial registrado: “[...] a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.” (BRASIL, 1996, art. 100). A respeito do ora exposto, há duas claras exclusões. A primeira versa sobre a impossibilidade de garantir a proteção por meio do registro de Desenhos Industriais a formas que, por serem consideradas comuns vulgares ou necessárias, devem permanecer disponíveis a todos os operadores de mercado. Não seria justo impedir o uso de formas comuns à boa parte da sociedade, por meio de um direito exclusivo, como muitos entendem ser a proteção conferida pela Propriedade Industrial, garantindo, com isso, um monopólio que não seria benéfico para o bem estar social.

Entretanto, a exclusão presente no parágrafo 2º do artigo 100 não envolve apenas as formas comuns vulgares e necessárias. Não se concede a proteção àquelas formas determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. A lógica dessa proibição reforça a presença da noção de ornamental contida no conceito de Desenhos Industriais do artigo 95, além de evitar a cumulatividade de proteções entre Desenhos Industriais e Patentes de Invenção ou Patentes de Modelo de Utilidade. Além disso, busca-se evitar que, por meio da proteção de Desenhos Industriais, se venha a defraudar a proteção das

Patentes, que possui finalidade distinta. A proteção patentária segue requisitos e diretrizes de exame próprios e distintos, além de ter uma menor temporalidade de proteção, sendo a proteção de 20 anos conferida às Patentes de Invenção a partir da data de depósito e de 15 anos às Patentes de Modelo de Utilidade, também, a partir da data de depósito.

Conforme afirma Otero Lastres (1998), não se deve conferir um registro de DI às formas que devem ser protegidas por outra modalidade da Propriedade Industrial ou àquelas que devem ficar livres à disposição de todos. No caso das formas ditadas por considerações técnicas ou funcionais, a proibição visa, segundo o citado autor, a estabelecer limites entre as criações protegidas por Patentes e Modelos de Utilidade e aquelas protegidas por Desenhos Industriais (OTERO LASTRES, 1998).

Mas o citado autor acrescenta que apenas as formas ditadas ou determinadas essencial ou necessariamente por questões técnicas ou funcionais são vedadas à proteção por Desenhos Industriais. Para aquelas formas que sejam funcionais ou técnicas, todavia não ditadas exclusivamente por sua funcionalidade, a proteção por DI poderá ser conferida ao aspecto ornamental dessa forma (OTERO LASTRES, 1998).

A Doutora em Direito paulista Lence Reija aponta existirem na Europa critérios para aferir se uma forma é ditada exclusivamente por sua função como são: o critério da multiplicidade das formas; da variação da forma sobre a função; dos contornos; entre outros, que serão discutidos adiante (LENCE REIJA, 1998). No Brasil, tais critérios não estão presentes em sede de exame para a registrabilidade de Desenhos Industriais, mas nada impede que eles sejam inseridos futuramente em diretrizes de exame pelo INPI, fazendo-se pertinente a discussão e o aprofundamento deles, o que será feito adiante de forma ainda introdutória.

Disposto o que pode ser Desenho Industrial e o que não pode, crê-se ter uma dimensão conceitual precisa acerca desse instituto de Propriedade Industrial. De forma a obter uma compreensão do DI mais clara e proveitosa, cabe abordar, no próximo tópico, os requisitos que deve possuir uma criação da forma para vir a ser protegida por meio do registro de Desenhos Industriais.

Dos Requisitos para a Proteção dos Desenhos Industriais

Conforme já comentado, os requisitos para conferir a proteção por Desenhos Industriais são apresentados com o conceito de DI por meio do disposto no artigo 95 da LPI de 1996. Retomando tais requisitos, menciona-se no citado artigo a necessidade da forma ou conjunto ornamental ser nova, original e ter aplicação industrial.

Há autores, entre eles a professora de direito empresarial brasileira Maitê Cecília Fabbri Moro (2009), que apontam a ornamentalidade como outro requisito que pode ser inferido da leitura do citado artigo 95¹⁰. Citando o tratadista brasileiro em Propriedade Industrial, João da Gama Cerqueira, que defende esse requisito, Moro dispõe que não se deve confundir o caráter ornamental com um eventual cunho artístico, pois este seria mais pessoal e parcial, enquanto aquele teria uma aplicação mais positiva e segura, dispensando qualquer juízo relacionado a um

¹⁰ José Roberto Gusmão, ex-presidente do INPI, doutor e professor de Propriedade Intelectual, elenca como requisitos para a proteção dos Desenhos Industriais, os seguintes: “Os requisitos de validade para a obtenção da proteção do desenho industrial são os seguintes: a) tratar-se de uma criação da forma de duas ou três dimensões que: 1. Seja nova, original e ‘ornamental’ (tenha caráter estético) 2. Possa servir de tipo de fabricação industrial 3. Tenha sido objeto de pedido de registro devidamente protocolado no INPI b) e, negativamente, da qual não resulte nenhuma funcionalidade inerente.” (GUSMÃO, 2015).

possível valor estético (CERQUEIRA *apud* MORO, 2009). Moro ainda cita os professores franceses Pierre e François Greffe que apontam ser:

[...] une ornementation résultant de dispositions ou de la réunion d'éléments décoratifs qui peuvent être les plus divers à la condition que ces éléments bien individualisés, fixes, puissent toujours être reproduits à l'identique, et ne soient pas en conséquence le résultat du hasard. (GREFFE; GREFFE *apud* MORO, 2009, p. 241)¹¹

O requisito da novidade, por seu turno, além de constar do artigo 95, possui artigo próprio no qual se encontra definição para o mesmo. Destarte, por meio do artigo 96, compreende-se que o Desenho Industrial é considerado novo quando não está compreendido no estado da técnica e; por estado da técnica compreende-se tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo, que trata do período de graça¹², e no artigo 99, que versa sobre a prioridade¹³ (BRASIL, 1996).

A novidade é considerada um requisito objetivo provindo da proteção patentária. A lógica dessa apreciação, portanto, segue a mesma apreciação que é utilizada no exame de uma Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade. No Brasil, o requisito

¹¹ Uma ornamentação resulta da disposição ou da reunião de elementos decorativos que podem ser os mais diversos à condição que estes elementos bem individualizados, fixos, possam sempre ser reproduzidos de forma idêntica, e não sejam, em consequência, o resultado do acaso. Tradução livre.

¹² “§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o Desenho Industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederam a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.” (BRASIL, 1996).

¹³ “Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu §3º, que será de 90 (noventa) dias.” (BRASIL, 1996).

de novidade aplicado durante o exame de registrabilidade é considerado absoluto, pois não há limitações temporais ou espaciais (geográficas) à apreciação desse requisito, conforme diz Moro que também acrescenta que cabe a quem contesta a novidade comprovar a sua inexistência (MORO, 2009).

Para o doutor e advogado espanhol da área e Propriedade Intelectual, David Peral Cerdá, “[...] la novedad es el criterio fundamental que determina una válida protección por influencia del derecho de patentes.” (CERDÁ, 2015 p. 56). Esse autor, bem como Otero Lastres (1974), apresenta que há tipos diversos de novidade quando se compara a presença desse requisito entre os países europeus, existindo a novidade objetiva (entendida, aqui, como absoluta), a relativa (que pode fazer referência a um espaço geográfico ou a um círculo determinado de pessoas) e a subjetiva (que pressupõe ser nova só para quem criou, ou seja, que a forma seja fruto de uma criação independente e não de uma cópia) (CERDÁ, 2015; OTERO LASTRES, 1974). Esse cenário, no qual convivem diversas noções de novidade, para os países europeus, cria complexidades que não são comuns no Brasil que utiliza a noção de novidade absoluta, por mais difícil que possa ser a aferição da mesma. Ou seja, no Brasil, o Desenho Industrial deverá ser novo sem que se tome um período e um espaço geográfico específico como parâmetro.

Enquanto Cerdá (2015) entende ser pertinente o requisito de novidade para os Desenhos Industriais, Otero Lastres defende que o mesmo não seria próprio aos Desenhos, por não estar em consonância com os princípios em que se baseia esse título de Propriedade Industrial. Para esse último autor, a novidade revela-se um requisito pertinente apenas às Patentes, pois estas, como já disposto, podem ser exploradas em segredo (OTERO LASTRES, 1997). De forma a evitar a exploração em segredo da tecnologia, a sociedade se dispõe a dar um tempo de exploração exclusiva

em troca da revelação da tecnologia por meio da patente. Ainda Otero Lastres, em trabalho diverso, aponta que novo é o que se diferencia dos Desenhos já existentes em um determinado momento (OTERO LASTRES, 1998); sendo esse o sentido que deveria preponderar na apreciação de um requisito de DI. Para fins de aplicação do requisito no Brasil, o INPI entende que basta haver alguma diferença que permita dizer inexistir identidade entre as formas para considerar que cumprido está o requisito da novidade.

O requisito da originalidade também possuiu artigo próprio a indicar a conceituação do mesmo. Dessa forma, o artigo 97 da LPI de 1996 evidencia ser o Desenho Industrial original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. O mesmo artigo, por meio do seu parágrafo único, acrescenta que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos (BRASIL, 1996).

Em uma primeira leitura, pode parecer ser o artigo 97 bem simples. Todavia, esse artigo traz complexidades para sua efetiva compreensão. A primeira complexidade é a utilização da terminologia “distintiva” para qualificar configuração visual. Essa terminologia é vastamente reconhecida no campo da Propriedade Industrial como o principal requisito da Marca, que deve ser um sinal distintivo, e mesmo como sendo a função juridicamente protegida do sinal concedido como Marca. Ou seja, a Marca é concedida para exercer a função distintiva, auxiliando nas práticas de escolha consumeristas¹⁴.

A vinculação da terminologia distintiva à configuração visual, no caso do Desenho Industrial, auxilia – mas não parece

¹⁴ O debate sobre a função distintiva da Marca é bem extenso e recomenda-se, para o aprofundamento sobre a matéria, a leitura das obras de Fernandez-Nóvoa (2004), Ascensão (2002), Gonçalves (1999), McCarthy (1996), para apontar alguns dos principais.

ser tão decisiva – para evitar e afastar as associações daquele com a Marca, pois, para esta, o termo distintivo vincula-se a sinal. Assim, tem-se que o Desenho Industrial deve ter uma configuração visual distintiva e deve a Marca ser um sinal distintivo, sendo este limitado pelas especificidades do sistema de proteção de Marcas.

Não obstante, há que se ressaltar que, no caso do Desenho Industrial, a distintividade dar-se-á em relação a objetos anteriores. Em nada o diploma legal aponta serem tais objetos pertencentes a um mesmo setor produtivo ou classe e nem serem tais objetos similares, como ocorre na legislação francesa, segundo Otero Lastres (1974). Assim, parece que a comparação a ser travada não está limitada a alguns objetos, mas a todos os possíveis objetos. Por seu turno, no sistema de Marca, vigora o denominado princípio da especialidade. Segundo este, o sinal requerido como Marca só será protegido no segmento no qual o produto ou serviço, ao qual a Marca será aposta, enquadra-se. Importante apontar essa diferença entre Desenhos Industriais e Marcas, que ainda carece de aprofundamento, pois há a previsão, no Brasil e em várias partes do mundo, da proteção como Marca Tridimensional das formas plásticas, muitas vezes, constituídas pela forma do produto ou de sua embalagem. Apesar disso, não se deve comparar a proteção conferida pelo título de Desenho Industrial com aquela conferida pela Marca, pois distintas são suas finalidades e o escopo de cada uma.

O requisito da originalidade, presente no campo teórico da Propriedade Industrial, conforme discutido, também se encontra associado à proteção autoral, consoante ao que pode ser observado nas palavras do doutrinador e ex-professor da USP Carlos Alberto Bittar (2005). O posicionamento de Bittar, acerca do requisito de originalidade no Direito Autoral, é o mesmo defendido por Gusmão quando este autor aponta:

Original é conceito derivado do Direito de Autor e significa a qualidade que tem uma origem. Quando se fala em originalidade, está naturalmente referindo à impressão digital da personalidade do autor na obra criada. Ou seja, que se possa reconhecer, na obra, o traço da personalidade de seu criador, sua origem. (GUSMÃO, 2015, p. 291)

A originalidade – na doutrina alemã e conforme apontado por Otero Lastres (1974) – é compreendida como novidade subjetiva. À vista disso, torna-se novo tudo aquilo que foi criado independentemente, ou seja, sem ter sido copiado. Essa acepção de originalidade, ou novidade subjetiva, é típica do Direito Autoral, no qual a proteção é dada por conta de ser a obra uma criação pessoal de um autor, sem se aferir o mérito ou o grau artístico para conceder ou não a proteção. A criação tem que ser independente, não podendo ser fruto de uma cópia, conforme pode ser aferido da leitura de Otero Lastres (2003), para poder pleitear a proteção autoral. No trabalho do citado autor, inclusive, este aponta ser o direito ao Desenho Industrial, quando protegido pela Propriedade Industrial, exclusivo e excludente¹⁵, algo que protege não só contra a cópia, como também contra toda criação independente que invada o âmbito da exclusiva. Por seu turno, o

¹⁵ De acordo com Otero Lastres *et al.* (2009, p. 54): “El derecho de autor es un derecho exclusivo pero no excluyente, porque si bien, [...], solamente protege contra la copia. [...]. Por tanto, el derecho de autor de cada obra no se extiende a otra obra, que, aunque sea igual o prácticamente igual, haya sido creada independientemente por su autor, es decir, sin copiarla. [...] En cambio, los derechos de propiedad industrial son derechos exclusivos y excluyentes, en el sentido de que sólo se puede conceder un derecho de exclusiva sobre un mismo objeto, aunque exista otro objeto igual creado de manera independiente por un tercero. Por ceñirnos a la patente: no caben dos patentes sobre la misma invención a nombre de dos titulares distintos por mucho que el segundo de ellos la hubiera obtenido sin copiar al primero. En la propiedad industrial, el derecho concedido es, por eso mismo, excluyente, en el sentido de que una vez concedido a uno quedan excluidos todos los demás. Por eso se dice que los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro de sus propios límites, producen un efecto de bloqueo, en el sentido de que el titular puede excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae su derecho.

Direito Autoral possui caráter apenas de exclusivo, pois protege apenas contra a cópia, mas não contra a criação independente.

Dispostas as similaridades que podem ser inferidas entre o requisito de originalidade presente no Desenho Industrial e o contido no Direito Autoral e na proteção às Marcas, bem como todas as diferenças que afastam relações entre a originalidade requerida para os registros de DI e os requisitos a serem preenchidos pela obra autoral ou pelo sinal distintivo, pode-se afirmar que o requisito de originalidade é específico, conforme concebido na LPI de 1996, para a proteção dos Desenhos Industriais.

No cenário internacional¹⁶, tal requisito se assemelha ao caráter singular, utilizado pelos países europeus, que preferiram cunhar uma nova expressão, evitando utilizar termos que já fossem requisitos de outros institutos (como distintividade, para Marca, e originalidade, para o Direito Autoral) e a não obviedade do sistema norte americano de proteção ao *Design Patent*.

Consoante ao que foi colocado, os países europeus preferiram utilizar a noção construída especificamente para a proteção dos Desenhos Industriais de “caráter singular”. Otero Lastres afirma que esse deveria ser o único requisito para a proteção aos DI, pelo mesmo estar em concordância com a essência dessa figura e como fundamento de sua proteção (OTERO LASTRES, 1996). Para este autor, o fundamento da proteção concedida ao criador do Desenho Industrial não se baseia na revelação da forma que não pode ser explorada em segredo, como ocorre com as tecnologias protegidas por Patentes, de acordo com explanação

¹⁶ “[...] industrial design registration systems vary among regions. To illustrate, India, Indonesia, Japan, Korea (in almost all product categories), Russia, and the United States register industrial designs and patents after professional examiners examine their novelty and other requirements, while in Brazil, China, and the European Union (EU) member states patent experts only check their formality [...]”. (AKIIKE *et al.*, 2018, p. 15)

anterior. Então, esse fundamento, para o citado autor, estaria no enriquecimento das formas estéticas aplicadas à indústria (OTERO LASTRES, 1974; 1976). Sendo assim, não haveria incentivos em garantir proteções de formas muito parecidas que não enriqueceriam o patrimônio da indústria. O requisito do caráter singular, que pode ser aqui equacionado ao requisito de originalidade utilizado no Brasil, torna-se, pois, determinante na concessão de formas que aumentem esse patrimônio.

Cerdá (2015) ainda acrescenta, em relação ao requisito denominado caráter singular, que isso consiste no nível de diferenciação e particularização, o que pode ser claramente correlacionado à forma como o requisito de originalidade de Desenhos Industriais é apreciado no Brasil.

Voltando ao cenário doutrinário brasileiro, Moro (2009) adiciona que o requisito da originalidade para Desenhos Industriais deve ser observado sob um ângulo mais objetivo, contrapondo essa noção de objetividade àquela de subjetividade presente na apreciação da originalidade do Direito Autoral. Assim se posiciona a citada autora sobre a apreciação do requisito de originalidade no Brasil:

No desenho industrial o impacto do aspecto visual externo do objeto e a diferença que este provoque em relação aos objetos já conhecidos são mais importantes do que o fato de uma pessoa diversa ter realizado uma obra e nela tenha manifestado sua personalidade (expressão da personalidade do artista). No caso do direito autoral, a originalidade não necessariamente implica uma diferença de objeto, mas sim uma diferença de observação do objeto e realização da obra. Entende-se que a diversidade de apreciação da originalidade nos casos de direito de autor e desenho industrial condiz com a razão de ser de cada uma dessas tutelas, a primeira mais voltada para o autor e sua obra e a segunda direcionada a uma visão empresarial. (MORO, 2009, p. 258)

Encerrando a discussão sobre o requisito de originalidade, conforme está previsto na LPI de 1996, importante se faz trazer

as ponderações de Barbosa que destaca a necessidade, à luz da Constituição, de existir um contributo mínimo para a concessão de uma proteção que gera um exclusivo, um monopólio de exploração:

Segue, igualmente, já à luz da norma constitucional, um imperativo de *contributo mínimo*, ou seja, de que a proteção só seja atribuída nos casos em que a criação ornamental, além da novidade, ainda manifeste um elemento significativo de criação. (BARBOSA, 2009, p. 45)

Por fim, o último requisito a ser cumprido por um Desenho que pretenda a proteção é a necessidade de ele ter que possuir aplicação industrial. Moro expõe que tal requisito determina que aquilo a ser protegido precisa ser usado ou produzido na indústria. Assim, segundo a citada autora, objetos artesanais – que não podem ser produzidos em série sem perder o caráter de trabalho artesanal – bem como objetos que façam uso de produtos ou materiais *in natura*¹⁷ não podem obter a proteção por Desenhos Industriais. Há, para Moro, a necessidade de o objeto ser reproduzido fielmente em série (MORO, 2009).

Apresentados os requisitos do Desenho Industrial, faz-se importante fazer um esclarecimento sobre o processo de exame, conforme esse processo, é aplicado pelo INPI por força das disposições contidas na LPI de 1996. Segundo o artigo 106, depositado o pedido de Desenho Industrial e observado o disposto nos artigos 100, 101 e 104, o mesmo será automaticamente publicado e simultaneamente concedido, expedindo-se o respectivo certificado (BRASIL, 1996). Ou seja, o exame observa a adequação ao artigo 100, que expõe o que não pode ser registrado como DI, conforme já visto, bem como as

¹⁷ Exemplos de produtos *in natura*: fibras, pedras, argilas, pericarpos, cascas e folhas, entre outros.

condições de apresentação do pedido dispostas no artigo 101¹⁸ e, ainda, a existência de variações configurativas, como assim se encontra disposto no artigo 104¹⁹.

Destarte, pedidos compostos por forma que não tenha aplicação industrial ou por uma obra de caráter puramente artístico serão concedidos e posteriormente anulados com base nos artigos 95 e 98, respectivamente. Por sua vez, a novidade ou originalidade, geralmente, serão avaliadas em sede de processos de nulidade propostos por terceiros ou, ocasionalmente, por processo administrativo de nulidade proposto pelo INPI ou, ainda, no eventual pedido de exame de mérito, que pode ser requerido a qualquer época de vigência do registro de Desenhos Industriais, apenas, pelo titular desse direito, conforme previsto no artigo 111.

A possibilidade da apreciação dos requisitos de novidade e originalidade em momento posterior à concessão é fato decorrente da entrada em vigor da LPI de 1996. Desde o início da proteção no Brasil, por meio do Decreto de 1934, já citado, até a vigência do extinto Código da Propriedade Industrial (CPI) 5.772, de 1971, o Desenho Industrial era considerado uma espécie de Patente e todo o exame daquele deveria seguir o procedimento comum às Patentes. Com a entrada em vigor da LPI, o que antes

¹⁸ “Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I – requerimento; II – relatório descritivo, se for o caso; III – reivindicações, se for o caso; IV – desenhos e fotografias; V – comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.” (BRASIL, 1996). No caso dos Desenhos Industriais, o elemento central da requisição da proteção é composto pelas imagens e fotografias que permitem a compreensão do objeto pleiteado como um possível DI.

¹⁹ “Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.” (BRASIL, 1996).

era Patente passou a ser registro de Desenhos Industriais, o que possibilitou a alteração do fluxo processual do exame do pedido, bem como deu maior celeridade à concessão do título.

Na União Europeia, que possui um registro de Desenhos Industriais comunitário, o trâmite processual é muito similar ao Brasil no que tange à concessão sem a avaliação dos principais requisitos. Entretanto, em países como o Japão e os Estados Unidos, o exame substantivo ocorre antes da concessão do título de proteção do DI. Nos Estados Unidos, importante faz-se destacar ser a proteção conferida por uma Patente de Design, conforme já comentado, tendo que ser observados, para fins de concessão, os seguintes requisitos: a novidade, a originalidade (relacionada à não obviedade), o caráter ornamental e a adequação aos demais artigos do código legal (DE LA HOUSSAYE; PERALTA, 2018).

Apresentados e discutidos os requisitos pertinente ao Desenho Industrial, passar-se-á à diferenciação entre esse tipo de proteção em relação às Patentes, mais especificamente, à Patente de Modelo de Utilidade.

As Diferenças entre o Registro de Desenhos Industriais e a Proteção por Patentes

Conforme apresentado em tópico anterior, o Desenho Industrial, no Brasil, foi uma modalidade de Patente até a entrada em vigor da atual LPI de 1996. Nesse sentido, interessante faz-se a leitura do apontamento do jurista, procurador e professor Denis Borges Barbosa (2003) sobre a longa vivência do Desenho como uma espécie de Patente:

Considerados até a Lei n. 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela dos desenhos industriais (antes modelos, se tridimensionais, desenhos, se bidimensionais) passa a ser objeto de registro, de forma a expressar a automática outorga do direito a quem satisfaça os requisitos

formais para tanto. Sujeito, sob o CPI de 1971, a um procedimento em tudo similar ao das demais patentes, os desenhos e modelos passavam pelo exame substantivo, prévio a concessão. [...] Não obstante essa singularidade, entendo que o desenho industrial se submete ao modelo constitucional da patente, e está sujeito a seus requisitos. Não é a natureza do exame que define o título, mas seus requisitos, seus efeitos jurídicos e econômicos, e sua funcionalidade social. Em todos esses requisitos, a proteção do desenho industrial é uma proteção patentária. (BARBOSA, 2003, p. 499-500)

Do disposto por Barbosa, seria possível pensar que há muitas similaridades entre Desenhos Industriais e Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade (MU). De certa forma, há grandes similaridades, mas há também diferenças centrais que fazem com que essas proteções possam conviver, mantendo identidades próprias que não são passíveis de serem cambiáveis. A maior proximidade ocorre entre os DIs e os MUs. A proteção por Patentes de Invenção pode vir a concorrer em um objeto protegido por DI, mas é algo mais raro de ocorrer. Sendo assim, focar-se-á de forma mais específica, neste tópico, em traçar as diferenças entre Desenhos Industriais e Modelos de Utilidade, não só por entender que são mais recorrentes as interfaces entre esses dois títulos de Propriedade Industrial, como, também, por serem os mesmos complementares e, por isso, poderem ser acionados concomitantemente de forma estratégica por seus titulares.

Como disposto no início deste capítulo, o Desenho Industrial é considerado por Otero Lastres o mais complexo direito de Propriedade Industrial em função do objeto de proteção e do sistema de proteção. A natureza do DI é entendida pelo autor espanhol como híbrida, pois há tanto a possibilidade da proteção como DI, como, também, Marcas, Direitos Autorais e Patentes, todas recaindo sobre uma mesma forma (OTERO LASTRES, 2008).

No caso das Patentes, conforme dito, o Modelo de Utilidade é o que mais se aproxima da proteção conferida pelo título de Desenhos Industriais, pois, geralmente, o MU visa a garantir a proteção da forma, tal qual o Desenho, mas não do aspecto externo dessa forma, como ocorre no caso do registro de DI, e sim no aspecto útil ou funcional. Segundo Otero Lastres:

Es relativamente frecuente que un objeto posea una forma que cumple una función técnica y que es, al mismo tiempo, estéticamente atractiva para el consumidor. En este caso surge el problema de determinar qué protección debe dispensarse a esta creación de forma que es la plasmación material de una regla técnica, pero que resulta también estéticamente atractiva. (OTERO LASTRES, 1975, p. 438)

O citado autor ainda acrescenta que, no caso em questão, no qual uma forma produza um resultado técnico, mas também possua uma atratividade estética, caberá ao Modelo de Utilidade proteger a forma que executa e que dá origem a um resultado industrial útil ou funcional e ao Desenho Industrial proteger a forma (OTERO LASTRES, 1975). Ao apontar essa possibilidade, o citado autor acrescenta ser necessário

[...] averiguar si entre la forma y la función técnica hay o no separabilidad. Y únicamente en el supuesto de que la forma y la función técnica que la misma cumple sean inseparables, habrá de denegarse el correspondiente modelo industrial. (OTERO LASTRES, 1975, p. 439)

O posicionamento de Otero Lastres aponta para a possibilidade de sobre uma mesma forma concorrerem à proteção do Desenho Industrial e a do Modelo de Utilidade, desde que o efeito técnico ou útil possa ser separado do aspecto ornamental. Essa ponderação do autor espanhol coaduna-se com o especificado no artigo 100 da LPI brasileira de 1996 que, como visto anteriormente, apenas exclui da proteção pelo instituto do DI a forma determinada essencialmente por considerações

técnicas ou funcionais. Assim, as formas que sejam técnicas ou funcionais, mas não determinadas essencialmente por essas considerações, serão passíveis de serem protegidas por DI. Caso as considerações técnicas e funcionais atendam aos requisitos de Modelos de Utilidade (novidade, ato inventivo e aplicação industrial) ou mesmo da Patente de Invenção (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), a forma também poderá ter proteção por um desses dois últimos institutos.

Para conseguir aferir se há a possibilidade de dissociação entre forma ornamental e forma técnica, os autores europeus se valem de alguns critérios, aqui já comentados, que auxiliam nessa tarefa, como o da multiplicidade das formas, o dos contornos, o do embelezamento, o da intenção do designer e o da incidência da variação da forma de um objeto sobre o resultado por essa forma produzido (OTERO LASTRES, 1975; 1996; LENCE REIJA, 1998). No caso do Brasil, tais critérios não aparecem nas decisões que tratam da proteção cumulativa das Patentes com os DIs que possa incidir sobre uma mesma forma. Todavia, ressalta-se serem eles bem oportunos para a reflexão da análise da questão da dissociação dos aspectos ornamentais e técnicos diante do disposto na legislação brasileira, tornando pertinente o comentário desses critérios de forma breve neste capítulo.

O critério da multiplicidade das formas parece ser o que tem maior adesão pelos juristas europeus. Todavia, há críticas ao mesmo, assim como há críticas aos demais. Por multiplicidade das formas, Lence Reija destaca que um Desenho não será ditado por uma função técnica quando a utilidade do produto possa ser alcançada por várias formas, ou que a forma em questão não seja a única possível (LENCE REIJA, 1998). Otero Lastre acrescenta que se existem diversas formas que permitam conseguir um determinado efeito técnico, qualquer delas seria, em princípio,

passível de proteção como Desenho Industrial (OTERO LASTRES, 1996).

Por seu turno, o critério dos contornos, para Lence Reija, parece desfavorável em relação ao anterior, pois basta que as características da aparência do produto alcancem um resultado técnico qualquer para que a forma não possa ser protegida por DI. Assim, segundo a autora, recusa-se a proteção à forma pela única razão de que ela seja útil, sem ter em conta que o Desenho Industrial é, boa parte das vezes, a união inseparável entre o ornamental e o funcional (LENCE REIJA, 1998).

O critério do embelezamento ou das adições deriva da jurisprudência britânica. Nesse critério, parte-se do pressuposto que o designer não é livre, pois ele deve respeitar uma forma necessária para que o produto possa funcionar. Assim sendo, o DI não seria ditado pela função técnica nos casos nos quais se possa considerar adições ou embelezamentos à forma básica. Portanto, há que se determinar a forma básica do produto, o que sugere um exercício de abstração não muito trivial (LENCE REIJA, 1998).

Quanto ao critério da intenção do designer, crê-se que a forma cumpre uma função técnica, pois assim o designer o quis, pois, no processo de eleição entre vários Designs possíveis, a opção do designer foi por aquele que cumpria uma função técnica em detrimento de outro que não cumpria função técnica alguma (LENCE REIJA, 1998).

Por fim, quanto ao último critério elencado, Otero Lastres aponta que se a forma tem sido concebida em razão de seu caráter utilitário, modificando a forma, se modificará o resultado técnico produzido pela mesma. Em sentido contrário, se a criação de forma unicamente serve para ornamentar um determinado produto, quando se varia a forma, não se produzirá modificação alguma na função técnica cumprida por essa forma (OTERO LASTRES, 1975).

Como disposto, nenhum desses critérios são claramente utilizados no Brasil. Todavia, a aplicação desses critérios em nada contraria a legislação brasileira, podendo ser eles utilizados, auxiliando no exame que visa a verificar a possibilidade de dissociação entre a forma e a função.

No Brasil, a LPI de 1996 é clara ao definir a Patente de Invenção e o Modelo de Utilidade por meio dos seus artigos 8º e 9º, respectivamente, onde se pode ler:

[É] patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º [é] patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (BRASIL, 1996, art. 8º, 9º)

Pelo artigo 8º, pode-se extrair que apenas a invenção que for nova (não estando, portanto, compreendida no estado da técnica), possuir atividade inventiva (ou seja, não sendo óbvia para um técnico no assunto) e que possua aplicação industrial poderá ser patenteável. Alguns projetos de produto podem ter a proteção como Patente de Invenção e Desenho Industrial, desde que preencham os requisitos de cada um dos institutos. Pode-se afirmar que, nesse caso, a proteção de cada instituto recairá sobre partes distintas do mesmo objeto/invenção, ou seja, uma protegerá o efeito técnico e a outra o aspecto ornamental. Todavia, também cabe lembrar e ressaltar que, caso a forma seja determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, não há que se falar em proteção por DI.

Para além do disposto no artigo 8º sobre Patentes, há o contido no artigo 9º, que versa sobre o Modelo de Utilidade. Diante do contido no citado artigo 9º, afere-se que o que vem a ser protegido é um objeto – tal qual no Desenho Industrial –

mas que, no caso do Modelo de Utilidade, esse objeto tem que possuir um uso prático. Outra diferença entre as duas formas de proteção revela-se na possibilidade de proteção de partes de um objeto (“[...] ou parte deste [...]”), o que não ocorre no caso dos Desenhos Industriais, onde o texto legal fala apenas em objeto, ou seja, como uma unidade autônoma.

Ademais, extrai-se também da leitura do artigo 9º que o objeto ou parte deste a ser protegido por Modelo de Utilidade deve apresentar nova forma ou disposição. Nesse trecho, surge o requisito de novidade, sendo este similar às Patentes de Invenção, Modelos de Utilidades e Desenhos Industriais, bem como surgem as palavras “forma” ou “disposição”, explicitando serem a nova forma ou a nova disposição os objetos da proteção do MU. O artigo de lei ainda acrescenta a necessidade de ter-se o ato inventivo, requisito específico do Modelo de Utilidade, mas que está em equivalência com a atividade inventiva das Patentes de Invenção e mesmo com a originalidade dos Desenhos Industriais. Cada um destes requisitos, pertinentes a cada instituto citado, pode ser compreendido como aquilo que Barbosa (2009) denomina “contributo mínimo”.

Tem-se assim, a aproximação não só entre os regimes jurídicos de proteção de desenhos industriais, como também, no tocante a esse requisito em especial, [...] outra e significativa aproximação com o regime da atividade inventiva (ou ato inventivo) próprio às patentes técnicas. As formas de apuração de *diferenças significativas* (para usar a expressão de TRIPS) seguem idênticos procedimentos de objetividade, comparando-se o regime de desenhos industriais e de patentes, apenas modificando-se o ponto de diferença, que no caso dos desenhos é a aparência global. [e acrescentando] [...] um imperativo de *contributo mínimo*. (BARBOSA, 2009, p.45, grifo do autor)

Conforme pode ser aferido da leitura do excerto de Barbosa, este entende que a sociedade deve receber algo pela permissão concedida à exploração exclusiva de algo derivado do acervo do

conhecimento comum. Essa contrapartida a ser recebida pela sociedade não pode ser algo banal (BARBOSA, 2009). Há que se ter uma invenção que modifique o padrão tecnológico vigente, um objeto que realmente traga um contributo para o seu uso ou uma forma que, efetivamente, promova diferenciação. Esse contributo mínimo é indispensável para a concessão desses direitos.

Ainda na comparação entre o instituto da Patente e o dos Desenhos Industriais, destaca-se que, assim como a proteção dos DIs afasta a obra de caráter puramente artístico de seu escopo, no caso das Patentes e dos MU não são passíveis de proteção obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética, conforme prevê artigo 10º da LPI (BRASIL, 1996). Evita-se, com essas disposições legais, a sobreposição ou cumulatividade de proteções sobre um mesmo objeto, pois se a obra é artística, científica, literária ou de cunho estético, ela já possui sua guarida na proteção conferida pelos Direitos Autorais. A LPI de 1996 permite proteções concorrentes que recaiam em partes distintas de um mesmo objeto e não que recaiam sobre as mesmas partes.

A limitação entre as proteções do Direito Autoral e da Propriedade Industrial é própria à lógica de cada um desses sistemas de proteção. Enquanto no Direito Autoral, de acordo com Cerqueira, resguardam-se mais os interesses do autor, na obra industrial, o objetivo é o aproveitamento pela coletividade da utilidade resultante e da manutenção da concorrência leal (CERQUEIRA, 1982). Portanto, pode-se afirmar que limitar o que é próprio do Direito de Autor e o que é da Propriedade Industrial acaba sendo um elemento que aproxima a proteção das Patentes da proteção dos Desenhos Industriais.

Todavia, a discussão sobre a cumulatividade de proteções por Patente e por DI sobre uma mesma forma continua sendo um nó górdio da Propriedade Industrial. Isto porque os prazos

de proteção são diferentes, conforme já visto. Assim, enquanto uma Patente terá 20 anos de proteção, a partir do depósito, um MU terá uma proteção de 15 anos a contar do depósito e um DI uma proteção de no máximo 25 anos, também, a contar do depósito. Não se poderia admitir, dessa forma, que, extinta uma proteção, permanecesse outra a impedir a utilização da forma pela sociedade. Faz-se, portanto, necessário estabelecer com clareza sobre quais as partes da forma que recairão na proteção da Propriedade Industrial, buscando-se, com isso, evitar a cumulatividade de proteção de mesmos elementos pertencentes a uma mesma forma por institutos diversos de temporalidades também diversas.

Dispostas as diferenças entre Patentes e Desenhos Industriais, bem como acreditando ter-se esclarecido o que pode ou não ser DI e os requisitos necessários para a concessão da proteção, faz-se pertinente, agora, a reflexão sobre os benefícios da proteção ao Desenho Industrial que caminha junta ao investimento em Design.

Dos Benefícios Advindos da Proteção aos Desenhos Industriais

Em seguida à concessão do registro de Desenho Industrial, o titular do direito de Propriedade Industrial tem direito a um certificado que, no prazo de vigência do direito e respeitadas as condições de pagamento das retribuições quinquenais (conforme versa o artigo 107 da LPI), lhe confere exclusividade sobre a forma ornamental protegida. Não havendo Processo Administrativo de Nulidade (PAN) incidente sobre o referido título, os efeitos de direito advindos da proteção vigoram.

Além do efeito legal, há ainda um efeito mercadológico imediato que deriva da posse desse título. Segundo a publicação

introdutória a respeito da proteção aos Desenhos Industriais para as Pequenas e Médias Empresas, organizada pelo INPI em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e intitulada “A beleza exterior”, um registro de Desenho Industrial é capaz de aumentar o valor comercial do produto vinculado à criação da forma protegida pelo registro (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013, p. 5). Os investimentos em pesquisa no desenvolvimento e na criação da forma envolvidos no processo de projeto desse produto são, portanto, recompensados com o aumento do valor comercial, bem como com a exclusividade de exploração econômica no mercado, garantida pelo registro.

Segundo a OMPI, o projeto de produto pode tornar um produto mais atrativo para os consumidores, podendo a aparência externa do mesmo ser o fator chave na escolha de compra dos consumidores (OMPI, 2018).

A posse do registro permite ao titular impedir terceiros de copiar parcial ou integralmente a forma protegida em seu registro, impedindo práticas de imitação e atos concorrenciais não leais. Os artigos 187 e 188 da LPI disciplinam as condutas que podem ser consideradas criminosas contra os Desenhos Industriais e, quando comprovado o crime, há pena aplicável prevista em lei.

A pesquisadora em Propriedade Intelectual e designer australiana Alisson Page usa a metáfora da espada e do escudo para caracterizar direitos de Propriedade Industrial como são os Desenhos Industriais: “O escudo protege contra o ataque, a espada ajuda a lutar por mais negócios” (PAGE, 2012, p. 6).

Outros fatores podem ser ainda elencados quanto aos benefícios da proteção aos Desenhos Industriais: o fortalecimento das Marcas e das imagens corporativas das empresas ou empresários detentores dos direitos de DI e a oportunidade de

criação, venda e licenciamento dos direitos, uma vez que são considerados ativos financeiros nos negócios dessas empresas.

Esse fortalecimento das empresas e a ampliação de seus negócios pode ainda gerar impactos positivos para a economia nacional. Segundo o Diagnóstico do Design Brasileiro, organizado pelo Centro Brasil Design (2014), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC) e com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), os registros de Propriedade Industrial relativos aos Desenhos Industriais são fundamentais para assegurar às empresas a proteção necessária ao desenvolvimento de inovações.

Ainda de acordo com esse documento, o investimento em Design é considerado como elo integrador entre a indústria e o mercado e, por isso, é visto como um fator potencial de competitividade na agenda estratégica da economia nacional, uma vez que contribui para a elevação da taxa de exportação na medida em que desenvolve produtos capazes de oferecer um nível de qualidade e desempenho percebido como superior:

O design é ainda descrito como um ativo para o desempenho empresarial que traz contribuições como manutenção e conquista de mercado, diferenciação de produtos e serviços, novos nichos de mercado e potenciais consumidores, redução de custos envolvidos com a produção, preservação ambiental, entre outros aspectos relacionados à sustentabilidade e inovação. (CENTRO BRASIL DESIGN, 2014, p.197)

O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) organiza periodicamente a publicação BNDES Setorial contendo textos sobre diversos aspectos da estrutura produtiva da economia brasileira. Em 2012, a edição 35 dessa publicação, contendo artigo intitulado “Design estratégico: inovação, diferenciação, agregação de valor e competitividade”, elaborado pelos economistas Job Rodrigues Teixeira Junior, Paulo Fernandes Montano, João Paulo

Martin Faleiros e Hugo Bertha Bastos, evidenciava dados a respeito do modo como a pesquisa e o investimento em Design transpareciam na indústria brasileira, em especial em empresas médias e grandes dos setores têxtil e de confecções, calçadista e moveleiro.

Teixeira *et al.* (2012, p. 353) mostram a importância desses setores, que também são responsáveis por grande parte dos depósitos de Desenho Industrial no país, para a economia brasileira. A partir dos dados colhidos pelos autores percebe-se que, em relação ao comércio exterior, os setores calçadista e moveleiro são superavitários, gerando exportações na ordem de bilhões de dólares e, em relação à geração de postos de trabalho, os três setores juntos se responsabilizavam por cerca de dois milhões e trezentos postos de trabalhos no Brasil.

Para além desses setores, o investimento em Design é considerado crucial para a competitividade das pequenas e médias empresas brasileiras. Segundo os autores vinculados respectivamente ao INPI, à FIOCRUZ e Ministério da Ciência e Tecnologia, Sérgio Medeiros Paulino de Carvalho, Jorge Ávila, Cláudia Chamas e Claudenício Ferreira, que se debruçaram sobre os dados relativos aos pedidos de Desenho Industrial depositados no INPI por pequenas e médias empresas entre os anos de 2000 e 2004, o Desenho Industrial é considerado um elemento central para a agregação de valor comercial aos produtos e serviços. Segundo Carvalho *et al.* (2006, p.45), a diferenciação do produto brasileiro pelo Desenho Industrial é “[...] uma alternativa à lógica de ocupação do mercado internacional pela redução de preço baseado nas vantagens comparativas estáticas, sempre altamente vulneráveis às variações cambiais”.

Explanados de forma breve a relevância do Design e o cuidado com a sua proteção por meio do instituto do Desenho Industrial, para a competitividade dos operadores do mercado,

serão apresentados, no tópico seguinte, alguns poucos exemplos da utilização dessa proteção por parte de agentes brasileiros.

Exemplos de Desenhos Industriais

Além de fazer parte da estratégia de negócios de algumas empresas ou de ser o negócio principal de indústrias e designers, o registro de Desenho Industrial faz parte do cotidiano das pessoas sem que muitas vezes elas se deem conta disso. A ideia de que há projeto nos artefatos com os quais os indivíduos se relacionam já está bastante consolidada, e certa consciência sobre a existência do Design também parece estar bem radicada na mente dos brasileiros, sobretudo quando equacionada aos principais domínios do campo: o Design Gráfico e o Design de Produto.

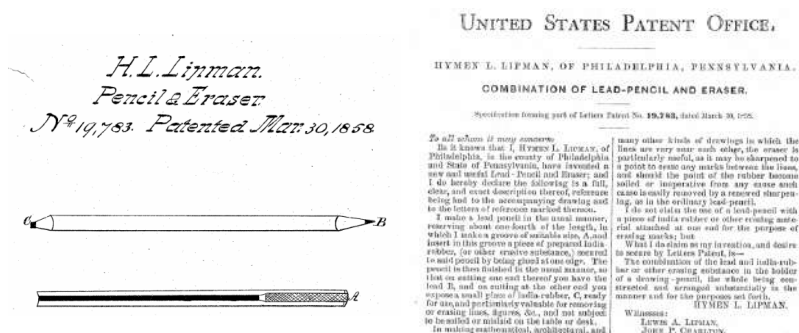
Contudo, poucos parecem atentar para o fato de como os registros de Desenho Industrial acabam por moldar as dinâmicas concorrenciais e comerciais de acesso aos produtos em distintas localidades e momentos históricos. Tome-se como exemplo alegórico um objeto que faz parte do dia a dia de muitos estudantes, professores e escritores, um objeto que de tal maneira representa a educação que se converte em metonímia visual da própria ideia de educação: o lápis.

Em maio de 2017, cientistas, designers e programadores da Google Creative Lab, espécie de laboratório criativo da gigante tecnológica Google, desenvolveram um experimento de inteligência artificial, com base em redes neurais, que extraía dados sobre desenhos rápidos, executados em 20 segundos, por usuários e colaboradores de toda a *world wide web* conectada à plataforma Google de buscas. O experimento, desenvolvido por Jonas Jongejan, Henry Rowley, Takashi Kawashima, Jongmin Kim, Nick Fox-Gieg e outros colaboradores da Google Creative Lab,

chamava-se “Rápido, Desenhe”²⁰ e recolheu mais de 50 milhões de croquis, sumarizando mais de 400 tipos de objetos. Para o desenho do lápis em específico, 110.000 usuários contribuíram com desenhos, que exemplificam o imaginário coletivo a respeito da forma comum de um lápis.

A forma plástica comum do lápis – que muitos conhecem e rapidamente remetem em seus imaginários – é a de tronco longilíneo e sextavado (materialmente constituído em madeira em sua parte externa e grafite na parte interna), com seção hexagonal, ao qual vem anexada peça cilíndrica (usualmente em borracha) pequena, circunscrita por lâmina (geralmente metálica) contenedora. Essa forma, ainda que pareça sempre haver existido, é o resultado do trabalho e das adaptações posteriores de um registro de Desenho Industrial – embora nos Estados Unidos, o termo mais adequado seja Patente de Design – atribuído em 1858 ao industrial norte-americano do ramo de materiais de escritório Hymen Lipman.

Figura 2 – Patente de H.L. Lipman, US19783A de 30 de março de 1858



Fonte: Google Patents (2018)

²⁰ Para mais informações sobre o experimento, visitar: <https://experiments.withgoogle.com/quick-draw>.

Tudo poderia ser muito diferente se, por exemplo, a história do lápis tivesse gravitado em torno do registro do porta-grafite FR0000006333-01, atribuído, em 1919, ao francês E. Stordeur e intitulado “Le Grapho”,

Figura 3 – Registro de porta-grafite intitulado Le Grapho, publicado em 3 de março de 1919



Fonte: Institut National de la Propriété Industrielle (2018b)

O mesmo ocorre com o seguinte objeto: a bola de futebol. O já citado experimento de inteligência artificial “Rápido, Desenhe!” recolheu ainda, para o desenho da bola de futebol, cerca de 120.000 desenhos representando a forma plástica que melhor expressava, em poucos segundos, o que os usuários do experimento tinham em mente quando pensavam em bolas de futebol.

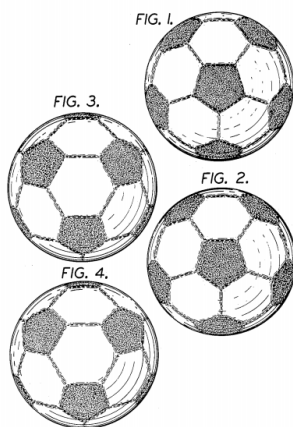
O que muitos usuários tentaram reproduzir era a icônica bola de futebol de couro, constituída por um padrão gráfico feito de icosaedros adjacentes e truncados: pentágonos negros e hexágonos brancos. A bola, que sempre pareceu figurar no imaginário dos apaixonados por futebol, é na verdade

relativamente recente: sua genealogia patentária aponta para a década de 1960.

Segundo o historiador de Design norte-americano Kurt Kohlstedt (2018), a bola icosaédrica teve sua aparição pública mais significativa na Copa do Mundo da FIFA de 1970, no México, que também foi uma das primeiras Copas a ser radiodifundida internacionalmente por meio de sistema de televisão em cores. Graças a essa transição de televisores preto e branco para televisores a cores, o alto contraste apresentado pelo padrão gráfico da bola de futebol era bastante benéfico para captar a atenção do telespectador que assistia em preto e branco a transmissão das partidas de futebol. Essa bola icosaédrica da Copa de 1970 era de Propriedade Intelectual da Adidas e se chamava Telstar, homonimamente ao sistema de comunicação via satélite.

Figura 4 – Registro USD199,535, de 10 de novembro de 1964, um dos primeiros a mostrar a bola de futebol de icosaedro truncado

United States Patent Office Des. 199,535
Patented Nov. 10, 1964
199,535
SOCCER BALL
Max Dorn, 47—25 40th St., Woodside 7, N.Y.
Filed July 11, 1963, Ser. No. 75,752
Term of patent 14 years
(Cl. D34—15)



Fonte: Google Patents (2018a)

Antes da Telstar, as bolas de futebol usadas pelas Copas do Mundo Fifa eram monocromáticas, e seus padrões gráficos variavam bastante, a exemplo da bola de futebol argentina Tiento, e a bola Turuguaia, usadas na Copa de 1930. Apesar de um grande debate sobre a paternidade da bola, alguns apontando o arquiteto Buckminster Fuller e sua tradução geodésica, outros apontando o futebolista dinamarquês Eigil Nielsen (ALTER, 2014), o primeiro registro de Propriedade Intelectual da famosa bola icosaédrica é atribuído ao futebolista alemão radicado nos Estados Unidos, Max Doss (Figura 4).

Mais uma vez, as histórias do Design e da Propriedade Intelectual evidenciam que, ainda na forma mais banalizada de configuração aplicada a objeto de fabricação industrial, pode haver importantes projetos e registros de Desenho Industrial.

No Brasil, conscientes da importância dos registros de Desenho Industrial para o sucesso dos seus negócios, muitas empresas e designers se valem desse título para proteger suas criações em território nacional. Os exemplos apontados a seguir foram extraídos de diferentes Revistas de Propriedade Industrial – sessão de Desenhos Industriais – publicadas ao longo do mês de setembro de 2018.

Um exemplo recorrente de depositante nacional desse tipo de registro é a empresa calçadista fundada originalmente no Rio Grande do Sul Grendene, responsável pela Marca Melissa. A RPI 2489, publicada em 18 de setembro de 2018, apresenta a concessão do registro BR 30 2014 001850-7, de configuração aplicada em calçado, de titularidade da Grendene S.A. e autoria do designer Edson Matsuo.

Figura 5 – Registro de Configuração Aplicada em Calçado, BR 30 2014 001850-7

(11) BR 30 2014 001850-7

Código 39 - Concessão do Registro

(22) 25/04/2014

(15) 18/09/2018

(45) 18/09/2018

(52) 02-04

(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CALÇADO

(73) GRENDENE S.A. (BR/CE)

(72) EDSON MATSUO



Fonte: Revista de Propriedade Industrial (2018a)

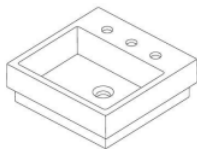
O calçado apresenta três variações configurativas diferentes e, como poderá ser verificado no sítio da Melissa²¹, faz parte da linha *One By One* da Melissa, que propõe a combinação de diferentes variações configurativas do calçado, que, por sua vez, é vendido em separado e pode ser customizado pelos consumidores.

Outro exemplo de empresa que investe na proteção de suas criações é a Duratex S.A., proprietária da Marca Deca, produtora de louças e metais sanitários. A RPI 2488, publicada em 11 de setembro de 2018, apresenta a concessão do registro BR 30 2013 004887-0 (Figura 6), de configuração aplicada em pia para lavatório, de titularidade da Duratex S.A. e autoria do designer Felipe De Braga Castro.

²¹ Disponível em <http://2015.melissa.com.br/onebyone/>>, Acesso em 26 set. 2018.

Figura 6 – Registro de Configuração Aplicada em Pia para Lavatório, BR 30 2013 004887-0

(11) BR 30 2013 004887-0



Código 39 - Concessão do Registro

(22) 25/09/2013

(15) 11/09/2018

(45) 11/09/2018

(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PIA PARA LAVATÓRIO

(73) DURATEX S.A. (BR/SP)

(72) FELIPE DE BRAGA CASTRO

(74) ANTONIO MAURICIO PEDRAS ARNAUD

Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 25/09/2013, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (Artigos 119 e 120 da LPI) e observadas as demais condições legais.

Fonte: Revista de Propriedade Industrial (2018b)

A referida configuração aplicada em pia para lavatório foi elemento central em diferentes projetos de interiores e mostras de decoração no país, sendo o registro de Desenho Industrial um importante fator para a proteção contra cópias e apropriações indevidas da forma plástica ornamental da citada cuba.

Muitos poderiam ser os exemplos para registros de Desenhos Industriais concedidos no Brasil capazes de valorizar o projeto de produto e o Design e de agregar valor comercial à produção industrial nacional. Os exemplos aqui escolhidos não exaurem o universo de amostras possíveis. Longe disso, apenas conformam uma pequena amostragem da importância desse ativo de Propriedade Industrial que é o registro de Desenho Industrial.

Considerações Finais

O registro de Desenho Industrial revela-se um dos institutos de Propriedade Industrial de grande relevância na atual sociedade de mercado. Muito do que vem sendo produzido é baseado na transformação e no redesenho de objetos conhecidos do cotidiano de cada um; sem que se tenha a percepção de que objetos tão familiares podem gozar de uma proteção que garante a exploração exclusiva da forma por até 25 anos.

Essa proteção garantida permite o retorno ao investimento dispendido para a realização de um objeto com nova forma. Por seu turno, esta forma auxilia no processo de diferenciação ocorrido no mercado, agregando valor à produção do empreendedor que se destaca por seu investimento em produtos novos e originais.

Apesar dos benefícios que podem ser auferidos com a exploração exclusiva de uma nova forma, não se verifica um aumento na procura da proteção de Desenhos Industriais no Brasil, que se mantém praticamente a mesma há uma década. Tal constatação é motivo de destaque, pois revela um conhecimento parcial ou insuficiente por parte do mercado brasileiro sobre os aspectos de diferenciação pela forma e proteção desta.

Assim, por meio deste capítulo, foi possível destacar a importância que o investimento em *Design* possui, acreditando que tal investimento, para ser relevante para a empresa, tem que ser apropriado por meio dos institutos de Propriedade Industrial; o que inclui o registro de Desenho Industrial e a Patente, principalmente, de Modelo de Utilidade. Acredita-se que a melhor compreensão de cada uma dessas proteções torna-se essencial para que novos empreendedores se posicionem no mercado com vantagens competitivas diante da concorrência.

Sem essa compreensão por parte dos agentes de mercado, o cenário contrário parece desenhar-se, qual seja: um baixo aproveitamento dos investimentos em diferenciação e inovação das formas dos produtos. Em um cenário de crescente globalização dos mercados, nos quais a competição acirrada torna-se determinante para os agentes, ignorar a eficácia dos institutos de Propriedade Industrial pode significar a perda de posições duramente conquistadas ou mesmo a não conquista de posições de destaque.

No contexto atual, é possível perceber como as empresas podem se tornar produtoras de bens físicos, enquanto outras

produzem, essencialmente, bens intangíveis. Tais bens podem ser sintetizados, em sua maior parte, em tecnologia, Marca e Design. Em muitos dos bens físicos que chegam ao mercado, são os bens intangíveis agregados aos mesmos que permitem preços diferenciados, com relevante agregação de valor. Não investir na capacidade de geração de bens intangíveis e na proteção deles significa ser dependente daqueles que neles investem e obter, por consequência, receitas bem mais modestas.

Mudar esse panorama de baixa utilização da proteção ao Desenho Industrial faz-se premente. Torna-se, também, a mensagem primordial deixada por este texto. Há que se produzir e discutir mais o Desenho Industrial como um dos institutos de Propriedade Industrial. Há muito espaço para aprofundamentos, pesquisas e disseminação do conhecimento acerca dessa matéria. No Brasil, particularmente, em que algumas iniciativas em políticas públicas buscam uma identidade brasileira que diferencie nossos produtos no mundo, comunicando valores como o de brasilidade, o Design tornar-se parte estratégica do processo. Todavia, para comunicar nosso diferencial, por meio de um Design que incorpore nossa identidade, há que se ter cuidado com a proteção dispensada para o mesmo.

Referências

ALTER, L. **Did Bucky Fuller really design a soccer ball?**

Publicado em 20 jun. 2014. Disponível em: [https://www.](https://www.treehugger.com/sustainable-product-design/did-bucky-fuller-really-design-soccer-ball.html)

[treehugger.com/sustainable-product-design/did-bucky-fuller-really-design-soccer-ball.html](https://www.treehugger.com/sustainable-product-design/did-bucky-fuller-really-design-soccer-ball.html). Acesso em: 26 set. 2018.

ASCENSÃO, J. O. As funções da marca e os descritores

(Metatags) na internet. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 61, p. 44-52, nov./dez. 2002.

AKIIKE, A. *et al.* The validity of industrial design registrations and design patents as a measurement of “good” product design: a comparative empirical analysis. **World patent information**, [S.l.], v. 53, p. 14-23, 2018.

BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, D. B. **Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira**. 2009. 47p. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf> Acesso em: 26 set. 2018.

BITTAR, C. A. **Direito de autor**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

BODENHAUSEN, G. H. C. **Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial**. Genebra: BIRPI, 1969.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1.996**. Brasília, DF: Senado Federal, 1996.

BUCHANAN, R. Rethoric, Humanism and Design. *In*: BUCHANAN, Richard; MARGOLIN, Victor (ed.). **Discovering Design. Explorations in Design Studies**. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1995. p. 23-66.

CARDOSO, R. **Uma introdução à história do design**. São Paulo: Edgard Blucher, 2004.

CARVALHO, M. M. Desenhos e modelos. Caráter singular. Cumulação com marca. **Direito industrial**. Coimbra: Almedina, 2010. v. VII.

CARVALHO, S.P. et al. Propriedade do desenho industrial na dinâmica da inovação nas MPMES brasileiras: situação atual e perspectivas. **Ciência e Cultura**, [S.l.], v. 59, n. 4, p. 45-49, 2007.

CENTRO BRASIL DESIGN. Diagnóstico do Design Brasileiro. Brasília: ApexBrasil/MDIC, 2014.

CERQUEIRA, J. da G. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 1.

CERDÁ, D. P. **Novedad y carácter singular como requisitos de protección del diseño: especial referencia a la doctrina administrativa de la OAMI**. 2015. Tesis (Doctoral da Facultad de Derecho) – Departamento de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont – Programa de Doctorado: Cuestiones actuales del Derecho Mercantil. Universitat de Valencia, abril de 2015.

DE LA HOUSSAYE, C. M.; PERALTA, P. P. Critérios comparados de exame de Desenho Industrial: INPI, USPTO e JPO. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM DESIGN, 13. **Anais** [...], Joinville: UNIVILLE, 2018.

DECA. [2018]. Disponível em: <https://www.deca.com.br/>. Acesso em: 26 set. 2018.

FERNANDEZ-NÓVOA, C. **Tratado sobre derecho de marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FERNANDEZ-NÓVOA, C. Las funciones de la marca. **Actas de derecho industrial**. Madrid: Marcial Pons, 1978.

FORTY, A. **Objetos de desejo**. Design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

GONÇALVES, C. **A função distintiva da marca**. Coimbra: Almedida, 1999.

GOOGLE PATENTS. [2018a]. Disponível em: <https://patentimages.storage.googleapis.com/ac/b5/95/64c785359802ca/USD199535.pdf>>. Acesso em: 26 set. 2018

GOOGLE PATENTS. [2018b]. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US19783>. Acesso em: 26 set. 2018.

GREFFE, François. **Traité des Dessins et Modèles: France, Union européenne, Suisse**. Litec, 2000.

GUSMÃO, J. R. d'A. Desenhos Industriais. In: COELHO, F. U. org. **Tratado de Direito Comercial**. Vol.6. São Paulo: Saraiva, 2015. p.281-303.

HESKETT, J. **Desenho industrial**. São Paulo: José Olympio, 1998.

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [2018]. Disponível em http://bases-modeles.inpi.fr/Typo3_INPI_Modeles/dessins_fiche_resultats.html?id=FR6333-0001. Acesso em: 26 set. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Assessoria de Assuntos Econômicos**. BADEPI, v. 5.0. [2018]. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2018_versao_portal.pdf . Acesso em: 23 jan. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **A beleza exterior: uma introdução aos desenhos industriais para as pequenas e médias empresas/ Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: INPI, 2013.

JAPÃO. **Design Act**. Act n. 125, abril de 1959. Disponível em: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=44&vm=04&re=02>. Acesso em: 23 jan. 2019.

KOHLSTEDT, K. **Turning Point: The Original Goal of Soccer's Iconic Black-and-White Ball Design**. Publicado em 11 junho de 2018. Disponível em: <https://99percentinvisible.org/article/turning-point-the-original-goal-of-soccers-iconic-black-and-white-ball-design/>. Acesso em: 26 set. 2018.

LENCE REIJA, C. El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial. **Actas de derecho industrial**. Madrid: Marcial Pons, 1998.

LÖBACH, B. **Design industrial**: bases para a configuração dos produtos industriais. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

MCCARTHY, J. T. **Trademarks and unfair competition**. Saint Paul: West Group, 1996.

MORO, M. C. F. **Marcas tridimensionais**. São Paulo: Saraiva, 2009.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Frequently Asked Questions: Industrial Designs**. [2018]. Disponível em: http://www.wipo.int/designs/en/faq_industrialdesigns.html. Acesso em: 19 set. 2018.

OTERO LASTRES, J. M. **Tratado de derecho mercantil**. Madrid: Marcial Pons, 2003.

OTERO LASTRES, J. Reflexiones sobre el concepto de novedad en materia de modelos industriales. **Anuario Facultad de Derecho**, Universidade de Alcalá, p. 217-235, 2008.

OTERO LASTRES, J. En torno a la Directiva n. 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. **Actas de Derecho Industrial**, Madrid: Marcial Pons, 1998.

OTERO LASTRES, J. La definición del diseño industrial y los requisitos de protección en la propuesta modificada de Directiva. **Actas de derecho industrial**. Madrid: Marcial Pons, 1997.

OTERO LASTRES, J. **El modelo industrial**. Madrid: Ed. Montecorvo, 1977.

OTERO LASTRES, J. Modelo Industrial y creaciones que cumplen uma función técnica. **Actas de derecho industrial y derecho de autor**. Madrid: Marcial Pons, 1975.

OTERO LASTRES, J. El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales. **Actas de derecho industrial**. Madrid: Marcial Pons, 1974.

PAGE, A. **Nanga Mai Arung Dream Shield**. A guide to protecting designs, brands and inventions for Aboriginal and Torres Strait Islanders. Sidney: IP Australia, 2012.

PEDRO, C. **Design de interiores: louças sanitárias escuras em banheiros e lavabos**. Publicado em 13 de janeiro de 2015. Disponível em: <http://www.carinapedro.com/2015/01/loucas-sanitarias-escuras.html>. Acesso em: 26 set. 2018.

PEVSNER, N. **Os pioneiros do desenho moderno**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

REVISTA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Brasília, DF: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Número 2.489**, 18 de setembro de 2018a. http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Desenhos_Industriais2489.pdf. Acesso em 26 set. 2018.

REVISTA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Brasília, DF: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Número 2.488**, 11 de setembro de 2018b. Disponível em: http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Desenhos_Industriais2488.pdf. Acesso em: 26 set. 2018.

SCHNEIDER, B. **Design – uma introdução**: o design no contexto social, cultural e econômico. São Paulo: Edgard Blucher, 2010.

TEIXEIRA, J. R. *et al.* Design estratégico: inovação, diferenciação, agregação de valor e competitividade. **BNDES Setorial**, [S.l.], n. 35, p. 333-368, 2012.

CULTIVARES – O QUE SÃO, COMO SE APROPRIAR, COMO CONSULTAR

Flávia Lima do Carmo

Samira Abdallah Hanna

Sivia Beatriz Beger Uchôa

Renata Angeli

Kelly Lissandra Bruch

Resumo: Cultivar é a designação dada a uma determinada forma de uma planta cultivada, correspondendo a um determinado genótipo e fenótipo que foi selecionado e recebeu um nome único e devidamente registrado com base nas suas características produtivas, decorativas ou outras que o tornem interessante para cultivo. Assim, após a adesão do Brasil à OMC e, por consequência, ao TRIPS, um novo impulso é dado a esta temática em face da determinação prevista neste acordo de se proteger plantas seja por meio de patentes seja por meio de um sistema *sui generis*. O resultado é a Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivar – LPC). A proteção prevista para novas cultivares e cultivares essencialmente derivadas tem a duração de 15 anos, como regra, e 18 para videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais e seus porta-enxertos, conforme estabelece o artigo 11 da LPC. A proteção de cultivares, como nos demais direitos relacionados à propriedade industrial, é territorial, ou seja, é limitado ao país no qual foi feito o pedido de proteção da cultivar. Esta proteção não abrange a planta, mas apenas o material de reprodução ou multiplicação vegetativa. Ao SNPC (MAPA) compete proteger os cultivares no Brasil, sendo ele responsável por aplicar a Lei n. 9.456, de 1997; fazer a análise de pedidos e conceder os certificados de proteção e zelar pelo cumprimento dos ordenamentos internacionais. Ele é, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um serviço no qual se reconhece a propriedade intelectual sobre uma nova cultivar, resultante de um trabalho de melhoramento genético vegetal e/ou engenharia genética. Ainda, o Registro Nacional de Cultivares (RNC), também ligado ao MAPA, tem por finalidade habilitar previamente cultivares e espécies para a produção e a comercialização de sementes e mudas no País, independente do grupo a qual pertencem – florestais, forrageiras, frutíferas, grandes culturas, olerícolas, ornamentais e outros. Uma nova cultivar representa mais do que um caminho de oportunidades, de negócios e de investimentos na busca constante das transformações no campo da propriedade intelectual e do desenvolvimento biotecnológico; constitui valioso instrumento propulsor do desenvolvimento sustentável, merecendo ser observada como um mecanismo estratégico de inserção das regiões produtivas, voltadas ao setor agrícola, proporcionando benefícios diretos e indiretos para toda a sociedade.

Abstract: Cultivar is the designation given to a particular form of a cultivated plant, corresponding to a particular genotype and phenotype that was selected and received a unique name and properly registered based on its productive, decorative or other characteristics that make it interesting for cultivation. Thus, after the accession of Brazil to the WTO and, consequently, to TRIPS, what new impetus is given to this issue in the face of the determination provided in this agreement to protect plants either through patents or through a *sui generis* system. The result is Law n. 9,456, of April 25, 1997 (Law of Protection of Cultivar – LPC). The protection provided for new cultivars and essentially derived cultivars has a duration of 15 years, as a rule, and 18 for vines, fruit trees, forest trees and ornamental trees and their rootstocks, as established in art. 11 of the LPC. The protection of cultivars, as in other rights related to industrial property, is territorial, that is, it is limited to the country in which the application for protection of the cultivar was made. This protection does not cover the plant as a whole, but only the material of reproduction or vegetative multiplication. The SNPC (MAPA) is responsible for the protection of cultivars in Brazil, and it is responsible for applying Law No. 9,456, of 1997; make the analysis of applications and grant the certificates of protection and ensure compliance with international law. It is, according to the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, a service where it recognizes the intellectual property of a new cultivar, resulting from a work of genetic improvement and/genetic engineering. In addition, the National Register of Cultivars (RNC), also linked to MAPA, has the purpose of previously qualifying cultivars and species for the production and commercialization of seeds and seedlings in the country, regardless of the group to which they belong – forest, forage, fruit, large crops, olive groves, ornamental and others. A new cultivar represents more than a path of opportunities, business and investment in the constant search for transformations in the field of intellectual property and biotechnological development; is a valuable tool for sustainable development, and deserves to be seen as a strategic mechanism for the insertion of productive regions, oriented to the agricultural sector, providing direct and indirect benefits for the whole society.

Introdução

Conhecimento e tecnologia são fundamentais para o crescimento sustentável do agronegócio brasileiro. Os destaques nessa área são a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA) e as Instituições Estaduais de pesquisa que desenvolvem estudos e técnicas agropecuárias e contribuem para a expansão das agroindústrias.

O melhoramento genético de plantas trouxe um avanço no setor agrícola por várias razões, como a alta produtividade das sementes; resistência à pragas e doenças; menor dependência

da sazonalidade; vigor e longevidade das plantas; viabilidade de produzir na entressafra, entre outras.

Para a obtenção de uma cultivar, há várias etapas como: caracterização de germoplasma; estudos de variabilidade; planejamento de cruzamentos; métodos de melhoramento; seleção das plantas melhoradas, validação em condições comerciais; produção e comercialização.

Todo esse processo dispense tempo e investimentos, contudo uma vez pronta, a cultivar é facilmente reproduzida, daí a necessidade de proteção e registro. A proteção da cultivar interessa ao agricultor face às qualidades de inovação da cultivar e diversificação de cultivos; ao produtor de sementes, pela expansão dos negócios e segurança nos investimentos; ao obtentor, pelo retorno de seus investimentos nas pesquisas, além do governo, uma vez que aumenta os investimentos do setor privado na pesquisa, o que atrai investimentos para o setor agrícola, gera mais tributos para o próprio governo, é uma estratégia para o sucesso da agricultura brasileira e, gera uma maior competitividade brasileira no agronegócio internacional.

As empresas de melhoramento precisam de estímulo para continuar gerando novos materiais. A proteção de ativos intangíveis por meio dos Direitos de Propriedade Intelectual permitem que o titular deste direito (obtentor) e o criador (melhorista) beneficiem-se da sua própria criação (nova cultivar) por certo período de tempo.

Como decorrência da adesão do Brasil à Organização Mundial do Comércio, que implicou entre outros acordos na assinatura do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (em inglês: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), doravante denominado TRIPS, o Brasil atualizou sua legislação vigente relacionada à propriedade intelectual. Sob este aspecto,

passa a proteger invenções em todos os setores tecnológicos, conforme determinação do artigo 27 do TRIPS¹. Todavia, embora a regra fosse abrangente, o item 2 do artigo 27 estabelece certas possibilidades de exclusão de proteção e alternativas, entre as quais se enquadra a obrigatoriedade à proteção de variedades vegetais – que são neste texto denominadas cultivares, mas a opção desta proteção ser por meio de patentes ou por um sistema *sui generis*.

Assim, o propósito do presente capítulo é abordar a proteção de cultivares no Brasil, demonstrando sua origem, abrangência e definições, além das legislações que o regulamentam no exterior no Brasil. Apresentaremos também o sistema de registro nacional de cultivares, suas particularidades e o impacto deste no desenvolvimento do país.

Definição e Relevância

Cultivar é a designação dada a uma determinada forma de uma planta cultivada, correspondendo a um determinado genótipo e fenótipo que foi selecionado e recebeu um nome único e devidamente registrado com base nas suas características produtivas, decorativas ou outras que o tornem interessante para cultivo.

A cultivar deve apresentar em cultura, e manter durante o processo de propagação, um conjunto único de características

¹ Artigo 27 – Matéria Patentável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial⁵. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

que o distingam de maneira suficiente de cultivares semelhantes da mesma espécie.

O termo foi criado pelo especialista em horticultura Liberty Hyde Bailey, que o derivou das palavras inglesas “cultivated” e “variety” (“cultivado” e “variedade”) e do latim: *varietas culta*, significando “variedade cultivada” de uma espécie vegetal.

O conceito foi oficialmente adotado no XIII Congresso de Horticultura, realizado em Londres (1952), com o objetivo de distinguir as variedades cultivadas das de ocorrência natural.

Dados publicados pela Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que a população mundial deve chegar a 11 bilhões de pessoas em 2100 (ONU, 2017); o que revela um aumento de 53% em relação a hoje, implicando na necessidade de incremento de produtividade agrícola frente à limitação de uso das terras cultiváveis, da água e de demais recursos naturais, que são finitos. Daí o desafio de aumentar a produtividade de cultivares, elevar resistência dos cultivos a pragas e doenças, a fim de tornar mais eficiente o uso de insumos e recursos naturais e contribuir para o desenvolvimento sustentável.

O potencial genético de uma cultivar é expresso em seu fenótipo, na lavoura, mediante o ótimo desenvolvimento de mudas e das sementes. As exigências produtivas da agricultura moderna requerem a multiplicação e disseminação rápida e eficaz de novas cultivares, aliadas à manutenção das características diferenciadas das mesmas. A multiplicação destas se dá mediante pequenas quantidades que geram volumes em escala comercial. Em regra um obtentor de uma nova cultivar faz a produção das sementes ou mudas denominadas “genéticas”. Estas, de maneira geral, são passadas a produtores parceiros para a produção em uma escala maior das sementes ou mudas denominadas “básicas”. É a partir destas que, em regra o obtentor firma contratos com produtores de sementes e mudas, para que estes produzam a “semente

certificada da primeira geração” ou “planta certificada”, também conhecida como C1 para disponibilização ao mercado. Este mesmo multiplicador pode ter autorização para produzir a C2, que seria a semente ou muda certificada de segunda geração (Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003) A partir daí compreende-se não ser mais possível a manutenção do potencial genético inicial. Por isso recomenda-se fortemente a produtores a aquisição de sementes e mudas certificadas, pois a guarda de sementes para a próxima safra, por exemplo, embora permitida, pode prejudicar a expressão ótima dos descritores destas cultivares.

Novas cultivares melhoradas somente se tornarão insumos agrícolas quando suas sementes e mudas tornam-se disponíveis aos agricultores e mantiverem seu comportamento diferenciado no campo. Por outro lado, as utilizações de sementes de qualidade aliada a práticas de manejo inadequadas podem levar a redução da expressão genética da cultivar e, conseqüentemente, ao insucesso da cultura. Dessa forma, aliar o uso de sementes de alta qualidade com práticas de manejo adequado trazem uma série de benefícios que incluem:

- a) aumento de produção e produtividade;
- b) utilização mais eficiente de fertilizantes, água e demais agrotóxicos, devido a maior uniformidade de emergência e vigor das plântulas;
- c) menores problemas com plantas daninhas, doenças e pragas do solo.

A semente é o veículo que leva ao agricultor todo o potencial genético de uma cultivar com características diferenciadas. O custo e o tempo requerido para criação e liberação de uma nova cultivar são grandes. A produção de sementes comerciais é um

dos componentes mais importantes do programa de sementes, constituindo seu elo central.

A Regulação da Proteção de Produção de Cultivares no Âmbito Internacional

Para tratar do marco legal brasileiro relacionado à proteção de cultivares, é fundamental compreender o contexto econômico e institucional que antecederam essa forma específica de proteção, pois não se trata de um instituto que nasce no direito brasileiro: ele é internalizado em face dos acordos internacionais firmados pelo Brasil.

Assim, esse item primeiramente trata dos antecedentes que propiciaram esta proteção para depois tratar do marco regulatório internacional que abarca este ativo intangível.

Antecedentes Econômicos e Institucionais

Nessa seção são elencados os principais fatos relacionados à história e à economia que contribuíram para a evolução da regulação da proteção de novas espécies vegetais, em nível mundial.

A ideia de se proteger novas espécies vegetais causou durante muito tempo o receio de se elevar demasiadamente o preço dos alimentos, sendo o motivo para que fosse excluída das proteções conferidas à propriedade industrial, ainda no século XIX. Pode-se citar algumas iniciativas para a proteção de novas espécies vegetais, como o Editto dos Estados Papais (região na parte central da atual Itália), que concedia o privilégio para quem descobrisse, encontrasse ou introduzisse uma nova planta em seus estados, publicado em 1833. Esse Editto não foi colocado

em prática, mas pode ser considerado um precursor da proteção de cultivares (UPOV, 1987, p. 60).

Importante ressaltar que quando da discussão da Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), firmada em 1883, a proteção de plantas não foi expressamente abrangida. Isso se repetiu em todas as suas novas versões.

Segundo Bruch (2013), a Convenção, ainda vigente, tem por objeto material a proteção da propriedade industrial consistente nas patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marca de fábrica ou de comércio, marcas de serviço, nome comercial, indicações de proveniência ou denominações de origem e a repressão à concorrência desleal (Decreto n. 75.572/1975, art. 1, § 2º). As disposições, tanto materiais quanto formais, referentes a essa proteção se encontram do artigos 1º ao 12 da CUP. Na CUP, contudo, não há qualquer menção permitindo ou proibindo a proteção, mediante patentes de invenção ou outro sistema, de plantas. Vale ressaltar que na primeira versão dessa Convenção ainda não era conhecida a engenharia genética, mas em sua revisão de 1967, de Estocolmo, já se conhecia esta possibilidade e mesmo assim não se fez menção ao tema. Dessa maneira aos seus Estados-membros possibilitou-se a opção de proteger ou não proteger este campo tecnológico.

A falta de interesse por esse tipo de proteção pode estar associada ao pouco desenvolvimento de novas cultivares, aliada à dificuldade de se descrever suficientemente uma planta. Isso começou a mudar a partir da necessidade de se obter espécies vinícolas mais resistentes a uma praga que assolou inicialmente a França no final do século XIX e da obtenção de diferentes espécies de frutíferas, como pereiras e macieiras desenvolvidas na Bélgica e de batatas nos Estados Unidos da América (UPOV, 1987).

Outro fato que pode ser citado como um marco fundamental para o avanço da proteção de cultivares foi a promulgação do *Plant Patent Act* de 1930, nos Estados Unidos da América (EUA), estabelecendo direitos de patente aos obtentores de novas variedades de plantas propagadas assexuadamente, com exceção dos tubérculos.

Na primeira metade do século XX, as duas guerras mundiais trouxeram um ambiente bastante instável para o comércio mundial. Em julho de 1944, quase ao final da Segunda Guerra Mundial, a partir de uma reunião de 730 delegados de 44 países, que ocorreu em Bretton Woods, foram buscadas alternativas para que as grandes guerras não voltassem a se repetir. Após a primeira guerra mundial havia sido criada a Liga das Nações. Mas esta, por abarcar apenas as tratativas diplomáticas, não foi suficiente para que a segunda grande guerra acontecesse. Sob esse aspecto, verificou-se que além das relações diplomáticas, também era fundamental que se estabelecessem alicerces sólidos para o comércio internacional, que destes tempos remotos tem sido um grande promotor da paz entre os povos.

Segundo Barreto (2009), “O objetivo era urgente: reconstruir o capitalismo mundial, a partir de um sistema de regras que regulasse a política econômica internacional”. A Conferência de Bretton Woods decidiu pela criação de instituições e normas com o intuito de gerir a economia mundial, reduzindo tensões e impulsionando o comércio e o desenvolvimento. Para tanto, entre outros compromissos e iniciativas, foram criadas instituições multilaterais que teriam como objetivo acompanhar esse novo sistema financeiro, garantir liquidez. na economia, a promoção do comércio internacional: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e um banco, que ficaria responsável pela reconstrução dos países atingidos, o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), além de uma Organização

Internacional do Comércio (OIC). Embora os dois primeiros tenham se estabelecido e implementado o papel a eles conferido, a OIC não foi institucionalizada em face da retirada, de última hora, do apoio do governo americano.

Assim, os pilares financeiro e econômico foram estabelecidos, mas o pilar que garantisse o comércio internacional teve que ser substituído por um o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (em inglês, *General Agreement on Tariffs and Trade*) doravante GATT. O objetivo desse acordo multilateral – que veio a substituir a ambiciosa proposição da OIC, foi abolir restrições quantitativas no comércio, estabelecer a cláusula da nação mais favorecida e reduzir barreiras tarifárias. Esta foi sendo atualizada por meio de rodadas de negociação, até que em 1984, na denominada Rodada Uruguai, lançou-se o propósito ambicioso de retomar a ideia da OIC. Em face desta, depois de dez. anos de negociações, em dezembro de 1994 é firmado o Acordo de Marraqueche, que cria a Organização Mundial do Comércio (OMC), da qual se trata na sequência.

Nesse mesmo período reestruturou-se o BIRPI² para atender às novas necessidades e transformações ocorridas na ordem mundial. A solução apresentada, através da Convenção de Estocolmo, de 14 de julho de 1967, foi a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, em inglês), com sede em Genebra e com status de organismo especializado da Organização das Nações Unidas (ONU). Todavia, mais uma vez nenhuma menção expressa é feita à proteção de plantas.

Concomitantemente, foi criada em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU), que – vindo a substituir a Liga das

² Em 1892, o escritório que geria a Convenção União de Paris e o escritório que geria a Convenção União de Berna, que trata da proteção dos direitos autorais, os quais foram reunidos, criando o Bureaux Internationaux Reunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), com finalidade de gerir aqueles.

Nações em termos diplomáticos, foi instituída com o propósito de ser um pilar para a organização da base política de ordem internacional (VIANA, 2011). Seu marco fundamental é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.

A União para a Proteção de Espécies Vegetais (UPOV) cita como marco fundamental para a proteção de cultivares o artigo 27(2) da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que traz o reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual, nos quais está inserido: “Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor” (UPOV, 1987 p. 53-54). Considera ainda que a proteção de cultivares seria, sob a perspectiva histórica, um desdobramento da legislação referente à propriedade industrial, em especial a referente às patentes. Isso tudo, todavia, embora seja um marco para sua proteção e reconhecimento com direito humano, já vinha sendo previsto desde a CUP de 1883 e a Convenção de Berna de 1886, sem qualquer menção expressa plantas. Assim, enquanto as patentes já se encontravam em estado avançado, sendo protegidas e implementadas em diversos países, a proteção de novas espécies vegetais ainda encontrava barreiras ou não despertava suficiente interesse para que se promovesse uma regulação internacional.

Assim, essa omissão nos âmbitos dos acordos internacionais e a não uniformidade de tratamento à proteção de cultivares no direito interno de diversos países, levou a necessidade de ser estabelecido um sistema reconhecido em nível mundial, de forma a garantir os direitos dos melhoristas. Para exemplificar, além dos EUA, outros países defendiam a proteção de plantas por patentes: Dinamarca, França e Itália; a Alemanha defendia a proteção por patentes para novas variedades absolutas e proteção especial para novas variedades ordinárias; há ainda os países que defendiam

um sistema de proteção específico como: Luxemburgo, Holanda, Reino Unido e Suíça (UPOV, 1987, p. 78).

Um movimento capitaneado pela Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual – *International Association for the Protection of Intellectual Property* (IAPPI) - e pela Associação Internacional dos Profissionais Melhoristas – *International Association of the Professional Plant Breeders* – resultou na Conferência da UPOV em Paris, em 1961, com a criação da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV, sigla em francês para *Union Internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales*) (UPOV, 1987). A conferência realizada em Paris, em 1961, é denominada de Conferência da UPOV, para não haver conflito com a Conferência de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, de 1883. A UPOV não teve tanto sucesso inicialmente, atraindo apenas 12 países até 1980 (UPOV, 1987, p. 89).

No período após reconstrução da Segunda Guerra, surgiram novas indústrias e tecnologias que exigiam uma ampliação no mercado e também a definição de regras para que fossem facilitadas as trocas comerciais. O GATT que deveria ter tido um caráter provisório, no entanto, continuou vigorando. Em 1986, na rodada do Uruguai deu-se início a uma ampla revisão do acordo – conforme já mencionado, tratando inclusive sobre a introdução de regras sobre propriedade intelectual e comércio de serviços. Após sete rodadas de negociação sobre as tarifas, somente em 1994, foi criada a Organização Mundial do Comércio (OMC) e em sua ata final foi estabelecido o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC), conhecido pela sua sigla na língua de origem como TRIPS de *Trade Related Intellectual Property Rights*.

Importante ressaltar que além do TRIPS, outros acordos foram firmados no âmbito da OMC em um sistema denominado “single under take”, que significava que não havia a possibilidade de se firmar apenas um dos acordos ou mudar cláusulas destes: ou se aceitava tudo ou não era possível aderir à OMC.

O TRIPS teve como objetivo servir de estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, abrangendo as diversas formas de propriedade intelectual (VIANA, 2011) e é fundamental para a disseminação da proteção da propriedade intelectual em todos os países membros da OMC – hoje em número de 159. Também é o TRIPS, conforme já mencionado, que obriga todos os países aderentes a proteger invenções em todos os campos tecnológicos. Ou seja, é por meio deste que também a proteção de plantas é tornada obrigatória em esfera global, por meio do disposto no artigo 27.2 e 27.3:

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessária evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

[...](b) plantas e animais, exceto micro-organismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos.

Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. (BRASIL, 1994, art. 27.2 e 27.3)

Assim, o acordo procurou considerar as diversas formas que os legisladores de diferentes países poderiam dar à sua legislação específica. As diversas possibilidades de proteção procuraram contemplar o que já era posto em algumas legislações nacionais, por exemplo, a lei conhecida como *Plant Patent Act* nos Estados Unidos da América, e outras iniciativas, como na Alemanha e na Holanda, na primeira metade do século XX.

Também é esse dispositivo que passa a jogar luzes sobre a UPOV, conforme se verá no próximo item, ao permitir que esta se estabelecesse no cenário mundial como a forma de apresentar alternativas para a proteção de plantas tanto na UPOV 1978 quanto na UPOV 1991.

União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV)

A UPOV foi criada com a missão de “fornecer e promover um sistema efetivo de proteção de variedades vegetais, com vistas a encorajar o desenvolvimento de novas variedades de plantas para o benefício da sociedade” (AVIANI; MACHADO, 2011). Sua sede fica em Genebra, Suíça, e, no ano de 2018, contava com 75 membros, em um total de 94 países, conforme mostrado na Figura 1.

A relação da UPOV com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual OMPI é muito próxima, havendo cooperação técnica e administrativa entre ambas, sendo o secretário geral da UPOV o próprio diretor geral da OMPI.

Figura 1 – Estados membros da UPOV (em verde), em contato com a UPOV (amarelo) e iniciando o processo de adesão (vermelho)



Fonte: UPOV (2018)

O instrumento original, que estabeleceu a Convenção Internacional para Proteção das Novas Obtenções Vegetais e criou a UPOV, foi assinado em 2 de dezembro de 1961 pelos países: Bélgica, França, Alemanha, Itália e Holanda, então, em 1962 foi assinado pelo Reino Unido, Dinamarca e Suíça. A entrada em vigor foi no ano de 1968. De acordo com UPOV (1987, p. 89), o documento da Convenção deveria ser revisto periodicamente, a cada 5 anos. Assim, a primeira revisão ocorreu em 1972. Outras revisões foram realizadas, resultando nos chamados atos adicionais: em 1978 e 1991.

O seu objetivo é proteger o direito de propriedade industrial de novas cultivares de plantas, e sua missão é fomentar um sistema eficaz para a proteção das espécies vegetais, com a finalidade de promover o desenvolvimento de novas cultivares para o benefício de toda a sociedade (UPOV, 2005).

UPOV Atos de 1978 e 1991: principais diferenças

Segundo Bruch (2013), atualmente se encontram vigentes os dois tratados: Ata de 1978 da UPOV (UPOV/1978); e a Ata de 1991 da UPOV (UPOV/1991). Houve possibilidade, até a promulgação da UPOV/1991, dos países membros da UPOV permanecerem no âmbito da UPOV/1978 ou optarem pela UPOV/1991. A UPOV/1978 traz proteções mais brandas para novas cultivares e a proibição da dupla proteção, ou seja, uma proteção por patente e outra, concomitante, mediante um sistema *sui generis*, que pode ser compreendida no Brasil como a proteção de cultivar. O UPOV/1991 traz proteções mais rígidas e a possibilidade da dupla proteção. A maioria dos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, são signatários do UPOV/1978. Já a maioria dos países desenvolvidos, entre eles os EUA, são signatários do UPOV/1991 (UPOV, 2005). Uma análise comparativa destas atas é feita no Quadro 1.

Quadro 1 – Dispositivos e principais diferenças entre os Atos de 1978 e 1991

| Dispositivo | Ato 1978 | Ato 1991 |
|---|--|--|
| Espécies vegetais abrangidas pela proteção. | Possibilidade de proteção de todos os gêneros e espécies vegetais. Obrigatoriedade gradual de proteção de cinco gêneros ou espécies na entrada em vigor da Convenção e um mínimo de 24 gêneros ou espécies após oito anos da entrada em vigor. | Obrigatoriedade de proteção de todos os gêneros e espécies vegetais. |
| Partes protegidas da cultivar. | Material de propagação. | Qualquer material oriundo da cultivar. |

| Dispositivo | Ato 1978 | Ato 1991 |
|--|---|---|
| Direitos sobre o material propagativo. | Produção para comercialização de material propagativo; ofertar; vender; uso repetitivo para produção de outra cultivar. | Produção ou reprodução; armazenamento para fins de reprodução; oferta; venda ou outro tipo de comércio; exportação; importação ou armazenamento para essas finalidades. |
| Direitos sobre o produto da colheita. | Não há, exceto para plantas ornamentais utilizadas para propagação com finalidade comercial. | Os mesmos do material propagativo, no caso da cultivar ter sido utilizada sem autorização do detentor do direito de proteção |
| Cultivar Essencialmente Derivada. | Não prevista. | A comercialização de cultivar essencialmente derivada de cultivar protegida requer autorização do detentor dos direitos de proteção sobre a cultivar inicial. |

| Dispositivo | Ato 1978 | Ato 1991 |
|-----------------------------|---|---|
| Privilégio do Agricultor. | Não previsto (implícito na definição de <i>minimum exclusive rights</i>). | Permitido desde que dentro de limites estabelecidos e preservado o legítimo interesse do detentor do direito de proteção. |
| Período mínimo de proteção. | 15 anos para espécies em geral e 18 anos para espécies arbóreas e videiras. | 25 anos para espécies arbóreas e videiras; 20 anos para as demais espécies. |

Fonte: Adaptado de Aviani e Machado (2011) e Bruch (2006)

Uma das principais modificações trazidas na Convenção da UPOV e contida no Ato de 1991 estende a proteção a todos as espécies do reino vegetal. Outra mudança significativa faculta aos países que a ratificarem a estenderem o direito do obtentor até qualquer material oriundo da cultivar, estendendo ao produto da colheita comercial, por exemplo, grãos que podem ser usados para consumo ou pela indústria e seus derivados. Pela Ata de 1978, não havia o direito do obtentor sobre o produto da colheita, somente sobre o material propagativo, isto é, somente alcançava o produtor de sementes, ou o agricultor que tentasse vender o seu material como material de plantio.

Atualmente estão em vigor os atos de 1978 e de 1991, os quais mostram semelhanças quanto a alguns princípios para a proteção, como: novidade, distinguibilidade, homoneneidade, estabilidade e denominação própria, além da chamada isenção do melhorista, que permite a qualquer pesquisador utilizar

uma cultivar protegida para fins de pesquisa ou como fonte de melhoramento genético (AVIANI; MACHADO, 2011).

O Brasil adotou alguns dispositivos presentes no Ato de 1991 na Lei de Proteção de Cultivares (LPC), como é conhecida a legislação referente à proteção de novas espécies vegetais, especialmente a definição de Cultivar Essencialmente Derivada.

Ao aderir a UPOV, o país signatário se compromete com a reciprocidade, ou seja, a reconhecer e proteger cultivares protegidas em outros países membros, facilitando a realização de pesquisas de melhoramento vegetal por meio de intercâmbio de espécies. Também promove a harmonização de conceitos, documentos técnicos, procedimentos administrativos além de viabilizar cooperações técnicas.

Uma das principais modificações trazidas na Convenção da UPOV e contida no Ato de 1991 estende a proteção a todas as espécies do reino vegetal. Outra mudança significativa faculta aos países que a ratificarem a estenderem o direito do obtentor até qualquer material oriundo da cultivar, estendendo ao produto da colheita comercial, por exemplo, grãos que podem ser usados para consumo ou pela indústria e seus derivados. Pela Ata de 1978, não havia o direito do obtentor sobre o produto da colheita, somente sobre o material propagativo, isto é, somente alcançava o produtor de sementes, ou o agricultor que tentasse vender o seu material como material de plantio.

Para Bruch (2013), ambas as Atas apresentam uma série de limites à proteção da propriedade de cultivares. Embora em graus diferenciados, os principais limites são: *Exceptions to the Breeder's Right*, *Farm's Right*, o princípio do esgotamento de direitos e a licença compulsória por abuso de direito e por interesse público.

Conforme traz o *Exceptions to the Breeder's Right* (exceção do direito de melhorista), o direito do melhorista não se estende a atos realizados de forma privada e com propósitos não comerciais,

atos realizados para experimentação e atos realizados para criar outras cultivares.

Segundo *Farm's Right* (direito do agricultor), o Estado-membro da UPOV também pode, com limites razoáveis e respeitando os interesses legítimos do melhorista, restringir os direitos do melhorista em relação para qualquer nova cultivar, para permitir que os produtores rurais usem, com o fim de propagação e em suas próprias propriedades, as sementes que eles mesmos tenham colhido, mediante o plantio das cultivares protegidas em suas próprias propriedades.

De acordo com o princípio do esgotamento de direitos, o melhorista não pode interferir na utilização do material que, com seu consentimento, tenha sido vendido ou enviado a outro mercado. Contudo, ele pode interferir se a utilização envolva propagação da cultivar ou exportação de material da cultivar que possa ser propagado para um país que não proteja cultivares de plantas, exceto se ele for exportado para consumo final. Em algumas situações pode o Estado-membro estabelecer um direito mais amplo referente a certos gêneros ou espécies alterando o momento em que se esgotam os direitos do melhorista para até, inclusive, o produto comercializado.

Na licença compulsória por abuso de direito e por interesse público, há possibilidade de o Estado-membro autorizar a uma terceira parte a propagação da cultivar, mediante uma justa remuneração.

Destaca-se que tanto dispositivos previstos na Ata de 1978 quanto na Ata de 1991 foram trazidos para a legislação brasileira, apesar da adesão forma à ATA 1978. Entre eles pode-se destacar o privilégio do agricultor, as cultivares essencialmente derivadas, entre outras.

A recepção brasileira e o marco legal que regulamenta a proteção de cultivares é objeto do próximo item.

Bases Legais e Critérios para a Obtenção da Proteção da Cultivar (PC) no Brasil

Refletindo o panorama internacional, também é recente a regulação brasileira referente à proteção de cultivares. A primeira lei que trata do tema é Código de Propriedade Industrial, instituído pelo Decreto-Lei n.7.903, de 27 de agosto de 1945 (BRASIL, 1945). Neste, fica estabelecido em seu artigo 3º, que “A proteção da propriedade industrial se efetua mediante: a) a concessão de privilégio de: patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, *variedades novas de plantas*”. A esta fica acrescido que “Art. 219. A proteção das *variedades novas de plantas*, prevista no art. 3º alínea a, deste Código, dependerá de regulamentação especial”. Infelizmente, a regulamentação determinada em seu artigo 219 nunca foi realizada.

Assim, somente após a adesão do Brasil à OMC e, por consequência, ao TRIPS, que novo impulso é dado a essa temática em face da determinação prevista neste acordo de se proteger plantas seja por meio de patentes seja por meio de um sistema *sui generis*.

Em face dessa determinação, iniciou-se o trabalho de elaboração de uma Lei de Proteção de Cultivares que atendesse ao Brasil. O resultado é a Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997. Conforme será demonstrado, sua composição é uma junção de disposições da UPOV/1978 e da UPOV/1991, embora claramente o Brasil tenha aderido à Ata de 1978, por meio do Decreto n. 3.109, de 30 de junho de 1999, o qual Promulga a Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.

Essa lei se propõe a proteger uma nova obtenção vegetal, que seja distinguível de outros cultivares e espécies vegetais por

um conjunto mínimo de características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou moleculares, herdadas geneticamente. Essas características, denominadas descritores, devem se mostrar homogêneas e estáveis por sucessivas gerações (LOUREIRO, 1999, p. 39).

Portanto, é com base na Lei n. 9.456/1997, doravante LPC, que se analisa a regulação desta temática no Brasil. Ressalta-se, preliminarmente, que há premente discussão sobre a possibilidade de se aplicar a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, também conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI) à proteção de cultivares. Destaca-se que, embora a LPI trata da proteção de microorganismos, desde que transgênicos, há clareza na proibição da de conferir patentes ao todo ou parte de seres vivos, compreendido nestas plantas (reino: plantae) e animais (reino: animalia), conforme dispõe o artigo 18, III, da LPI. Também não são consideradas invenções “[...]o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais [...]”, conforme dispõe o artigo 10, IX, da LPI. Assim, o foto deste trabalho será a LPC. Uma maior discussão sobre esta intersecção de proteções pode ser vista em Bruch, Vieira e Dewes (2015).

Conforme já ressaltado, também não se deve confundir a proteção jurídica de cultivares com o registro de cultivares, cujo propósito já foi explicitado e cuja regulação se dá pela Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003, também conhecida como Lei de Sementes e Mudanças.

Assim, o foco deste item será analisar o disposto na Lei de Cultivares.

Proteção de Cultivares: conceitos e definições legais

No ordenamento jurídico brasileiro, uma cultivar é definida com base nos seguintes requisitos, apregoados por Brasil (1997, art. 3º, IV):

- constituir-se em uma *variedade* de qualquer gênero ou espécie vegetal superior;
- ser *distinguível* de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores;
- ter uma *denominação própria*;
- ser *homogênea*, apresentando variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem em escala comercial;
- demonstrar-se *estável* quanto aos descritores, ao longo de sucessivas gerações;
- consistir em uma *espécie* passível de uso pelo *complexo agroflorestal* ou de uma *linhagem* componente de *híbridos*.

Considerando-se que essa é a definição de uma cultivar, a nova cultivar tem como base de sua definição o critério temporal. Ou seja, a cultivar, para ser considerada *nova* e, portanto, passível de proteção, além de apresentar os requisitos supramencionados, distingue-se – e esse é o caráter de novidade que a lei pode conferir a uma cultivar – por não ter sido oferecida à venda, no Brasil, há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e, em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras ou há mais de quatro anos para as demais espécies (BRUCH *et al.*, 2015).

Portanto, diferentemente do critério utilizado para patentes de invenção, nos quais se busca novidade técnica, atividade inventiva, novas funcionalidades, etc., o critério de análise e

concessão de uma nova cultivar é sua novidade temporal, que se expressa não no sentido compreendido como algo novo em termos absolutos – como o é no caso de patentes – mas sim algo que não tenha sido comercializado durante um determinado período temporal.

Além da nova cultivar, a LPC também traz a possibilidade de proteção de cultivares essencialmente derivadas, cuja previsão se encontra na Ata UPOV de 1991.

Assim, a cultivar essencialmente derivada (CED), além de observar a novidade temporal, será uma cultivar derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada. Todavia, esta não poderá 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 da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores (BRASIL, 1997, art. 3º, IX). Sem esta previsão legal, qualquer empresa de biotecnologia poderia, por exemplo, agregar resistência à herbicida em uma cultivar protegida, proteger a nova cultivar e comercializá-la sem que o obtentor da cultivar que foi utilizada inicialmente fosse recompensado. Assim, as CED podem ser obtidas, entre outros, por: seleção de um mutante natural ou induzido, ou de uma variação somaclonal (mas nem todas as mutações são consideradas como CED); seleção de um indivíduo variante escolhido entre as plantas da cultivar inicial; retrocruzamentos ou transformações efetuadas por meio de engenharia genética.

Feitos estes esclarecimentos, estabelece o artigo 4º da LPC que “[...] é passível de proteção a *nova cultivar* ou a *cultivar essencialmente derivada*, de qualquer gênero ou espécie vegetal.” (BRASIL, 1997, art. 4º, grifo nosso)

Assim, para que uma cultivar seja passível de proteção, primeiramente ela precisa ser considerada uma *cultivar*, o que

implica atender aos requisitos de *distinguiabilidade*, *homogeneidade*, *estabilidade* e ser compreendida entre as espécies já descritas e de uso pelo complexo agroflorestal.

Uma cultivar é considerada *distinta* quando “[...] se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida” (BRASIL, 1997, art. 3º, VI). Já a cultivar é considerada *homogênea* quando “[...] utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem.” (BRASIL, 1997, art. 3º, VII). E será considerada *estável* a cultivar que “[...] reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas.” (BRASIL, 1997, art. 3º, VIII).

Além disso, a cultivar deverá possuir uma *denominação própria*, a qual deve ser única, não podendo esta ser referida de outra forma. Esta denominação não pode se constituir apenas de forma numérica, devendo ser diferente da denominação de uma cultivar preexistente e não podendo a sua denominação induzir a erro quanto às características intrínsecas ou quando à procedência geográfica ou comercial da cultivar (BRASIL, 1997, art. 15). Ressalta-se, inclusive, que a denominação de uma cultivar não é passível de proteção no âmbito do direito marcário, conforme dispõe o artigo 4º do Decreto n. 2.366, de 5 de novembro de 1997, que regulamenta a LPC (SCHLITTLER, 2014).

Por fim, a referida cultivar deverá ser *nova*, o que significa que ela não pode ter sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras ou há mais de quatro anos para as demais espécies.

Para Oliveira (2011a, p. 117), deve ser ressaltado que “[...] o quesito novidade não tem relação alguma com a atividade

inventiva, como faz crer à primeira vista”. Sob a ótica da LPC, o atributo de novidade diz respeito ao tempo de comercialização.

Por outro lado, os descritores utilizados para expressar a distinguibilidade da cultivar se referem às variações atribuíveis às características morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular da espécie, e que sejam herdadas geneticamente (BRASIL, 1997, art. 3º, II). Portanto, a distinguibilidade não se trata especificamente da proteção de cultivares melhores do que aqueles já existentes, mas sim de cultivares diferentes daquelas já existentes. Para cada espécie há um conjunto de características, ou descritores, previamente descritos. É entre estes que o titular do direito deverá optar quando fizer a solicitação do pedido de proteção.

Assim, para que se compreenda como se verifica se uma cultivar é nova em relação às cultivares já existentes, é fundamental haver critérios que auxiliem na realização do teste que é utilizado para verificar essa diferenciação, denominado de teste DHE. O teste, basicamente, visa a aferir a distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade de uma cultivar. A distinguibilidade se é verificada por meio de uma tabela de descritores – tendo sido criada uma tabela para cada espécie de planta, e que contém descritores referentes à ordem botânica de desenvolvimento da planta: a) sementes (para as características a serem analisadas antes do plantio); b) plântula; c) planta inteira (por exemplo, hábito de crescimento); d) raiz; e) sistema radicular ou outros órgãos subterrâneos; f) caule; g) folhas (lâmina foliar, pecíolo, estípulas); h) inflorescência; i) flor (cálice, sépala, corola, pétala, estames, pistilo); j) fruto; k) grãos (características a serem examinadas dos grãos colhidos no ensaio de campo). Em cada uma dessas fases, segundo a espécie, são estabelecidas características que deverão ser identificadas. Esta é a base para se identificar se

efetivamente há e é uma nova cultivar: sua distinguibilidade com relação às cultivares já existentes (BRUCH *et al.*, 2015).

Todavia, não apenas descritores morfológicos podem ser usados. Características como a resistência a uma condição adversa, a uma doença ou mesmo a um agroquímico pode ser considerado um descritor (LOVATO, 2011).

Outra questão bastante controversa, ainda no âmbito das características de uma cultivar, trata-se do uso de marcadores moleculares para sua proteção. Hoje, segundo Aviani e Santos (2011, p. 156):

As técnicas moleculares vêm sendo utilizadas no âmbito da proteção de cultivares como ferramentas auxiliares nas análises dos processos – por exemplo, na comprovação da origem genética da cultivar (teste de paternidade), na identificação de cultivares em casos de uso indevido e em atividades de fiscalização. [...] Ainda que não tenham caráter decisivo, os perfis genéticos (“*fingerprinting*”) de cultivares, obtidos por meio de marcadores, podem ser anexados ao pedido de proteção pelos obtentores para fins de caracterização de cultivares. [...] Caso as diferenças entre os DNAs de cultivares não sejam relacionadas a uma expressão *fenotípica*, a técnica molecular é empregada complementarmente às análises efetuadas, na maioria dos casos, para planejamento de testes comparativos entre cultivares. Assim, a cultivar candidata à proteção será considerada, de fato, distinta quando os *descritores morfológicos, fisiológicos ou bioquímicos* usualmente empregados forem suficientes para diferenciá-la das demais conhecidas.

Dessa forma, os marcadores moleculares servem mais como subsídio para a identificação das cultivares do que para efetivamente realizar a sua distinção, posto que, ao final, a proteção conferida está atrelada à expressão fenotípica que é dada pelos descritores morfológicos, fisiológicos ou bioquímicos. O que se protege por meio do instituto da proteção de cultivares é a expressão, e não a genética de uma planta.

Para Aviani (2011, p. 40, grifos do autor):

A ênfase dada a *características* tem uma razão prática: é por meio de um conjunto predefinido de características que a cultivar pode ser inicialmente *descrita* (por isso, o nome *descriptor* é utilizado como sinônimo de característica), permitindo determinar quais delas diferenciam a nova cultivar de outras variedades conhecidas.

Nesse sentido, é interessante a afirmação da autora quando aponta que “[...] o direito de propriedade sobre uma cultivar só pode ser exercido pelo titular a partir do momento em que ele pode identificar essa cultivar [...]”, portanto, é esse conjunto de descritores, que distinguem a cultivar, que garantirão o direito de exclusividade (AVIANI, 2011a, p. 41).

E é a manutenção destes descritores ao longo das gerações que garantirá a manutenção do direito de exclusividade, tendo em vista que, a partir do momento em que as características perderem a estabilidade, a cultivar deixa de ser protegida e passa a não ser mais possível identificar uma cultivar que foi objeto de proteção.

É importante lembrar que, no Brasil, o teste DHE, é realizado pelo próprio titular da cultivar, que é também quem o relata, ao fazer o pedido de proteção. Trata-se, como afirma Oliveira (2011b), de um sistema declaratório de proteção, no qual é o titular do direito que declara quais são as características da cultivar a ser protegida. Neste caso, ele também deve fornecer uma amostra viva da cultivar ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), que servirá para que eventualmente se cultive – seja a semente, o bulbo ou outra parte do material de propagação – como forma de verificar a declaração. Esta amostra viva fará parte de uma coleção a ser mantida pelo SNPC durante todo o período de duração da proteção.

Outros dois conceitos são importantes para a compreensão da temática: obtentor e melhorista. No âmbito da proteção de

cultivares o melhorista é o inventor, o autor, pessoa física que executa o ato de melhoramento genético e que estabelece os descritores que diferenciem a cultivar das demais, conforme dispõe o artigo 3º, I, da LCP. Já o obtentor – que pode ser o melhorista ou não – é o titular do direito, ou seja, aquele que detém o direito de usar, gozar e dispor da nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada. O obtentor é o titular do direito patrimonial sobre este ativo intangível.

Duração, Abrangência da Proteção e Direitos Conferidos

A proteção prevista para novas cultivares e cultivares essencialmente derivadas tem a duração de 15 anos, como regra, e 18 para videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais e seus porta-enxertos, conforme estabelece o artigo 11 da LPC. Após esse prazo, a cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização, conforme prevê o artigo 12, LPC. É por isso, por exemplo, que se impede que a denominação de uma cultivar colida com uma marca, ou seja, apropriada por meio de proteção de marcas. Pois, se a denominação da cultivar for de titularidade de alguém, o titular poderá obstar o uso do seu nome, o que implica em impedir sua livre utilização.

A proteção de cultivares, como nos demais direitos relacionados à propriedade industrial, é territorial, ou seja, é limitado ao país no qual foi feito o pedido de proteção da cultivar. Isso significa que cada nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada deve ter a sua solicitação de proteção nos países para os quais haja interesse para o obtentor. Em suma, nenhum país tem a possibilidade de conceder uma patente ou proteção de cultivar que tenha validade internacional (BRUCH, 2006).

Essa proteção não abrange a planta, mas apenas o material de reprodução ou multiplicação vegetativa. Podem ser considerados como exemplos de materiais propagativos as sementes, as mudas, os tubérculos, as estacas e os brotos, entre outros. Contudo, não estão abrangidas pela proteção a planta e suas partes, quando o uso for diverso da reprodução ou multiplicação vegetativa da cultivar protegida.

Em face disso, é importante ressaltar que também à proteção de cultivares se aplica o esgotamento de direitos do obtentor titular. Isso significa que, a partir da primeira inserção no mercado interno, seja ela gratuita ou onerosa, de uma nova cultivar ou, essencialmente, derivada; seja por titular ou terceiro autorizado e salvo para uso expresso para multiplicação ou reprodução, os usos seguintes não podem ser controlados pelo titular. Isso porque a proteção recai apenas sobre os materiais de reprodução ou multiplicação. O que o comprador fizer com os frutos de uma cultivar que não seja para reprodução, está em sua única e exclusiva esfera de atuação.

Segundo o artigo 9º da LPC (BRASIL, 1997), ao titular da proteção do cultivar é garantido o direito à reprodução comercial, podendo ele usar, gozar, dispor e reaver a cultivar de quem quer que, sem a sua autorização, ofereça à venda o material de propagação da cultivar, com fins comerciais. Trata-se de um direito positivo, combinado com o direito negativo de excluir terceiros do uso. Ficam assim vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.

Ocorre a Extinção da Proteção quando o prazo de proteção foi expiração; por renúncia do titular; pelo cancelamento do certificado em face da ausência de pagamento da anuidade; quanto o titular deixar de ter procurador no Brasil; pela não apresentação

da amostra viva; e pela comprovação que a cultivar tenha causado impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana.

Por outro lado, somente são passíveis de proteção, mediante a proteção de uma nova cultivar ou de cultivar essencialmente derivada, as espécies que tenham todos os seus descritores já estabelecidos e sua proteção já autorizada pelo SNPC. Em janeiro de 2006 havia 69 espécies descritas e autorizadas (BRUCH, 2006); em 2015 já eram 155 espécies (BRUCH, 2015).

Todavia, com relação à existência do direito, há uma grande dificuldade na sua concretização. Seja pela dificuldade de se implementar um sistema integrado, em todo o Brasil, que monitore a origem das mudas e sementes comercializadas, seja porque as pessoas que as comercializam por vezes desconhecem que se tratam de variedades protegidas, ou ignoram a possibilidade desta multiplicação. Acoplado a isso, há um número expressivo de exceções ao direito do melhorista, que complementa este cenário (BRUCH *et al.*, 2015)

A abrangência da proteção e do direito conferido é limitada legalmente pelo que dispõe o artigo 10 da LPC. De acordo com esse dispositivo, não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

- 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 no 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. (BRASIL, 1997, art. 10)

Ressalta-se que as limitações previstas no artigo 10 não se aplicam a cultivares de cana-de-açúcar. Além destas limitações, há a possibilidade da decretação da licença compulsória e declaração de uso público restrito, conforme traz o artigo 28 e os seguintes da Lei n. 9.456/1997.

Diante da importância desses limites e da repercussão que estes podem ter sobre os direitos do titular, eles são analisados mais detidamente.

O artigo 10, I da Lei n. 9.456/1997, que fala de reserva e plantio de sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha, não limita a quantidade do uso e não se refere necessariamente à impossibilidade de auferir lucros com esse plantio. A proibição é de fornecer essas sementes ou mudas para terceiro. Contudo, a Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003, trouxe outra limitação a essa possibilidade de replantio, em seu artigo 23. Embora seja possível guardar e replantar as sementes ou mudas, para fazer isso o produtor rural fica condicionado à prévia inscrição dos campos de produção no MAPA (BRUCH, 2006).

O artigo 10, III da Lei n. 9.456/1997 possibilita o uso da cultivar como fonte de variação na pesquisa científica. Esse limite também pode ser denominado, no âmbito da proteção de cultivares, de *exceptions to the breeder's right*, que compreende a utilização da cultivar protegida como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica, e encontra-se previsto como obrigatório nas UPOV/1978 e UPOV/1991. O limite imposto ao titular do direito refere-se a permitir que

terceiros possam inovar a partir das cultivares protegidas, que é essencial para a evolução do conhecimento e o progresso da sociedade (BRUCH, 2006).

O artigo 10, II, da Lei n. 9.456/1997 determina que se possa usar ou vender como alimento que:

Multiplica, distribui, troca ou comercializa sementes, mudas e outros materiais propagativos no âmbito do disposto no art. 19 da Lei no 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. (BRASIL, 1997, art.10)

Esse direito, também conhecido como *farms right*, encontra-se previsto como obrigatório na UPOV/1978 e como facultativo na UPOV/1991. Sua finalidade é garantir a segurança alimentar desse pequeno agricultor. Pode-se compreender que o disposto no inciso I do artigo 10 também estaria incluído no princípio do *farm's right* (BRUCH, 2006).

Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC)

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem como missão promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira. Pelo Decreto n. 5.351/2005, ele estabeleceu cinco Secretarias, quais sejam:

- a) SDA: Secretaria de Defesa Agropecuária.
- b) SDC: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo.
- c) SRI: Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio.

- d) SPA: Secretaria de Política Agrícola.
- e) SAE: Secretaria de Produção e Agroenergia.

A SDC, em sua organização possui o Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia Agropecuária (DEPTA), com as competências de gestão da informação no agronegócio; desenvolvimento da biotecnologia agropecuária; ampliação do capital intelectual protegido e da inovação no agronegócio (cultura de PI); direitos de PI na proteção de cultivares; fortalecimento do sistema Marcário (marcas coletivas e IGs). Ainda, a SDC congrega as instâncias:

- a) Coordenação de Acompanhamento e Promoção da Tecnologia Agropecuária (CAPTA).
- b) Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários (CIG).
- c) Coordenação do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).

Ao SNPC compete a proteção de cultivares no Brasil, sendo este o responsável por aplicar a Lei n. 9.456, de 1997; fazer a análise de pedidos e conceder os certificados de proteção e zelar pelo cumprimento dos ordenamentos internacionais. Esse órgão é, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um serviço no qual se reconhece a propriedade intelectual sobre uma nova cultivar, resultante de um trabalho de melhoramento genético vegetal e/ou engenharia genética.

Procedimentos para Proteção

Ao contrário dos demais direitos de propriedade industrial, que são regulados e protegidos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), as cultivares são protegidas no

Brasil SNPC descrito acima. O Manual denominado “Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares”, elaborado pelo SNPC e disponível no *site* do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)³, apresenta um passo a passo de como se deve realizar o depósito do pedido. Possui atualização periódica e sua última versão é de outubro de 2018.

Assim, seguindo a sistemática deste, apresenta-se o passo a passo para a proteção. A solicitação de proteção deve ser realizada mediante o preenchimento e encaminhamento por meio eletrônico (via CultivarWeb) dos seguintes formulários (SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVAR, 2018):

- 1) Formulário 1 – Requerimento de Proteção de Cultivar: Deve ser acessado pelo sistema CultivarWeb (link a seguir), efetuado o cadastramento e preenchido o pedido de proteção de cultivar, anexando em formato pdf os formulários/documentos seguintes.
- 2) Formulário 2 – Relatório Técnico: Deve ser efetuado o download do arquivo que deve ser preenchido, rubricado e assinado pelo Responsável Técnico e digitalizado em pdf.
- 3) Formulário 3 – Descritores Mínimos: Deve ser efetuado o download do formulário, que deve ser preenchido, rubricado e assinado pelo Responsável Técnico e digitalizado em formato pdf. OBS: Pedimos atentar que cada espécie vegetal possui um formulário específico e que os testes de DHE devem ser realizados antes do protocolo do pedido de proteção.
- 4) Demais documentos: Os demais documentos necessários ao protocolo do pedido (Procuração/Contrato Social, e fotografia (para casos específicos)), também devem ser digitalizados em formato pdf.

Os referidos formulários estão disponíveis atualmente no link: <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar/formularios-para-protecao-de-cultivares>.

³ http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_09out2018.pdf/view

Sobre o preenchimento desses formulários, é importante ressaltar que o requerimento (formulário 1) pode ser feito pelo próprio obtentor, por seu representante legal ou pelo cessionário do direito sobre a cultivar no Brasil, especialmente no caso de cultivares estrangeiras. Todavia, é indispensável um responsável técnico para o preenchimento dos formulários 2 e 3, que apresentam respectivamente o relatório técnico e os descritores mínimos. Em regra geral o responsável técnico será um engenheiro agrônomo, podendo ser engenheiro florestal para as cultivares abrangidas por esta categoria.

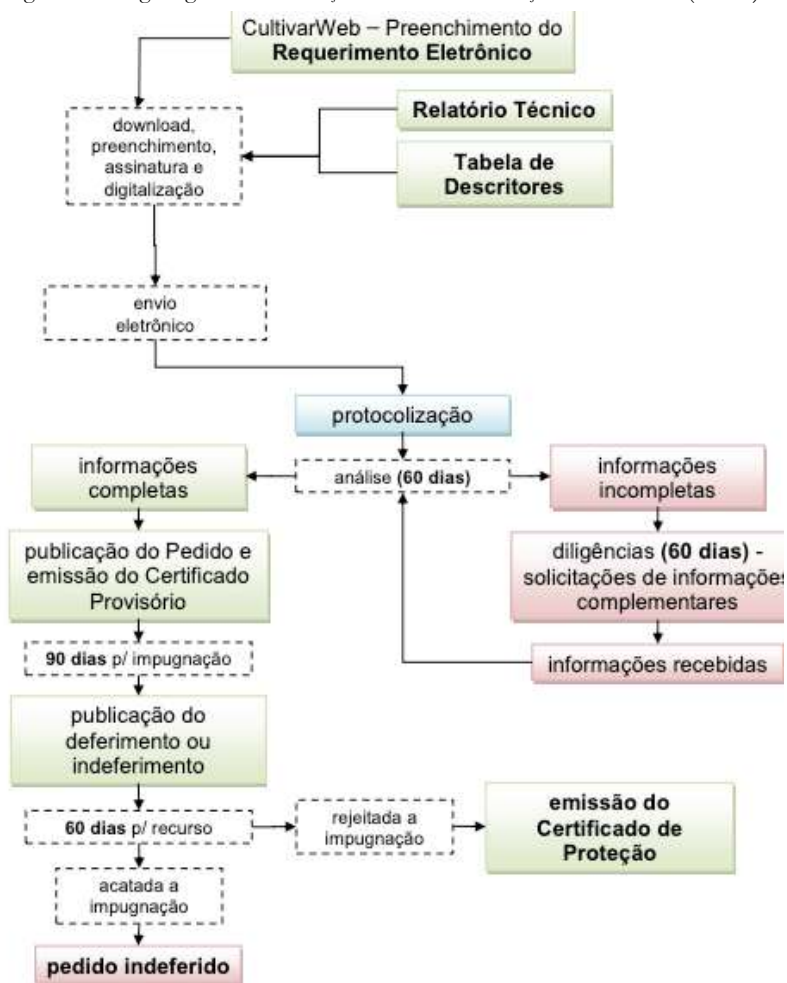
O relatório técnico (formulário 2) engloba os dados, como a origem genética e o método de obtenção da cultivar, local e época em que foram realizados os testes de DHE, indicação de cultivar mais parecida com a cultivar candidata, e características que a diferenciam. Já o formulário 3 compreende a descrição do teste DHE e a indicação dos descritores mínimos, lembrando que estes estão já estabelecidos para cada espécie e o responsável técnico deverá indicar os descritores que foram verificados no referido teste.

Outra questão importante e que deve ser ressaltada mais uma vez, é que no Brasil o teste DHA é feito e de responsabilidade do titular da cultivar. Assim, o responsável pelas informações prestadas ao SNPC é o próprio obtentor ou o cessionário do direito sobre a cultivar, que pode ser responsabilizado caso as informações não correspondam ao objeto submetido à proteção.

Adicionalmente, devem ser anexados os documentos adicionais relacionados a identificar quem é o solicitante (obtentor ou cessionário), bem como, se houver, o procurador. Também deve ser providenciado o pagamento da taxa correspondente ao pedido, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), que deve ser emitida na própria plataforma CultivarWeb. Os valores das taxas estão previstos na Portaria n. 503, de 3 de dezembro de 1997. Para o pedido de proteção, o valor é de R\$ 200,00 por pedido.

Munido de todos esses documentos, pode-se protocolar digitalmente o pedido. O trâmite do pedido junto ao SNPC pode ser resumido no organograma apresentado na Figura 1:

Figura 1 – Organograma do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares(SNPC)



Fonte: Serviço Nacional de Proteção de Cultivar(2018)

Algo diferenciado no trâmite é a publicação do pedido e a emissão concomitante do certificado provisório, cujo valor é

de R\$ 600,00. É partir desta publicação que se inicia o prazo de proteção da cultivar. Após, é aberto o prazo de 90 dias para impugnação e, após é publicado o deferimento ou indeferimento, do qual cabe recurso, no prazo de 60 dias. Por fim, é emitido o certificado definitivo de proteção.

Importante ressaltar que, após a concessão, deve-se pagar a anuidade durante o período de 15 ou 18 anos, atualmente no valor de R\$ 400,00 ao ano e indispensável para a manutenção do registro.

Ocorre a Extinção da Proteção, quando o prazo de proteção foi expiração; por renúncia do titular; pelo cancelamento do certificado: ausência de pagamento da anuidade; titular deixar de ter procurador no Brasil; não apresentação da amostra viva; comprovação que a cultivar tenha causado impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana.

Registro Nacional de Cultivares (RNC)

O MAPA estabeleceu mecanismos para a organização, sistematização e controle da produção e comercialização de sementes e mudas, e instituiu, por meio da Portaria n. 527, de 30 de dezembro de 1997, o Registro Nacional de Cultivares (RNC).

Atualmente, o RNC é regido pela Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003, e regulamentado pelo Decreto n. 5.153, de 23 de julho de 2004, tendo como preceito fundamental que a geração de novas cultivares se traduza em altas tecnologias transferidas para o agronegócio, indispensáveis ao sucesso deste, pelo aumento da produtividade agrícola e da qualidade dos insumos e dos produtos deles derivados. As cultivares são disponibilizadas ao agricultor com os mais recentes avanços da pesquisa em genética e melhoramento vegetal, transformadas em insumos, sob a forma de material de propagação.

O RNC tem por finalidade habilitar previamente cultivares e espécies para a produção e a comercialização de sementes e mudas no País, independente do grupo a qual pertencem – florestais, forrageiras, frutíferas, grandes culturas, olerícolas, ornamentais e outros.

O RNC é de responsabilidade da Coordenação de Sementes e Mudas (CSM), do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA), da Secretaria de Defesa Agropecuária (das).

Para que a cultivar seja levada ao mercado como insumo, ela deve passar por um processo de registro. O processo de registro e liberação de uma cultivar passa pela demonstração ao órgão registrador dos resultados obtidos em diferentes locais e anos, demonstrando, através do valor de cultivo e uso (VCU), que o valor agronômico da cultivar justifica o seu registro. Para isso, é necessário que o valor agronômico da cultivar demonstre que ela apresenta, dependendo dos descritores que se pretende expressar:

- a) alto potencial de rendimento;
- b) resistência a doenças e insetos;
- c) resistência a fatores ambientais adversos;
- d) qualidade de seus produtos;
- e) resposta a insumos;
- f) precocidade.

O registro não deve ser confundido com a proteção de cultivares. Esse registro se dá junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio do Registro Nacional de Cultivares (RNC), o qual é regido pela Lei de Sementes e Mudas – Lei n. 10.711, de 5 de agosto de 2003, doravante Lei n. 10.711/2003, e que cria o Sistema Nacional de Sementes e Mu-

das. O Quadro 2 ilustra a diferença entre registro e proteção de cultivares.

Quadro 2 – Comparação entre registro e proteção de cultivares

| | Proteção de cultivares | Registro de Cultivares |
|---------------------|--|---|
| Objetivo | Garantir os direitos de propriedade industrial para o obtentor e o melhorista. Pode-se ter a proteção de uma cultivar, sem que sua comercialização seja permitida. | Habilita as cultivares a serem produzidas e comercializadas no Brasil. Pode-se ter cultivares registradas produzidas e comercializadas sem pagamento de <i>royalties</i> , pela não proteção ou estar em domínio público. |
| Fundamento legal | Lei n. 9.456/1997 – Lei de Proteção de Cultivares (LPC). | Lei n. 10.711/2003 – Lei de Sementes. |
| Instrumento técnico | Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE). | Valor de cultivo e uso (VCU). |
| Finalidade | Assegurar os direitos de exclusividade de titular(es) sobre o uso de cultivares. O titular pode licenciar, cobrar <i>royalties</i> , ceder e impedir que terceiros a utilizem sem a sua autorização. | Constituição de um banco de informações agrônômicas, fornecendo dados ao poder público referentes à origem do material e ao seu responsável no Brasil. |

Fonte: Bruch, Vieira e Dewes (2015)

De acordo com Vieira *et al.* (2012), as características que distinguem o SNPC do RNC podem ser elencadas em quatro pontos:

1. Objetivo: a proteção de cultivares tem como finalidade garantir os direitos de propriedade intelectual para o obtentor e o melhorista, ao passo que o registro de cultivares habilita estas a serem produzidas e comercializadas no Brasil. Pode-se ter a proteção de uma cultivar sem que sua comercialização necessariamente seja permitida, bem como se pode ter cultivares registradas que são produzidas e comercializadas sem pagamento de royalties, posto que seus titulares não pediram proteção ou o direito ao uso já caiu em domínio público.
2. Fundamento legal: a proteção de cultivares se fundamenta na lei n. 9.456/1997, também conhecida como Lei de Proteção de Cultivares (LPC), ao passo que o registro tem base na Lei n. 10.711/2003, conhecida como Lei de Sementes, e no Decreto n. 5.153/2004, que a regulamenta.
3. Instrumento técnico: para a proteção de uma cultivar é necessário elaborar e apresentar o DHE, que comprova a distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade da cultivar perante outras. Para o registro é necessário apresentar o VCU, que visa a estabelecer o valor de cultivo e uso da cultivar a ser registrada.
4. Finalidade: a proteção de novas cultivares e cultivares essencialmente derivadas tem como finalidade assegurar os direitos de exclusividade de uso das cultivares para o titular, o qual poderá licenciar o uso comercial destas mediante o pagamento de royalties, ceder a titularidade, bem como impedir que terceiros as utilizem sem a sua autorização. A finalidade do registro de cultivares é bem diversa, posto que busca a constituição de um banco de informações agronômicas, fornecendo dados ao

poder público referentes à origem do material e ao seu responsável no Brasil.

Mesmo levando em conta que a proteção no Brasil só foi instituída a partir de 1997, e, quando se analisa os dois órgãos (SNPC e RNC), percebe-se que é grande a diferença entre o número de cultivares registradas e o de cultivares protegidas, no Brasil, o que provavelmente reflete o estado ainda nascente do segmento da indústria de sementes e mudas, cuja estratégia comercial passa pela proteção. Além disso, enquanto apenas pode ser requerida a proteção de cultivares cujas espécies já tenham seus descritores aprovados e publicados pelo SNPC, todas as espécies vegetais de uso no complexo agroflorestral podem ser registradas no RNC (VIEIRA *et al.*, 2012).

Vale, por fim, ressaltar a existência de outro instrumento que difere dos anteriores, mas com os quais pode ser confundido. Trata-se do zoneamento, que tem como objetivo indicar quais as cultivares – sejam elas protegidas ou não – são mais aptas para uma determinada região, com a finalidade, entre outras, de orientar os produtores e servir de subsídio para contratação e pagamento de seguro agrícola (VIEIRA *et al.*, 2012).

Importante ressaltar que todos esses instrumentos são geridos e promovidos pelo MAPA, cuja missão pode ser definida como a promoção do desenvolvimento sustentável e da competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira.

Cultivares Protegidas e Impacto da LPC Sobre o Desenvolvimento de Cultivares

O sistema CultivarWeb, disponível no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),

disponibiliza funções de envio eletrônico dos requerimentos de proteção intelectual de cultivar, de acompanhamento do andamento e visualização dos seus processos de proteção, além de pesquisa pública na base de dados de cultivares protegidas e inscritas no registro comercial de cultivares (BRASIL, 2018).

No CultivarWeb é possível consultar dados como o nome científico e comum das espécies, a denominação da cultivar e os protocolos de pedido de proteção. Atualmente existem 1.265 cultivares protegidas, no Brasil, e quase dois mil pedidos de proteção já analisados ou em análise pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (BRASIL, 2018).

O melhoramento genético tem contribuído para o avanço e desenvolvimento de várias culturas que representam o setor agrícola brasileiro e desde a promulgação da LPC, o número de novas cultivares aumentou expressivamente. O melhoramento de plantas é uma atividade econômica importante principalmente no Brasil onde os produtos agrícolas são os principais produtos de nossa economia.

O lançamento contínuo de novas variedades de plantas contribui decisivamente para melhorar e manter a quantidade e a qualidade, e reduzir os custos de alimentos, combustíveis e fibras, além de fornecer matéria prima para indústrias como óleo vegetal, borracha e produtos farmacêuticos. Por isso a construção de um arcabouço legal para essa proteção propiciou aos produtores e detentores de novas cultivares um maior incentivo para geração de novas variedades. Como destaca Marcel Garbin em 2101, o regramento legal também propiciou inequívoca contribuição jurídica no que tange a efetividade do exercício dos direitos exclusivos relativos à propriedade industrial; uma vez que a cultivar é considerada um bem intangível de grande valor econômico, científico e tecnológico e, consequentemente, é investida de

grande interesse público nas ações de incentivo à pesquisa, ao diagnóstico de cultivares de plantas distintas.

A Lei de Proteção de Cultivares trouxe maior rigor científico nas pesquisas o que, em última análise, assegura maior segurança nos resultados que podem refletir positivamente nas futuras parcerias entre entidades públicas de pesquisas e a iniciativa privada, especialmente quanto à captação de recursos destinada a financiar programas de melhoramento genético de longa duração.

De acordo com o Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), o cultivo de soja transgênica no Brasil é de extrema importância para a agricultura e a economia do País, sendo o grão mais produzido. Aqui 92% da área total de plantio da oleaginosa é de soja geneticamente modificada (GM). A maior parte dessas lavouras fica em Mato Grosso, líder nacional de produção do grão. No mercado brasileiro, tolerância a herbicidas, resistência a insetos e as duas características combinadas são as melhorias trazidas pela transgenia à soja. Isso torna as variedades transgênicas mais protegidas e, conseqüentemente, mais produtivas do que as suas versões convencionais (CONSELHO DE INFORMAÇÕES SOBRE BIOTECNOLOGIA, 2018). Cabe pontuar que, em 2015, a Embrapa e Basf lançaram a primeira soja transgênica totalmente brasileira fruto de um processo que durou quase 20 anos desde o começo da pesquisa até o seu registro. A nova cultivar brasileira (cultivance) combina a utilização de cultivares de soja com herbicida de amplo espectro de ação para o manejo de plantas daninhas de folhas largas e estreitas.

Outro exemplo é o Setor Vitivinícola Nacional através da obtenção de cultivares de uva para diferentes finalidades e adaptadas às condições edafoclimáticas brasileiras. As demandas de cada cadeia produtiva de uva estão relacionadas com a adaptação de cultivares às diferentes regiões produtoras e com

a qualidade da uva para finalidades específica. Nos últimos anos, foram lançadas cultivares que atendem às demandas das diferentes cadeias produtivas de uva que formam o Setor Vitivinícola nacional. De maneira geral, essas cultivares se caracterizam por apresentar adaptação às condições edafoclimáticas brasileiras; o que reflete em elevada produtividade e maior nível de resistência às principais doenças que atacam a cultura da videira, como o míldio (*Plasmopara viticola*), o oídio (*Uncinula necator*) a podridão cinzenta da uva (*Botrytis cinerea*), a antracnose (*Elsinoe ampelina*), a podridão da uva madura (*Glomerella cingulata*), entre outras (RITSCHER; MAIA, 2009).

Uma nova cultivar representa mais do que um caminho de oportunidades, de negócios e de investimentos na busca constante das transformações no campo da propriedade intelectual e do desenvolvimento biotecnológico; constitui valioso instrumento propulsor do desenvolvimento sustentável, merecendo ser observada como um mecanismo estratégico de inserção das regiões produtivas, voltadas ao setor agrícola, proporcionando benefícios diretos e indiretos para toda a sociedade (GARBIN, 2011).

Considerações Finais

A discussão para proteção de plantas e variedades vegetais começou no século XIX, contudo, somente em 1961 foi realizada a Convenção Internacional para Proteção das Novas Obtenções Vegetais (UPOV) realizada em Paris para a construção de um sistema de proteção para estimular o desenvolvimento de novas variedades de plantas. Aqui, apenas após a adesão do Brasil à OMC e, por consequência, ao TRIPS, que foi promulgada em 1997 a Lei de Proteção a Cultivares (LPC).

Ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) compete a aplicação da LPC, ou seja, cabe ao MAPA a proteção das novas cultivares por meio do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares e a regulação do comércio de novas cultivares através do Registro Nacional de Cultivares (RNC).

A obtenção e a proteção das novas cultivares requer um conhecimento específico e demanda tempo e recursos, e o processo de proteção visa a proteger àqueles que investem e assim podem usufruir dos ganhos de comercialização oriundos das plantas.

A cultivar representa, assim, a possibilidade de desenvolvimento e aprimoramento de espécies que traz vantagens de maior produtividade, maior resistência a doenças e pragas, entre outros fatores, podendo ser uma das formas de suprir a necessidade cada vez mais crescente de produção agrícola, desde alimentos até energias renováveis e novos materiais.

Esse capítulo mostrou como o sistema de proteção de cultivar se organiza, diferenciando-o do sistema de proteção por patentes e sendo feito através da proteção *sui generes*. Ainda, podemos ver a relação entre a engenharia genética, a lei de Biossegurança e a produção de novas variedades de plantas para promoção da economia e melhoria da população brasileira.

Referências

AVIANI, D. de M. Requisitos para proteção. *In*: BRASIL. **Proteção de cultivares no Brasil**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Brasília: Mapa/ACS, 2011. p. 37-43. 202 p.

AVIANI, D. de M.; MACHADO, R. Z. União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) *In*: BRASIL. **Proteção de Cultivares no Brasil**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.. Brasília: Mapa/ACS, 2011. p.17-22. 202p.

AVIANI, D. de M.; SANTOS; F. S. Uso de marcadores moleculares em proteção de cultivares. *In*: BRASIL. **Proteção de cultivares no Brasil**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo.Brásilia: Mapa/ACS, 2011. p. 155-158.202 p.

BARRETO, Pedro Henrique. História – Bretton Woods. **Revista de Informações e Debates do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas**, [on-line], ano 6, edição 50, 21 de maio de 2009. Disponível em: http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2247:catid=28&Itemid=23. Acesso em: 25 jan. 2019.

BRASIL. **Decreto-Lei n. 7.903 de 27 de agosto de 1945**. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm. Acesso em: 1º out. 2018.

BRASIL.**Decreto-lei n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 1º out. 2018.

BRASIL. **Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997**. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm. Acesso em: 1º out. 2018.

BRASIL. **Ministério de AgriculturaPecuária e Abastecimento (MAPA)**. Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/>
Acesso em: 1º out. 2018.

BRUCH, K. L. **Limites jurídicos do direito de propriedade industrial de plantas**. 2006. 206 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS/Cepan. 2006.

BRUCH, K. L.; VIEIRA, A. C. P.; DEWES, H. A propriedade industrial: dupla proteção ou proteções coexistentes sobre uma mesma planta. *In*: BUAINAIN, A. M.; BONACELLI, M. B.; MENDES, C. I. C. (ed. téc.). **Propriedade intelectual e inovações na agricultura**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, 2015. p. 67-93.

BRUCH, Kelly Lissandra. **Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas**. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. 240p.

CONSELHO DE INFORMAÇÕES SOBRE BIOTECNOLOGIA (CIB). **20 anos de transgênicos: benefícios ambientais, econômicos e sociais no Brasil**. 2018. Disponível em: <https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/50569/15435884882018-10-31-Vinte-anos-resumo-executivo-web-Por.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2019.

CARVALHO, S. M. P.; SALLES FILHO, S. L. M.; PAULINO, S. R. Propriedade intelectual e organização da pesquisa e desenvolvimento vegetal: evidências preliminares da implantação da Lei de Proteção de Cultivares. **RER**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, jan./mar., p. 9-26, 2007.

FURTADO, L. R. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro**. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 1996. 239 p.

GARBIN, Marcel. **Cultivares: análise da proteção legal de novas variedades de plantas e sementes**. [2011].

Disponível em: <https://marcelheitor.jusbrasil.com.br/artigos/113664943/cultivares-analise-da-protECAo-legal-de-novas-variedades-de-plantas-e-sementes>. Acesso em: 6 jan. 2018.

GARCIA, S. B. F. **A proteção jurídica das cultivares no Brasil: plantas transgênicas e patentes**. Curitiba: Juruá, 2004.

LOUREIRO, Luis Guilherme de Andrade Vieira. Patente e biotecnologia: questões sobre a patenteabilidade dos seres vivos. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, n. 116, p. 17-77, 1999.

LOVATO, F. A. Uso de características de resistência a doenças em testes de DHE. In: BRASIL. **Proteção de cultivares no Brasil**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Brasília, DF: Mapa/ACS, 2011. p. 147-154. 202 p.

OLIVEIRA, L. C. A de. Amostra viva. In: BRASIL. **Proteção de cultivares no Brasil**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Brasília, DF: Mapa/ACS, 2011b. p. 57-62. 202 p.

OLIVEIRA, L. C. A. Cultivares estrangeiras. In: BRASIL. **Proteção de cultivares no Brasil**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo.. Brasília: Mapa/ACS, 2011a. p. 115-118. 202 p.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **World Population Prospects: The 2017 Revision**. [2017]. Disponível em: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf. Acesso em: 6 jan. 2018.

RITSCHER, P. S.; MAIA, J. D. G. (coord.). **Uvas do Brasil: Programa de Melhoramento Genético**. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2009.

SCHLITTLER, M. C. Conflito entre denominação de cultivares e marca. **FADERGS**, [S.L.], v. 6, n. 2, jul.-dez. p. 69-96, 2014.

SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVAR. Órgão competente para a aplicação da lei e para acatar os pedidos de proteção de cultivares. [2018]. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protecao-cultivares/denominacao-cultivares>. Acesso em: 25 jan. 2019.

UPOV. International Union for the Protection of New Varieties of Plants. [2018]. Disponível em: <https://www.upov.int/>. Acesso em: 1º out. 2018.

UPOV. The first twenty-five years of the International Convention for the Protection of New Variety of Plants. UPOV Publication n. 879. 1987. 137 p. Disponível em: http://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_879.pdf. Acesso em: 1º out. 2018.

UPOV. Convenção Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais. Edição 19 de mar de 1991. In: GARCIA, Selemara B. F. **A proteção jurídica das cultivares no Brasil: plantas transgênicas e patentes**. Curitiba, Juruá, 2005. p. 185-196.

VIANA, A. A. N. A Proteção de Cultivares no Contexto da Ordem Econômica Mundial. *In*: BRASIL. **Proteção de Cultivares no Brasil**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasília: Mapa/ACS, 2011. p.11-16.

VIEIRA, C. P. *et al.* Proteção da biotecnologia na agricultura. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, [S./], p. 39-55, 2007.

VIEIRA, A. C. P. *et al.* Rizicultura: a influência das inovações em cultivares da cadeia produtiva da região sul-catarinense. *In*: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA RURAL (SOBER), 50., 2012, Vitória, ES. **Anais** [...]. Agricultura e desenvolvimento rural com sustentabilidade. Vitória: Sober, 2012. p.1-20.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: CONCEITOS, LEGISLAÇÃO E PROPOSIÇÃO

Maria das Graças Ferraz Bezerra

Rejane Sartori

Wagna Piler Carvalho dos Santos

Gesil Sampaio Amarante Segundo

Resumo: As Indicações Geográficas são formas de propriedade intelectual que conferem proteção legal a produtos e serviços. Elas protegem regiões e produtos contra falsificações e garantem ao consumidor que os produtos são diferenciados, especiais e exclusivos. Desse modo, este capítulo apresenta os conceitos de Indicação Geográfica e a legislação nacional e internacional que rege a matéria. Ademais, evidencia um histórico das Indicações Geográficas concedidas no Brasil, bem como são relatados os procedimentos necessários para o processo de reconhecimento e registro de uma Indicação Geográfica, conforme estabelece o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Abstract: Geographical Indications are forms of intellectual property that give legal protection to products and services. They protect regions and products against counterfeiting and guarantee consumers that products are differentiated, special and exclusive. In this way, this chapter presents the concepts of Geographical Indication, as well as national and international legislation that rules the matter. In addition, it shows a history of Geographical Indications granted in Brazil, as well as the necessary procedures for the process of recognition and registration of a Geographical Indication are reported, as established by the National Institute of Industrial Property.

Introdução

A Propriedade Intelectual é um ramo do Direito que trata dos bens imateriais ou incorpóreos resultantes da manifestação intelectual do ser humano (BARBOSA, 2003) e divide-se em dois grandes ramos: de um lado há os direitos de autor e os direitos

conexos e, de outro, os direitos de propriedade industrial, ou seja, direitos de propriedade intelectual voltados especificamente para a indústria de bens e serviços. Há ainda formas de proteção da propriedade intelectual que apresentam características híbridas dos dois ramos acima mencionados, constituindo um terceiro, o das Proteções *Sui Generis*. Os direitos protegidos pela propriedade intelectual são fruto do reconhecimento de uma novidade, de uma criação.

No âmbito dos direitos de propriedade industrial está o que se denomina de Indicação Geográfica, que de modo geral pode ser entendida como uma marca territorial. A Indicação Geográfica tem suas bases no passado, na reputação ou nas características peculiares de determinado local em produzir determinado produto ou serviço. Assim, ela reconhece uma localidade como origem de um produto ou serviço, seja em função de sua qualidade peculiar, reputação ou outra característica relacionada especificamente à origem.

O conceito de Indicação Geográfica se desenvolveu paulatinamente no decorrer da história e de forma natural quando produtores, comerciantes e consumidores constataram que alguns produtos de lugares específicos apresentavam qualidades particulares, atribuíveis à sua origem geográfica, e começaram a denominá-los com o seu topônimo (LAGES; LAGARES; BRAGA, 2005).

Historicamente, produtos são rotulados e discriminados desde a antiguidade. Na era romana, nobres, generais e o próprio imperador recebiam ânforas (vasos antigos) de vinho com a indicação da região de procedência e produção controlada da bebida de sua preferência (vinhos de Falerne são um exemplo); o mármore de Carrara também já era particularmente apreciado. Há ainda relatos que datam do século IV a.C., na Grécia, com os vinhos de Coríntio, de Ícaro e de Rodhes. Até mesmo na

Bíblia são encontrados exemplos de citações de origem notória, como os vinhos de En-Gedi (Cânticos, I, 14) e o cedro do Líbano (Cânticos, III, 9, e Reis, V, 6). Das várias modalidades de proteção da propriedade intelectual, provavelmente a Indicação Geográfica é a mais antiga e, certamente, uma das menos conhecidas em termos formais (LAGES; LAGARES; BRAGA, 2005).

Apesar de os princípios das Indicações Geográficas serem utilizados desde a antiguidade, somente no final do século XX elas alcançaram uma formulação mais efetiva e padronizada, quando da assinatura do *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), em português Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC), no âmbito da então recém-criada Organização Mundial do Comércio (OMC). As principais particularidades desta modalidade de propriedade industrial são a titularidade coletiva, a ligação intrínseca com o território no qual o produto ocorre ou o serviço é desenvolvido e a ausência no limite do prazo de proteção.

Ao longo dos anos, um grande número de Indicações Geográficas relacionadas a alimentos e bebidas foi reconhecido, particularmente na Europa. Desse modo, além do Vinho do Porto, a primeira Indicação Geográfica reconhecida em moldes semelhantes aos atuais (ainda no século XVIII), há vários casos mundialmente famosos, como o do queijo Roquefort, do espumante da região de Champagne, do vinho Chianti, do queijo Feta, da Carnalentejana, dos queijos Grana Padano, Gorgonzola e Parmigiano Reggiano, do Prosciuttodi Parma, da Tequila, do Cognac e muitos outros (FÁVERO, 2010).

A Indicação Geográfica é cada vez mais percebida como um elemento de grande importância na distinção e promoção de diversos produtos, mas também na valorização das culturas em que se inserem. Trata-se de um instrumento público globalmente

disseminado de valorização das características únicas de produtos provenientes de determinada zona geográfica, delimitada por critérios físicos ou de tradição e vocação produtiva (KRÜCKEN-PEREIRA, 2001). No Brasil, em particular, a legislação além de conceder a Indicação Geográfica relacionada a produtos, contempla também as origens de serviços que podem se distinguir.

A Indicação Geográfica é um símbolo de diferenciação, um direito privativo (e exclusivo), reconhecido nacional e internacionalmente, de uso coletivo restrito aos produtores e/ou prestadores de serviços estabelecidos no local, que definem, de comum acordo, as condições para o uso deste símbolo por meio de um regulamento por eles elaborado, que especifique o sistema de produção, a extração ou a prestação do serviço. A outra modalidade de propriedade industrial que mais se assemelha com a Indicação Geográfica é a marca.

No que se refere a produtos, para além da tradição, é possível ainda identificar elementos que os tornam materialmente diferenciados de outros do mesmo tipo, provenientes das diversas regiões do mundo, por sua qualidade, textura, sabor, coloração e quaisquer outras características físicas, químicas ou biológicas, as quais sejam identificáveis no produto e que o tornem mais atraentes aos consumidores ou apresentem propriedades inigualáveis.

A Indicação Geográfica pode ser considerada também uma forma de proteção do conhecimento, concedida (reconhecida) pelo Estado uma única vez, sem limite de prazo. Essa proteção interessa a múltiplos atores, a saber:

- a) ao consumidor, que deseja um produto/serviço diferenciado e autêntico;
- b) ao Estado, devido ao fortalecimento das cadeias produtivas locais e do setor produtivo no qual está

inserido o produto/serviço, além da frequente conexão com outros setores empresariais, por exemplo, o turismo; e

- c) ao produtor, pois proporciona aumento da demanda e do valor agregado do produto ou serviço, diferenciando-o dos demais.

Os benefícios das Indicações Geográficas são de grande importância para o produto e sua posição no mercado, podendo-se citar a proteção de um patrimônio nacional e econômico tanto das regiões quanto ao saber fazer, e dos produtos em decorrência da proteção legal dos produtores e dos consumidores, conferida por meio de selo outorgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que gera, com relação aos produtos e/ou serviços, uma exclusividade que não permite que os outros produtores ou prestadores de serviços não incluídos na zona de produção delimitada utilizem o selo da Indicação Geográfica, o que oportuniza ao produtor ou prestador de serviços a proteção da riqueza, da variedade e da imagem de seus produtos.

No caso de comunidades rurais, a localidade se beneficiará do próprio desenvolvimento do campo, o qual contribuirá para a redução do êxodo rural, ensejando a manutenção da população nas zonas rurais em consequência da geração de empregos advindos do incremento da atividade econômica. Haverá maior vitalidade dessas localidades e crescimento do turismo e uma maior satisfação do produtor, o qual sentirá orgulho de seu produto.

Particularmente, passa a haver uma garantia de produtos de notoriedade, originais e de qualidade, e uma afirmação da imagem autêntica de um artigo associada à facilidade de presença do produto no mercado e ao acesso a este por meio de uma marca coletiva e de renome, e a uma clara identificação do produto pelo

consumidor entre outros artigos. Em decorrência, haverá também um estímulo à gradativa melhoria qualitativa dos produtos tanto pela crescente apreciação do produtor por seu produto quanto pela valorização e estímulo do mercado que o consome, gerando um ciclo virtuoso.

Esse conjunto de fatores de crescimento e melhoramento da região detentora de uma Indicação Geográfica e do produto protegido gera também a promoção e a facilitação da venda para outros Estados ou regiões onde eventualmente nem se conhecia o produto ou o serviço ou não o atribuíam o devido valor, assim como para outros países, facilitando a exportação no caso de os produtos receberem o respectivo registro.

O desenvolvimento econômico da localidade que obtém a Indicação Geográfica gera, como já mencionado, o aumento do valor agregado dos artigos, mas não só isso. Ela ocasiona também o incremento do valor dos imóveis da região, além do estímulo aos investimentos na própria zona de produção e no desenvolvimento de outros setores pelo aumento geral da renda e do dinheiro em circulação na respectiva localidade.

Em suma, a Indicação Geográfica é um selo distintivo e em virtude dessa distinção, dos direitos por ela gerados e do consequente renome que será vinculado aos produtos ou serviços, estes passarão a ser mais prestigiados, gerando os diversos benefícios advindos dessa valorização.

Legislação

O objetivo básico da Indicação Geográfica é a proteção do nome da região associada aos produtos e serviços dela originados, o que, em geral, resulta em benefício aos produtores e aos consumidores. Segundo Valente *et al.* (2012, p. 554), a proteção jurídica é um dos grandes benefícios proporcionados

pelo registro da Indicação Geográfica, tanto do ponto de vista dos produtores quanto dos consumidores.

- a) As Indicações Geográficas são regidas por acordos internacionais como:
- b) A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1883);
- c) O Acordo de Madri para a Repressão das Falsas Indicações de Procedência (1891);
- d) O Acordo de Lisboa relativo à Proteção das Denominações de Origem (1958);
- e) O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) (1994).

No Brasil, essa matéria é regida pela Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei n. 9.279, de 1996. A LPI determina o preenchimento de requisitos de alguns elementos norteadores. Cabe ao INPI, por meio das instruções normativas e resoluções, o detalhamento desses requisitos, condições de proteção e demais instruções para os pedidos.

Segundo a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), o artigo 1.2 define as Indicações de Procedência e as Denominações de Origem como objetos de propriedade industrial. Indicação de Procedência significa qualquer expressão ou sinal utilizado para indicar que um produto ou serviço tem a sua origem em um país, região ou lugar específico, e Denominação de Origem significa o nome geográfico de um país, região ou lugar específico que serve para designar um produto local cujas qualidades e características se devem exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, inclusive a fatores naturais ou humanos ou a fatores tanto naturais como humanos (CUP, 1883).

O termo Indicação Geográfica abrange tanto as Indicações de Procedência como as Denominações de Origem, e é definido no artigo 22.1 do TRIPS como indicações que identificam um produto como originário do território de um Membro, ou de uma região ou localidade nesse território, em que uma determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto é essencialmente atribuível à sua origem geográfica (BRASIL, 1994).

A definição legal de Indicação Geográfica incorporada à legislação brasileira está contida na LPI, segundo a qual existem duas modalidades de Indicação Geográfica: a

Indicação de Procedência e a Denominação de Origem

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

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

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. (BRASIL, 1996, art. 176-178)

A LPI traz no seu texto as diretrizes da regulamentação da Indicação Geográfica no Brasil, as quais estão contempladas pelos artigos 179 ao 182:

Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país,

cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. (BRASIL, 1996, art. 179-182)

Como já mencionado, e definido na LPI (Parágrafo único do artigo 182), o INPI tem importante papel na descrição dos requisitos e condições para o registro de uma Indicação Geográfica no Brasil. A Instrução Normativa n. 25/2013 do INPI estabelecia as condições para o registro das Indicações Geográficas, citando em seus artigos 1º, 2º e 3º as condições necessárias (INPI, 2013).

Uma nova revisão foi feita por meio da Instrução Normativa n. 95, de 28 de dezembro de 2018, que entrará em vigor em março de 2019, revogando assim a Instrução Normativa n. 25/2013.

Essa nova normativa, já no seu artigo 2º, insere três novos parágrafos que qualificam e deixam mais claros termos e expressões, a exemplo do significado de “nome geográfico” e do termo “conhecido”, expresso nos parágrafos 3º e 4º.

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, constitui Indicação Geográfica a Indicação de Procedência e a Denominação de Origem.

§ 1º Considera-se a Indicação de Procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

§ 2º Considera-se Denominação de Origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

§ 3º Nome geográfico e ou gentílico, que poderá vir acompanhado de nome do produto ou do serviço, é o nome usado comumente para se referir a um lugar em particular, a uma feição ou a uma área com identidade reconhecida na superfície terrestre.

§ 4º Para fins de Indicação de Procedência, considera-se que o nome geográfico tornou-se conhecido quando expressamente mencionado, por diferentes fontes, como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou prestação de serviço assinado. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018, IN n. 95)

Além disso, a nova normativa incorpora definições relacionadas à Denominação de Origem, expressas no seu parágrafo 5º, elucidando as expressões “fatores naturais”, “fatores humanos” e os termos “qualidades” e “características”.

§ 5º Consideram-se as seguintes definições para fins de Denominação de Origem:

I. Fatores naturais são os elementos do meio geográfico relacionados ao meio ambiente, como solo, relevo, clima, flora, fauna, entre outros, e que influenciam as qualidades ou características do produto ou serviço;

II. Fatores humanos são os elementos característicos da comunidade produtora ou prestadora do serviço, como o saber-fazer local, incluindo o desenvolvimento, adaptação ou aperfeiçoamento de técnicas próprias;

III. Qualidades são atributos tecnicamente comprováveis e mensuráveis do produto ou serviço, ou de sua cadeia de produção ou de prestação de serviços;

IV. Características são traços ou propriedades inerentes ao produto ou serviço, ou de sua cadeia de produção ou de prestação de serviços.

Art. 3º As disposições desta Instrução Normativa estendem-se, ainda, à representação gráfica ou figurativa da Indicação Geográfica, bem como

à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território de cujo nome seja indicação geográfica.

Parágrafo único. O elemento nominativo de representação gráfica deve ser idêntico à Indicação Geográfica (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018, IN n. 95, grifo nosso)

Ampliaram-se as situações nas quais termos não são considerados registráveis como Indicação Geográfica, pois são suscetíveis de causar confusão, conforme disposto no artigo 4º dessa Instrução Normativa, “que reproduzam, imitem ou se constituam por”:

I – nome geográfico ou seu gentílico que houver se tornado de uso comum, designando produto ou serviço;

II – nome de uma variedade vegetal, cultivada ou não, que esteja registrada como cultivar, ou que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro na data do pedido;

III - nome de uma raça animal que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro na data do pedido;

IV - homônimo à Indicação Geográfica já registrada no Brasil para assinalar produto ou serviço idêntico ou afim, salvo quando houver diferenciação substancial no signo distintivo. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018, IN n. 95)

De fato, o texto avançou significativamente ante a Instrução Normativa n. 25/2013 e contribuiu consideravelmente para o melhor entendimento dos interessados. Além disso, a normativa deixou os aspectos relacionados aos requerentes e usuários do registro mais especificados, especialmente com a inserção dos parágrafos 2º e 4º no artigo 5º e do artigo 6º, nos quais se definem as condições de uso da Indicação Geográfica por parte dos produtores e prestadores de serviço.

A Resolução n. 55 de 2013 do INPI dispõe sobre o depósito dos pedidos de registro de Desenho Industrial e dos pedidos de registro de Indicação Geográfica, além dos procedimentos

relativos à numeração destes pedidos (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018).

Em 2017, o INPI publicou a Instrução Normativa PR n. 68, de 2 de março de 2017, que estabelece as condições específicas para o Registro da Indicação Geográfica **Cachaça**. A normativa define cláusulas sobre o requerente do registro e o pedido do registro, bem como elenca a documentação necessária (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018, IN n. 68).

Mais recentemente, em 2018, a Instrução Normativa PR n. 91, de 6 de julho de 2018, alterou o artigo 16 da Instrução Normativa PR n. 68, de 2 de março de 2017, que trata da cobrança da retribuição correspondente (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018, IN n. 91).

A garantia da identidade e qualidade dos produtos e serviços protegidos pelo instituto da Indicação Geográfica é previsto legalmente. Segundo a LPI, no inciso IV do artigo 2º,

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: repressão às falsas indicações geográficas. (BRASIL, 1996, art. 2º)

Além disso, dos sinais não registráveis como marca, incluem-se, conforme dispõe o inciso IX do artigo 124, a “[...] indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica” (BRASIL, 1996, art. 124).

A legislação brasileira vai mais além, cria um Capítulo que trata “Dos Crimes Contra Indicações Geográficas e Demais Indicações”, atribuindo penas que vão desde a detenção ao pagamento de multas:

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 193. 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.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 194. 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.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. (BRASIL, 1996, art. 192-194)

Histórico de Indicações Geográficas Concedidas no Brasil

Segundo o INPI, que publica a Planilha de Acompanhamento dos Pedidos/Registros de Indicações Geográficas, em janeiro de 2019 constavam 69 registros de Indicação Geográfica concedidos, dos quais 19 são Denominação de Origem, sendo 11 registros nacionais e oito estrangeiros, e 50 são registros de Indicação de Procedência (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019).

Ao publicar o Atlas de Indicações Geográficas do Brasil, em 2016, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) indicava que esta iniciativa vinha se consolidando na região Sul e se expandindo pelas Regiões Sudeste e Nordeste (GIESBRECHT; MINAS, 2016). As Regiões Centro Oeste e Norte apresentavam somente uma Indicação Geográfica concedida. Considerando a extensão geográfica destas duas regiões e sua riqueza cultural, vê-se que há um longo caminho

a ser percorrido e muito esforço a ser realizado para que as Indicações Geográficas venham a cumprir o seu papel de indutor do desenvolvimento econômico no País.

O Quadro 1 apresenta as Indicações Geográficas na modalidade Indicação de Procedência, concedidas pelo INPI até janeiro de 2019.

Quadro 1 – Indicações de procedências do Brasil concedidas pelo INPI até janeiro de 2019

| Indicação de Procedência | Produto ou serviço |
|--------------------------|------------------------------------|
| Alta Mogiana | Café |
| Altos Montes | Vinho |
| Cachoeiro de Itapemirim | Mármore |
| Canastra | Queijo |
| Cariri Paraibano | Renda renascença |
| Carlópolis | Goiaba |
| Colônia Witmarsum | Queijo |
| Cruzeiro do Sul | Farinha de Mandioca |
| Divina Pastora | Renda de agulha em lace |
| Farroupilha | Vinho |
| Franca | Calçados |
| Goiabeiras | Panelas de barro |
| Linhares | Cacau em amêndoas |
| Mara Rosa | Açafrão |
| Maracaju | Linguiça |
| Marialva | Uvas finas de mesa |
| Maués | Guaraná |
| Microrregião de Abaíra | Aguardente de Cana do tipo Cachaça |

| Indicação de Procedência | Produto ou serviço |
|--|--|
| Monte Belo | Vinho |
| Mossoró | Melão |
| Norte Pioneiro do Paraná | Café verde em grão e industrializado e torrado em grão e ou moído |
| Oeste do Paraná | Mel de abelha <i>Apis Melífera Escutelata</i> (<i>Apis Africanizada</i>) – Mel de abelha <i>Tetragonisca Augustula</i> (Jataí) |
| Pampa Gaúcho da Campanha Meridional | Carne bovina e seus derivados |
| Pantanal | Mel |
| Paraíba | Têxteis em algodão colorido |
| Paraty | Aguardentes, tipo cachaça e aguardente composta azulada |
| Pedro II | Opalas preciosas de Pedro II e joias artesanais de opalas de Pedro II |
| Pelotas | Doces finos tradicionais e de confeitaria |
| Piauí | Cajuína |
| Pinto Bandeira | Vinho tinto, branco e espumante |
| Porto Digital | Serviços de Tecnologia da Informação |
| Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais | Café |
| Região das Lagoas Mundaú-Manguaba | Bordado Filé |
| Região de Pinhal | Café verde, torrado e moído |
| Região de Salinas | Aguardente de cana tipo cachaça |

| Indicação de Procedência | Produto ou serviço |
|--|---|
| Região do Cerrado Mineiro | Café |
| Região do Jalapão do Estado de Tocantins | Artesanato em Capim Dourado |
| Região São Bento de Urânia | Inhame |
| Rio Negro | Peixes ornamentais |
| Sabará | Derivados de jabuticaba: licor, geleia, molho, casca cristalizada e compota |
| São João Del Rei | Peças artesanais em estanho |
| São Matheus | Erva-mate |
| São Tiago | Biscoitos |
| Serro | Queijo |
| Sul Da Bahia | Amêndoas de cacau (<i>Theobroma cacao</i> L.) |
| Vale do Sinos | Couro acabado |
| Vale do Submédio São Francisco | Uvas de mesa e manga |
| Vale dos Vinhedos | Vinho tinto, branco e espumantes |
| Vales da Uva Goethe | Vinho da Uva Goethe |
| Venda Nova do Imigrante | Socol |

Fonte: Adaptado de Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2019)

O Quadro 2 apresenta as concessões realizadas até janeiro de 2019 pelo INPI na modalidade Denominação de Origem.

Quadro 2 – Denominações de Origem do Brasil concedidas pelo INPI até janeiro de 2019

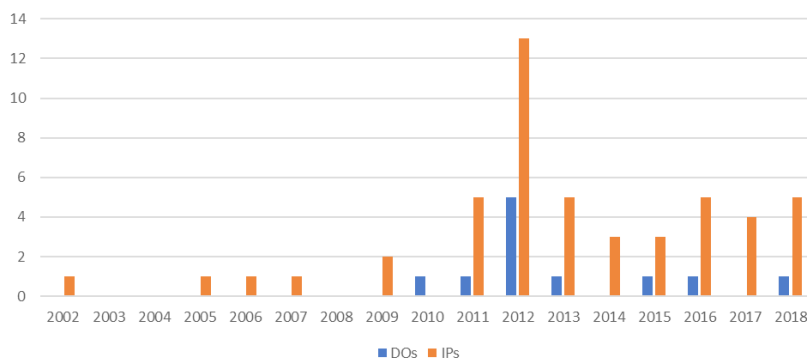
| Denominação de Origem | Produto ou serviço |
|--|---|
| Litoral Norte Gaúcho | Arroz |
| Manguezais de Alagoas | Própolis vermelha e extrato de própolis vermelha |
| Costa Negra | Camarões |
| Região da Própolis Verde de Minas Gerais | Própolis Verde |
| Região do Cerrado Mineiro | Café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou moído |
| Região Pedra Carijó Rio Janeiro | Gnaisse fitado milonítico de coloração branca e pontos vermelhos |
| Ortigueira | Mel de abelha |
| Região Pedra Cinza Rio Janeiro | Gnaisse milonítico de coloração cinza possuindo três variedades: “olho de pombo”, “pinta rosa” e “granito fino” |
| Região Pedra Madeira Rio Janeiro | Gnaisse milonítico de coloração clara com quatro variedades de cor: branca, rosa, verde e amarela |
| Vale dos Vinhedos | Vinho tinto, branco e espumante |

Fonte: Adaptado de Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2019)

Constata-se que o número de Denominações de Origem concedidas pelo INPI, totalizando onze selos brasileiros até 2018, é bem inferior ao número de Indicação de Procedência, que chegou a 50. Em ambos os casos, é importante ressaltar o quão incipiente e pouco aproveitado ainda tem sido esta possibilidade de registro de propriedade industrial no Brasil. Houve um período

de crescimento acelerado de concessões entre 2011 e 2012, tendo retornado a valores mais modestos, embora superiores ao período 2002-2010 nos anos seguintes, o que pode ser visualizado na Figura 1.

Figura 1 – Evolução do número de Indicações de Procedência e Denominações de Origem brasileiras concedidas pelo INPI até 2018

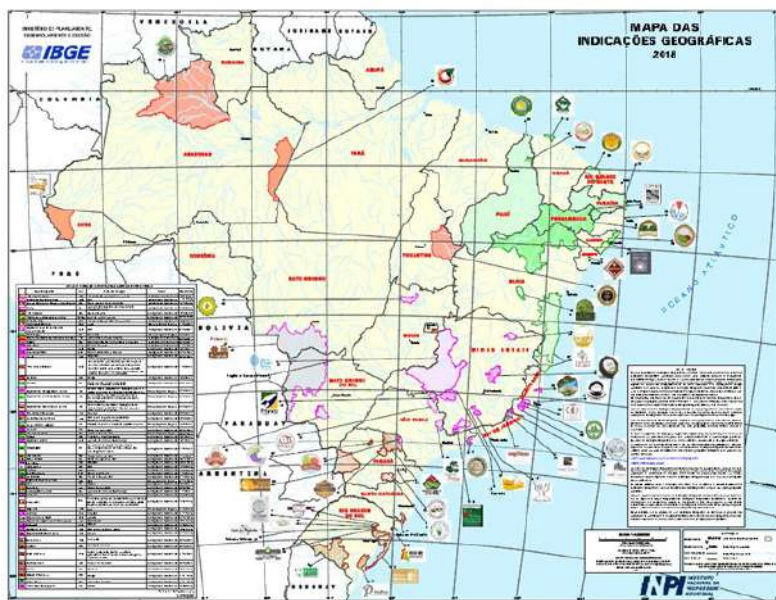


Fonte: Elaborada pelos autores deste capítulo com base nos dados do INPI (2019)

Demonstrados por tipo de produtos nas Indicações de Procedência, verifica-se que os alimentos estão em maior número, com destaque para o café e os vinhos, seguido de queijos, biscoitos e carnes. O artesanato demonstra o potencial ainda a ser explorado no Brasil, cuja cultura e diversidade chamam a atenção do mundo. Quando se trata de Denominação de Origem, as pedras se destacam, o percentual seguido pelos alimentos, entre eles o café, os vinhos e camarões. A própolis vermelha dos Manguezaís de Alagoas, por exemplo, é utilizada como nutracêutico ou como medicamento, o que talvez possa justificar uma classificação à parte.

Na Figura 2 é possível identificar 58 das 61 Indicações Geográficas do Brasil em mapa produzido conjuntamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo INPI em outubro de 2018.

Figura 2 – Mapa das Indicações Geográficas



Fonte: INPI e IBGE (2018)

No período de 2014 a 2018 foram concedidos registros de três Denominações de Origem, a saber: Mel de abelha – *Apis Mellífera*, Ortigueira, Paraná; Própolis Verde de Minas Gerais, região composta de 102 municípios de Minas Gerais; Banana da Região de Corupá, parte dos municípios de Schroeder, Jaraguá do Sul, Corupá, São Bento do Sul, Santa Catarina.

No mesmo período foram concedidas 20 Indicações de Procedência em território nacional, como segue: Cajuína-Piauí; Peixes Ornamentais – Rio Negro, municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, Amazonas; Cachaça de Abaira, região da Chapada Diamantina, Bahia; Mel – Pantanal, Mato Grosso; Vinho Fino Branco Moscatel, Vinho Moscatel Espumante, Vinho Frisante Moscatel, Vinho Licoroso Moscatel, Mistela Simples Moscatel, Brandy de Vinho Moscatel – Farroupilha, Rio Grande do Sul; Linguíça – Maracaju, Mato Grosso do Sul; Açafrão –

Mara Rosa, Goiás; Bordado Filé – Região das Lagoas Mundaú-Manguaba, Alagoas; Goiaba – Carlópolis, Paraná; Café Verde e Café Torrado e Moído – Região de Pinhal, São Paulo; Inhame – São Bento de Urânia, Espírito Santo; Uvas Finas de Mesa – Marialva, Paraná; Erva-mate – São Matheus, Paraná; Mel de abelha *Apis Melífera Escutelata* (*Apis* Africanizada) – Mel de abelha *Tetragonisca Angustula* (Jataí) – Oeste do Paraná, Paraná; Farinha de Mandioca – Cruzeiro do Sul, Acre; Guaraná – Maués, Amazonas; Amêndoas de cacau (*Theobromacacao* L.) – Sul da Bahia, Bahia; Queijo – Colônia Witmarsum, Paraná; Socol – Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo; Derivados de jabuticaba: licor, geleia, molho, casca cristalizada e compota – Sabará, Minas Gerais.

Preparando o Pedido de Registro de Indicação Geográfica

A própria construção de uma Indicação Geográfica é um processo dinâmico no qual diferentes grupos interagem simultaneamente: produtores, consumidores, governo, técnicos, associações, instituições acadêmicas e pesquisadores. A confiança entre os atores é fator determinante para o sucesso ou insucesso da empreitada. A sintonia e o respeito devido a cada um pode impedir que, resolvidas as questões técnicas, organizacionais e burocráticas, o pedido de registro de uma Indicação Geográfica se prolongue por tempo indeterminado, ou mesmo não se concretize por dissensões políticas entre associações ou comunidades, causando frustração e descrédito entre os participantes.

A Instrução Normativa n. 95/2018 do INPI determina, por meio do seu artigo 7º, os itens do pedido de registro. São nove incisos que pontuam e descrevem os documentos necessários, desde os formais que identificam o requerente até os de aspectos

técnicos, os quais definem e caracterizam a Indicação Geográfica requerida.

A realização de estudo para a proposição de um pedido de registro de Indicação Geográfica tem como pré-requisito o levantamento da possível incidência do produto na região de produção por ocorrência natural. Em caso positivo, devem ser pesquisadas as razões do endemismo natural, verificando-se os diversos elementos naturais, por exemplo, a temperatura do local, a umidade relativa do ar, o nível e a frequência da incidência de luz solar, o índice pluviométrico da área, as características do solo, do ar etc., com vistas a determinar inclusive a impossibilidade e inviabilidade de se efetuar o mesmo tipo de produção em outras áreas do Brasil e/ou de outros países, justificando e motivando, assim, o procedimento de pedido futuro de Indicação Geográfica ao INPI.

No que tange aos serviços, deve-se realizar um levantamento com o objetivo de identificar os serviços oferecidos na região cujos prestadores executam de forma individualizada ou exclusiva, inusitada ou excepcional, tornando-os especiais e essencialmente diferenciados de outros e típicos da localidade onde são exercidos, o que os faz potenciais candidatos a Indicações Geográficas.

Essa etapa do levantamento pode ser realizada por pesquisadores e alunos de pós-graduação de Instituições de Ciência e Tecnologia, como contribuição da Academia. Concomitantemente, é necessário identificar o nível de organização dos produtores e prestadores de serviços e o quanto será necessário avançar. A organização de associações é um dos pontos críticos no processo de pedido de registro de Indicação Geográfica e uma das etapas mais importantes, pois a organização implica em acordos que podem modificar o *modus operandi* do grupo no sentido de estabelecimento de critérios e adoção de normas de órgãos de controle no País que regulam os

diversos setores: alimentos, artesanato, produtos não madeireiros extraídos da floresta, entre outros.

O entendimento de regras e normativas é frequentemente demasiado complexo para populações tradicionais que vivem em situação de isolamento ou cuja cultura obedece a requisitos específicos, sendo um dos mais destacados e carentes de observação a oralidade. O pesquisador/técnico que se propõe a trabalhar junto a populações tradicionais precisa estar sensibilizado para o valor do que é dito, visto que a cultura brasileira, em parte herdada dos povos europeus, privilegia e reconhece primordialmente o que está escrito. Não significa dizer que os povos tradicionais não se submetem às mesmas regras, mas, tão somente, que o trabalho flui quando o investigador reconhece a diferença, demonstra respeito e dispõe-se a ouvir aqueles que detêm o conhecimento tradicional.

Para a obtenção do selo de Indicação Geográfica, algumas etapas devem ser cumpridas, vejamos:

- a) Identificar geograficamente áreas produtoras de artigos ou de prestação de serviços com características próprias que tornaram conhecidas as regiões ou localidades como centro de produção, fabricação ou extração do produto ou prestação do serviço, para uma possível solicitação de registro de Indicação de Procedência.
- b) Identificar geograficamente áreas produtoras de artigos ou de prestação de serviços com características próprias possuídas por peculiaridades que se devam essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos da região ou localidade, para um possível pedido de registro de Denominação de Origem.

- c) Identificar quais os fatores se diferenciam ou podem influenciar na diferenciação dos produtos em si, tais como sua qualidade, textura, sabor, coloração e outros.
- d) Investigar a possível incidência do produto na região de produção por ocorrência natural e suas razões.
- e) Verificar os fatores naturais que determinam a ocorrência do produto, tais como a temperatura do local, a umidade relativa do ar, nível e frequência da incidência de luz solar, o índice pluviométrico da área, as características do solo, do ar, e outros.
- f) Determinar a (im)possibilidade e a (in)viabilidade de efetuar o mesmo tipo de produção em outras áreas do Brasil e/ou de outros países.
- g) Identificar na região serviços especiais oferecidos e essencialmente diferenciados de outros e típicos da localidade onde são exercidos, com potencial a Indicações Geográficas.
- h) Identificar as comunidades fabricantes de produtos com características próprias e potencial para registro nos parâmetros de uma Indicação Geográfica.
- i) Verificar a organização dos produtores e prestadores de serviços e, quando for o caso, ajudá-los a acessar os caminhos necessários para atingir o nível de organização requerido.

Do ponto de vista metodológico, a preparação de um pedido de registro de Indicação Geográfica requer a realização de revisão bibliográfica para verificar o estado da arte em que se encontra o produto ou o serviço. Por meio da pesquisa bibliográfica é possível conhecer, por exemplo, aspectos da flora da região e o que é produzido em função dela, assim como as atividades econômicas de prestação de serviços. Em seguida, é requerida uma literatura mais específica sobre produtos e serviços pelos

quais as diferentes áreas tenham ficado conhecidas como centro de produção, com características específicas devidas essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Passa-se, então, à etapa descritiva, que visa a apresentar os produtos e as áreas identificadas como produtoras, delineando os detalhes que os fazem típicos, únicos, e assim, fortes pretendentes à obtenção do selo de Indicação Geográfica.

Importantes instrumentos de apoio, além da revisão bibliográfica, são as entrevistas estruturadas ou preenchimento de formulários com produtores, profissionais e pesquisadores das diversas disciplinas ligados à produção da região, tais como engenheiros agrônomos, nutricionistas, artesãos, empresários e outros.

A mais recente alteração nas normas de submissão de pedidos de Indicação Geográfica (até a conclusão deste texto) é a Resolução n. 233, de 18 de janeiro de 2019, que institui o Módulo de Peticionamento Eletrônico de Indicações Geográficas. A partir de 30 dias da publicação desta Resolução, todo o procedimento passará a ser eletrônico, com os originais dos documentos sendo mantidos pelo usuário, e o peticionamento em papel será descontinuado (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019).

Considerações Finais

As Indicações Geográficas, como o próprio nome diz, promovem os produtos ou serviços de determinados territórios, oportunizam a valorização de produtos e serviços com características regionais, bem como contribuem com o desenvolvimento local e a competitividade nos mercados, trazendo inúmeros benefícios para o consumidor e produtor. Trata-se de um mecanismo de proteção da propriedade intelectual utilizado

e aperfeiçoado desde a antiguidade. Hoje são regidas por acordos internacionais e normas locais, sendo que no Brasil a matéria é regulada pela LPI, além de normativas internas do INPI.

O selo de Indicação Geográfica pode ser considerado como uma verdadeira garantia para o consumidor, pois indica que se trata de um produto genuíno, cuja especificidade se deve à sua origem. Ademais, assegura que o produto tem história, conta com uma forma específica de produção local e boa reputação em função das características da região onde foi produzido.

Embora tenha havido um notável aumento do número de registros de Indicações Geográficas no Brasil ao longo dos últimos anos, especialmente na modalidade Indicação de Procedência, registra-se um pequeno avanço nas regiões Norte e Centro-Oeste, o que atesta ainda mais o potencial para crescimento deste instrumento.

Políticas públicas voltadas para esta modalidade de propriedade intelectual podem ser reforçadas com grande potencial de retorno, em particular dado o seu caráter coletivo e seu potencial de influenciar positivamente na vida de grupos que privilegiam saberes tradicionais e/ou características específicas de seu território.

Referências

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BRASIL. **Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.**

Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2019.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 27 set. 2018.

CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,, 1883. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em: 28 jan. 2019.

FÁVERO, K. C. **As Indicações Geográficas como Instrumento de Proteção Jurídica Internacional do Conhecimento Tradicional:** harmonizando propostas de OMC, ONU e OMPI. Universidade Federal de Santa Catarina. 2010.

GIESBRECHT, H. O.; MINAS, R. B. A. (coord.). **Indicações Geográficas do Brasil.** INPI, Sebrae, 2016. Disponível em: [http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/f2dd6c8eac9accc07ac0f3fe6de5e173/\\$File/7524.pdf](http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/f2dd6c8eac9accc07ac0f3fe6de5e173/$File/7524.pdf). Acesso em: 28 jan. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). [2019]. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Instrução **Normativa n. 25/2013**, que estabelece as condições para o registro das indicações geográficas. [2013]. Disponível em: www.inpi.gov.br. Acesso em: 28 set. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução Normativa INPI/PR n. 68**, de 2 de março de 2017, alterada pela Instrução Normativa PR n. 91, de 26 de julho de 2018 – Estabelece as condições para o Registro da Indicação Geográfica Cachaça. [2017]. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/in682017alterada.pdf>. Acesso em: 28 set. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução Normativa PR n. 91, de 6 de julho de 2018**. Altera o artigo 16 da Instrução Normativa PR n. 68, de 2 de março de 2017, que estabelece as condições para o registro da Indicação Geográfica da Cachaça. [2018]. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/in-091-2018.pdf>. Acesso em: 28 set. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução Normativa PR n. 95/2018**, de 28 de dezembro de 2018. Que estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas. [2018]. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/legislacao-indicacao-geografica-1>. Acesso em: 5 fev. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução n. 233, de 18 de janeiro de 2019**. Institui o Módulo de Peticionamento Eletrônico de Indicações Geográficas do Sistema Eletrônico de Gestão de Propriedade Industrial e dá outras providências. [2019]. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-lanca-peticionamento-eletronico-de-indicacoes-geograficas/res_inpi_pr_233_2019.pdf. Acesso em: 25 jan. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução PR n. 55, de 18 de março de 2013**. Dispõe sobre o depósito dos pedidos de registro

de desenho industrial e dos pedidos de registro de indicação geográfica e dos procedimentos relativos a numeração destes pedidos. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_55-2013.pdf. Acesso em: 5 fev. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI); INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **INPI e IBGE lançam a edição 2018 do mapa das IGs brasileiras**. [2018]. Disponível em: ftp://geofp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_do_brasil/sociedade_e_economia/indicacoes_geograficas_2018.pdf. Acesso em: 28 jan. 2019.

KRÜCKEN-PEREIRA, L. **O processo de valorização de produtos alimentícios através das denominações de origem e qualidade: uma abordagem de gestão do conhecimento**. 2001. 167f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, SC, 2001.

LAGES, Vinícius; LAGARES, Léa; BRAGA, Christiano Lima. **Valorização de produtos com diferencial de qualidade e identidade: indicações geográficas e certificações para competitividade nos negócios**. Brasília: Sebrae, 2005.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Acordo de Lisboa para a protecção das denominações de origem e seu registro internacional**. [2009]. Disponível em: <http://www.wipo.int>. Acesso em: 29 jan. 2019.

VALENTE, M. E. R. *et al.* Geographical indication of food and beverages in Brazil and European Union. **Cienc. Rural**, Santa Maria, v. 42, n. 3, março de 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782012000300027>. Acesso em: 19 out. 2018.

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS COM FOCO EM APLICAÇÕES

Kelly Lissandra Bruch

Rejane Sartori

Weliton Monteiro Perdomo

Resumo: O acirrado desafio de introduzir produtos no mercado, frente à competitividade de empresas, faz com que seja necessário buscar alternativas e soluções que promovam um diferencial e que agreguem valor aos produtos. Desse modo, uma das formas empregadas pode ser o reconhecimento de uma Indicação Geográfica (IG), que vista como estratégica tem a possibilidade de capilarmente promover o desenvolvimento local e regional e de motivar pequenos produtores agregados a associações e/ou cooperativas a manterem as tradições ligadas à produção do agronegócio, estimulando a criação de produtos únicos com apelo ao turismo local e diferencial competitivo. Ao comprovar que produtos e/ou serviços têm um legado originado de uma região específica, a IG surge como uma forma de reconhecer sua origem, atribuindo-lhe uma identidade própria. Como um ativo da propriedade industrial, a IG vem expandindo seu papel no cenário econômico mundial como uma opção para a promoção de desenvolvimento social e cultural sob uma perspectiva que valoriza a ação coletiva e a identidade local.

Abstract: The intense challenge of introducing products to the market, in face of the competitiveness of companies, has led to the search for alternatives and solutions that promote differential and add value to products. Thus, one of the forms used may be the recognition of a Geographical Indication (IG), which, viewed as strategic, has the potential to promote local and regional development, as well as to motivate small aggregate producers to associations and/or cooperatives to maintain traditions related to agribusiness production, stimulating the creation of unique products with appeal to local tourism and competitive differential. When proving that products and/or services have a legacy originating from a specific region, the GI appears as a way of recognizing its origin, giving it its own identity. As an industrial property asset, GI has expanded its role in the world economic scenario as an option for promoting social and cultural development from a perspective that values collective action and local identity.

Introdução

A ciência, a tecnologia e a inovação são as principais molas propulsoras do desenvolvimento da economia e da sociedade atual e à medida que as sociedades se desenvolvem, cidades e regiões ganham reputação e notoriedade decorrente de seus produtos e/ou serviços, seja por suas características indenitárias únicas, por sua qualidade diferenciada ou pelos aspectos culturais e históricos que os permeiam. Ao se comprovar que estes produtos e/ou serviços têm um legado originado de uma localidade específica, a Indicação Geográfica (IG) surge como uma forma de reconhecer sua origem, atribuindo-lhe uma identidade própria.

A IG tem origem na busca da preservação da tradição, da cultura, da história e do saber fazer de um determinado lugar. Sua proteção iniciou-se de forma negativa, mediante a repressão às falsas indicações de procedência (IPs) que buscavam usurpar a reputação conquistada por determinados lugares, notadamente na França e em Portugal. É em face desta busca pela proteção que, por exemplo, incluiu-se na Convenção União de Paris de Proteção à Propriedade Industrial (CUP), em sua versão originária de 1883, seu artigo 10¹. É também devido a esta iniciativa, especialmente da França, que se firma o Acordo de Madrid referente às falsas IPs, de 1891. O Brasil é signatário dos dois acordos que continuam vigentes (BRUCH, 2013).

Todavia, verificou-se que apenas a repressão não era suficiente. Desse modo, os países passaram a estabelecer leis nacionais de reconhecimento e proteção positivas às IG. É nesse sentido que a França cria o Ato de 05 de outubro de 1908, que estabelece as *appellations*, possibilitando o reconhecimento destas

¹ Art. 10º As disposições do artigo precedente serão aplicáveis a todo o produto que tiver falsamente, como **indicação de procedência**, o nome de uma **localidade** determinada, quando esta indicação estiver junto a um nome comercial fictício ou alheio (*emprunté*) usado com intenção fraudulenta.

mediante Decreto se demonstrassem ter uso local, leal e constante. Assim se reconhece Champagne pelo Decreto de 17 de dezembro de 1908 e Bordeaux pelo Decreto de 18 de fevereiro de 1911. Também nesse sentido é publicada a lei francesa de 6 de maio de 1919, que cria a definição de *appellation d'origine* ou denominação de origem (DO), cujas áreas deveriam ser reconhecidas por decisão judicial que considerava para tanto a origem e a área delimitada. Em face da inexistência de critérios precisos, por fim, é publicada a lei francesa em 22 de julho de 1927, que cria o que ainda hoje se denomina de *appellation d'origine contrôlée*, ou denominação de origem controlada, que determina que o reconhecimento se daria mediante o reconhecimento do *terroir* e a identificação das variedades consagradas (BRUCH, 2013).

É devido a esta definição de AOC francesa que, no âmbito internacional, se cria o Acordo de Lisboa relativo à proteção das DOs e ao seu registro internacional e o seu Regulamento de Execução, firmado em 1958, do qual o Brasil não é membro aderente. Este Acordo define, pela primeira vez, no âmbito internacional, o que é uma DO². Todavia, trata-se de uma definição bastante restritiva e em face desta há pouca adesão de países membros (BRUCH, 2013).

Assim, não havendo no âmbito internacional uma definição mais abrangente que a apresentada pelo Acordo de Lisboa e que fosse mais protetiva que a do Acordo de Madrid, incluiu-se em 1994, no âmbito das negociações que dão nascimento à Organização Mundial do Comércio, em um acordo específico sobre propriedade intelectual, notadamente o Acordo sobre

² Art. 2. 1) Entende-se por denominação de origem, no sentido do presente Acordo, a denominação geográfica de um país, região ou localidade que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou caracteres são devidos exclusiva ou essencialmente no meio geográfico, incluindo os fatores naturais e os fatores humanos. 2) O país de origem é aquele cujo nome, ou no qual está situada a região ou localidade cujo nome constitui a denominação de origem que deu ao produto a sua notoriedade.

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), a definição de IG como indicações que qualificam um produto e/ou serviço como originário de um território específico, quando “determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída a sua origem geográfica” (BRASIL, 1994).

Concomitantemente a isso, firma-se no âmbito do Mercado Comum do Sul (Mercosul) a Resolução MERCOSUL/CMC/DEC. n. 8/95 – Protocolo de harmonização de normas sobre propriedade intelectual no Mercosul, em matéria de marcas, IPs e DOs, a qual as define³ (BRUCH, 2013).

O Brasil, embora tenha em seu histórico legislação que trata da repressão às falsas IPs desde o início do século XX (BRUCH; COPE'TTI, 2010), apenas em face da obrigatoriedade estabelecida no TRIPS inclui no direito brasileiro, na Lei de Propriedade Intelectual (LPI), Lei n. 9.279/1996, de 14 de maio de 1996, a proteção às IGs, mas de acordo com o Mercosul e não exatamente seguindo a definição contida no TRIPS (BRUCH, 2013). Assim, estabelece em seus artigos 176, 177 e 178:

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

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

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

³ Art. 19 2) Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que seja conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. 3) Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produtos ou serviços cujas qualidades ou características devam-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais ou humanos.

ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos (BRASIL, 1996).

Dessa forma, por meio do reconhecimento de uma IG pressupõe-se a existência de uma delimitação territorial, da qual sejam originários os produtos ou serviços que se tornaram conhecidos e, no caso da DO, que fatores naturais e humanos são devidos ao meio geográfico de onde estes têm origem, agrupando esses produtores e prestadores de serviço em torno de um signo distintivo de uso coletivo, que serve para diferenciar o produto dessa região ante aos demais (CALDAS; CERQUEIRA; PERIN, 2005).

Como um ativo da propriedade industrial, a IG vem expandido seu papel no cenário econômico mundial. Além de sua finalidade voltada para as transações comerciais, a IG surge como uma opção para a promoção de desenvolvimento social e cultural sob uma perspectiva que valoriza a ação coletiva e a identidade local (MARINS; CABRAL, 2015).

Desse modo, este capítulo demonstra o processo de reconhecimento de duas experiências de IG do setor vitivinícola do sul do Brasil, a IG para a produção de uvas finas de mesa do município de Marialva, localizado no estado do Paraná, e as IGs de vinhos reconhecidas no Rio Grande do Sul. Estudos dessa natureza são relevantes uma vez que no Brasil a IG é tema recente, sendo que os primeiros registros efetuados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ocorreram a partir de 1999, e a primeira IP brasileira foi reconhecida apenas em 2002 (INPI, 2018).

Para tanto, este capítulo está estruturado em cinco partes. Além desta introdução, a seção seguinte trata dos aspectos teóricos e conceituais relativos às IG. Na terceira seção relatam-se os procedimentos metodológicos empregados neste estudo.

Na quarta seção são apresentados os casos da IP Marialva para uvas finas de mesa e da IP e DO Vale dos Vinhedos para vinhos. Por fim, na quinta e última seção constam as conclusões, seguida das referências utilizadas.

Indicações Geográficas – Aspectos Teóricos e Conceituais

A noção do que é uma IG surge de forma gradativa quando produtores e consumidores passaram a perceber sabores ou qualidades peculiares de determinados produtos que consistentemente provinham de determinados locais. Ou seja, qualidades – que não são nem melhores nem piores, mas típicas, diferenciadas – não encontradas em produtos equivalentes feitos em outro local (CERDAN *et al.*, 2014).

Em face disso inicia-se o processo de denominar estes produtos, que apresentavam esta reputação com o nome geográfico de sua proveniência. Ressalta-se que os vinhos foram os primeiros que se destacaram neste uso e nos quais esta influência inicialmente começou a ser observada. As qualidades desses produtos, ligados à sua origem, devem-se ao ambiente nos quais são elaborados, o que ia muito além das condições naturais (edafoclimáticas) e incluíam os fatores humanos e as relações sociais. Sob este aspecto, o conceito de IG mostra-se importante, pois destaca as particularidades de produtos provenientes de diferentes regiões, valorizando seus respectivos territórios, suas culturas e tradições (CERDAN *et al.*, 2014).

Nesse sentido, pode-se definir que a IG, no contexto brasileiro, é um nome geográfico que distingue um produto ou serviço de seus semelhantes ou afins por apresentar características diferenciadas que podem ser atribuídas à sua origem geográfica, configurando nestes o reflexo de fatores naturais e humanos

(CERDAN *et al.*, 2014). Trata-se de um signo distintivo, de uso coletivo, restrito a produtores e/ou prestadores de serviço estabelecidos em determinado local. Por tratar-se de um direito de propriedade intelectual, traz no seu escopo o direito de excluir terceiros que não estejam estabelecidos no local e, no caso da DO, excluir aqueles que não cumpram os requisitos de qualidade estabelecidos no regulamento de uso (BRASIL, 1996, art. 182).

No Brasil, em conformidade com a LPI, DO e IP compõem as duas modalidades de IGs, as quais têm sido consideradas como formas de mobilização e valorização dos territórios e de agregação de valor aos produtos típicos e de qualidade diferenciada (BRASIL, 1996).

O reconhecimento de uma IP é uma forma de proteção da notoriedade adquirida pelos produtos ou serviços em face da sua proveniência e, portanto, deve ter como referência a origem geográfica da produção ou prestação de serviços, identificando-os. É possível garantir a exclusividade de uso a um grupo de pessoas em razão da reputação que a região obteve na produção de um bem, da qualidade ou de outras características atribuídas à origem (INPI, 2018). Desse modo, a IP deve estar diretamente relacionada ao nome geográfico da região em que se encontra e que obteve notoriedade na extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço. Dessa maneira, o seu reconhecimento pode propiciar a criação de valor local e estímulo ao desenvolvimento territorial.

Diferentemente da IP, a DO estende-se ao nome do local devido aos atributos característicos inerentes à origem geográfica (INPI, 2018). Todavia, nesses casos, o que se verifica, além da notoriedade da região, é se esses produtos ou serviços se tornaram conhecidos por terem qualidades ou características que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, no qual devem ser compreendidos seus fatores naturais – tais como clima, solo e

relevo, e também os fatores humanos – como a tradição, a cultura, a história e o saber fazer.

Em face do reconhecimento, confere-se aos solicitantes a exclusividade de uso da DO ou IP. Esse registro é concedido em cada país por órgãos oficiais, e no caso do Brasil, é de competência do INPI, uma Autarquia Federal. Esse reconhecimento possibilita aos produtores certa vantagem competitiva no mercado em razão de outros do mesmo segmento. Também garante a exclusividade de uso das referidas denominações e permite que os produtores ou prestadores de serviços divulguem seus produtos ou serviços, possibilitando a agregação de valor – que pode ser financeiro ou não – e uma garantia de demanda mais constante.

Mundialmente a IG é caracterizada por aspectos de notoriedade, seja por conglomerados de empreendimentos, que viabilizam produtos diferenciados, ou pela configuração de novos modelos de negócio com agregação de valor à territorialidade e gênese geográfica específica (NIEDERLE, 2012). No setor agroalimentar, a estratégia de agregar valor a produtos e serviços por meio de IG tem permitido o desenvolvimento econômico e cultural de regiões, bem como o enraizamento de pequenos produtores em suas práticas tradicionais. A IG, vista como estratégica, tem a possibilidade de capilarmente promover o desenvolvimento local e regional, bem como motivar pequenos produtores agregados a associações e/ou cooperativas a manterem as tradições ligadas à produção do agronegócio, estimulando a criação de produtos únicos com apelo ao turismo local e diferencial competitivo (LAGES; LAGARES; BRAGA, 2005).

Quanto ao apelo turístico, D´Alexandria (2015) afirma que IGs como a do Vale dos Vinhedos, do Vale do Submédio do São Francisco, da Cachaça de Paraty, da Região de Salinas, da Região do Jalapão do estado do Tocantins, entre outras, foram

capazes, além de agregar maior valor aos produtos ou serviços, de estimular a criação de roteiros turísticos, com potencialização de empreendimentos nas áreas de gastronomia, hotelaria, agências de turismo e novos modelos de negócio. Esse incremento nos negócios é também constatado por Scheneider, Zilli e Vieira (2017), que em seus estudos sobre os impactos da IP Vales da Uva Goethe relataram que além da agregação significativa do valor da produção, ocorreu um crescimento de 15% de visitas de turistas na região.

Para o reconhecimento de uma IG é necessário preencher requisitos e critérios previstos na LPI e na Instrução Normativa n. 95/2018 do INPI. O pedido deve constituir-se na apresentação de formulário devidamente preenchido, de documentos comprobatórios específicos e da guia de recolhimento da União devidamente quitada. Entre os documentos comprobatórios são solicitados aqueles que comprovem a legitimidade do requerente, que atestem as características inerentes às IPs e às DOs, e a representação gráfica ou figurativa cujo signo distintivo representará a IG.

Para comprovar a legitimidade do requerente, entre outros, solicita-se:

- a) Instrumento comprobatório da legitimidade da entidade requerente em representar a coletividade estabelecida na área delimitada.
- b) Comprovação de que os produtores ou prestadores de serviços estão estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo a atividade econômica no local que buscam proteger.
- c) Documentos referentes aos atos constitutivos da entidade requerente.

- d) Documento que identifique o representante legal da entidade requerente.
- e) Procuração, se for o caso.

Da documentação técnica, solicita-se, entre outros:

- a) O caderno de especificações técnicas da IG.
- b) O instrumento oficial que delimita a área geográfica, emitido por autoridade competente, fazendo uso das normas do Sistema Cartográfico Nacional vigente.
- c) A descrição do produto ou serviço.
- d) Para pedido de IP, descrição do processo de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço, pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido.
- e) Para pedido de DO, a descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou prestação.
- f) A descrição do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores que tenham o direito ao uso exclusivo da IG, bem como sobre produto ou prestação do serviço distinguido pela IG.

Por fim, deve-se apresentar um signo distintivo que pode ser nominativo, figurativo ou misto.

O registro deve se referir a um único nome geográfico, sendo que é este nome que deve ter se tornado conhecido como origem do produto ou serviço. Além disso, deve conter a descrição do produto ou serviço e suas características, destacando-se aquelas que podem ser atribuídas à origem geográfica no caso da

DO, incluindo-se notadamente os fatores naturais e humanos, e aquelas que derem reputação ao local, no caso da IP (BRASIL, 1996; INPI, 2018).

Assim, é necessário apresentar os aspectos que possibilitam comprovações referentes à inovação, tecnologia, alto padrão de qualidade, bem como os saberes tradicionais e características das regiões, que têm relevância no desenvolvimento social e cultural. As particularidades do produto objeto da IG que levam à referida distinção são alvo de inúmeras revisões literárias envolvendo a cadeia produtiva, além do envolvimento de diferentes instituições e atores compreendidos na criação e elaboração de argumentos a serem defendidos no momento da solicitação e posterior obtenção da IG (LAGES; LAGARES; BRAGA, 2005).

Para que todos os requisitos sejam atendidos é indispensável a realização de um trabalho articulado e integrado entre produtores, associações, governo, universidades, instituições de pesquisa e de apoio, entre outros (MARINS; CABRAL, 2015).

Destaca-se que sem a participação efetiva e liderança daqueles que estão na região, uma IG, embora possa ser reconhecida, pode fracassar no período que pode ser denominado de “pós-IG”, ou seja, após sua implementação efetiva. Também o regulamento de uso deve estar de acordo com a realidade do território e devidamente acordado com os atores locais, notadamente produtores e prestadores de serviço, para que possa ser exequível. Por fim, esse regulamento de uso deve ser passível de ser controlável, ou seja, apenas as características diferenciadoras do produto ou serviço devem constar nele e estas devem ter caráter objetivo para que seu controle seja realizado pelo Conselho Regulador ou órgão equivalente. Cumprimento de leis ambientais ou trabalhistas já é obrigatório para todos aqueles que praticam o comércio, assim, o regulamento de uso deve se

ater às diferenças que efetivamente garantem reputação à região e que são de controle facultativo (ABNT 16536, 2016).

Procedimentos Metodológicos

O presente estudo diz respeito a uma análise de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, sustentado no estudo de dois casos do setor vitivinícola do sul do Brasil. Além de uma consulta à bibliografia recente, no caso da IP de Marialva foram examinados documentos do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Iparades), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Embrapa Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho (Embrapa Uva e Vinho), Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB) e Prefeitura Municipal de Marialva. Foram realizadas ainda, em setembro de 2017, entrevistas não estruturadas com um dos responsáveis pelo estudo e pela implantação dos requisitos da IP e com o presidente da Associação de Fruticultores do Noroeste do Paraná (Anfrut).

Para a análise do caso do Vale dos Vinhedos, foram consultados documentos do INPI, da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), da Universidade de Caxias do Sul (UCS), do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), entre outros.

O Caso da Indicação Geográfica da Uva de Marialva

A peculiaridade das uvas produzidas na região de Marialva está vinculada diretamente com o solo roxo, rico em nutrientes, e o clima da região. Esses elementos combinados tornam-se

propícios para a obtenção de elevados padrões de Brix⁴, contudo, não se pode deixar de destacar que, ocasionalmente, fatores críticos de sucesso, como excesso de chuva, podem prejudicar a qualidade do produto (ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE ESTUDOS EM FRUTICULTURA, 2015a).

Marialva é um município com uma população estimada em torno de 35.000 habitantes e área total de 475,564 km², localizado no noroeste do Estado do Paraná. Possui a maior área destinada à cultura da uva desse Estado, com cerca de 1.500 hectares, enquanto outros municípios paranaenses que se dedicam ao cultivo dessa fruta, como Assaí e Bandeirantes, possuem entre 215 e 220 hectares. Assim, a cidade é considerada um dos polos de produção de uvas finas de mesa no Estado (IBGE, 2015).

Os descendentes de japoneses da região tiveram grande influência no cultivo de uvas de mesa em Marialva. Na década de 1960 foram os primeiros a apostarem na viticultura, a qual teve grande impulso no final dos anos 1980 e atingiu seu ápice no ano 2000 (ALMEIDA; SERRA, 2012), passando a movimentar a economia do município com variedades como a Uva Brasil, Benitaka, Niágara, Rubi, Itália, e a mais recente, a Uva Vitória (ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE ESTUDOS EM FRUTICULTURA, 2015a).

No decorrer dos anos, as políticas públicas também influenciaram positivamente no fortalecimento da viticultura na região por meio de programas de financiamento voltados exclusivamente para as propriedades produtoras de uva, assim como na criação de legislação específica para a atividade (PMM, 2018).

Quatro fatores foram determinantes para o crescimento da viticultura no município de Marialva: 1) a proximidade dos

⁴ Escala numérica que mede a quantidade de sólidos solúveis em uma fruta. Pode ser considerado o grau de doçura de uma fruta ou um líquido.

grandes mercados consumidores; 2) a possibilidade de colheita para as festas de final de ano; 3) a realização de duas safras anuais; e 4) a produção pelo sistema de parceria (ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE ESTUDOS EM FRUTICULTURA, 2015a).

É necessário evidenciar que foram as pequenas propriedades que consolidaram a cultura da uva como a base econômica local. No ano de 1988 eram 180 hectares cultivados e atualmente são cerca de 1.500, com produção de 150 mil toneladas por ano, em duas safras, envolvendo 1.500 famílias na atividade e empregando aproximadamente seis mil pessoas (PMM, 2018). Marialva contribui com aproximadamente 40% do total dessa produção no estado do Paraná (IBGE, 2015). A uva responde por 60% da receita agrícola do município (PMM, 2018). Assim, a atividade cresceu e ganhou espaço no cenário da economia devido ao trabalho e empenho de produtores e de especialistas da área técnica e, em decorrência disso, a cidade recebeu o título de Capital da Uva Fina.

Outros fatores que permitem enfatizar a importância da uva fina para o município é o fato de que a agropecuária respondeu, em 2015, por 9,93% de todo o valor adicionado bruto a preços básicos de Marialva (IPARDES, 2017); no ano de 2016 o valor bruto da produção (VBP) da agricultura representou, no município, 90% do VBP da agropecuária, e o VBP da uva 20% do VBP da agricultura, mais do que o VBP do milho, perdendo somente para a soja (SEAB, 2016).

A partir da compreensão da importância atribuída à produção da uva no município de Marialva para a economia local, um grupo de atores e instituições da região, preocupados com a manutenção das áreas produzidas, com a possibilidade de evasão rural, com a necessidade de geração de uma identidade própria e aumento de ganho para os produtores, vislumbraram na IG

uma estratégia para alavancar as propriedades rurais por meio de agregação de valor ao produto produzido.

Assim, decorrente de um trabalho estimulado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em diversas regiões do país, a iniciativa para a solicitação da IG da uva, na modalidade IP, partiu, inicialmente, de uma equipe técnica do Sebrae Paraná Regional Noroeste, com o apoio dos produtores e poder público. Esse processo foi constituído em diversas etapas, sumarizadas no Quadro 1 e descritas na sequência.

Quadro 1 – Etapas do processo de solicitação da IG

| Etapa | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Pesquisa com especialistas | Especialistas da área da produção agrícola para definição da região. |
| Levantamento de campo | Pesquisa com produtores de uva na região. |
| Levantamento logístico | Identificação de aspectos mercadológicos e de potencial de comercialização. |
| Descrição teórica | Requisitos necessários à obtenção da IG e dados históricos da produção de uva na região. |
| Profissionalização da produção | Capacitação para produtores e lideranças sobre IG. |
| Envio ao INPI | Juntada de documentos e relatórios para posterior envio. |

Fonte: Elaborado pelos autores deste capítulo

Inicialmente, o Sebrae efetuou uma breve pesquisa na região, que contou com o apoio de especialistas da área de produção agrícola. Entre as áreas produtoras Marialva foi escolhida para iniciar o processo de solicitação da IP da uva em função, principalmente, da qualidade do produto.

A Anfrut foi convidada para realizar pesquisas com a finalidade de embasar a viabilidade de uma IP. Foi necessário um levantamento de campo, o qual foi realizado por especialistas em engenharia agrônoma ligados ao Sebrae. Houve ainda uma fase de levantamento logístico, descrição teórica dos requisitos necessários à obtenção da IP e dados históricos da produção de uva na região, material esse que deu sustentação ao aparato documental encaminhado ao INPI e que contou com o apoio de profissionais da Universidade Estadual de Maringá, da Universidade Estadual de Londrina e suporte do Sebrae Paraná.

De acordo com os resultados das entrevistas, essa documentação contemplou desde entrevistas com pioneiros da uva em Marialva até a apresentação e análise de indicadores econômicos estratégicos, como volume de produção e vendas, mão de obra empregada, entre outros, que comprovassem a importância da cultura para o município e região. Foram mais de 40 anos de história catalogados.

Ademais, segundo relatos obtidos a partir de entrevista, alguns dos atores envolvidos nesse processo, como representantes do Sebrae e da área técnica dessa entidade e os produtores de uva de Marialva, participaram de treinamentos a fim de obter maior conhecimento a respeito do tema IG, e ainda participaram de rodadas de negócio pelo país.

Conforme os relatos dos entrevistados, o processo de preparação para a solicitação da IP junto ao INPI foi dividido em duas fases para melhor aproveitamento dos recursos e pessoas. Em um primeiro momento os técnicos do Sebrae sugeriram iniciar com a atuação de 30 produtores rurais, contudo, como se tratava de um grande desafio naquele momento, esse processo foi efetuado com a participação efetiva de 15 propriedades rurais. Vale ressaltar que como critério de escolha dos produtores para o início de preparação desse processo foram considerados o perfil

do produtor, as características de associativismo e a facilidade de acesso e de comunicação.

Todo o processo foi discutido com os produtores selecionados. Foram diversas reuniões e encontros realizados com a finalidade de idealizar as diretrizes de uso do selo da IP. Tais procedimentos visavam estabelecer padrões de qualidade, como homogeneidade das bagas e cachos, aparência e índice de Brix.

Vale ressaltar que a ideia inicial de uma IP parte da demarcação de um espaço geográfico determinado. Para tanto, propriedades no entorno não podem ser impedidas de usufruir dos benefícios de uso da IP na comercialização da produção desde que comprovem os padrões de qualidade ora estabelecidos em regimento. A aprovação de uso do selo e de futura comercialização se dá a partir de inspeção dos lotes por meio do conselho regulador, constituído por produtores e engenheiros agrônomos.

No caso em estudo, a preparação dos processos produtivos, pesquisas de campo e experimentos contou com o apoio do Sebrae, Emater, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR), Embrapa, Prefeitura Municipal de Marialva, SEAB-PR e Associação Norte Paranaense de Estudos em Fruticultura (ANPEF), além da Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina. Isso vem ao encontro do que afirmam Lages, Lagares e Braga (2005) e Marins e Cabral (2015), D´Alexandria (2015), Locatelli (2016), Schneider, Zilli e Vieira (2017), de que o processo de qualificação de uma IG envolve um trabalho articulado e integrado de múltiplos atores, como produtores, associações, governo, universidades, instituições de pesquisa e de apoio.

A identidade visual da IP Marialva (Figura 1) foi elaborada com o apoio do Sebrae, contando com subsídio do Programa

Sebraetec, que por meio de uma empresa especializada em *branding* e conceito de marcas, e após diversas reuniões com produtores e representantes da cadeia produtiva, chegou a um modelo que retratasse a imagem e a ideia de qualidade atribuída ao produto da IG.

Figura 1 – Signo Distintivo da Indicação de Procedência Marialva



Fonte: Associação de Fruticultores do Noroeste do Paraná (2015b)

Reconhecendo a existência dessas variáveis às quais a uva está sujeita, tanto a Anfrut quanto os produtores estão cientes da possibilidade ou não de poderem usar o signo distintivo da IP, ficando dependente de cada ano e de cada período de colheita do controle a ser realizado, pois estão em consonância com o regulamento de uso da IG estabelecido previamente pelos próprios produtores e responsáveis técnicos agrícolas.

Todo esse processo levou mais de 12 meses até que fosse depositado o pedido de reconhecimento ao INPI. A IP Marialva foi concedida para a comercialização pós-safra de 2017/2018, ou seja, junho de 2017, contudo os produtores consideraram prudente não fazer uso do signo distintivo no período da primeira safra.

Logo após a concessão, deu-se início à segunda fase do processo. Assim, por meio de apoio do Sebrae, buscou-se ampliar de 15 para 25 as propriedades rurais envolvidas no processo, bem como realizar ações com o Senar para capacitação em boas práticas de produção agrícola. Ademais, por intermédio de recursos oriundos do Programa Sebraetec, atualmente encontra-se em fase de elaboração embalagens com *layout* diferenciado para os produtos vendidos com o signo distintivo da IP Marialva. Essas embalagens estão sendo criadas a partir de um conceito que enalteça os atributos e a excelência do produto, com vistas a agregar valor e conquistar novos mercados.

Por sua vez, os lotes de uvas que não estiverem em conformidade, após o controle de qualidade, serão comercializados na forma tradicional, ou seja, sem o signo distintivo. Assim, observa-se que a Anfrut tem buscado alternativas e soluções que promovam um diferencial e agreguem valor às uvas produzidas na região.

O Caso da Indicação Geográfica Vale dos Vinhedos

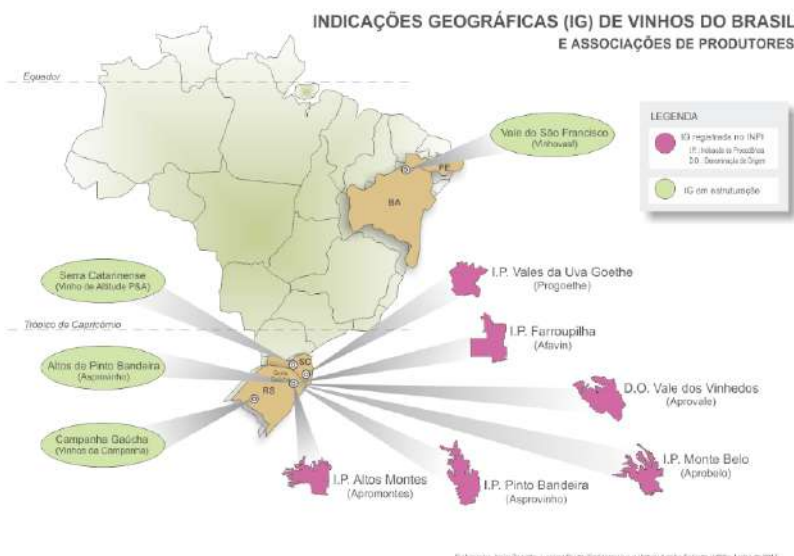
Este segundo estudo visa a uma análise de caso da IP e DO Vale dos Vinhedos. Apresentá-las de forma conjunta objetiva contextualizar historicamente a evolução que este tema teve no Brasil, posto que é uma das primeiras a ser solicitada e registrada perante o INPI.

Recapitulando este contexto histórico, é importante frisar que a partir de 1990 a Embrapa Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho (EMBRAPA Uva e Vinho), na pessoa do pesquisador Dr. Jorge Tonietto, e a Universidade de Caxias do Sul (UCS), na pessoa da professora Dra. Ivanira Falcate, foram as pioneiras no tema das IGs no Brasil, realizando pesquisas e

iniciando o estímulo de sua discussão e desenvolvimento no setor vitivinícola. Já em 1995 inicia-se, mesmo antes da LPI/1996, o primeiro projeto visando atender a demanda dos produtores de uva e vinha da região do Vale dos Vinhedos, que veio a ser reconhecida como a primeira IP brasileira em 2002. Atualmente o Brasil conta com sete IGs reconhecidas para vinho e quatro projetos em desenvolvimento.

Estão reconhecidas no Brasil como IPs, Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira, Altos Montes, Região de Monte Belo, Vales da Uva Goethe e Farroupilha, e como DO a Vale dos Vinhedos (EMBRAPA, 2018). Além dessas, conforme assinalado, encontra-se depositada perante o INPI a IP Campanha Gaúcha. A DO Altos de Pinto Bandeira e as IPs Vinhos de Altitude de Santa Catarina e Vale do São Francisco estão em fase de coleta de informações para solicitação do registro (EMBRAPA, 2018). No mapa da Figura 2 podem ser localizadas as referidas IGs.

Figura 2 – Mapas das Indicações Geográficas de Vinhos do Brasil



Fonte: Embrapa Uva e Vinho (2018)

Todos os projetos são resultado de um trabalho interdisciplinar, que envolve os produtores de uva e vinho, as associações que os congregam, instituições de ensino e pesquisa localizadas nas respectivas regiões, instituições representativas, como o Ibravin, além de apoios financeiros, como os provenientes da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Considerando-se esta perspectiva, ressalta-se que ao longo desta trajetória diversas iniciativas vieram a se somar a este propósito em comum. Entre eles ressalta-se a construção, no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), de um anteprojeto de lei para regular de maneira mais detalhada o instituto das IGs, que foi finalizado em 2008, mas não foi efetivamente encaminhado ao Congresso Nacional. Também a criação da Comissão Especial de Estudos sobre Indicações Geográficas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (CEE 216 – ABNT), com apoio direto do Sebrae, que resultou na publicação de duas normas brasileiras: ABNT NBR 16536 – Indicações Geográficas: orientações para a estruturação de indicação geográfica de produto e ABNT NBR 16.479 – Indicação Geográfica – Terminologia. Por fim, em 2018 foi criado um grupo de trabalho *ad hoc* para propor alterações à atual Instrução Normativa n. 25/2013 do INPI, o qual entregou os referidos trabalhos à presidência daquele Instituto em setembro de 2018, resultando na Instrução Normativa INPI n. 95, publicada em 28 de dezembro de 2018.

Adicionalmente, no setor vitivinícola brasileiro foi criado o Comitê de Indicações Geográficas, que visa a congregar todas as IGs já reconhecidas, projetos em andamento, entidades do setor e instituições de ensino e pesquisa. Esse Comitê encontra-se no âmbito do Ibravin e atualmente é coordenado pela Embrapa Uva e Vinho. Além das reuniões periódicas, dois *workshops* já foram organizados, com o objetivo de levantar demandas e dar

encaminhamentos a propostas de aperfeiçoamento das IGs. Uma das demandas já atendidas pelo INPI foi a disponibilização integral de todos os regulamentos de uso de todas as IGs reconhecidas, os quais se encontram disponíveis no *site* desse Instituto.

Feita a contextualização, apresenta-se o caso escolhido.

A primeira IG brasileira reconhecida pelo INPI foi a IP Vale dos Vinhedos. Seu processo de reconhecimento inicia-se com a criação da Aprovale, que estabeleceu as condições organizacionais junto ao setor produtivo para o desenvolvimento da primeira IG brasileira. Essa Associação trabalhou fortemente com a Embrapa Uva e Vinho e a UCS para reunir as evidências necessárias. Assim, após o protocolo junto ao INPI em 06 de julho de 2000, a IP Vale dos Vinhedos foi reconhecida em 19 de novembro de 2002. Em 2005 iniciou-se o processo de pesquisa de evidências para solicitar o reconhecimento da DO Vale dos Vinhedos. Em 16 de agosto de 2010 foi protocolado o pedido de reconhecimento, tendo sido concedido em 25 de setembro de 2012, sob n. IG 201008.

Destaca-se que não havia na época – e ainda não há – regulação no direito brasileiro sobre a migração ou sobreposição de uso de um mesmo nome geográfico para o mesmo produto. Este caso é particularmente emblemático – assim como o caso da Região do Cerrado Mineiro, pois ambos possuem o mesmo nome para IP e DO, embora as regiões sejam ligeiramente distintas e as regras bastante diferenciadas. Além disso, havia inicialmente uma percepção geral – que atualmente se entende como equivocada – de que a IP era um primeiro passo para se alcançar uma DO e muitas iniciativas foram feitas para que primeiro se reconhecesse a IP para depois se alcançar a DO.

Todavia, atualmente há uma clareza maior, tanto na literatura sobre o tema como perante os órgãos oficiais de reconhecimento e de fomento, de que se trata de figuras distintas.

A IP tem como foco a proteção de nomes geográficos que se tornaram conhecidos por ser origem de um produto ou serviço. Já a DO tem como objetivo a proteção de nomes geográficos que se relacione a um produto ou serviço em face de suas qualidades ou características que devam ao meio geográfico, nos quais estão incluídos fatores naturais e humanos. Não há efetivamente uma hierarquia entre estas duas espécies de IG, diferentemente do que ocorre em outras legislações. Assim, não faria sentido solicitar uma IP para depois se solicitar uma DO se o nome geográfico já apresentasse as características necessárias ao seu reconhecimento com DO.

Essa questão deve ser destacada posto que afeta diversos aspectos relacionados às IGs, entre os quais os direitos dos produtores ao uso de ambos os signos e o direito do consumidor de ser esclarecido sobre o tema.

Em relação ao produtor, deve-se ter claro que a IP e a DO, reconhecidas, garantem a todos que estão na área delimitada o direito de uso do referido signo distintivo se atendidas as características estabelecidas no regulamento de uso. Assim, pode-se afirmar que há um direito adquirido dos produtores em usar a IP ou a DO se atenderem os requisitos. A opção por uma em detrimento da outra poderia em tese lesionar este direito que é de uso coletivo e não pertence à entidade que solicitou – na condição de substituta processual – o reconhecimento da IG.

Em relação ao consumidor, a este pode gerar confusão a existência em tese de duas IGs com o mesmo nome geográfico para institutos distintos. Embora na prática inclusive haja signos distintivos diferentes para a IP e a DO Vale dos Vinhedos, a informação de que se referem a qualidades diferentes precisa ser clara, precisa e objetiva, para que o consumidor não seja levado a erro.

No caso concreto, atualmente não se tem realizado o uso da IP, mas tão somente da DO. Embora isso não possa ser aferido

com exatidão, percebe-se neste momento um acordo tácito para o uso apenas da DO. Todavia, até pelas características de cada um dos institutos, é sabido que os requisitos que devem ser observados para que o produtor tenha direito ao uso do signo distintivo da DO são mais restritivos do que para o uso do signo distintivo da IP. Inclusive, pode ser observado no *site* da Embrapa Uva e Vinho que esta não disponibiliza mais informações sobre a IP Vale dos Vinhedos (EMBRAPA UVA E VINHO, 2018). O próprio *site* da Aprovale não apresenta informações mais precisas sobre a IP, como delimitação e regulamento de uso, apenas fazendo menção de que esta foi utilizada até 2009 (APROVALE, 2018).

Em breve resumo, fazendo uma análise comparativa do regulamento da IP e da DO, pode-se observar que na primeira um número muito maior de variedades de uva era permitido, assim como a delimitação da área geográfica era mais abrangente. O Quadro 2 demonstra as principais diferenças.

Quadro 2 – Análise comparativa das características do produto da IG contidas no regulamento de uso da IP Vale dos Vinhedos e da DO Vale dos Vinhedos

| Características | IP | DO |
|--------------------|--|---|
| Variedades tintas | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Tannat, Pinot noir, Gamay, Pinotage, Alicante Bouschet, Ancelotta e Egidola. | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Tannat; Pinot Noir (para espumante). |
| Variedades brancas | Chardonnay, Riesling Itálico, Sauvignon Blanc, Sémillon, Trebbiano, Pinot Blanc, Gewurztraminer, Flora, Prosecco, Moscattos e Malvasias. | Chardonnay e Riesling Itálico. |

| Características | IP | DO |
|--|--|---|
| Tipos de produtos | Vinho Tinto Seco, Vinho Branco Seco, Vinho Rosado Seco, Vinho Leve, Vinho Espumante Natural, Vinho Moscatel Espumante, Vinho Licoroso. | Varietal Merlot: Mínimo de 85% da variedade Assemblage Tinto: Mínimo de 60% de Merlot + corte com uso das demais variedades autorizadas Varietal Chardonnay: Mínimo de 85% da variedade Assemblage Branco: Mínimo de 60% de Chardonnay + corte com uso da Riesling Itálico Base Espumante: Mínimo de 60% de Chardonnay e/ou Pinot Noir. Elaboração somente pelo Método Tradicional. |
| Sistema de condução e sustentação dos parreirais | Recomenda-se a espaldeira, sendo que estão autorizados outros sistemas desde que colaborem para a qualidade da uva a ser produzida. | Exclusivamente em espaldeira. |
| Origem da matéria prima | 85% da região delimitada. | 100 % da região delimitada. |

| Características | IP | DO |
|------------------------------------|---|---|
| Rendimento ou produtividade da uva | 150 hectolitros de vinho por hectare. | <p>Para uvas tintas: 10 toneladas/ha ou 2,5 kg de uva por planta.</p> <p>Para uvas brancas: 10 toneladas/ha ou 3 kg de uva por planta</p> <p>Para uvas a serem utilizadas na elaboração de espumantes: 12 toneladas/ha ou 4 kg de uva por planta.</p> |
| Área delimitada |  |  |
| Identidade visual |  | <p>Selo da DO no rótulo principal</p>  <p>Selo da DO numerado no contra-rótulo</p>  |

Fonte: Elaborado com base no Regulamento de uso da DO, da IP, em Bruch, Vitrolles e Locatelli (2014) e em Embrapa Uva e Vinho (2018)

Atualmente, a Aprovele conta com 23 vinícolas associadas e 43 empreendimentos de apoio ao turismo, entre hotéis, pousadas, restaurantes, artesanatos, queijarias, ateliês de artesanato e antiguidades e outros (APROVALE, 2018).

Não há disponibilização pública dos volumes que atualmente são comercializados com a DO Vale dos Vinhedos, contudo, a associação informa que os seguintes vinhos apresentam a possibilidade de portar o signo distintivo: Vinícola Almaúnica: Amaúnica Reserva Merlot, Almaúnica Chardonnay Super Premiun; Casa Valduga: Casa Valduga Chardonnay Gran Reserva; Vinícola Dom Cândido: Dom Cândido Documento Merlot; Vinhos Don Laurindo: Don Laurindo Reserva Merlot, Don Laurindo Chardonnay; Miolo Wine Group: Miolo Cuvée Giuseppe Merlot/Cabernet Sauvigon, Miolo Cuvée Giuseppe Chardonnay, Miolo Merlot Terroir, Espumante Brut Miolo Millésime, Miolo Lote 43; PIZZATO Vinhas e Vinhos: Espumante Pizzato Brut, Espumante Pizzato Brut Rosé, Pizzato Chardonnay, Pizzato Merlot, Pizzato LEGNO Gran Reserva Chardonnay, Pizzato CONCENTUS Gran Reserva, Pizzato DNA99 Single Vineyard Merlot; Peculiare Vinhos Finos: Peculiare Merlot, Espumante Peculiare Brut; Vinícola Terragnolo: Terragnolo Merlot; Vinícola Cave de Pedra: Espumante Brut Branco: Vinhos Larentis: Merlot Santa Lúcia (APROVALE, 2018).

A questão que fica é saber se efetivamente hoje todos os produtores que se encontram na região delimitada para a IP e a DO estão de acordo com o uso apenas da DO, mesmo isso sendo mais restritivo em termos de regulamento de uso.

Considerações Finais

O desafio encontrado por associações para introduzir produtos no mercado, frente à acirrada competitividade de empresas no mesmo setor, tem levado tais instituições a buscar alternativas e soluções que promovam um diferencial e que agreguem valor aos seus produtos. Desse modo, uma das estratégias empregadas pode ser o reconhecimento de uma IG.

Assim, o objetivo deste capítulo foi analisar dois casos de reconhecimento de IGs aplicadas ao setor vitivinícola. O primeiro caso trata do processo de reconhecimento da IP de Marialva para a produção de uvas finas de mesa e de estruturação da cadeia de valor para atender as exigências de obtenção desse registro. Para tanto foram realizadas pesquisa documental e de campo. Os resultados evidenciam que o município de Marialva constitui território considerado como um dos polos de produção de uvas finas de mesa no Estado. A atividade vitícola tem forte impacto na economia marialvense, respondendo por 60% da receita agrícola do município.

A iniciativa para solicitação da IP da uva partiu de uma equipe técnica do Sebrae Paraná Regional Noroeste, sendo que o processo contou inicialmente com a participação de 15 propriedades rurais. De forma colaborativa, elaborou-se o regulamento de uso do selo da IP, que contém padrões de qualidade que vão desde a uniformidade das bagas e dos cachos de uvas até o aspecto visual e, principalmente, o índice Brix, que mede a quantidade de açúcar na fruta. Ademais, a autorização para o uso do signo distintivo e posterior comercialização das uvas se dá mediante inspeção de lotes por meio de um conselho regulador, formado por produtores e técnicos engenheiros agrônomos.

Há que se fazer menção à quantidade de atores envolvidos no processo de preparação e qualificação tanto de produtores como da profissionalização da gestão. O processo de preparação evidencia o nível de exigência pela qualidade da uva, uma vez que o simples fato de ser produzida na região não garante o uso do signo distintivo. A qualidade do produto é reconhecida por profissionais, atestando que contém peculiaridades relativas aos aspectos de produção e entrega a qualidade desejada ao

consumidor. Por sua vez, a identidade visual da IP Marialva retrata o conceito de tipicidade atribuído ao produto da IG.

Atualmente, a segunda fase do projeto contempla a ampliação do número de propriedades rurais, realização de treinamentos, aplicação de boas práticas de produção agrícola e desenvolvimento de embalagens diferenciadas para os produtos que serão comercializados com o signo distintivo. Evidencia-se a necessidade de estratégias de comunicação a serem utilizadas pelos municípios que possuem o reconhecimento da IP Marialva, explorando assim um potencial comercial de apelo econômico, trazendo principalmente maior renda para o produtor e movimentando positivamente a economia local.

No caso da IP e da DO Vale dos Vinhedos, buscou-se, realizando uma contextualização histórica, compreender como se deu o processo de reconhecimento da primeira IP brasileira e como esta veio a ser acompanhada do reconhecimento da DO para o mesmo nome geográfico. Com base em análise documental e participação ativa de um dos autores em todo o processo, foi possível verificar que atualmente apenas se tem feito uso, por parte dos produtores, da DO. Todavia, não restou claro, nesse primeiro momento, se este reconhecimento e um possível abandono da IP em face do uso da DO se deu de forma consensual entre os produtores da região. Não há atualmente nenhuma ação judicial ou processo administrativo que questione a referida situação. Contudo, uma pesquisa mais aprofundada certamente poderá fornecer elementos concretos sobre como os produtores da região veem esta questão.

Referências

ALMEIDA, Ana C. S.; SERRA, Elpídio. O papel da colônia japonesa, da Emater e do governo municipal na implantação e fortalecimento da viticultura no município de Marialva – PR. **Revista Campo-Território**, Uberlândia, v. 7, n. 13, p. 291-305, fev. 2012.

APROVALE. Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos. [2018]. Disponível em: <http://www.valedosvinhedos.com.br/>. Acesso em: 29 set. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 16.479 – **Indicação Geográfica – Terminologia**. Referências. Rio de Janeiro, 2016.5 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 16536: **Indicações Geográficas – orientações para a estruturação de indicação geográfica de produto**: Referências. Rio de Janeiro, 2016. 17 p.

ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE ESTUDOS EM FRUTICULTURA. **Relatório – 2015**: aumento da Competitividade da Aglomeração Produtiva da Uva Fina de Mesa em Marialva: Projeto Nova Uva. Marialva, 2015a.

ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES DO NOROESTE DO PARANÁ. **Manual de aplicação do selo de Indicação de Procedência – Marialva**. Marialva, 2015b.

BRASIL. **Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Anexo IC: Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (ADPIC). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/and1355-94.pdf. Acesso em: 10 set. 2018.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19279.htm. Acesso em: 26 jun. 2018.

BRUCH, K. L. **Signos distintivos de origem:** entre o velho e novo mundo vitivinícola. 1. ed. Passo Fundo: Editora IMED, 2013. 320 p.

BRUCH, K. L.; COPETTI, M. Evolução das indicações geográficas no direito brasileiro. **Revista Brasileira de Viticultura e Enologia**, [S.L.], v. 2, p. 20-40, 2010.

BRUCH, K. L.; VITROLLES, D.; LOCATELLI, L. Estudo de Caso: IP Vale dos Vinhedos, IP Paraty e IP Vale do Submédio São Francisco. In: PIMENTEL, Luiz Otávio. (org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio:** Módulo II, indicação geográfica. 4. ed. Florianópolis: FUNJAB, 2014. p. 296-334.

CALDAS, A. S.; CERQUEIRA, P. S.; PERIN, T. F. Mais além dos arranjos produtivos locais: as indicações geográficas protegidas como unidades de desenvolvimento local. **RDE. Revista de Desenvolvimento Econômico**, Salvador, n. 11, p. 5-15, 2005.

CERDAN, C. *et al.* Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários: Importância Histórica e atual. In: Luiz Otávio Pimentel. (org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio:** Módulo II, indicação geográfica. 4. ed. Florianópolis: FUNJAB, 2014. p. 32-61.

D'ALEXANDRIA, Marcel Azevedo Batista. O Turismo nas Indicações Geográficas: a Potencialidade do Turismo de Experiência na Denominação de Origem Vale dos Vinhedos. **Cad. Prospec.**, Salvador, v. 8, n. 2, p. 395-405, abr./jun. 2015.

EMBRAPA UVA E VINHO. **Embrapa Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho**. [2018]. Disponível em: <https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/indicacoes-geograficas-de-vinhos-do-brasil/ig-registrada> . Acesso em: 29 set. 2018.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades – Censo agropecuário**. 2015a. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 1º jul. 2017.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia básico de indicação geográfica. [2018]. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica>. Acesso em: 4 ago. 2018.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa n. 25 de 21 de agosto de 2013**. Estabelece as condições para o Registro das Indicações Geográficas. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/in_25_21_de_agosto_de_2013.pdf. Acesso em: 29 jul. 2018.

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. **Cadernos Municipais**. [2017]. Disponível em: www.ipardes.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2017.

LAGES, Vinícius; LAGARES, Léa; BRAGA, Christiano. **Valorização de Produtos com Diferencial de Qualidade e Identidade: Indicações Geográficas e Certificações para Competitividade nos Negócios**. Brasília: Sebrae, 2005.

LOCATELLI, Liliana. O Processo de Consolidação das indicações Geográficas no Brasil: Lacunas e Omissões da Lei. n. 9.279/1996. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 9, n.1, p. 152-158, abr./jun. 2016.

MARINS, Máira Freixinho; CABRAL, Daniele Hervé Quaranta. O Papel da Indicação Geográfica como Propulsor da Inovação e do Desenvolvimento Local: Caso Vale dos Vinhedos. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 8, n. 2, p. 406-414, abr./jun. 2015.

NIEDERLE, Paulo André. O mercado vitivinícola e a reorganização do sistema de indicações geográficas na região do Languedoc, França. **Organizações Rurais & Agroindustriais**, [S.l.], v. 14, n. 2, 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. Abertura da colheita da uva acontece hoje em Marialva. Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018. Disponível em: <https://www.marialva.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1373955>. Acesso em: 8 jun. 2018.

SCHNEIDER, Michele Domingos, ZILLI, Julio Cesar, VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Os Impactos da Indicação de Procedência no Desenvolvimento Econômico na Produção de Uva, nos Municípios dos Vales da Uva Goethe-SC. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 10, n. 2, p. 327-340, abr./jun. 2017.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO. **Gráficos Municipais referentes ao Valor Bruto da Produção Rural 2016 no Núcleo Regional de Maringá**. VBP/2016. Setembro, 2016. Disponível em: http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Graficos_municipais_VBP_graregi_2016Finalparapublicacaocorrigido.pdf. Acesso em: 10 jun. 2018.

ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO DA INOVAÇÃO

Manuel Mira Godinho

Resumo: Neste capítulo são apresentadas as estratégias alternativas empregadas para proteger a inovação e permitir a maximização do retorno econômico dos investimentos em P&D e em inovação. São identificados os limites do uso das modalidades de propriedade intelectual (PI), incluindo patentes e marcas, para proteger a inovação. São também explicitados os fins alternativos para os quais as modalidades de PI são empregadas. É dado relevo ao segredo industrial, às estratégias de reconhecimento no mercado e de diferenciação do produto aos olhos do consumidor. No final se sugere como os critérios empresariais de uso estratégico da PI podem ser extrapolados para o contexto dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs).

Abstract: This chapter presents the alternative strategies used to protect innovation and maximize the economic return on R & D and innovation investments. The limits of the use of intellectual property (IP) modalities, including patents, are identified to protect innovation. Also explained are the alternative purposes for which the IP modalities are employed. Emphasis is placed on industrial secrecy, market recognition strategies and product differentiation in the eyes of consumers. In the end, it is suggested how the strategic criteria for strategic use of IP can be extrapolated to the context of Technological Innovation Centers (NITs).

Introdução

Neste capítulo são apresentadas as estratégias alternativas empregadas para proteger a inovação e permitir a maximização do retorno econômico dos investimentos inovadores. No que se segue, considera-se sucessivamente a perspectiva privada de empresas individuais e a perspectiva do conjunto da sociedade quanto a este tema da proteção da inovação, procurando no final equacionar-se as questões relevantes da proteção do ponto de vista dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). Para o efeito, o capítulo está organizado em três partes.

Na primeira parte abordamos as razões pelas quais as empresas inovadoras necessitam de recorrer a mecanismos de proteção, como meio de garantia de obtenção de retorno dos investimentos que elas realizam em inovação. Concretamente, é introduzida a problemática da “apropriabilidade”, isto é, das condições que as empresas criam ou tentam explorar para se conseguirem apropriar do retorno econômico gerado pelos seus investimentos em inovação.

Na segunda parte o tema da proteção é tratado do ponto de vista das políticas públicas e do interesse global da sociedade que é suposto essas políticas protegerem. Nessa parte é explicado qual o racional econômico para a atribuição de direitos de propriedade intelectual por agências públicas, incluindo patentes e marcas.

Na terceira parte exploramos em maior detalhe as estratégias seguidas pelas empresas para se apropriarem do retorno econômico gerados por suas inovações, tentando evitar que outras empresas possam com elas repartir os benefícios gerados a partir dessas inovações. Como veremos, toda essa temática da proteção é bem complexa, suscitando debate e mesmo litigância frequente entre os grandes gigantes tecnológicos.

No final será apresentada uma breve conclusão, em que se sistematizam os aspetos principais discutidos e se tenta equacionar a temática analisada ao longo das diferentes partes deste trabalho na perspectiva das entidades que incentivam, administram e tentam explorar conhecimentos relacionados com inovação produzidos por instituições académicas, incluindo universidades e institutos públicos de pesquisa.

Proteção da Inovação: a visão das empresas inovadoras

Inovação, uma Regra Econômica Incontornável

É uma regra geral da vida humana a necessidade de adaptação e inovação. É bem sabido que à medida que o ambiente social e natural se vai alterando, as pessoas necessitam de adotar estratégias de adaptação e reposicionamento para poderem sobreviver e garantir seu desenvolvimento numa base continuada. E, embora no curto prazo faça sentido aderirmos a regras e rotinas que no passado se verificaram adequadas, a manutenção inalterada dessas rotinas durante períodos excessivamente grandes pode, no longo prazo, resultar em prejuízo para o bem estar individual e coletivo.

Facilmente entendemos que este tipo de constatação se aplica não apenas a cada indivíduo tomado isoladamente, mas também às estruturas sociais, incluindo as empresas, as regiões e os próprios países. Em acréscimo, é para todos nós bem claro que numa época de aceleração econômica como a que vivemos desde pelo menos o início da revolução industrial em finais do século dezoito, se verifica de forma cada vez mais imperativa essa necessidade de nos adaptarmos e incorporamos novas rotinas, a tal ponto que com frequência, para se conseguir manter posições ou melhorá-las, não basta introduzirmos pequenos ajustamentos, mas há que desenvolver e adotarmos inovações que incorporem significativos graus de novidade.

Na verdade, o uso de inovações tem se tornado cada vez mais frequente na vida competitiva das empresas e das economias no seu todo. Enquanto no passado os processos tecnológicos empregados pelas empresas se mantinham razoavelmente estáveis durante décadas e os produtos tinham ciclos de vida longos, na atualidade verifica-se um encurtamento significativo dos ciclos de

vida das tecnologias. Cada vez mais as empresas, para se manterem competitivas, têm de seguir práticas de inovação como modo de vida e não como a exceção da sua atividade ao longo dos anos.

Relativamente à introdução de inovações, as empresas e outras organizações têm basicamente duas escolhas: ou (I) adotam inovações desenvolvidas por terceiros; ou (II) desenvolvem elas próprias suas inovações. Como sabemos, o primeiro modo é para a ampla maioria das empresas mais frequente que o segundo. Porém, como se sabe também, as empresas que alcançam maiores níveis de competitividade, são principalmente as que aderem ao modo II, inovando por si próprias nos seus produtos (exemplo: Apple) ou nos seus processos (exemplo: Amazon).

Tal não significa que o modo I não possa produzir bons resultados. Empresas como a Samsung ou a Huawei seguiram o modo I quando ofereceram pela primeira vez smartphones inspirados pelo iPhone. Porém, para poderem verdadeiramente competir com a Apple, estas outras empresas vieram posteriormente a investir fortemente em inovações desenvolvidas por elas próprias. Por isso podemos dizer que com frequência ambos os modos de inovação coexistem e se combinam na prática, em vez de funcionarem separadamente.

O modo como as empresas alcançam e produzem as suas inovações, nas suas opções por seguirem mais o modo I ou o modo II, não é o objeto deste trabalho. Esse é um assunto que é considerado no âmbito de disciplinas e aulas de Gestão da Inovação ou Administração da Inovação, por exemplo. No entanto, sabe-se que para inovar e conseguir competir com base em inovações próprias (modo II), as empresas realizam grandes investimentos. A larga maioria das principais inovações resulta de esforços continuados e muito significativos de investimento em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), sendo que existem ainda outros investimentos complementares que não sendo

normalmente contabilizados como P&D, igualmente implicam forte investimento para garantir que a inovação seja introduzida e explorada com sucesso.

É bem claro que as empresas apenas se dispõem a esses investimentos, se tiverem condições para garantir que vão conseguir apropriar-se dos benefícios econômicos do seu investimento. Para o efeito, as empresas recorrem a uma diversidade de mecanismos de proteção, tentando impedir seus rivais atuais ou futuros de acederem aos seus conhecimentos secretos, copiando-os ou reproduzindo-os sem terem de suportar os custos que elas próprias tiveram quando investiram em P&D e noutras despesas necessárias para introdução das suas inovações.

O exemplo das empresas de smartphones é, a este respeito, muito ilustrativo. As guerras de patentes que a Apple travou nos últimos anos com a Samsung e também com a Huawei, são muito ilustrativas do clima existente. Com as suas patentes, a Apple tentou proteger conceitos inovadores que desenvolveu. Em alguns casos conseguiu atrasar o acesso dos rivais aos seus níveis de desempenho. Mas nem sempre foi bem sucedida. E noutros casos, ao que se sabe, as empresas rivais foram mais inovadoras que a Apple, tentando resistir a que esta acesse aos seus conhecimentos mais avançados.

A Apropriabilidade como Condição para ter Investimento em Inovação Sustentável

Toda esta problemática competitiva da proteção da inovação constitui o objeto principal deste trabalho. Ela é designada normalmente na literatura anglo-saxónica pela noção de appropriability, que podemos traduzir para português simplesmente por “apropriabilidade”. Quando falamos de apropriabilidade, estamos falando da capacidade das empresas

inovadoras, que investem em P&D e noutras despesas similares, conseguirem atrair para si próprias o retorno econômico das suas inovações, sem o partilhar com os seus rivais que tentam alcançar os ganhos potenciais dessas inovações, por exemplo, copiando os produtos inovadores, sem para elas terem contribuído em primeiro lugar.

É evidente que quanto melhores forem as condições de apropriabilidade da empresa inovadora, maior será o seu investimento futuro em P&D e em inovação em geral. E quanto menor for o retorno apropriado pela empresa inovadora, menor certamente será sua disponibilidade para continuar a realizar esse tipo de investimentos.

O que se verifica em termos práticos é que as empresas que mais investem em inovação, e que são bem sucedidas nesses esforços, procuram criar condições para explorarem as suas inovações em regime de monopólio, tentando que esse monopólio perdure durante o maior tempo possível. Os produtos inovadores são procurados mais intensamente por consumidores que estão dispostos a pagar um valor mais elevado comparativamente a outros produtos substitutos que pudessem já existir. As inovações são tipicamente superiores aos produtos e processos que pretendem substituir. Como tal, essa superioridade permite aos detentores da inovação, enquanto funcionam em regime de monopólio, obterem aquilo que os economistas vulgarmente designam por “rendas”. É evidente, que do mesmo modo que qualquer monopolista, que por uma determinada razão possa usufruir de tal tipo de rendas, o objetivo das empresas mais inovadoras é impedir durante o tempo em que conseguirem o acesso dos seus rivais ao “bolo” de rendimentos gerados por suas inovações. Para o efeito, as empresas inovadoras empregam diferentes mecanismos de apropriabilidade, construindo muros protetores em torno de suas inovações de forma a bloquear o

mais que lhes for possível o acesso de seus rivais ao “bolo” do retorno econômico proporcionado pela inovação.

Apropriabilidade e Mecanismos de Apropriabilidade

Entende-se por apropriabilidade a capacidade que o agente executor de um determinado investimento tem de se apropriar dos benefícios gerados por esse investimento. No caso da P&D, a apropriabilidade está relacionada com a capacidade que esse agente tem de reduzir o diferencial entre o benefício social e o benefício privado. O benefício privado diz respeito à empresa investidora em P&D. O benefício social diz respeito à totalidade de benefícios colhidos, pela empresa inovadora e por terceiros, incluindo consumidores, com a introdução dessa inovação. Em geral, esse diferencial será tanto mais pequeno quanto mais eficazes forem os meios de proteção do conhecimento gerado com a atividade de P&D.

Os meios de proteção e de garantia da apropriabilidade incluem as patentes, mas também outros mecanismos, incluindo o segredo industrial, a liderança sistemática face aos concorrentes, a descida rápida das curvas de aprendizagem, a ocupação dos canais de distribuição e o investimento em marcas e reputação. Conhecimentos usados nas atividades económicas que tenham uma natureza mais tácita também favorecem a proteção da inovação.

Qual a Relevância real das Patentes como meio de Proteção da Inovação?

Como veremos na parte 2 deste trabalho, os governos de diferentes países oferecem direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes e marcas, para oferecer meios de proteção às empresas inovadoras, procurando desse modo incentivar essas empresas a manterem-se ativas nos seus esforços inovadores. Especificamente as patentes foram concebidas para se constituírem como mecanismo primordial de garantia da apropriabilidade no caso de inovações tecnológicas.

Os Direitos de Propriedade Intelectual

Entende-se por Propriedade Intelectual o conjunto de direitos privados, designados por direitos de propriedade intelectual, concedidos pelo Estado, cuja função é proteger criações intelectuais com potencial aplicação econômica. Essas “criações intelectuais” são bens intangíveis, obtidos por meio de atividades organizadas que envolvem esforço e criatividade. O produto dessas atividades é, em primeiro lugar, conhecimento novo ou substancialmente distinto de conhecimento previamente existente. Esse conhecimento é posteriormente materializado ou surge associado a obras, processos ou artefatos que se destinam a responder a necessidades econômicas e sociais.

Os “direitos de propriedade intelectual” são concedidos pelo Estado a indivíduos ou organizações e, como tais, constituem uma intervenção do Estado na economia. Os agentes privados procuram beneficiar da proteção atribuída por esses direitos, a fim de obter compensação pelo esforço realizado e pela criatividade existente nas suas obras intelectuais. Mesmo quando é possível solicitar esses direitos simultaneamente para diversos países, a respectiva legitimação ocorre geralmente no âmbito individual de cada país. As principais modalidades de direitos de propriedade intelectual são as patentes, as marcas comerciais, os desenhos ou modelos industriais e os direitos de autor.

O principal argumento subjacente aos direitos de propriedade intelectual é que, na ausência da sua concessão, o potencial de oferta de novas criações intelectuais com interesse econômico seria deficitário face ao socialmente justificável. Nessa situação verificar-se-ia uma “falha de mercado” (ver neste trabalho a caixa sobre “Falha de mercado”). De acordo com essa linha de argumentação, esses direitos são necessários para que os indivíduos e organizações se empenhem na produção de criações intelectuais. Concretamente, argumenta-se que é a possibilidade de obtenção de condições de monopólio, em consequência dos direitos de propriedade intelectual concedidos, que permite aos agentes criativos recuperarem com uma razoável compensação os investimentos realizados na produção de suas obras intelectuais (ver neste trabalho a caixa sobre “Apropriabilidade”).

Porém, e de forma algo paradoxal, estudos empíricos realizados nas últimas décadas (LEVIN *et al.*, 1987; COHEN *et al.*, 1996) revelam que as patentes não constituem o principal meio de proteção empregue pelas empresas inovadoras. Esses estudos também revelam que as patentes:

- a) São mais empregados na proteção de novos produtos que na proteção de novos processos.
- b) São mais frequentes em indústrias, como a farmacêutica ou a química, onde é mais fácil impor a patente, devido à identidade única das moléculas patenteadas.
- c) São muitas vezes obtidas com fins estratégicos, a fim de evitar o acesso de concorrentes a determinadas áreas tecnológicas essenciais para o seu desenvolvimento, e não tanto para garantir o retorno econômico sobre uma determinada inovação específica.

Os estudos acima mencionados, aos quais voltaremos no início da parte 3 deste trabalho, revelam que, na realidade, o sistema da propriedade intelectual, incluindo as patentes, não são apreciados de forma unânime pelas empresas enquanto meios de proteção da inovação, suscitando pelo contrário alguma reserva e verificando-se uma procura de outros meios para garantir uma apropriabilidade eficaz dos investimentos em P&D e inovação. Para já, na parte 2, iremos olhar para a proteção da inovação numa perspectiva mais abrangente procurando equacionar, com a ajuda da teoria económica, a temática do ponto de vista do conjunto da sociedade e não apenas do ponto de vista individual das empresas inovadoras. A consideração dos argumentos da teoria económica é relevante, pois esses argumentos fornecem o racional em que assentam as políticas públicas sobre atribuição de direitos de propriedade intelectual.

O Uso de Marcas Comerciais no Âmbito de Estratégias de Inovação

As marcas comerciais são sinais distintivos utilizados para ajudar a identificar bens e serviços fornecidos por determinado indivíduo ou empresa. Em contraste com as patentes que têm uma duração limitada no tempo, as

marcas comerciais não têm limite temporal, desde que sejam usadas para fins adequados e pagas taxas de manutenção à entidade que administra o sistema de atribuição de marcas.

Até há alguns anos existiam poucos trabalhos analisando as marcas do ponto de vista da sua justificação económica. Num dos poucos trabalhos sobre essa matéria existentes até à década de 1990, Economides (1987) desenvolveu uma análise custo-benefício para o investimento em marcas. A ideia que ele propôs foi que uma empresa investe em uma marca se o valor esperado do retorno, dado pelo produto da probabilidade de registo da marca vezes o fluxo de rendimentos que essa marca permitirá obter, exceder o somatório do custo de oportunidade de requerer o registo da marca e do valor atualizado das taxas de manutenção a ser pagas à entidade que administra o sistema de atribuição de marcas.

Economides (1987) referiu que as marcas comerciais são necessárias para garantir uma eficiente alocação de produtos nos mercados, pois elas facilitam a escolha dos consumidores em situações de grande variedade de produtos. Porém, Porém, ele reconheceu que o potencial de monopólio existente nessa modalidade de propriedade intelectual pode provocar ineficiências e distorções na alocação de recursos, sendo que os benefícios que os consumidores usufruem por terem acesso à informação proporcionada pelas marcas são contrabalançados por custos que ocorrem com as barreiras à entrada no mercado que as marcas impõem a potenciais novos concorrentes.

Um trabalho pioneiro analisando as marcas de um ponto de vista da análise económica é o de Mendonça et al. (2004) que propôs que o fluxo de novas marcas para as quais é solicitado registo pode ser visto como um indicador de inovação. Naturalmente, nem todas as novas marcas podem se destinam a proteger inovações importantes. É sabido que com frequência são pedidas novas marcas para produtos que não são substancialmente distintos de outros já existentes no mercado. Porém, podemos admitir não ser essa a regra. Uma empresa apenas poderá recuperar o investimento associado a uma marca, que se concretiza em gastos em publicidade para obtenção de notoriedade e taxas de registo e taxas de manutenção, se o produto ao qual a marca é associada verificar significativo grau de diferenciação e for qualitativamente superior em comparação a outros produtos concorrentes existentes no mercado.

Proteção da Inovação: a visão das políticas públicas

Análise Econômica das Patentes: qual o racional econômico subjacente à atribuição de patentes e outros direitos de propriedade intelectual?

O foco deste trabalho é a análise da eficácia relativa de patentes e outros direitos de propriedade intelectual como meios empregados pelas empresas para garantirem a apropriabilidade de seus investimentos em P&D e inovação. De acordo com a teoria econômica existente sobre estas matérias, a questão do retorno que a empresa individual tem com seu investimento em P&D corresponde à designada perspectiva “privada” de avaliação de ganhos com os direitos de propriedade intelectual. Porém, os economistas consideram também a perspectiva “social” dos ganhos econômicos. Enquanto que na perspectiva “privada” o que está em causa é o benefício da empresa X ou da empresa Y com a utilização de uma dada patente ou marca, na perspectiva “social” o que está em causa é o benefício líquido global da totalidade das empresas e consumidores que interagem num dado mercado em consequência do uso de direitos de propriedade intelectual.

Os primeiros economistas que abordaram este tema da avaliação econômica, na perspectiva do conjunto da sociedade (e não do ponto de vista de uma dada empresa X ou Y), da produção de novos conhecimentos científicos e tecnológicos e da atribuição de patentes e outros direitos de propriedade intelectual, foram Kenneth Arrow e Richard Nelson.

O trabalho que Arrow publicou em 1962 e que fazia referência no seu título à análise do “bem-estar econômico e alocação de recursos para invenção”, estabeleceu um conjunto de ideias fundadoras que vieram a estar na base, conjuntamente com

os trabalhos de Zvi Griliches e outros, de uma área disciplinar que, nos EUA, se veio a designar por R&D Economics. Para efeitos da presente exposição, a primeira ideia que nos interessa reter desse trabalho de Arrow é que o produto das atividades de P&D que, como se sabe, se consubstancia em primeiro lugar em novos conhecimentos, tem características idênticas às dos designados bens públicos puros. Esse tipo de bens dispõe de duas características distintivas: o respectivo consumo é não rival e verifica-se a impossibilidade de exclusão. Entende-se por consumo não rival a circunstância do bem produzido poder ser consumido por um qualquer agente económico sem que tal degrade o respectivo valor de consumo para todos os restantes agentes que também o pretendam consumir. A impossibilidade de exclusão tem a ver com a incapacidade de limitar eficazmente o acesso ao consumo a qualquer agente que o pretenda fazer. Um bem público é, portanto, um bem de acesso livre e relativamente ao qual o acesso por um dado agente económico não implica custos para todos os restantes agentes.

Bem Público

Bem público trata-se de um bem cujo consumo beneficia simultaneamente todos os indivíduos que habitam uma dada região ou país, sem que a sua oferta incorra em custos superiores aos que se verificariam se ele fosse oferecido apenas a um subgrupo desses indivíduos. Um bem público puro distingue-se de um bem privado pelo fato do respectivo consumo ser não rival e por ser impossível excluir do seu consumo um dado consumidor individual. A ocorrência de não rivalidade verifica-se por o consumo do bem por um dado indivíduo não afetar as possibilidades de consumo dos restantes. A impossibilidade de exclusão tem a ver com o fato de uma vez verificada a oferta, não ser possível em termos práticos excluir qualquer indivíduo que tenha intenção de consumir o bem em causa. O exemplo mais tradicional de um bem público puro são os faróis que existem nas faixas costeiras, junto ao oceano, onde o consumo dos respetivos serviços verifica simultaneamente as características de “não rivalidade” e “não excludibilidade”.

De acordo com Arrow (1962), os conhecimentos gerados pelas atividades de P&D têm características análogas aos bens públicos, dado que (i) a natureza informacional desses novos conhecimentos torna difícil excluir terceiros de os acederem e (ii) a utilização repetida pode ocorrer sem que o conteúdo informacional do novo conhecimento se desgaste. Assim, na ausência de direitos de propriedade claramente identificados, impedindo o acesso de terceiros às novas ideias e conhecimentos gerados pelo investimento em P&D, verificar-se-ia uma tendência para subinvestimento nessa atividade, uma vez que o agente executor da P&D não seria capaz de se apropriar dos benefícios do respectivo investimento. Ou seja, verifica-se o problema de não apropriabilidade dos benefícios dos investimentos em P&D.

Ideia semelhante havia já sido defendida por Richard Nelson (1959). De acordo com Nelson, verifica-se um desajuste entre os benefícios sociais e os benefícios privados nos investimentos em P&D. Dada a dificuldade em impedir o acesso a um novo conhecimento, logo na sequência da sua criação ele se difunde rapidamente pelo conjunto dos potenciais interessados no seu uso, registando-se desse modo um benefício social com um valor económico elevado e previsivelmente superior ao investimento realizado. Contudo, do ponto de vista do produtor privado desse novo conhecimento, a sua utilização sem restrições por terceiros leva a que ele se aproprie apenas de uma fracção limitada dos benefícios totais gerados a partir desse conhecimento. Tal situação faz com que se verifique um benefício privado insuficiente para compensar adequadamente o investimento privado feito em P&D. A consequência desta situação seria a existência de um sistemático subinvestimento em P&D por parte dos agentes privados, em comparação com aquele que seria socialmente justificável.

Esta conclusão conduz, inevitavelmente, à constatação da existência de uma falha de mercado, razão que justifica

uma intervenção pública, no sentido de melhorar as condições de apropriabilidade ou de compensar o produtor através do subsídio à produção de novas ideias. Na análise de Nelson (1959), ele concluiu que este tipo de falha de mercado tem maior probabilidade de ocorrer no caso da investigação básica que no caso da investigação aplicada realizada por empresas.

Falha de Mercado

Diz-se que ocorre uma “falha de mercado” sempre que os agentes que interagem num dado mercado não conseguem livremente, sem intervenção dos poderes públicos, alcançar o melhor resultado económico possível para o conjunto desses agentes. Do ponto de vista da teoria económica, esse melhor resultado é designado por “ótimo”, descrevendo-se essa situação como “eficiente”. Há diferentes situações em que dado mercado não se comporta de forma “eficiente”.

Uma dessas situações é quando o bem transacionado tem características de bem público. No exemplo de bem público dado anteriormente, facilmente se compreenderá que a impossibilidade de excluir determinado indivíduo do seu consumo, leva a que a produção desse bem não seja atrativa do ponto de vista de empresas privadas. Como tal, faz sentido que esse bem público seja oferecido pelo agente público.

Mercados caracterizados por um nível significativo de “externalidades” (ver o que significam “externalidades” adiante neste trabalho) são susceptíveis de sofrer falhas de mercado, como tal requerendo intervenção externa ao mercado para que ele alcance uma situação mais eficiente.

A constatação da possibilidade de verificação de uma falha de mercado constitui, pois o fundamento económico da necessidade dos governos financiarem atividades de P&D de base (também designada por P&D fundamental), como aquelas que se realizam nas universidades ou em institutos públicos de pesquisa. Para este tipo de P&D, a inexistência de direitos de propriedade privada sobre os respectivos produtos (novos conhecimentos amplamente divulgados através, por exemplo, da publicação em revistas científicas), constitui a justificação da necessidade de

intervenção, designadamente através do financiamento público da pesquisa de base promovida pelas universidades e outras instituições académicas.

Na ausência de mecanismos de proteção ao inventor, Arrow (1962) constata uma possibilidade idêntica de fuga (*spillovers* ou externalidades) das ideias produzidas através da P&D realizada em empresas. A produção de informação envolveria, na óptica de Arrow, externalidades (positivas) que seriam absorvidas por terceiros (*free-riders*), sem que estes paguem qualquer compensação ao produtor dos novos conhecimentos. Os mecanismos de absorção gratuita através dos quais se materializam estes efeitos externos são variados: em primeiro lugar, a observação dos produtos que materializam a nova ideia; em segundo lugar, a espionagem industrial; em terceiro lugar, a mobilidade no mercado de trabalho. Uma consequência da difícil exclusão de terceiros e, portanto, de se verificar uma apropriabilidade limitada, é a existência de um benefício privado inferior ao benefício social. Tal circunstância conduz a um subinvestimento privado em P&D, sistematicamente inferior ao investimento em P&D que seria ótimo em termos sociais. Este resultado é que justifica a necessidade de imposição de direitos de propriedade que protejam o inventor face aos assaltos dos *free-riders*.

Externalidades

São efeitos económicos que se verificam para além das relações diretas estabelecidas no mercado entre os diferentes agentes. Ocorrem em consequência da ação de um determinado agente suscitar efeitos positivos ou negativos, respetivamente considerados como benefícios ou custos, sobre terceiros, sem que estes paguem pelos benefícios usufruídos ou sejam compensados pelos custos suportados. Sempre que se verificam estes efeitos externos, os custos e benefícios privados e sociais não coincidem.

No caso da produção de novos conhecimentos, o fato do respectivo consumo poder ter características não rivais e ser difícil a exclusão de terceiros, implica que se verifiquem externalidades positivas, isto é, outros agentes podem

beneficiar do consumo desses conhecimentos sem compensar o produtor pela respectiva utilização. Nesta situação, o benefício social tende a ser superior ao benefício privado do produtor (o benefício social é dado pela adição do benefício de terceiros ao benefício do produtor).

Na literatura anglo-saxónica os beneficiários de externalidades positivas são denominados de free-riders. Nessa literatura as expressões externality e spill-over surgem com idêntico significado.

Um exemplo de externalidades negativas é a poluição gerada por uma fábrica ou pelos táxis de uma dada empresa de transportes de passageiros. Os custos ambientais gerados são transferidos para o conjunto da sociedade, sendo que tradicionalmente o agente responsável por esse tipo de efeito externo não tinha de compensar os moradores das zonas envolventes pelo custo provocado.

Contudo, em contraste com a afirmação da necessidade de tais direitos, Arrow (1962) também sustenta que do ponto de vista social se justifica que os novos conhecimentos possam ser disponibilizados gratuitamente, visto a sua reprodução e uso por mais utilizadores ocorrer sem custos adicionais. Ou seja, o consumo não-rival da informação subjacente aos novos conhecimentos faz com que a situação ótima apenas se verifique quando há disponibilização gratuita dessa informação. Desse modo, Arrow (1962) conclui que para haver maximização do benefício social, não deveria ser imposto qualquer direito de propriedade sobre novos conhecimentos.

Esta argumentação contraditória conduz-nos a um dilema crucial no que respeita à atribuição de direitos de propriedade sobre novos conhecimentos. Tal dilema ocorre por se ter de escolher entre (um maior) estímulo à inovação e (um maior) estímulo à difusão. Como se compreenderá, a decisão relativamente a este dilema impõe uma escolha entre duas vertentes do progresso tecnológico. De um lado, se incentivarmos mais a inovação, estaremos a estimular a introdução de mais inovações de forma continuada. Por outro lado, se incentivarmos mais a difusão, sabemos que se irão verificar ganhos globais muito significativos,

devido ao valor econômico da inovação ser necessariamente maior quando ela é usada por um número mais alargado de utilizadores. Vale a pena aqui recordar que é através de uma difusão mais alargada, designadamente no caso das inovações mais radicais, que se verificam significativas mudanças estruturais, com o aparecimento de novas indústrias e novos setores econômicos que mudam por completo a economia. Face a este dilema, que posição é que deve ser tomada pelo chamado “decisor-central”, o agente responsável pela atribuição de direitos de propriedade?

Foi em boa medida a esta pergunta que Arrow (1962) procurou responder. Vale a pena aqui dizer que ele também avaliou, no trabalho que temos estado a referir, o uso de outras alternativas aos direitos de propriedade sobre novos conhecimentos, incluindo a atribuição de prémios ou o estabelecimento de contratos para aquisição de novos conhecimentos entre o agente decisor-central e os produtores privados. Porém, no imediato, não nos vamos concentrar nessas opções alternativas, mas sim na avaliação que Arrow fez dos direitos de propriedade sobre novos conhecimentos. Concretamente, vamo-nos deter no assunto a que ele deu maior relevo, a análise dos custos e benefícios sociais da proteção através de patentes.

Existirão Alternativas às Patentes?

A consideração dos mecanismos alternativos às patentes e outros direitos de propriedade intelectual conduziu Arrow a um outro problema, central na sua análise, mas que no presente contexto não constitui nossa preocupação. Trata-se do problema da assimetria de informação entre os dois tipos de agentes económicos, o decisor central e as empresas privadas. Resumidamente, esse problema pode ser apresentado do seguinte modo: enquanto que os agentes privados dispõem de informação quanto aos custos de produção de uma dada invenção e quanto à respectiva receptividade no mercado, o decisor-central não dispõe de capacidades informacionais que lhe permitam aceder a tal tipo de informação para a totalidade de invenções que podem surgir em diferentes áreas industriais e tecnológicas, numa dada

economia e num dado período temporal. Assim, torna-se preferível a opção por um sistema descentralizado de atribuição de direitos de propriedade, tal como o sistema de patentes, onde o decisor-central não tem necessidade de adquirir informação necessária, para cada nova invenção, para determinar o valor do prêmio a atribuir ou do contrato a realizar. O sistema de patentes resolve este problema atribuindo uma compensação padronizada a todas as invenções, independentemente do seu custo de produção e do respectivo benefício potencial. Esta imperfeição, de tratamento igual a casos muito diversificados, é compensada pela redução dos custos de aquisição de informação face aos sistemas alternativos.

A análise de Arrow (1962) considera a decisão que o agente decisor-central deve tomar em face do dilema anteriormente referido. Deve o decisor-central, seja ele o governo central ou o instituto responsável pelo sistema de patentes, impor fortes direitos de propriedade para estimular o aparecimento de mais inovações? Ou pelo contrário, deverá antes optar por direitos de propriedade menos fortes, a fim de permitir uma difusão bem alargada? Na consideração deste dilema, o decisor-central equaciona considerações de eficiência estática (não provocar danos irreparáveis nos benefícios que os consumidores podem obter já hoje, através de uma disponibilização mais alargada e a preços mais baixos da inovação) comparativamente a considerações de eficiência dinâmica (como estimular o progresso tecnológico, proporcionando condições para uma introdução contínua, agora e no futuro, de mais inovações).

É evidente que do ponto de vista privado, o investimento em P&D se justifica sempre que o benefício privado for superior ao custo privado. Do mesmo modo, do ponto de vista social, esse mesmo investimento é justificável se o benefício social for superior ao custo social. Através do esquema analítico que desenvolveu e cujo detalhe aqui não apresentamos, Arrow observou que quanto mais forte for a proteção concedida pela patente, naturalmente maior será o benefício privado, embora mais dificilmente e mais tarde poderão os consumidores ter acesso aos benefícios de uma

ampla difusão a preços menores. É entre estes dois benefícios que o decisor-central deverá procurar estabelecer um equilíbrio. Esta conclusão é muitíssimo importante, pois sugere que haverá um nível ótimo subjacente ao grau de proteção atribuído pelas patentes. O decisor central deve procurar identificar esse nível adequado de proteção, de modo a conseguir garantir que os consumidores acedam a inovação da forma mais ampla e com os menores custos possíveis, mas sem reduzir o retorno privado, desse modo compromete a possibilidade de continuarem a ser produzidas e introduzidas mais inovações na economia.

Qual a Intensidade Ótima de Proteção?

A questão a que vários trabalhos de economistas que se sucederam nas décadas seguintes aos trabalhos pioneiros de Nelson e de Arrow, tem sido precisamente saber qual o nível ótimo de proteção que deve ser atribuído pelo sistema de patentes e em geral pelos direitos de propriedade intelectual concedidos por diferentes países e organizações. Na prática o problema considerado consiste em determinar qual o melhor equilíbrio entre as necessidades contraditórias de oferta de proteção, necessária para garantir a apropriabilidade e estimular um investimento contínuo em inovação, e garantir o acesso a custos adequados aos potenciais utilizadores das inovações, maximizando-se desse modo o bem-estar social.

No caso concreto das patentes a intensidade da proteção concedida é controlada por um conjunto de parâmetros (GODINHO, 2000). O primeiro desses parâmetros é o “comprimento” ou “extensão da patente”, ou seja, o tempo de duração da proteção. Esse assunto foi discutido por Nordhaus (1969; 1972) e Scherer (1972). O segundo parâmetro é a “largura da patente” e tem a ver com a maior ou menor facilidade de acesso a novas

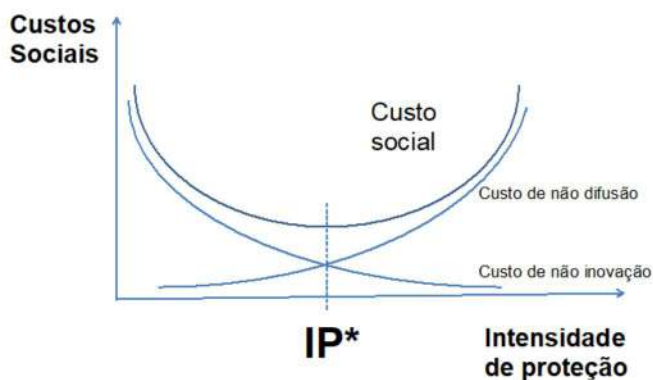
patentes por parte de invenções relativamente semelhantes a outras já patenteadas. Essa temática foi inicialmente investigada por Klemperer (1990), no âmbito de um modelo dedicado à análise do grau de diferenciação entre invenções patenteadas e outras candidatas à obtenção de novas patentes. O terceiro parâmetro é a “amplitude” do sistema de patentes, dimensão esta relacionada com a extensão de áreas técnicas abrangidas pelo sistema de patentes. As discussões sobre a patenteabilidade do *software*, de organismos vivos ou dos chamados métodos de negócio, têm precisamente a ver com essa dimensão da “amplitude” do sistema de patentes. Acresce a estes três parâmetros (extensão, largura e amplitude) um quarto parâmetro, geralmente associado à exigência que cada instituto de patentes aplica no exame realizado para decidir a concessão de uma nova patente.

O decisor central ou quem o representa, incluindo a entidade responsável pela administração do sistema de propriedade intelectual ou pela concessão de patentes e marcas, podem tentar identificar qual a intensidade ótima de proteção a atribuir, manipulando cada um destes parâmetros ou todos eles em conjunto. O que sabemos é que quanto maior a intensidade de proteção, pelo menos de um ponto de vista teórico, maior será o incentivo dado aos inovadores para manterem o fluxo de seus investimentos em P&D e inovação, pois sabem, por exemplo, que vão deter em regime de monopólio a tecnologia que patentearam e, como tal, absorver um maior volume de rendas exclusivas. Em contrapartida, o acesso dos consumidores aos produtos incorporando essa tecnologia ficará mais restringida, em virtude de eles serem transacionados por um valor mais elevado que aquele que vigoraria numa situação de mercado mais concorrencial. Em contrapartida, se o regime de proteção for menos forte, como se costuma dizer, então mais rapidamente as empresas rivais vão também poder empregar essa tecnologia, dispersando-se os seus benefícios de uma forma mais ampla, e

naturalmente os consumidores vão ter acesso a valores monetários mais baixos, aumentando seu consumo. O decisor central terá assim de encontrar uma resposta ao dilema que anteriormente identificamos, calibrando o sistema de propriedade intelectual de modo a determinar qual a intensidade de proteção que considera mais adequada, fazendo com que seu país siga uma política mais pró-inovação ou mais pró-difusão. A Figura 1 ilustra o dilema do decisor central quanto à intensidade ótima de proteção.

Figura 1 – Intensidade ótima de proteção

O dilema do decisor central



Fonte: Elaborado pelo autor deste capítulo (2018)

É evidente que em países onde predominam empresas altamente inovadoras, fará sentido intensificar os mecanismos de garantia de retorno. Em contrapartida, em países onde esse tipo de empresas escasseia, e onde as tecnologias inovadoras e os produtos inovadores são predominantemente importados, fará sentido deslocar o ponto da gravidade mais para o lado da menor intensidade de proteção. Embora se a orientação for pela menor intensidade, teremos também de encontrar uma resposta

para a seguinte pergunta: será que tal opção não manterá fora do mercado, doravante, as potenciais empresas inovadoras?

Proteção da Inovação: realidade complexa

A Complementaridade entre Diferentes Mecanismos de Apropriabilidade

Foi referido no final da parte 1 que estudos empíricos efetuados há já algumas décadas detectaram que as empresas mais inovadoras não se sentem felizes com a proteção que as patentes oferecem, enquanto mecanismo de garantia da apropriabilidade do retorno suscitado por suas inovações. Outra constatação significativa desses estudos pioneiros, nomeadamente o de Scherer *et al.* (1959) para os Estados Unidos e o de Taylor e Silberston (1973) para o Reino Unido, foi que o interesse e satisfação com o uso de patentes era desigual entre diferentes setores de atividade, sendo o setor farmacêutica, e genericamente as indústrias químicas onde esse setor se insere, aquele onde se verificava um melhor ajustamento entre as características das patentes e as tecnologias e necessidades das empresas que atuam nessas indústrias. No essencial, essa constatação mantém-se válida nos dias de hoje.

O estudo de Levin *et al.* (1987) reportou os resultados a um inquérito realizado a 650 diretores de P&D de empresas dos EUA sobre patentes e outros mecanismos de apropriabilidade. Os resultados alcançados e que, entretanto, foram confirmados por outros estudos análogos (COHEN *et al.*, 1996) revelam que a generalidade das empresas inovadoras não valorizam as patentes como o mecanismo de apropriabilidade mais eficaz.

Os inquiridos desse estudo foram convidados a pronunciar-se, numa escala de 1 a 7, sobre como valorizavam diferentes

mecanismos de apropriabilidade em termos da sua eficácia. A hierarquia resultante é perceptível na Tabela 1, surgindo como mecanismos mais valorizados “Caminhar sempre à frente dos rivais”, “Descer rapidamente ao longo das curvas de aprendizagem” e meios ligados a “Marketing”, incluindo nestes a reputação alcançada, a ocupação de canais de distribuição de maior visibilidade e a oferta de serviços pós-venda adequados. Em seguida vem o “segredo industrial” e só depois vêm as patentes, respetivamente para “impedir duplicação” e para “garantir royalties”.

O “caminhar sempre à frente dos rivais” surge como o mecanismo mais eficaz. Sabemos o que isso significa – foi esse o caminho seguido, por exemplo, pela Apple, quando introduziu produtos inovadores como o Macintosh em 1984, o iPod em 2001, o iPhone em 2007 ou o iPad em 2010. A manutenção de um diferencial temporal de antecipação face aos rivais que apenas passado algum tempo introduzem produtos imitadores, é crítico para a captura de rendas, ajudando ainda muito à construção notoriedade da empresa, um aspecto ligado aos mecanismos referidos em ligação com “marketing”. A descida rápida das curvas da aprendizagem é outro dos principais mecanismos de proteção, de acordo com o estudo que temos estado a referir. Tal significa que desde que uma dada inovação é introduzida, ela é rapidamente aperfeiçoada, permitindo que todos os seus potenciais benefícios sejam alcançados num curto espaço de tempo. Este aspecto é essencial para conquistar um grande número de consumidores. Um exemplo é o caso de um novo sistema operativo que quando é introduzido pode ainda apresentar disfuncionalidades, mas rapidamente os problemas são corrigidos. Se o tempo de funcionamento das versões beta de novos softwares ou sistemas operativos se prolonga, tal pode na prática inviabilizar esses produtos no mercado, por mais inovadores que eles sejam.

É interessante observar como nos resultados de Levin *et al.* (1987) varia a classificação atribuída aos diferentes mecanismos de proteção de acordo com a distinção entre inovações de produto e inovações de processo, sendo que se verifica que as patentes são relativamente mais eficazes para proteger as inovações do primeiro tipo e menos eficazes para proteger as do segundo tipo, embora em média sejam sempre consideradas menos eficazes que os restantes mecanismos de apropriabilidade. É também compreensível o fato das empresas valorizarem mais o segredo industrial no caso de inovações de processo que se mantêm no interior das respetivas instalações, que no caso de inovações de produto, situação em que são obrigadas a expor externamente suas inovações e como tal permitindo que seus rivais possam observar e replicar suas soluções inovadoras. Em contrapartida, e de modo lógico, os mecanismos ligados ao marketing são relativamente mais eficazes a proteger as inovações de produto.

Tabela 1 – Classificação de diferentes mecanismos de apropriabilidade por empresas executoras de P&D

| | | Inovações de Processo | Inovações de Produto |
|----|--|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Patentes para impedir duplicação | 3.52 | 4.33 |
| 2. | Patentes para garantir Royalties | 3.31 | 3.75 |
| 3. | Segredo industrial | 4.31 | 3.57 |
| 4. | Caminhar sempre à frente dos rivais | 5.11 | 5.41 |
| 5. | Descer rapidamente ao longo das curvas de aprendizagem | 5.02 | 5.09 |
| 6. | Marketing (reputação, ocupação de canais de distribuição e serviços pós-venda) | 4.55 | 5.59 |

Fonte: Adaptada de Levin *et al.* (1987)

Uma conclusão fundamental do estudo de Levin et al. (1987) é que na realidade competitiva das empresas estas usam vários mecanismos de apropriabilidade simultaneamente, para assim garantirem que capturam o máximo do retorno potencial gerado por suas inovações. Nessa conjuntura, as patentes são um dos mecanismos de proteção empregados, sendo que elas têm em muitos casos uma complementaridade grande, por exemplo, com os mecanismos ligados ao marketing, incluindo o uso de marcas comerciais. Mesmo no caso da indústria farmacêutica onde as patentes recebem a nota máxima, esta complementaridade entre patentes e marcas é bem conhecida.

Uso Estratégico de Patentes

Na sequência dos estudos pioneiros que temos estado a referir, estudos posteriores argumentaram que muitas das patentes em vigor não se destinam, na realidade, a proteger a inovação. Na verdade, os estudos mais recentes têm vindo a verificar um recurso crescente à utilização indiscriminada de patentes, inclusive das chamadas “patentes triviais” (patentes com pouco valor tecnológico ou com pouco potencial de aplicação prática) que são usadas apenas com o fim dos seus detentores constituírem extensas carteiras (*portfólios*) de ativos intangíveis. De acordo com Cohen *et al.* (1996), esse tipo de estratégia permite:

- a) amplificar a notoriedade das empresas que detêm essas patentes, aumentando seu valor em bolsa;
- b) ocupar terreno, criando muros protetores em torno de áreas tecnológicas críticas, dissuadindo terceiros de se aproximarem dessas áreas críticas;
- c) obter meio de troca quando há litígio por infração de direitos de propriedade intelectual de outras entidades;

- d) constituir base de licenciamento cruzado de tecnologias complementares.

Esse tipo de práticas têm sido englobadas no chamado “uso estratégico das patentes”. É atualmente claro que as motivações que conduzem muitas empresas a procurar obter patentes estão longe da função originalmente reconhecida a esses direitos que era, como se sabe, o estímulo à invenção e o favorecimento da subsequente exploração da inovação no mercado. Com referência ao caso dos EUA, já no início dos anos 2000, Jaffe e Lerner (2004) afirmaram que um recurso crescente a patentes sem relevância econômica e social tem ocorrido em consequência de práticas judiciais que privilegiam excessivamente os direitos dos detentores de patentes; bem como por uma diminuição dos limiares de exigência na atribuição de novas patentes por parte do escritório de propriedade industrial dos EUA (USPTO), proporcionando o crescimento das referidas patentes triviais. O uso estratégico das patentes verifica-se não só por parte de empresas mais tradicionais, mas especialmente por parte dos chamados *patent trolls*. Estes “monstros de patentes” são entidades especializadas na gestão de extensas carteiras de patentes e outros títulos, através das quais alimentam litigância com eventuais infratores dos seus direitos de propriedade intelectual, tentando extorquir-lhes compensações milionárias.

Práticas agressivas deste tipo estarão mesmo a conduzir a uma situação em que o benefício econômico líquido das patentes será atualmente negativo, devido aos custos de contencioso terem aumentado exponencialmente. Essa foi a conclusão do estudo realizado por Bessen e Meurer (2008), que contabilizaram com detalhe os proveitos e custos de contencioso com patentes de empresas cotadas em bolsa nos Estados Unidos, tendo concluído que as patentes estão a gerar mais prejuízo que benefício na generalidade dos setores de atividade, com exceção da indústria

farmacêutica. Os custos com patentes foram estimados por Bessen e Meurer (2008) tomando em conta os honorários dos advogados e a erosão que ocorre no valor das ações cada vez que as empresas têm de ir a tribunal por litigância ligada a patentes. Estes autores argumentaram que, com exceção de setores como o das indústrias químicas, as patentes não permitem identificar adequadamente as fronteiras do objeto de proteção, facilitando assim uma fácil contestação em tribunal. Os custos associados à utilização de patentes estarão a ser de tal ordem que mesmo economistas ortodoxos têm apelado a pura e simplesmente se abolir o sistema de patentes (BOLDRIN; LEVINE, 2008).

O sucesso relativo de outros sistemas de incentivo à produção de inovações, incluindo as chamadas metodologias *open source* de produção de *software* e a atribuição de prémios, tem vindo a contribuir para um debate (GODINHO, 2011) em torno da reforma e das alternativas ao sistema de patentes, um tema que se mantém na ordem do dia, mas que como vimos no ponto 2.1 deste trabalho já era referido por Ken Arrow em 1962.

Variância Intersetorial nos Regimes de Apropriabilidade e Acesso a Ativos Complementares

Para além de contribuir para desmistificar a importância das patentes enquanto mecanismo único ou principal para proteção de inovações, o estudo de Levin *et al.* (1987), em conjunto com outros estudos pioneiros referidos, evidenciaram uma significativa variância intersectorial no uso das patentes, com diferentes setores económicos valorizando-as e outros simplesmente revelando total desinteresse no seu uso. Assim, esse estudo recolheu informação relativa a 130 setores, sendo que apenas em cinco deles foi atribuída a nota máxima de 7 às patentes enquanto mecanismo de

proteção de inovações de produto; e apenas em três foi atribuída essa nota máxima enquanto mecanismo de proteção de inovações de processo. Coincidentemente, a indústria farmacêutica é nos dois casos um dos pouquíssimos setores que atribui a nota máxima a patentes enquanto mecanismo de apropriabilidade dos benefícios da inovação. Em contrapartida, bastantes dos 130 setores recenseados atribuíram a nota mínima ao uso de patentes como meio de proteção da inovação.

A variância da eficácia dos diferentes mecanismos de proteção através dos diferentes sectores que coexistem nas economias conduziu à consideração da presença de diferentes regimes de apropriabilidade. Alguns sectores usufruem de regimes de apropriabilidade “fortes”, enquanto outros sectores têm de viver com regimes de apropriabilidade “fracos”. Em boa medida, cada regime de apropriabilidade vigente em cada sector decorre da combinação específica dos diferentes mecanismos de proteção listados anteriormente na Tabela 1. Pode-se definir o regime de apropriabilidade como as condições relativas à proteção de conhecimentos economicamente relevantes, seja através de mecanismos legais (incluindo a propriedade intelectual, mas também, por exemplo, acordos de licenciamento) ou de barreiras específicas proporcionadas por características da tecnologia que impedem a imitação (incluindo aqui o grau mais ou menos tácito das tecnologias e as dificuldades de imitação por parte dos rivais) (PISANO; TEECE, 2007).

Um dos fatores que contribui para que exista uma pronunciada variância dos regimes de apropriabilidade, tem a ver com as características das tecnologias que imperam nos diferentes setores. Por exemplo, certas tecnologias têm uma natureza mais tácita, outras uma natureza mais codificada. Sabemos que o conhecimento tácito (ou implícito) tem uma certa dimensão subjetiva, resultando predominantemente da

experiência acumulada e de aptidões inatas que os indivíduos aprimoram durante sua atividade profissional, enquanto que o conhecimento codificado (ou explícito) é transmissível através de linguagens formais e sistemáticas, podendo ser expresso através de palavras, números, símbolos, bases de dados, fórmulas químicas ou matemáticas, ou outras linguagens de codificação. Como tal o conhecimento codificado é mais facilmente comunicado e compartilhado que o conhecimento tácito, sendo que tecnologias, como as empregadas nas indústrias químicas, apresentam um grau maior de codificação que, por exemplo, as empregadas em sectores onde dominem considerações de carácter estético ou de apreciação do gosto de potenciais consumidores. É precisamente a facilidade de codificação que permite às empresas farmacêuticas redigirem patentes bem eficazes, pois dessa forma fica muitíssimo claro sempre que terceiros infringem suas patentes, podendo-se provar facilmente a ocorrência.

Há que saber quais as consequências desta dupla natureza das tecnologias em termos de posicionamento competitivo. A natureza mais tácita do conhecimento dominante em certos sectores de atividade dificulta a eficácia das patentes como meio de proteção. Nesse caso, as vantagens competitivas nesses sectores estão fortemente associadas à localização do conhecimento em determinados contextos empresariais ou geográficos, o que torna difícil a respectiva transferência. Por outro lado, mesmo o conhecimento codificado, que pela sua natureza mais se presta à transferência, pode exigir para a sua absorção a presença de determinado tipos de ativos especializados, de mobilidade reduzida, o que implica que por esta razão ele possa igualmente não ser facilmente transferível. Assim, em diferentes circunstâncias geográficas e setoriais, a natureza dos conhecimentos empregados poderá por si própria contribuir para a proteção, facilitando a apropriabilidade.

Vale a pena aqui referir, por manter totalmente sua atualidade, um argumento que surgiu na década de 1990 e que diz respeito à tendência que se estaria a verificar em nível global, no conjunto das atividades econômicas, para uma maior codificação do conhecimento (COWAN; FORAY, 1997; ORGANIZATION FOR COOPERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT, 1996). De acordo com este argumento, a redução do carácter tácito do conhecimento tecnológico, com a aproximação do conhecimento tecnológico ao conhecimento científico, bem como a disseminação das novas tecnologias da informação, seriam elementos facilitadores da difusão internacional dos novos conhecimentos. Porém, se por um lado a circulação de conhecimento fica facilitada pela codificação, podemos também identificar um efeito oposto, ligado a uma previsível maior eficácia das patentes em sectores de conhecimentos mais codificados.

Contudo, há que reconhecer que a par da codificação, outras transformações que estão a ocorrer na produção do conhecimento economicamente relevante, também afectam a respectiva difusão. O aumento da complexidade, relacionada com a especialização disciplinar crescente das ciências mais associadas à tecnologia, dificulta a difusão. A tarefa dos seguidores, para adquirirem o domínio das novas tecnologias, não se limita à capacidade de descodificação. Eles necessitam de dispor de capacidades integradoras, ou de “ativos complementares”, utilizando a expressão de Teece (1996), para darem sentido à conjugação de saberes especializados que estão presentes nas tecnologias de muitos dos produtos e processos mais avançados presentes nos mercados globais.

Os ativos complementares são importantes para as empresas que desejam comercializar e maximizar o retorno com as suas inovações. Eles distinguem-se entre ativos “genéricos” que não precisam ser adaptados a cada inovação específica, ativos

“especializados” que apenas se adequam a uma determinada inovação e ativos co-especializados, nos quais há uma dependência bilateral entre a inovação e o ativo complementar. Muitas empresas jovens de alta tecnologia, por exemplo, detêm conhecimentos críticos relativamente às tecnologias e aos produtos que pretendem introduzir no mercado, mas têm de recorrer a parcerias com empresas maduras já estabelecidas que possuem os ativos complementares necessários, como capacidades de fabrico, canais de distribuição próprios, experiência em matérias legais ou a reputação de marcas que detêm.

Considerações Finais

Neste capítulo consideramos as estratégias alternativas que são empregadas para proteger a inovação e permitir a maximização do retorno econômico dos investimentos inovadores. Da análise feita resultou claro que os mecanismos e regimes de proteção e apropriabilidade existentes constituem uma dimensão essencial dos incentivos que determinam o comportamento das empresas e das economias em termos de inovação.

Mais especificamente, verificamos que as patentes e outros direitos de propriedade intelectual não recolhem uma apreciação unânime das empresas enquanto meios de proteção da inovação, suscitando pelo contrário alguma reserva e verificando-se a utilização muito significativa de outros meios para garantir uma apropriabilidade eficaz dos investimentos em P&D e inovação.

Em paralelo, para além da avaliação na perspetiva das empresas, observámos a problemática da propriedade intelectual, com maior incidência nas patentes, do ponto de vista “social”, isto é, do ponto de vista do conjunto de todos os agentes económicos e não apenas de um determinado agente económico individual. Esta perspetiva é aquela que é suposto as políticas

públicas adotarem, para poderem conceber políticas adequadas que compensem eventuais falhas de mercado e que promovam adequadamente a maximização do bem-estar do conjunto da sociedade. Verificou-se também que os decisores públicos podem optar por políticas mais ou menos pró-proteção, tentando determinar uma intensidade de proteção “ótima” que equilibre os interesses não inteiramente concordantes da inovação e da difusão da inovação.

Na prática, a intensidade de proteção não é apenas ditada pelo sistema de propriedade intelectual vigente, mas pelo conjunto de mecanismos de proteção que se consubstanciam nos diferentes regimes de apropriabilidade que vigoram nos vários setores da economia. O sucesso das empresas inovadoras depende da forma como conjugam seus regimes de apropriabilidade com a capacidade de acederem a ativos complementares que necessitam para comercializar suas inovações.

Verificamos também que, apesar da existência de diferentes percepções entre as empresas quanto à eficácia das patentes enquanto meio de proteção da inovação, tal não impede que bastantes empresas recorram de forma massiva à sua utilização, designadamente para efeitos de usos estratégicos que se tornaram mais comuns nas décadas mais recentes. Provavelmente este tipo de usos, desalinhados da finalidade primeira para a qual as patentes foram concebidas, conduz à situação socialmente indesejável dos sistemas de patentes acabarem por gerar custos que em vários setores de atividade económica serão já superiores aos benefícios que permitem alcançar.

Acresce que, ao longo das últimas duas décadas, verificou-se, generalizadamente, tanto nas economias mais desenvolvidas como nas economias em desenvolvimento, um reforço dos direitos de propriedade intelectual, com particular incidência no caso das patentes (GRANSTRAND, 1999; GODINHO, 2011).

Em boa medida, a alteração das condições regulatórias, que estão por detrás desta tendência de reforço dos direitos atribuídos, foi concomitante com a preparação e início da execução do acordo TRIPS cuja essência consiste numa harmonização das regras de propriedade intelectual em nível global. Os efeitos dessas mudanças regulatórias, que fortalecem a proteção de patentes, foram investigados em numerosos estudos empíricos, sendo que quase nenhum desses estudos relata a existência de um impacto positivo dessas alterações ao nível de inovação (veja-se, p. ex. LERNER, 2002; 2009; QIAN, 2007, entre outros).

Fica assim perceptível, através da análise que realizámos, que o atual sistema de propriedade intelectual, incluindo evidentemente a atribuição de patentes, constitui uma realidade algo paradoxal, marcada por um elevado grau de complexidade e conflitualidade, carecendo da introdução de reformas para melhorar a sua eficiência.

Convém neste ponto procuramos equacionar o que retiramos da análise feita para o caso específico de entidades como os NITs, que têm como missão identificar o conhecimento com potencial valor económico em instituições académicas; tentar registar direitos de propriedade sobre esse conhecimento e, nessa sequência; conseguir incentivar a aplicação e o retorno económico a favor das suas instituições de pertença.

Num trabalho sobre as unidades de transferência de tecnologia existentes em universidades de Espanha e Portugal, similares aos NITs existentes no Brasil, foi referido que essas unidades devem dar atenção, no âmbito da sua atividade, ao regime de apropriabilidade das tecnologias desenvolvidas pelos inventores das respetivas universidades (ARQUÉ-CASTELLS *et al.*, 2016). Nas conclusões desse trabalho foi salientado que embora algumas tecnologias produzidas por inventores de universidades possam ter um valor económico elevado, elas

podem não ser adequadas para obter proteção através de patentes, sendo que essas tecnologias não patenteadas serão mais difíceis de ser comercializadas no mercado por meio de licenciamento. É ainda referido que mesmo que todas as tecnologias desenvolvidas em universidades fossem adequadas para proteção por patentes, podem verificar-se restrições de natureza geográfica limitando a sua comercialização, dado unidades de transferência pertencentes a universidades de menor dimensão poderem não ter a capacidade de negociar licenças com possíveis clientes localizados muito além da sua região. Nesses casos, em que há dificuldade em alcançar o mercado global, o potencial de licenciamento fica essencialmente limitado a parceiros locais que podem ser, sobretudo, empresas de baixa tecnologia.

Um outro fator que condicionará as estratégias de valorização da propriedade intelectual por instituições acadêmicas prende-se com a natureza, diversidade e estrutura das bases de conhecimento das diferentes disciplinas científicas que existem nessas instituições. Essa diversidade das bases de conhecimentos determina diferentes métodos de transferência do lado acadêmico, que interagem com as estratégias de apropriabilidade do lado das empresas. O patenteamento oriundo de instituições acadêmicas nos países mais desenvolvidos cresceu muito, principalmente com base nas ciências da vida e na biotecnologia, áreas nas quais a pesquisa científica está mais próxima das aplicações comerciais. No entanto, os mecanismos de transferência de tecnologia variam consideravelmente de acordo com a estrutura das bases de conhecimento, o grau de desenvolvimento dos conhecimentos e também entre as regiões, de acordo com suas configurações institucionais, estruturas produtivas e sistemas de pesquisa vigentes nessas regiões (MONTORBIO, 2009). Em muitos casos, a transferência de conhecimento verifica-se mais através de mecanismos de natureza tácita, com colaboração em projetos conjuntos, visitas de técnicos das empresas aos laboratórios de

pesquisa das entidades acadêmicas, permanência de cientistas nas empresas, ou ações de formação concebidas à medida das necessidades das empresas parceiras (CARTAXO; GODINHO, 2017).

Relativamente à temática de como a natureza dos regimes de apropriabilidade das tecnologias envolvidas afeta a atividade de transferência de conhecimento das entidades acadêmicas para as empresas, fará sentido também considerar as conclusões da literatura que analisa as estratégias de desenvolvimento das novas empresas baseadas em pesquisa que surgem a partir de pesquisa acadêmica (*research spin-offs*). Essas empresas, em geral, detêm bons conhecimentos em áreas tecnológicas nucleares, mas carecem de ativos complementares críticos, incluindo conhecimentos administrativos, de métodos de financiamento de atividades, de produção e de comercialização. Esta circunstância leva a que muitas destas empresas se limitem a operar no mercado das tecnologias, com base no licenciamento de patentes e outros ativos intangíveis que detêm, deixando a produção e comercialização para outros parceiros de negócio. O que tem sido constatado é que quanto mais fraco é o regime de apropriabilidade das tecnologias que detêm, mais este tipo de empresas necessita de se associar a parceiros que possuam ativos complementares, de modo a conseguirem capturar rendas a partir das tecnologias por elas desenvolvidas (CONCEIÇÃO; FONTES; CALAPEZ, 2012).

Referências

ARQUÉ-CASTELLS, P. *et al.* Royalty sharing, effort and invention in universities: evidence from Portugal and Spain. **Research Policy**, [S.l.], v. 45, p. 1.858-1.872, 2016.

- ARROW, K. J. **Economic welfare and the allocation of economic resources for invention**. Oxford: Basil Blackwell, 1962. (Collected Papers (1984 ed., v. 4, 104-119).
- BESSEN, J.; M. MEURER. **Patent Failure – How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk**. Princeton: Univ. Press, 2008.
- BOLDRIN, M.; LEVINE, D. **Against Intellectual Monopoly**. Cambridge: University Press, 2008.
- CARTAXO, R.; GODINHO, M. M. How institutional nature and available resources determine the performance of Technology Transfer Offices. **Industry & Innovation**, [S.l.], v. 24. n. 7, p. 713-734, 2017.
- COHEN, W. M.; NELSON, R. R.; WASH, J. Appropriability conditions and why firms patent and why they do not in the American manufacturing setor. Comunicação à Conferência da OCDE sobre “New S&T Indicators for the Knowledge-Based Economy”, Paris, 19-21 junho, 1996.
- CONCEIÇÃO, O.; FONTES, M.; CALAPEZ, T. The commercialisation decisions of research-based spin-off: Targeting the market for technologies. **Technovation**, [S.l.], v. 32, p. 43-56, 2012.
- COWAN, R.; FORAY, D. The economics of codification and the diffusion of knowledge. **Industrial and Corporate Change**, [S.l.], v. 6, n. 3, p. 592-622, 1997.
- ECONOMIDES, N. The Economics of Trademarks. **TradeMark Register**, [S.l.], v. 78, p. 523-539, 1987.
- GODINHO, M. **Análise Económica de Patentes, Lição de Síntese apresentada para provas públicas de agregação no ISEG/UTL**. 2000.

GODINHO, M. Propriedade Intelectual: Racional de utilização e desafios futuros em países de língua portuguesa, Capítulo. *In*: CASTRO, Possas; GODINHO, M. (org.). **Propriedade Intelectual nos Países de Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: E-papers, 2011. p. 55-73.

GRANSTRAND, O. **The Economics and Management of Intellectual Property**: Towards Intellectual Capitalism. Cheltenham: Edward Elgar, 1999.

JAFFE, A.; LERNER, J. **Innovation and Its Discontents**: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It. Princeton University Press, 2004.

KLEMPERER, P. How broad should the scope of protection patents be? **RAND Journal of Economics**, [S./], v. 21, n. 1, p. 113-130, 1990.

LERNER, J. Patent protection and innovation over 150 years. **National Bureau of Economic Research (NBER)**, [S./], Working Paper n. 8. 977, 2002.

LERNER, J. The empirical impact of intellectual property rights on innovation: Puzzles and clues. **American Economic Review**, [S./], v. 99, n. 2, p. 343-348, 2009.

LEVIN, R. C. *et al.* Appropriating the returns from industrial research and development. **Brooking Papers on Economic Activity**, [S./], v. 3, p. 783-831, 1987.

MENDONÇA, S.; PEREIRA, T. S.; GODINHO, M. M. Trademarks as an Indicator of Innovation and Industrial Change. **Research Policy**, [S./], v. 33, n. 9, p. 1.385-1.404, November, 2004.

MONTOBBIO, F. Transfer from public research to industry in the US and Europe: Which Lessons for innovation systems in developing countries? **WIPO The Economics of Intellectual Property**, [S.L.], 2009.

NELSON, R. R. The simple economics of basic scientific research, in *The Journal of Political Economy*, [S.L.], v. LXVII, Feb.-Dec., p. 297-306, 1959.

NORDHAUS, W. D. **Invention, Growth and Welfare**. Cambridge, MA: MIT Press, 1969.

NORDHAUS, W. D. The optimum life of a patent: reply. **The American Economic Review**, [S.L.], p. 428-431, 1972.

ORGANIZATION FOR COOPERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT (OECD). **Science, Technology and Industry Outlook**. Paris: OECD, 1996.

PISANO, G. P.; TEECE, D. J. How to Capture Value from Innovation: Shaping Intellectual Property and Industry Architecture. **California Management Review**, California, v. 50, n. 1, p. 278-296, 2007.

QIAN, Y. Do national patent laws stimulate domestic innovation in a global patenting environment? **Review of Economics and Statistics**, [S.L.], v. 89, n. 3, p. 436-453, 2007.

SCHERER, F. M. *et al.* **Patents and the Corporation: a Report on Industrial Technology under Changing Public Policy**. Harvard University, Graduate School of Business Administration, Boston, US, 1959.

SCHERER, F. M. Nordhaus' theory of optimal patent life: a geometric reinterpretation. **The American Economic Review**, [S.L.], p. 422-427, 1972.

TAYLOR, C. T.; SILBERSTON, Z. A. **The Economic Impact of the Patent System**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1973.

TEECE, D. Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy. **Research Policy**, [S.L.], v. 15, n. 6, p. 285-305, 1986.

ÍNDICE REMISSIVO

A

- Absoluta 66, 314
- Abstração 326
- Abuso de Direito 206, 367, 368
- Ação Judicial 456
- Acervo 36, 328
- Acessibilidade 108
- Acesso 17, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 98, 101, 108, 135, 152, 153, 154, 158, 159, 162, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 215, 219, 222, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 334, 339, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 395, 396, 397, 398, 404, 413, 425, 426, 427, 444, 457, 458, 459, 460, 465, 466, 467, 469, 470, 472, 473, 478, 479, 480, 481, 487, 523
- Ações Prejudiciais 88, 97
- Acordo Constitutivo 80, 172, 361
- Acordo Constitutivo da OMC 172, 361
- Acordo da HAIA 125, 129
- Acordo de Cooperação e Facilitação Sobre a Proteção das Obtenções Vegetais 140, 141
- Acordo de Lisboa 41, 154, 162, 167, 406, 427, 430
- Acordo de Lisboa Relativo À Proteção das denominações de Origem 154, 167, 406
- Acordo de Locarno 126, 129
- Acordo de Madri 152, 153, 160, 167, 176, 406
- Acordo de Madrid 161, 162, 175, 176, 189, 429, 430
- Acordo de Madri Para a Repressão das Falsas Indicações de Procedência 152, 167, 406
- Acordo de Marraqueche 358
- Acordo de Nice 177, 178, 189
- Acordo de Viena 177, 178, 180, 189
- Acordo Geral de Tarifas e Comércio 41, 79
- Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) 41, 79
- Acordo Plurilateral 170
- Acordos Bilaterais 76, 140, 151, 157, 169, 170
- Acordos de Classificação 173, 177
- Acordos Internacionais 11, 12, 24, 59, 61, 62, 65, 66, 73, 78, 82, 83, 84, 85, 88, 100, 109, 110, 112, 124, 129, 133, 140, 148, 149, 150, 167, 168, 169, 180, 181, 188, 189, 190, 191, 238, 239, 240, 355, 359, 406, 424
- Acordos Internalizados 181
- Acordos Multilaterais 82, 83, 180
- Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio (ADPIC) 41, 80, 123, 351, 395, 402, 406, 430
- Acordos Regionais 157, 169
- Acordo Trips 80, 106, 126, 145, 214, 230, 493
- Acreditados 220
- Actinomicetos 281
- Açúcar 380, 455
- Adaptado 33, 50, 101, 153, 366, 415, 416
- Adequação do Pedido 289
- Adesão 91, 119, 123, 130, 134, 140, 143, 153, 159, 172, 173, 176, 177, 182, 325, 349, 351, 363, 368, 369, 393, 430
- Adesões 106, 153
- Administração Pública 254
- Administrativa 114, 133, 344, 362
- Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEXBRASIL) 332
- Agências de Turismo 436
- Agente 36, 47, 467, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 491
- Agente da Propriedade Industrial 47

- Agregação 263, 300, 302, 332, 333, 342, 348, 434, 435, 436, 442, 496
- Agregar Valor 340, 435, 446
- Agricultura 43, 94, 99, 131, 133, 193, 196, 199, 200, 203, 208, 349, 351, 353, 381, 382, 383, 387, 390, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 439, 441, 460
- Agronegócio Internacional 351
- Agropecuária 350, 381, 382, 387, 439, 441
- Agroquímico 375
- Algas 280, 281
- Algoritmo 108, 212
- Algoritmos 212
- Alimentação 94, 101, 196
- Aluguel Público 106
- Alvará 37, 38, 43, 54, 115, 237, 295
- Âmbito Internacional 14, 69, 85, 86, 106, 149, 173, 239, 355, 430
- Amostra Viva 376, 379, 386, 397
- Análise de Mérito 112
- Android 13, 215, 225, 226
- Animais 99, 280, 361, 370
- Antiguidade 31, 149, 168, 401, 402, 424
- Aparelho Telefônico 270
- Aplicação Industrial 13, 213, 214, 228, 245, 256, 264, 265, 267, 298, 304, 308, 309, 312, 320, 321, 325, 327
- Aplicação Prática 264, 271, 272, 485
- Aplicativos 210
- Apple 464, 465, 483
- Apropriabilidade 16, 17, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495
- Apropriability 465
- Apropriações 104, 340
- Apropriar 14, 25, 26, 349, 462, 465, 467, 473
- Apropriável 104
- Área Financeira 274
- Argumentação 468, 476
- Armazenamento 223, 365
- Arquitetônicas 274, 275, 329
- Arquitetos 68
- Arquivados 290
- Arranjo dos Componentes 228
- Arte 34, 87, 99, 282, 283, 305, 422, 519
- Artesão 304
- Artistas 67, 77, 82, 83, 84, 110, 196
- Artístico 29, 53, 71, 87, 127, 309, 312, 317, 321, 329, 523
- Arts And Crafts 302
- Árvores Florestais 52, 132, 349, 377
- Assembleia da União do PCT 121
- Assistência Técnica 119, 439
- Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) 42, 207, 521
- Associação Internacional dos Profissionais Melhoristas 360
- Associação Internacional Para a Proteção da Propriedade Intelectual 360
- Associação Literária e Artística Internacional 69
- Associações 316, 419, 420, 428, 435, 438, 444, 448, 454
- Ata 80, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 194, 231, 293, 360, 364, 366, 367, 368, 369, 372, 457
- Ata da UPOV 131, 133, 134, 135, 137
- Atividade Econômica 115, 214, 391, 404, 436, 492
- Atividade Projetual 301, 304
- Atividades Desportivas 48
- Ativo Econômico 104
- Ativo Intelectual Protegido 67
- Ativos Financeiros 332
- Ativos Intangíveis 61, 63, 104, 149, 182, 188, 190, 351, 485, 495, 525
- Ativos Intangíveis Diferenciadores 61, 63, 190
- Ato 28, 35, 36, 60, 121, 125, 137, 140, 151, 153, 154, 155, 162, 163, 167, 170, 209, 216, 256, 267, 281, 325, 327, 328, 364, 366, 367, 377, 429
- Ato de Genebra do Acordo de Lisboa 154, 167
- Ato de HAIA 125
- Atos Administrativos 162
- Atribuição 16, 462, 469, 470, 471, 476, 477, 478, 486, 487, 493

Atualizações 47, 217, 238
 Audiovisuais 71, 81, 82, 84, 110, 198
 Autenticação 175
 Autonomia Tecnológica 51
 Autônomo 116, 128
 Autores de Escritos 68
 Autores Dramáticos 68
 Autoridade Competente 86, 186, 437
 Autoridade Internacional de depósito (IDA) 119
 Autorização 71, 72, 128, 135, 136, 144, 147, 148, 174, 221, 229, 354, 365, 378, 388, 389, 455
 Autorizar 106, 107, 251, 255, 368
 Autor Sobrevivente 112
 Avançados 465, 490
 Avanço Tecnológico 108, 231

B

Backlog 177, 289
 Bactérias 280, 281
 Banco Internacional Para a Reconstrução e o desenvolvimento (BIRD) 357
 Banco Mundial 95
 Banco Nacional do desenvolvimento (BNDES) 332
 Base Tecnológica 122
 Básicas 205, 258, 353
 Batalhas Judiciais 225, 226
 Bem-Estar Social e Econômico 42, 123
 Bem Público 16, 80, 103, 472, 474
 Benefício Concedido 260
 Bens Contrafeitos 122
 Bidimensionais 127, 304, 306, 322
 Bioquímicos 375
 Biotecnologia 91, 201, 203, 207, 241, 284, 372, 382, 392, 396, 397, 399, 494, 519, 521, 523, 524
 Boa-Fé 165, 217, 230
 Boas Práticas 446, 456
 Bons Costumes 279, 310
 Bordeaux Para Buffets 165

Brasileiro. 8, 12, 13, 31, 44, 47, 48, 84, 85, 87, 111, 139, 142, 146, 160, 180, 181, 191, 192, 203, 236, 237, 239, 246, 247, 265, 292, 301, 312, 333, 334, 341, 344, 355, 391, 410, 412, 416, 417, 427, 439, 442, 448, 449, 459, 521
 Brix 440, 444, 455
 Budapest Treaty on The International Recognition of The deposits of Microorganisms for The Purposes of Patent Procedure 119
 Bureaux Internationaux Reunis Por La Protecion de La Propriété Intelctuelle (BIRPI) 40
 Busca 62, 120, 121, 169, 170, 178, 184, 209, 250, 257, 258, 284, 302, 310, 349, 371, 389, 393, 429, 523
 Busca Internacional 120, 121

C

Cachaça 411, 413, 414, 418, 426, 435
 Cachaça de Paraty 435
 Cadeias Produtivas Locais 403
 Caducidade 37, 39, 117, 187
 Caduque o Registro 187
 Camada de Ozônio 90
 Campo da Invenção 281, 282, 286
 Campo Projetual 304
 Campo Técnico 273
 Campo Tecnológico 266, 274, 282, 356
 Cancelamento do Certificado 378, 386
 Capacidade de Geração de Novas Tecnologias 142
 Características Essenciais 132, 138, 372
 Características Produtivas 349, 352
 Caracterização de Germoplasma 351
 Carácter Tácito 490
 Caráter Certificativo 168
 Caráter Distintivo Original 187
 Caráter Identitário 103
 Caráter Singular 318, 319, 343
 Caráter Viral 220
 Carnalentejana 402
 Carta-Patente 35, 36
 Carteiras 485, 486

- Caso Ilustrativo 13, 224, 225
- Categorias 115, 179, 219
- Celulares 276
- Central do Negócio 220
- Centro Brasil design 332, 344
- Centro de Apoio Ao desenvolvimento Tecnológico (Cdt) 258, 521, 522
- Certificação 48, 65, 168, 175, 185, 207, 288
- Champagne 152, 153, 165, 200, 402, 430
- Chips 141, 146
- Ciclos de Vida 463, 464
- Ciência & Tecnologia (C&T) 61, 89, 234
- Cientistas 334, 495
- Circuito 12, 13, 25, 31, 52, 67, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 209, 218, 228, 229, 231
- Circuito Eletrônico 144
- Circuito Integrado 12, 13, 25, 31, 52, 67, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 209, 228, 229, 231
- Circuitos Integrados 12, 24, 31, 49, 52, 55, 59, 62, 64, 65, 112, 119, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 171, 191, 205, 206, 210, 228, 231
- Civilizações 168
- Civil Law 168
- Classificação de Nice (NCL) 177, 178
- Classificação de Viena (VCL) 178
- Classificação Internacional 126, 129, 177, 178
- Clausula do Avó 165
- Código Aberto 219, 220, 224
- Código Civil Brasileiro (CCB) 49, 247
- Código de Bustamante 74
- Código de Máquina 212
- Código de Propriedade Industrial 45, 47, 117, 131, 244, 369
- Código-Fonte 111, 112, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 231
- Código Hash 223
- Código-Objeto 111, 112
- Código Original 216
- Código Secreto 211
- Cognac 402
- Colaboração 51, 255, 494
- Coletivo 73, 102, 103, 335, 403, 424, 432, 434, 450, 463
- Colheitas 133, 136, 138
- Colisões Hash 223
- Colossus 211
- Combinação 137, 138, 144, 147, 148, 184, 229, 257, 262, 263, 315, 339, 361, 372, 488
- Combinação de Genótipos 138, 372
- Combinação Óbvia 262, 263
- Comercial 21, 46, 73, 87, 91, 99, 106, 107, 123, 126, 135, 136, 145, 149, 155, 185, 188, 213, 219, 220, 254, 279, 305, 331, 333, 340, 345, 353, 356, 365, 366, 367, 371, 373, 378, 389, 390, 391, 412, 429, 456
- Comercialização 25, 52, 55, 135, 136, 139, 188, 210, 232, 255, 278, 349, 351, 365, 374, 378, 386, 387, 388, 389, 394, 442, 444, 445, 455, 494, 495
- Comercialização. 25, 55, 135, 136, 188, 210, 232, 278, 349, 365, 386, 387, 388, 389, 394, 444, 445, 455, 495
- Comércio 31, 38, 41, 42, 43, 45, 59, 61, 63, 64, 79, 80, 83, 84, 96, 100, 109, 110, 114, 122, 123, 124, 129, 137, 141, 145, 148, 151, 155, 156, 157, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 181, 182, 184, 186, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 237, 273, 294, 332, 333, 347, 348, 351, 356, 357, 358, 360, 365, 394, 395, 402, 406, 430, 431, 438, 457, 519
- Comércio Internacional 41, 42, 100, 122, 137, 151, 170, 173, 190, 207, 357, 358
- Comissão Intergovernamental Sobre a Propriedade Intelectual e Os Recursos Genéticos, Os Conhecimentos Tradicionais e o Folclore (IGC) 85
- Common Law 168
- Compensação 21, 249, 468, 475, 478
- Competitividade 332, 333, 348, 351, 381, 390, 423, 427, 428, 454, 457, 459, 464
- Competitivo 302, 428, 435, 489
- Complexa 17, 23, 462, 482
- Complexidades 314, 315
- Complexo Agroflorestal 371, 373, 390

- Complexo Conjunto 113
- Componentes Analógicos 144
- Compositores 68
- Comprobatório 248, 436
- Compromisso Internacional Sobre os Recursos Fitogenéticos 94
- Comprovação de Autoria 220
- Comprovante de Pagamento 14, 129, 281, 287, 321
- Compulsória 72, 137, 367, 368, 380
- Computadores Pessoais 213
- Comunidade 26, 85, 86, 87, 99, 103, 114, 120, 157, 219, 409
- Comunidade Andina de Nações (Can) 157
- Comunidade Científica Internacional 120
- Comunidade Europeia (CE) 157
- Comunidades 22, 87, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 113, 201, 404, 419, 422
- Concedidas 15, 36, 39, 116, 118, 290, 400, 412, 413, 416, 417, 418
- Conceituação 298, 308, 315
- Concepção 63, 112, 228, 264, 265, 285, 301, 303, 304
- Concessão de Garantia de Patente 44
- Concessão de Licenças Obrigatórias 117
- Concessão de Patentes 45, 46, 105, 210, 230, 238, 244, 294, 480
- Concessão dos Direitos 32, 128
- Concorrência desleal 29, 31, 32, 38, 48, 104, 105, 109, 155, 157, 163, 169, 244, 356
- Condicionalidade 185
- Condicionantes 214
- Condições de depósito 184, 185
- Condições de Trabalho 95
- Condições Edafoclimáticas 392, 393
- Conexos 11, 24, 31, 53, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 77, 83, 119, 171, 190, 202, 216, 401
- Conferência 69, 79, 92, 96, 130, 154, 198, 223, 357, 360, 496
- Conferência das Nações Unidas para o Comércio e desenvolvimento (UNCTAD) 79
- Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e desenvolvimento (CNUMAD, em Inglês Unced) 90
- Conferência das Nações Unidas Sobre o Comércio e desenvolvimento (UNCTAD) Biotrade 96
- Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano 90
- Conferência da Upov 360
- Conferência de Bretton Woods 357
- Conferência de Partes (COP) 92
- Conferência Diplomática de Paris 130
- Conferência Diplomática Para a Adoção de um Novo Ato do Acordo de Lisboa para a Proteção de denominações de Origem e seu Registro Internacional 154
- Confiança 217, 230, 419
- Configuração Externa 127, 308
- Configuração Visual 315, 316
- Conflito 360, 398
- Conflitualidade 493
- Conformidade 92, 142, 143, 145, 434, 446
- Confusão 128, 163, 186, 410, 411, 450
- Congresso do Relatório da Comissão Nacional Sobre Novos Usos Tecnológicos de Trabalhos Protegidos Por Copyright (CONTU) 105
- Conhecimento Comum 329
- Conhecimento Prévio 255
- Conhecimentos Éticos e Tradicionais 102
- Conhecimentos Tradicionais 11, 24, 59, 65, 66, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 190, 203, 523
- Conhecimento Tecnológico 42, 123, 490
- Conhecimento Tradicional 31, 91, 96, 98, 100, 101, 102, 240, 421, 425, 523
- Conjunto de Linhas e Cores 126
- Conselho de Administração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 91
- Conselho de Informações Sobre Biotecnologia (CIB) 392, 396
- Conselho Regulador 438, 444, 455, 519
- Consentimento 34, 36, 100, 101, 138, 147, 185, 255, 259, 260, 368, 371, 373

- Consentimento Prévio 101, 138
Consentimento Prévio, Esclarecido e Informado 101, 138
Conservação da Diversidade Biológica 91
Consonância 185, 314, 445
Consórcios 273
Constituição 33, 35, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 55, 56, 86, 87, 101, 158, 194, 237, 238, 239, 295, 320, 388, 389
Constituição Americana 35
Constituição Federal do Brasil 53
Constituição Política do Império do Brasil 237
Consumeristas 315
Consumidor 128, 157, 270, 324, 400, 403, 405, 423, 424, 450, 456, 461, 472, 519
Contábil 274
Contemporâneos 168
Conteúdo 21, 26, 106, 122, 216, 244, 258, 259, 262, 276, 473
Conteúdo Tecnológico 122
Contexto Geopolítico 89
Continuidade 26, 217, 230, 265
Contextos 115, 311, 325, 326
Contos 275
Contrafação 68, 69, 169
Contrato de Trabalho 253, 254
Contrato de Transferência de Tecnologia 292
Contributo Mínimo 320, 328, 329
Convenção da Diversidade Biológica (CDB) 89, 91, 92, 101, 200
Convenção da União de Berna (CUB) 59, 69, 83, 113
Convenção da União de Paris (CUP) 38, 40, 59, 70, 113, 114, 115, 119, 124, 129, 140, 167, 189, 305
Convenção de Berna 73, 75, 76, 106, 108, 111, 119, 197, 214, 221, 238, 359
Convenção de Concessão de Patentes Europeias 105
Convenção de Estocolmo 118, 358
Convenção de Genebra 73, 75, 76
Convenção de Munique 105
Convenção de Roma 77, 82, 83
Convenção de Washington 75, 76
Convenção Internacional 77, 83, 91, 93, 101, 139, 195, 196, 246, 363, 369, 393
Convenção Literária, Científica e Artística 76
Convenção Para Proteção das Obras Literárias e Artísticas 40
Convenção Sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Nacional 95
Convenção Sobre os Meios de Proibição e Prevenção da Importação, Exportação e Transferência Ilegal de Diversidade de Bens Culturais 95
Convenção Sobre Proteção de Produtores de Fonogramas Contra a Reprodução Não Autorizada de Seus Fonogramas 78, 83
Convenção Universal 76, 77, 83, 195, 197
Convenção Universal Sobre Direito de Autor 76, 77, 83, 195, 197
Convenções Pan-Americanas 73, 75, 169
Conveniência 44, 120, 208, 214, 230, 292
Convênio de Bruxelas 78, 83
Convênios 74, 100, 273
Convênios Médicos 273
Cooperação Técnica 133, 362
Cooperativas 428, 435
Copiagem 106
Copyright 59, 68, 73, 75, 76, 77, 81, 82, 104, 105
Copyright Office 104
Correspondente da Topografia 230
Criação Humana 23, 53, 114
Criação Primígena 66, 67
Criações Industriais 47, 146
Criações Intelectuais Individualizadas 107
Criadores 60, 97, 144, 147, 300, 301
Criatividade 21, 97, 98, 124, 468
Critérios Físicos 403
Cruzamentos 351

Cultivares 12, 14, 15, 24, 25, 31, 48, 49, 52, 55, 59, 62, 64, 65, 130, 131, 133, 136, 139, 140, 141, 190, 193, 198, 199, 202, 203, 207, 208, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399

Cultivar Essencialmente derivada 140, 365, 367, 372, 377, 379

Cultivar Preexistente 373

Cultivar Protegida 140, 365, 367, 372, 378, 379, 380

Cultivo 139, 349, 352, 387, 388, 389, 392, 440

Cultura 73, 76, 87, 94, 168, 208, 344, 352, 354, 382, 393, 417, 421, 429, 435, 440, 441, 443, 524

Cultura da Videira 393

Cumulativas 127

Cumulatividade 25, 298, 307, 310, 329, 330

Custos Ambientais 476

D

Dados 81, 82, 83, 106, 107, 213, 222, 223, 257, 258, 278, 282, 299, 300, 333, 334, 353, 384, 388, 390, 391, 417, 442, 443, 489

Decisor-Central 477, 478, 479

Decisores Públicos 492

Declaração Ministerial 172

Declaração Sobre os Princípios da Cooperação Cultural Internacional 95

Declaração Universal dos Direitos Humanos 359

Declaratório 112, 376

Decorativas 349, 352

Deferimento 260, 289, 386

Deficitário 468

Delimitação da Área de Produção 150

Delimitação do Objeto 307

Denominação de Origem 15, 26, 115, 154, 158, 160, 162, 166, 180, 191, 192, 406, 407, 408, 409, 412, 416, 417, 422, 430, 431, 458

Denominação Própria 136, 140, 366, 371, 373

Denominações de Origem (DO) 41, 65, 150, 154, 155, 158, 159, 167, 189, 356, 406, 407, 408, 416, 417, 418, 427

Denominações de Origem Protegidas 150

Denominações de Origem Reconhecidas (DOR) 159

Depositante 39, 120, 121, 186, 253, 265, 282, 287, 288, 290, 294, 296, 338

Depósito 34, 41, 47, 51, 52, 118, 119, 121, 125, 126, 145, 146, 148, 176, 183, 184, 185, 229, 242, 245, 253, 256, 259, 260, 282, 286, 287, 288, 291, 292, 311, 313, 321, 330, 383, 410, 427

Deposito de Microrganismos 120

Derivação Essencial 138

Derwnt Innovations Index 258

Descrição da Função 230

Descrição detalhada do Invento 281, 282, 283, 285

Descritor 375, 376

Descritores 342, 354, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 383, 384, 387, 390

Descritores Mínimos 383, 384

Descritores Morfológicos 375

Desempenho Funcional 217

Desenhistas 68

Desenho Industrial (DI) 21, 24, 25, 31, 39, 52, 59, 64, 65, 67, 109, 118, 126, 128, 129, 190, 206, 207, 244, 274, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335, 338, 340, 341, 342, 344, 345, 410, 427, 519

Desenho Protegido 128

Desenhos 12, 14, 19, 25, 29, 36, 41, 42, 48, 62, 68, 99, 112, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 155, 198, 210, 230, 238, 281, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 340, 341, 343, 345, 356, 369, 468, 523

- Desenhos ou Modelos Industriais 125, 126, 155, 356, 369, 468
- Desenvolvimento Biotecnológico 25, 349, 393
- Desenvolvimento Científico 48, 51
- Desenvolvimento da Indústria e do Comércio 114
- Desenvolvimento Sustentável 25, 88, 90, 96, 349, 353, 381, 390, 393
- Design 21, 60, 128, 142, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 318, 322, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 519
- Designação Genérica 137
- Design de Produto 334
- Designer 302, 303, 304, 325, 326, 331, 338, 339
- Design Gráfico 334, 519
- Design Patent 318
- Desistência 290
- Desmistificar 487
- Destilados 163, 164, 165
- Detentor 116, 219, 250, 252, 365, 366
- Detentor da Patente 116
- Diagnóstico do design Brasileiro 332, 344
- Diferenciação 63, 73, 113, 190, 275, 289, 300, 301, 302, 319, 322, 329, 332, 333, 341, 348, 374, 403, 410, 422, 461, 470, 480
- Difusão 67, 87, 123, 476, 477, 478, 479, 481, 490, 492, 520, 523
- Dilema 476, 477, 478, 481
- Diminuição da Biodiversidade 90
- Diodos 144
- Direito Autoral 31, 45, 47, 48, 49, 52, 62, 72, 75, 77, 78, 86, 88, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 127, 191, 192, 208, 215, 216, 217, 253, 276, 307, 316, 317, 318, 319, 329, 522
- Direito Cultural Garantido Constitucionalmente 87
- Direito de Adaptar uma Obra para uma Obra Audiovisual 71
- Direito de Aluguel 106
- Direito de Prioridade 39, 44, 116
- Direito de Radiodifusão 71
- Direito de Realizar Adaptações e Arranjos 71
- Direito de Realizar uma Reprodução 71
- Direito de Recitar e Transmitir em Público 71
- Direito de Representar e Executar em Público 71
- Direito Exclusivo 45, 47, 52, 106, 147, 185, 310
- Direito Internacional 54, 74, 76, 78, 84, 114, 143, 191, 192, 193, 194, 206, 522
- Direito Patentário 13, 25, 236, 239, 252, 280, 292
- Direito Reconhecido 210
- Direitos Autorais e Conexos 24, 59, 62, 65, 190, 216
- Direitos Conexos 11, 31, 53, 64, 66, 67, 77, 83, 119, 171, 400
- Direitos de Autor 11, 66, 67, 69, 74, 144, 195, 305, 400, 468
- Direitos dos Intérpretes 67
- Direitos Exclusivos de Uso 249, 250
- Direitos Expirados 290
- Direitos Morais 53, 71, 77, 81, 97, 251
- Direitos Pessoais 247
- Direitos Plenos 210
- Direitos Privados 114, 468
- Direitos Reais 247
- Direitos Sui Generis 62
- Direitos Suspensos 288, 289, 290
- Direito Subjetivo 32, 68
- Diretrizes 35, 36, 38, 94, 117, 133, 145, 218, 240, 241, 242, 243, 244, 258, 296, 311, 407, 444
- Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes Envolvendo Invenções Implementadas por Programas de Computador 218, 241
- Diretrizes de Política Industrial Tecnológica e do Comércio Exterior 145
- Disciplinar 120, 130, 149, 472, 490
- Disciplinas Multilaterais 122
- Disfuncionalidades 483
- Disponibilidade 217, 230, 466
- Disposição Geométrica 228
- Disposição Tridimensional 142

Disposições 39, 46, 69, 75, 77, 81, 92, 94, 101, 105, 109, 111, 121, 128, 137, 138, 143, 144, 152, 155, 156, 159, 161, 163, 173, 174, 182, 185, 216, 243, 246, 313, 320, 329, 356, 369, 409, 429

Disposições Específicas 173

Disposições Tipos 105

Dispositivo Periférico 217

Dispositivos Eletrônicos 228

Dispositivos Embutidos de Memória 211

Dispositivos Móveis 213, 225

Disseminação 342, 353, 361, 490

Dissidente 255

Dissociação 325, 327

Distinção 20, 66, 133, 251, 375, 402, 405, 438, 484

Distinguibilidade 12, 24, 59, 63, 65, 66, 136, 140, 148, 149, 168, 190, 191, 366, 373, 374, 375, 388, 389

Distintivo 65, 184, 187, 200, 315, 316, 318, 405, 410, 432, 434, 436, 437, 445, 446, 450, 451, 454, 455, 456

Distribuição de Riqueza 45

Distribuição de Sinais Portadores de Programas Transmítidos Por Satélites 78, 83

Divisões 179

Documentação Patentária 217, 231

Documentos dos depositantes 14, 281, 287

Domínio Público 36, 37, 102, 118, 377, 388, 389

Domínios do Campo 334

E

Ecodesenvolvimento 90

Econômica 16, 19, 20, 22, 41, 56, 72, 73, 79, 89, 103, 114, 115, 156, 176, 214, 250, 294, 331, 357, 391, 399, 404, 436, 441, 463, 468, 469, 470, 471, 474, 486, 492

Edafoclimáticas 392, 393, 433

Editores 67, 68

Efeito Estufa 90

Efeito Terapêutico 277, 278

Efetivação do Protocolo 223

Eficácia 115, 123, 307, 341, 471, 483, 488, 489, 490, 492

Eficiência 123, 212, 478, 493

Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC) 211

Elemento Criativo 109

Elementos Figurativos 178, 179, 184

Em Andamento 20, 290, 448

Embalagem 164, 316

Embelezamento 325, 326

Embrapa Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho 439, 446, 459

Emenda Constitucional 46, 49, 50, 56

Emergência 213, 354

Empíricos 468, 482, 493

Empreendimentos 8, 380, 381, 435, 436, 453

Empregador 253, 254

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 350, 439

Empresa Inovadora 466, 467

Empresa Produtora de Bens e Serviços 188

Empresas Estrangeiras 214

Empresas Inovadoras 16, 462, 463, 466, 467, 468, 469, 482, 492

Empresas Médias 333

Enforcement 123

Engenharia Genética 138, 349, 356, 372, 382, 394

Enigma 211

Entressafrá 351

Equilíbrio 20, 21, 42, 72, 100, 123, 479

Equitativamente 91

Escritório Internacional da Ompi 121

Escritório Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 121

Escritórios Competentes 126

Escultores 68

Esculturas 275

Esgotamento 182, 184, 367, 368, 378

Espacenet 258

Espaço Geográfico 314, 444

Especialidade 177, 217, 230, 316

Especialistas 147, 441, 442, 443

- Espécie 48, 65, 67, 68, 87, 88, 89, 131, 134, 135, 137, 169, 280, 284, 321, 322, 334, 353, 371, 372, 374, 383, 384, 412
- Espécies Vegetais 52, 131, 136, 137, 138, 140, 355, 359, 363, 364, 367, 369, 390
- Especificidade 153, 424
- Especificidades 14, 25, 298, 316
- Espiritual 85, 86, 114
- Essencialmente 64, 138, 140, 154, 158, 160, 180, 226, 272, 275, 310, 324, 325, 327, 342, 349, 361, 365, 367, 368, 372, 377, 378, 379, 389, 406, 407, 409, 420, 421, 422, 423, 430, 431, 432, 434, 437, 494
- Estabelecimento Industrial 185
- Estabilidade 133, 136, 140, 366, 373, 374, 376, 388, 389
- Estado da Técnica 253, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 281, 282, 283, 286, 292, 313, 327
- Estado Soberano 114
- Estados-Partes 125, 126, 140, 152, 153, 154, 158, 174, 175, 177, 179
- Estadual 254, 443, 444, 519, 520, 522, 523, 524, 525
- Estatuto dos Monopólios 33, 34
- Estatuto Veneziano 33
- Estética 125, 275, 324, 329
- Estéticas 125, 274, 319
- Estético 274, 275, 277, 312, 313, 329, 489
- Estilo de Vida 92
- Estratégia 113, 215, 220, 334, 351, 390, 435, 442, 485, 519
- Estratégia de Negócios 220, 334
- Estratégias 16, 21, 26, 396, 454, 456, 461, 462, 463, 469, 491, 494, 495
- Estrutura 13, 24, 73, 78, 158, 193, 200, 275, 281, 300, 332, 494
- Evidente 210, 213, 246, 261, 262, 265, 466, 478, 481
- Exame 120, 121, 128, 133, 177, 218, 221, 232, 241, 242, 243, 244, 258, 289, 290, 296, 299, 311, 313, 314, 320, 321, 322, 323, 327, 344, 480, 521
- Exame Preliminar Internacional 121
- Exame Prioritário 241, 242
- Examinadores 242, 258, 289
- Exceção do Direito 367
- Exceções 72, 99, 108, 136, 153, 163, 165, 183, 187, 379
- Exceptions To The Breeder's Right 367, 380
- Excluire 118, 249, 309, 317, 378, 434, 472, 473, 474
- Exclusiva 61, 72, 154, 158, 160, 301, 314, 317, 328, 340, 341, 378, 407, 409, 420, 430, 431, 432, 434, 437
- Exclusivamente 23, 35, 78, 82, 108, 111, 121, 253, 254, 278, 311, 379, 406, 440, 452
- Exclusividade 32, 35, 47, 51, 61, 73, 86, 87, 100, 102, 103, 109, 112, 237, 249, 330, 331, 376, 388, 389, 404, 434, 435
- Exclusividade de Exploração Econômica 331
- Exclusividade de Mercado 61, 86, 87, 100, 102
- Exclusividade Temporária 109, 112
- Exclusões 310
- Execução 51, 67, 107, 145, 212, 240, 253, 281, 282, 284, 430, 493, 521
- Execuções 99
- Exigência Técnica 289
- Expectativa de Direito 292
- Experimentação 262, 368
- Expirados 288, 290
- Exploração 20, 30, 36, 37, 46, 52, 72, 88, 91, 97, 99, 103, 116, 117, 145, 146, 148, 209, 210, 229, 230, 250, 254, 255, 279, 300, 301, 309, 314, 320, 328, 331, 340, 341, 361, 486
- Exploração Comercial 91, 99, 145, 254, 279
- Exploração de Privilégios 46
- Exploração Econômica 20, 103, 250, 331
- Exploração Exclusiva 301, 314, 328, 340, 341
- Exploração Ilícita 88
- Exploração Industrial 117, 309
- Exportadores 122
- Exposição Universal 170

Expressão 71, 88, 109, 113, 138, 164, 213, 216, 301, 318, 319, 328, 354, 372, 375, 406, 412, 490
 Expressão das Características Essenciais 138, 372
 Expressão Distintiva 113
 Expressão Fenotípica 375
 Expressão Literal 216
 Expressões Tradicionais 157
 Externalidades 16, 87, 474, 475, 476
 Extinção da Proteção 378, 386
 Extintas 290

F

Fabricação Industrial. 312
 Fabricantes 144, 147, 225, 295, 422
 Facilidade de Aferição 228
 Fact-Finding Missions 88, 204
 Faculta 138, 366, 367
 Falha de Mercado 16, 468, 473, 474
 Falsas Indicações de Procedência 151, 152, 153, 155, 156, 157, 160, 162, 164, 167, 176, 406, 429
 Falsificações 150, 170, 400
 Fase Nacional 121, 241, 242, 243
 Fatores Naturais e Humanos 160, 407, 409, 421, 423, 432, 433, 437, 438, 450
 Federal 50, 51, 53, 55, 56, 85, 86, 87, 101, 105, 192, 199, 201, 203, 207, 239, 254, 343, 396, 425, 427, 435, 519, 520, 522, 523, 524, 525
 Fenótipo 349, 352, 353
 Fertilizantes 354
 Figuras 168, 281, 282, 283, 307, 449
 Figuras Arbitrárias 168
 Finalidade 72, 105, 109, 127, 131, 135, 151, 158, 169, 171, 228, 264, 311, 349, 358, 363, 365, 381, 387, 388, 389, 390, 432, 443, 444, 492
 Finalidade Útil 264
 Finanças 273, 525
 Fins Lícitos 280
 Firmware 217, 231
 Fisiológicos 375
 Fluxo de Rendimentos 470

Folclore 85, 88, 93, 94, 98, 99
 Forma Estética 275
 Forma Estética Particular 275
 Forma Final Ou Intermediária 142, 228
 Forma Plástica 126, 308, 335, 336, 340
 Forma Requerida 301, 308
 Formas Mistas 127
 Formulário Eletrônico 222
 Formulário Específico 14, 281, 282, 383
 Fóruns Internacionais de Propriedade Intelectual 104
 Fotográficas 71
 Free-Riders 475, 476
 Free Software Foundation (Fsf) 219
 Fronteiras Nacionais 38, 61, 68
 Fuga 475
 Função Distintiva 315, 344
 Função Eletrônica 142, 228
 Função Social 47
 Funcional 30, 125, 211, 217, 256, 266, 267, 270, 324, 326, 327
 Funcionalidade 65, 107, 108, 218, 263, 311, 312, 323
 Funcionalidades 108, 225, 228, 371
 Funções HASH 223
 Fundacional 254
 Fundamento Legal 388, 389
 Fundo das Nações Unidas Para a Infância (UNICEF) 96
 Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 96
 Fundo Internacional de desenvolvimento Agrícola (Fipa) 96
 Fungos 280, 281, 524

G

Gastronomia 436
 Genealogia Patentária 337
 General Agreement on Tariffs And Trade (GATT) 79
 Generalidade 482, 486
 Genérico 111, 153
 Gênero 65, 134, 135, 154, 158, 160, 246, 371, 372, 412

Genótipo 138, 349, 352, 372
Gnu Affero General Public License 219
Gnu Free Documentation License 219
Google 225, 226, 258, 334, 335, 337, 345
Google Creative Lab 334
Google Patents 258, 335, 337, 345
Gorgonzola 402
Grana Padano 402
Gravações Efêmeras 72
Gravadores de Quadros 68
Grupo de Trabalho das Nações Unidas Sobre Populações Indígenas (Sua Sigla em Inglês WGIP) 94
Grupo Mercado Comum (Gmc) 159

H

Hardware 104, 210, 212, 231
Harmonia 132
Harmonização 126, 129, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 174, 175, 180, 189, 367, 431, 493
Harmonizar 56, 77, 96
Hash Code 223
Herdeiros 68, 252
História 11, 12, 28, 56, 59, 61, 65, 66, 112, 149, 181, 190, 233, 297, 302, 336, 343, 355, 395, 401, 424, 429, 435, 443
Historiador 337
Historiografia Tradicional 302
Homonencidade 140, 366
Homônimas 164
Honra 71, 252, 310
Hortaliças 132
Hotelaria 436
Huawei 464, 465

I

Idade Média 31, 33, 60, 168
Identidade Local 428, 432
Identidade Reconhecida 409
Idiosincrasias 307
Imagens Corporativas 331

Imagens da Topografia 230
Imateriais 30, 31, 60, 113, 247, 400
Imitação Substancial 128
Impacto Global 215
Impedimento 276, 279
Impossibilidade 141, 166, 276, 280, 310, 380, 420, 472, 474
Imposto 248, 380, 476
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 248
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 248
Impressão 67, 279, 280, 317
Inadequação 279
Incremento 353, 404, 405, 436
Indeferidos 290
Independência da Proteção 70
Independência de Direitos 39
Indicação de Procedência 15, 26, 152, 158, 160, 162, 166, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 416, 421, 424, 429, 431, 445, 457, 460, 519
Indicação Geográfica 16, 163, 167, 200, 382, 400, 401, 402, 403, 405, 407, 408, 410, 411, 412, 419, 420, 422, 424, 426, 427, 429, 431, 439, 446, 448, 457, 458, 460
Indicações de Procedência 38, 48, 65, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 167, 176, 180, 189, 406, 407, 417, 418, 429
Indicações de Procedência (IP) 38, 48, 65, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 167, 176, 180, 189, 406, 407, 417, 418, 429
Indicações Geográficas 12, 15, 16, 24, 26, 31, 42, 48, 59, 62, 65, 66, 102, 149, 154, 158, 159, 160, 162, 163, 167, 180, 191, 200, 244, 296, 310, 400, 402, 404, 406, 408, 411, 412, 413, 417, 418, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 433, 447, 448, 457, 458, 459, 460, 519, 521, 525
Indicações Geográficas Reconhecidas (IGR) 159
Individual 45, 73, 237, 257, 463, 468, 469, 471, 472, 491
Individuo Variante 138

- Indivíduo Variante 372
 Indústria Útil 238, 295
 Infográfico 226, 227
 Informacionais 477
 Infração 116, 215, 485
 Inovação Sustentável 16, 465
 Inovação Tecnológica 24, 26, 42, 58, 123, 461, 521, 522, 523, 524
 Inovações 8, 57, 91, 92, 99, 100, 124, 200, 208, 213, 332, 396, 399, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 476, 477, 478, 479, 482, 484, 485, 487, 488, 490, 492
 Inovadores 8, 97, 113, 124, 461, 465, 466, 467, 480, 481, 483, 491
 Inseparável 326
 Insígnia 115, 412
 Inspeção 444, 455
 Institucionalidade 123
 Instituição Gestora da Tecnologia 288
 Instituto 12, 23, 25, 33, 46, 53, 86, 87, 109, 112, 118, 121, 126, 146, 161, 176, 191, 202, 207, 218, 220, 223, 229, 230, 233, 234, 236, 240, 249, 252, 257, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 281, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 307, 308, 309, 312, 324, 327, 328, 329, 331, 333, 345, 355, 375, 382, 395, 396, 400, 404, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 423, 425, 426, 427, 432, 439, 444, 448, 449, 459, 478, 480, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 417, 427, 439, 459
 Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 87
 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 12, 33, 46, 112, 118, 146, 161, 176, 202, 218, 220, 223, 229, 233, 234, 252, 257, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 281, 291, 294, 295, 296, 297, 299, 331, 345, 382, 400, 404, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 423, 425, 426, 427, 432, 459, 519, 523
 Instrução Normativa 148, 162, 164, 166, 167, 220, 221, 229, 230, 233, 234, 240, 284, 295, 297, 408, 409, 410, 411, 419, 425, 426, 436, 448, 459
 Instrumentos de Proteção 104
 Instrumento Técnico 388, 389
 Integridade 186, 252
 Inteligência Artificial 213, 334, 336
 Intellectual Property Needs And Expectations of Traditional Knowledge Holders 88, 204
 Intensidade de Proteção 480, 481, 492
 Intercâmbio 82
 Interconexões 142, 146, 147, 228
 Interesse Público 72, 108, 117, 133, 146, 192, 367, 368, 392
 Intergovernamentais 132
 Internalização 11, 12, 24, 59, 61, 65, 66, 112, 127, 149, 159, 175, 190
 Internalizadas 164
 Intrinsecamente 184, 228
 Invenção 11, 12, 13, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 48, 51, 59, 64, 65, 66, 105, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 124, 155, 190, 198, 210, 215, 218, 230, 237, 238, 242, 244, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 292, 294, 297, 300, 303, 310, 311, 313, 323, 325, 327, 328, 329, 352, 356, 369, 371, 471, 477, 478, 486
 Invenção Privilegiada 117
 Invenções Patenteáveis 146
 Invento 33, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 117, 120, 121, 210, 237, 242, 249, 250, 267, 268, 281, 282, 283, 284, 285
 Inventores 33, 35, 37, 43, 45, 46, 113, 115, 124, 237, 249, 253, 255, 283, 292, 493
 Iphone 464, 483
 Isenção de Taxa 183
-
- J**
 J-Plat 258
 Jurídica 13, 22, 30, 58, 82, 87, 103, 104, 109, 114, 115, 133, 191, 201, 202, 205, 217, 222, 230, 247, 248, 251, 252, 295, 309, 347, 370, 391, 397, 398, 405, 425, 522
 Jurisprudência 112, 326

K

Krips 258

L

Lâmpada 266

Lawfare 215

Layout-designs 141

Layouts designs 145

Lealdade de Concorrência 45

Legalidade 217, 230

Legalização 175

Legislação Brasileira 12, 49, 50, 164, 166, 215, 230, 239, 245, 306, 325, 327, 368, 407, 411

Legitimação 217, 230, 468

Legitimado 252

Legítimo 122, 187, 252, 366

Lei de Biossegurança 394

Lei de Copyright 68

Lei de Direito Autoral 48, 215, 216

Lei de Direitos Autorais 67, 85, 102, 111, 112, 199, 309

Lei de Notários e Registradores 216

Lei de Patentes 33, 35, 36, 37, 44, 56, 238, 294

Lei de Patentes Brasileira 44, 56, 238, 294

Lei de Programa de Computador 85, 111

Lei de Programa de Computador 85, 111

Lei de Propriedade Intelectual (LPI) 123, 431

Lei de Proteção de Cultivares (LPC) 55, 139, 140, 198, 367, 369, 389, 392, 395, 396

Lei de Registros Públicos 216

Lei de Sementes 370, 387, 388, 389

Lei de Software 213, 215, 216

Lei do Bem 49, 222

Lei Especial 106, 110

Leilão 273

Lei Veneziana 33, 34

Lens 258

Leveduras 281

Liberdade 107, 219, 237, 305, 310

Liberdade do Código 219

Licença 21, 34, 46, 47, 72, 107, 117, 135, 137, 219, 220, 367, 368, 380

Licença Compulsória 137, 367, 368, 380

Licença Obrigatória 72

Licenças Compulsórias 188, 202

Licenças Livres 219, 220

Licenciamento 107, 188, 210, 219, 231, 332, 486, 488, 494, 495

Licenciamento de Uso 188, 210

Liga das Nações 357, 358

Limitação 134, 137, 184, 310, 329, 353, 380

Limitações 23, 58, 72, 78, 108, 138, 236, 309, 314, 380

Limites 26, 40, 71, 89, 128, 146, 186, 187, 199, 311, 366, 367, 368, 380, 396, 461

Linguagem Natural 212, 213

Linguagem Normativa 143

Linguagens de Programação 212

Linguagens Naturais 212

Linux 13, 215, 224

Listagem de Sequências 241, 281, 284

Listagem de Sequências Biológicas 281, 284

Litigância 21, 22, 462, 486, 487

Livre Comércio 83, 157, 181

Livros 6, 22, 79, 111, 256, 275

Localidades 149, 334, 404, 421

Localização Geográfica 161

Lógica 109, 216, 262, 273, 310, 313, 329, 333

Longevidade 351

Lugar de Origem 163

M

Magnetismo 272

Manifestações Culturais 86, 87, 99

Manifestar 102

Mapa das Indicações Geográficas 418

Máquina Universal 211

- Marca 6, 21, 31, 52, 87, 102, 109, 158, 163, 165, 166, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 207, 307, 315, 316, 318, 338, 339, 342, 343, 344, 356, 377, 398, 401, 403, 404, 408, 411, 412, 470, 471, 523
 Marcas 12, 16, 24, 29, 31, 32, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 59, 60, 62, 65, 66, 74, 113, 115, 119, 149, 152, 155, 156, 158, 159, 164, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 210, 244, 294, 305, 307, 310, 316, 318, 323, 331, 344, 346, 356, 377, 382, 426, 431, 445, 461, 462, 467, 468, 469, 470, 480, 485, 491, 521, 523
 Marcas Coletivas 48, 168, 185, 382, 521
 Marcas Sonoras 185
 Marcos Legais de Propriedade Intelectual 65
 Marcos Legais Históricos 32
 Marialva 16, 413, 419, 432, 433, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 455, 456, 457, 460
 Matéria 25, 26, 28, 39, 41, 47, 50, 74, 75, 78, 111, 115, 116, 118, 120, 121, 126, 129, 143, 144, 148, 158, 167, 180, 189, 227, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 256, 257, 258, 259, 262, 265, 272, 274, 277, 293, 300, 305, 315, 342, 352, 379, 391, 400, 406, 424, 431, 452, 470
 Materiais Propagativos 378, 380, 381
 Material de Reprodução 136, 138, 349, 378
 Matéria Reivindicada 259, 262, 274
 Matérias Vivas 282
 Mathematical Formula Translation System (FORTRAN). 212
 Maximização 21, 26, 461, 476, 491, 492
 Mecanismo de Distribuição de Amostras 120
 Mecanismos 16, 17, 19, 22, 38, 42, 57, 87, 115, 130, 171, 220, 231, 386, 462, 465, 466, 467, 475, 477, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 491, 492, 494, 524
 Mecanismos de Proteção 19, 22, 42, 462, 465, 475, 483, 484, 485, 488, 492
 Medidas Sancionatórias 171
 Meio Ambiente 88, 90, 91, 191, 279, 361, 379, 386, 409
 Meio Geográfico 154, 158, 160, 406, 407, 409, 421, 423, 430, 431, 432, 434, 437, 450
 Melhoramento 44, 140, 308, 349, 350, 351, 367, 377, 379, 380, 382, 386, 391, 392, 398, 405
 Melhoramento Genético 140, 349, 350, 367, 377, 379, 380, 382, 391, 392, 398
 Melhoria Funcional 256, 266, 267, 270, 327
 Melhorista 123, 134, 140, 351, 366, 367, 368, 376, 377, 379, 388, 389
 Melhoristas de Plantas 130
 Memória 103, 146, 211
 Mercado 16, 30, 61, 86, 87, 100, 102, 103, 137, 142, 157, 158, 159, 206, 224, 236, 309, 310, 331, 332, 333, 340, 341, 342, 354, 360, 368, 378, 387, 392, 404, 405, 428, 431, 435, 454, 460, 461, 468, 470, 471, 473, 474, 475, 477, 480, 482, 483, 486, 491, 492, 494, 495
 Mercado Comum do Sul (Mercosul) 157, 431
 Métodos de Diagnóstico 278
 Métodos de Valoração 273
 Métodos Didáticos 273
 Método Terapêutico 277
 Microchips 141
 Microeletrônica 141, 145
 Micro-Organismo 280
 Microrganismos 47, 99, 120
 Microsoft 13, 215, 224, 225, 226
 Migração 168, 169, 449
 Militar 114
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 193, 199, 203, 349, 381, 382, 383, 387, 390, 394, 395, 397, 399
 Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC) 294, 332
 Modalidade 24, 51, 52, 126, 127, 209, 214, 219, 228, 275, 306, 311, 322, 402, 403, 413, 416, 424, 442, 470
 Modalidade Patentária 214

Modelo de Utilidade 11, 13, 24, 25, 31, 52, 59, 64, 65, 112, 115, 118, 124, 127, 190, 243, 244, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 282, 290, 298, 300, 307, 310, 311, 313, 322, 323, 324, 327, 328, 341

Model Provisions for National Law on Protection of Expression of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions 88

Modernização 40, 119

Modificáveis 211

Moléculas 469

Monopólio Sobre Inovação 115

Moradores 476

Motorola Mobility 226

Mudanças Climáticas 90

Mudas 198, 349, 353, 354, 370, 378, 379, 380, 381, 386, 387, 388, 390

Mudas e Sementes Comercializadas 379

Multiplicação 134, 136, 349, 353, 378, 379

Multiplicação Vegetativa 136, 349, 378

Multiplicidade 119, 311, 325

Municipal 254, 439, 444, 457, 460

Música 99

Mutante Natural Ou Induzido 138, 372

N

Natureza 13, 19, 22, 23, 28, 63, 70, 85, 90, 93, 102, 104, 109, 111, 113, 114, 128, 136, 163, 195, 213, 228, 247, 248, 253, 271, 274, 278, 282, 290, 305, 323, 370, 432, 467, 473, 488, 489, 494, 495

Natureza Informacional 473

Natureza Técnica 19, 274

Negociações Internacionais 163

Nível Global 19, 490, 493

Nome dos Titulares 118

Nome Geográfico 26, 149, 158, 160, 161, 166, 406, 407, 408, 409, 410, 431, 433, 434, 437, 449, 450, 456

Nome Geográfico do Local 160

Nomes de Domínio 65, 119, 149, 171

Norma Constitucional 320

Notarização 175

Notoriedade 149, 150, 160, 404, 429, 430, 434, 435, 470, 483, 485

Nova Ordem Econômica Internacional 79, 89

Nova Variedade Vegetal 135

Novidade 11, 13, 24, 37, 45, 59, 63, 64, 65, 66, 112, 124, 127, 130, 136, 140, 141, 148, 190, 214, 228, 245, 256, 257, 258, 259, 260, 283, 292, 298, 313, 314, 315, 317, 320, 321, 322, 325, 327, 328, 366, 371, 372, 374, 401, 463

Novidade das Invenções 45

Novidade Objetiva 66, 314

Nuclear 280

Núcleo Atômico 280

Núcleos de Inovação Tecnológica (NITS) 24, 26, 461, 521

Nulidade 39, 321, 330

Números das Classes 126, 178

O

Objetividade 319, 328

Objeto Artesanal 302

Objeto Essencial 106, 107

Obra Industrial 329

Obra Literária 105, 107, 111

Obras Anônimas 71

Obras de Artes 71

Obrigações 42, 48, 55, 85, 116, 123, 132, 138, 143, 144, 145, 198, 232, 239, 240, 244, 265, 294, 425, 458

Obstáculos 122, 187

Obtentor 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 351, 353, 366, 367, 371, 372, 373, 376, 377, 378, 384, 388, 389

Obtentoires 133, 137, 138, 139, 140, 357, 375

Óbvia 213, 261, 262, 263, 264, 327

Obviedade 318, 322

Óbvio 261, 262, 286

Olfativas 185

Open Source 220, 487

Operação Comercial 220

Operações Comerciais 166, 185
 Operadores do Mercado 333
 Opinião 121, 244
 Opinião Preliminar Sobre a Patenteabilidade 244
 Ordenamento Jurídico 24, 59, 61, 88, 101, 190, 246, 247, 248, 371
 Organização das Nações Unidas (ONU) 41, 76, 94, 98, 203, 353, 358, 398
 Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 76
 Organização das Nações Unidas Para Alimentação e Agricultura (FAO) 94
 Organização dos Estados Americanos (OEA) 74
 Organização Internacional do Comércio (OIC) 357
 Organização Internacional do Trabalho (OIT) 77, 95, 196
 Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 29, 40, 57, 77, 78, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 118, 121, 155, 171, 174, 175, 176, 197, 203, 204, 205, 297, 331, 346, 358, 362, 427
 Organização Mundial da Saúde (OMS) 96
 Organização Mundial do Comércio (OMC) 41, 80, 155, 205, 207, 351, 358, 360, 402, 430
 Origem Geográfica 160, 163, 407, 431, 433, 434, 437
 Original 64, 66, 81, 127, 147, 148, 153, 187, 216, 221, 223, 229, 263, 282, 308, 312, 315, 317, 346, 363
 Originalidade 11, 24, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 144, 146, 147, 190, 220, 230, 298, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 328, 343
 Ornamentais 52, 125, 132, 308, 325, 349, 365, 377, 387, 415, 418
 Ornamental 126, 127, 308, 310, 311, 312, 320, 322, 324, 325, 326, 327, 330, 340, 350
 Ornamentalidade 312
 Outorga 73, 127, 134, 144, 145, 248, 322

P

Padrões Aplicados 298
 Pagamento 14, 72, 118, 129, 135, 136, 139, 210, 222, 230, 243, 249, 281, 287, 321, 330, 378, 384, 386, 388, 389, 390, 411
 Painei Internacional das Nações Unidas Sobre Florestas 96
 Países desenvolvidos 91
 Países em desenvolvimento 72, 79, 80, 89, 97, 98, 119, 123, 142, 173, 364
 Países Membros 39, 81, 131, 140, 183, 361, 364, 367, 430
 Países Signatários 39, 112, 113, 116, 118, 119, 132, 133, 134, 143, 154, 176, 178, 182, 221
 Países Unionistas 70, 71
 País Signatário 39, 116, 119, 132, 134, 137, 182, 240, 367
 País Unionista 70, 71
 Parábolas 275
 Paradoxal 468, 493
 Parlamento Europeu 214, 233, 235
 Parmigiano Reggiano 402
 Participação nos Ganhos Econômicos 254
 Partituras 275
 Passos Utilitários 104
 Patent Act. 362
 Patente 12, 13, 14, 21, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 48, 52, 66, 104, 105, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 131, 134, 135, 203, 210, 214, 218, 227, 230, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 306, 307, 313, 315, 317, 321, 322, 323, 325, 327, 329, 330, 335, 341, 357, 364, 377, 397, 469, 471, 478, 479, 480
 Patenteabilidade 13, 116, 120, 121, 203, 214, 218, 241, 244, 245, 250, 253, 256, 271, 272, 274, 276, 279, 280, 289, 290, 397, 480

- Patenteamento 96, 105, 134, 214, 218, 494, 523
- Patenteáveis 13, 146, 277, 279, 280, 361
- Patente de design 322, 335
- Patente de Invenção 12, 13, 31, 66, 109, 116, 218, 256, 258, 259, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 276, 279, 313, 325, 327
- Patentes de Invenção 11, 24, 25, 38, 51, 59, 64, 65, 112, 115, 124, 155, 190, 198, 218, 230, 244, 247, 267, 270, 281, 289, 297, 300, 310, 311, 323, 328, 356, 369, 371
- Patente Verde 241
- Patent Office 104
- Patent Scope 258
- Patent Trolls 486
- Patrimonial 53, 60, 103, 247, 251, 377
- Patrimônio Cultural 86, 87, 95, 101, 102, 195, 522
- Patrimônio Cultural Imaterial 101
- Patrimônio da Humanidade 97
- Patrimônio Imaterial 87, 102, 195
- P&D (Pesquisa e desenvolvimento) 122, 124, 461, 464, 465, 466, 467, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 480, 482, 484, 491, 522
- Peculiaridades 47, 51, 53, 110, 111, 285, 421, 455
- Pedido de Patente 13, 14, 52, 121, 243, 244, 245, 246, 250, 253, 256, 257, 259, 260, 271, 274, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292
- Pedido de Prorrogação 129
- Pequenas e Médias Empresas 331, 333, 345
- Período de Graça 13, 259, 260, 261, 313
- Período de Transição 137
- Período do depósito 120
- Períodos Sucessivos 52, 129
- Perspectiva 115, 116, 193, 201, 264, 343, 359, 428, 432, 448, 461, 462, 469, 471, 491
- Pesquisa 7, 8, 30, 48, 50, 51, 57, 72, 124, 136, 140, 179, 192, 227, 249, 250, 253, 256, 297, 331, 333, 344, 350, 351, 367, 379, 380, 386, 391, 392, 396, 422, 438, 439, 442, 444, 446, 448, 449, 455, 456, 459, 462, 464, 474, 475, 494, 495, 519, 520, 521, 522, 523, 525
- Pesquisa Acadêmica 495
- Pessoa Física 248, 251, 287, 377
- Pessoa Jurídica 103, 251, 252
- Pintores 68
- Planejamento de Investimentos 273
- Plano do Invento 237
- Planos de Aula 273
- Planos de Previdência Privada 273
- Planta Certificada 354
- Planta Cultivada 349, 352
- Plantas 99, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 199, 202, 280, 349, 350, 351, 354, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 365, 368, 369, 370, 372, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398
- Plantas Frutíferas 132
- Plantas Ornamentais 132, 365
- Plant Breeder's Rights 130
- Plant Patent ACT 362
- Poder Coercitivo 171
- Poemas 275
- Polimorfia 127
- Política 30, 35, 51, 72, 90, 95, 114, 122, 145, 157, 192, 215, 237, 238, 245, 295, 357, 382, 481, 519, 522
- Política Pública 122
- Políticas Públicas Nacionais 143
- Populações Indígenas 91, 92, 94
- Populações Tradicionais 91, 421
- Popularização 213
- Porta-Enxertos 349, 377
- Portas Lógicas 144
- Portfólios 233, 485
- Pós-Segunda Guerra Mundial 75
- Potencial Genético 353, 354
- Potencialização 436
- Práticas Comerciais 169
- Práticas das Comunidades Locais 92
- Prazo de Proteção 32, 70, 71, 77, 102, 111, 134, 137, 238, 378, 386, 402
- Prazo de Validade 51, 229
- Predecessor 166
- Predominantemente derivada da Variedade Inicial 138

- Prémio 478
- Prescrevendo 117
- Preservação 86, 87, 332, 429
- Preservar 92, 102
- Prestação de determinado Serviço 158, 160, 407, 408, 431, 434
- Princípio da Especialidade 177, 316
- Princípio da Proteção Mínima 182
- Princípio da Territorialidade 143
- Princípio do Farm's Right 381
- Princípios Básicos 37, 70, 113, 115, 130
- Princípios e Diretrizes Para a Proteção do Patrimônio dos Povos Indígenas 94
- Prioridade 39, 44, 116, 253, 259, 282, 291, 313
- Prioridade Unionista 39
- Privilegio 31, 32, 33, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 68, 114, 117, 118, 126, 183, 237, 355, 366, 368, 369
- Privilegio de Invenção 33, 114
- Privilegios de Invenção 31, 35, 36
- Privilegios Industriais 33, 44
- Privilegio Temporário 33, 45, 46
- Probabilidade 279, 470, 474
- Problema Social 249
- Problemas Técnicos 125
- Procedimentos de Auditoria 273
- Procedimento Simplificado 120
- Processador de Computador 146
- Processo Administrativo 49, 146, 321, 330, 456
- Processo Administrativo de Nulidade (PAN) 321, 330
- Processo Criativo 105
- Processo de Mecanização 302
- Processo de Proteção de Patentes 290
- Processos Produtivos 113, 250, 444
- Procuração 230, 288, 383, 437
- Produção 14, 19, 24, 25, 29, 108, 113, 135, 138, 142, 150, 158, 160, 166, 168, 253, 275, 278, 302, 303, 332, 340, 341, 349, 351, 353, 354, 355, 359, 361, 365, 378, 380, 382, 386, 387, 392, 394, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 420, 421, 422, 423, 424, 427, 428, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 455, 456, 460, 468, 471, 474, 475, 477, 478, 487, 490, 495, 520, 523
- Produção Artesanal 302
- Produção Industrial 142, 303, 340
- Produtividade Agrícola 353, 386
- Produto 44, 126, 127, 128, 139, 142, 144, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 158, 160, 163, 164, 166, 168, 177, 209, 228, 229, 265, 271, 275, 278, 279, 300, 303, 304, 308, 316, 325, 326, 327, 331, 333, 334, 340, 352, 365, 366, 367, 368, 379, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 416, 420, 421, 422, 424, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 437, 438, 440, 442, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 455, 456, 457, 461, 468, 470, 472, 484, 488
- Produtores 42, 43, 67, 77, 78, 82, 83, 84, 110, 122, 123, 150, 151, 153, 167, 196, 197, 304, 353, 354, 368, 379, 390, 391, 401, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 419, 420, 422, 423, 428, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 450, 454, 455, 456, 457, 477
- Produtores Privados 477
- Produtos Concorrentes 470
- Produtos Inovadores 466, 481, 483
- Programa Alimentar Mundial (WFP); 96
- Programa das Nações Unidas Para o desenvolvimento (PNUD) 96
- Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente (PNUMA) 88
- Programa de Computador 12, 25, 31, 55, 66, 81, 82, 85, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 209, 211, 213, 215, 216, 220, 222, 232, 276
- Programadores 334
- Programas Armazenados 211
- Programas de Computador 11, 12, 24, 25, 59, 62, 64, 65, 81, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 190, 198, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 218, 221, 230, 231, 234, 241, 276
- Programas de Computador e Compilações de dados 106
- Programas de Incentivo 273
- Progresso Científico e Tecnológico 114
- Proibir 100, 106, 107, 186, 196

- Propagação 67, 136, 352, 364, 365, 368, 376, 378, 386
- Propriedade Industrial 12, 13, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 58, 59, 62, 69, 70, 72, 74, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 127, 129, 131, 140, 146, 151, 155, 159, 161, 167, 170, 176, 178, 181, 189, 191, 192, 198, 199, 202, 207, 209, 218, 220, 221, 223, 228, 229, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 251, 253, 257, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 271, 272, 279, 281, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 321, 323, 329, 330, 331, 332, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 355, 356, 359, 360, 363, 369, 370, 377, 382, 388, 391, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 432, 458, 459, 486, 519, 522, 523, 525
- Propriedade Intelectual 6, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 155, 156, 158, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 216, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 244, 248, 251, 255, 265, 273, 288, 292, 297, 307, 312, 314, 331, 337, 338, 346, 349, 351, 358, 359, 360, 361, 362, 382, 389, 393, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 406, 424, 427, 430, 431, 434, 448, 457, 458, 461, 462, 467, 468, 469, 470, 471, 477, 479, 480, 481, 485, 486, 488, 491, 492, 493, 494, 497, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
- Prosciuttodi Parma 402
- Prosecco 166, 199, 451
- Proteção Automática 70, 108
- Proteção da Dignidade e Direitos Morais 97
- Proteção de Cultivares 12, 15, 24, 48, 52, 55, 59, 62, 65, 130, 133, 139, 140, 141, 190, 193, 198, 199, 203, 207, 349, 352, 355, 356, 357, 359, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399
- Proteção de Plantas 356, 358, 359, 361, 362, 393
- Proteção do Consumidor 157
- Proteção dos Direitos Culturais 86
- Proteção Interna 183
- Proteção Internacional 38, 40, 41, 60, 61, 67, 68, 81, 100, 151, 170
- Proteção Jurídica 109, 202, 205, 370, 397, 398, 405, 425
- Proteção Negativa 157
- Proteção por Patente 13, 131, 239, 240, 252, 256, 259, 262, 265, 271, 272, 274, 275, 276, 279, 364
- Proteção Recíproca 151
- Proteção Tecnológica 239
- Proteger 19, 26, 31, 36, 45, 60, 69, 91, 102, 105, 106, 109, 111, 113, 130, 135, 136, 149, 150, 156, 158, 166, 174, 177, 183, 185, 218, 249, 258, 265, 276, 278, 284, 285, 298, 309, 324, 338, 349, 352, 355, 356, 361, 363, 367, 369, 372, 394, 436, 461, 465, 468, 470, 484, 485, 491
- Protocolar 134, 385
- Protocolo de Harmonização 126, 129, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 180, 189, 431
- Protocolo de Harmonização do Mercosul 158, 160
- Protocolo de Madrid 175, 176, 189
- Protozoários 281
- Pseudônimas 71
- Pseudônimo 251
- Publicação Internacional 121
- Publicação Oficial e Periódica 118
- Público 16, 19, 26, 36, 37, 38, 71, 72, 80, 102, 103, 106, 108, 117, 118, 133, 146, 163, 164, 166, 191, 192, 213, 219, 238, 254, 256, 292, 313, 367, 368, 377, 379, 380, 388, 389, 390, 392, 402, 442, 472, 474, 475

Q

Queijo Feta 402

R

Radiodifundida 337

Radiodifusão 29, 71, 72, 77, 82, 83, 196

Radiodifusores 67

Ratificação 74, 78, 84, 143

Real Junta do Comércio 43, 237

Receptividade 477

Reciprocidade 40, 69, 111, 140, 143, 246, 367

Reclassificação 180

Reconhecimento 26, 69, 91, 115, 133, 136, 150, 154, 157, 164, 165, 166, 201, 216, 219, 250, 274, 359, 400, 401, 428, 429, 430, 432, 434, 435, 436, 445, 449, 450, 454, 455, 456, 461

Recursos Biológicos 91, 96

Recursos Genéticos 85, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 207

Recursos Materiais ou Financeiros 254

Rede Interuniversitária para o desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA) 350

Redes de Logística 109

Região de Salinas 165, 414, 435

Região do Jalapão 415, 435

Regime de Monopólio 466, 480

Regime de Proteção 110, 111, 216, 480

Regiões Produtivas 349, 393

Registrabilidade 311, 314

Registro 12, 13, 14, 15, 26, 31, 41, 48, 52, 64, 74, 81, 84, 87, 101, 102, 104, 110, 112, 125, 126, 127, 128, 129, 145, 146, 147, 148, 154, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 184, 185, 186, 187, 189, 195, 198, 201, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 234, 248, 299, 303, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 321, 322, 324, 330, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 349, 351, 352, 370, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 394, 400, 405, 406, 408, 410, 411, 416, 419, 420, 421, 422, 425, 426, 427, 430, 435, 437, 447, 455, 459, 470

Registro de Marcas 31, 174, 175, 177, 178, 184, 185

Registro Internacional de Marcas 175, 176, 178, 189

Registro Regional 159

Registros de Marcas 46, 174, 244

Regra de Transição 221

Regras de Convivência 113

Regulações 180

Regulamentações Fitossanitárias 137

Regulamento Vitivinícola 159

Reino: Animalia 370

Reino: Plantae 370

Reino Plantae 281

Reinvidicação 144

Reivindicação 257, 259, 279, 280, 284

Reivindicações 79, 99, 256, 278, 281, 285, 321

Reivindicações 79, 99, 256, 278, 281, 285, 321

Reivindicada 256, 259, 262, 274, 313

Relatório 14, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 105, 141, 241, 264, 281, 282, 284, 285, 321, 383, 384, 457

Relatório Brundtland 90

Relatório Descritivo 14, 241, 264, 281, 282, 284, 285, 321

Relatório Técnico 383, 384

Relevância 14, 16, 19, 26, 59, 61, 190, 298, 299, 300, 308, 333, 340, 352, 438, 467, 486

Remunerada 72

Rendas 466, 480, 483, 495

Renovação de Patente 117

Renúncia do Titular 378, 386

Repartição de Benefícios 91, 98, 101, 240

Repetibilidade 264

Representações 99

Repressão 31, 122, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 162, 164, 167, 176, 244, 356, 406, 411, 429, 431

Reprodução 34, 47, 48, 71, 72, 78, 83, 106, 113, 134, 136, 138, 144, 147, 186, 197, 229, 238, 266, 283, 303, 304, 321, 349, 365, 378, 476

- Reprodução Ilícita 144, 147, 229
Reprodução Social 113
Reputação 65, 149, 186, 250, 252, 401, 407, 424, 429, 431, 433, 434, 438, 439, 467, 483, 484, 491
Requerimento 36, 117, 134, 187, 229, 243, 262, 290, 321, 383, 384
Requerimento de Depósito 229
Requisito Essencial 127
Requisitos de Patenteabilidade 13, 250, 253, 256, 271, 272, 274, 276, 279, 280, 290
Requisitos de Proteção 66, 141
Requisitos de Qualidade 167, 408, 434
Research Spin-Offs 495
Resistências 146
Responsável Técnico 383, 384
Resumo 28, 59, 180, 209, 222, 223, 236, 274, 281, 284, 298, 349, 396, 400, 428, 451, 461
Resumo Criptográfico 223
Resumo HASH 223
Retorno dos Investimentos 462
Retribuição 14, 129, 224, 230, 281, 287, 321, 411
Retrocruzamento 138
Revisão de Estocolmo 115, 119, 293
Revisão de Paris 70, 73, 79, 197
Revolução Francesa 32, 35, 60, 61, 67
Revolução Industrial 34, 113, 302, 463
Revoluções Industriais 61
Riscos 103, 145
Rivalidade 472
Rodada do Uruguai 41, 80, 146, 231, 360
Rogação 217, 230
Roquefort 164, 402
Roteiros Turísticos 436
Royalties. 136, 225
- S**
- Saberes Tradicionais 424, 438
Salvaguarda 86, 87, 94, 133
Salvaguardar 34, 86, 102, 132, 133
Samsung 464, 465
Saúde 57, 96, 99, 243, 279, 361, 379, 386, 524
Sazonalidade 351
SCI Finder 258
Seções 69, 179
Segredo Industrial 31, 104, 109, 218, 251, 273, 461, 467, 483, 484
Segredo da Tecnologia 314
Segurança Jurídica 30, 81, 217, 222, 230
Selo Distintivo. 405
Semente Certificada da Primeira Geração 353
Sementes 136, 198, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 366, 367, 368, 370, 374, 378, 379, 380, 381, 386, 387, 388, 389, 390, 397
Sementes Comerciais 354
Semicondutividade 272
Semicondutores 55, 141, 144, 145, 231, 272
Sequência Finita 212
Seres Vivos 203, 278, 280, 370, 397
Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 8, 412, 442
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) 376
Serviços Geográficos 161
Setor Agroalimentar 435
Setor Vitivinícola 392, 393, 432, 439, 447, 448, 455
Signo Distintivo. 200, 432, 436, 437, 445, 446, 450, 451, 455
Signos Antigos 168
Signos Distintivos 47, 65, 150, 168, 185, 199, 450, 458
Símbolos 99, 168, 489
Simplificação 174
Sinal Convencional 251
Singapore Treaty on The Law of Trademarks 175, 189
Single Under Take 361
Sistema de Haia 125
Sistema de Proteção 73, 76, 132, 307, 316, 323, 360, 393, 394
Sistema de Solução de Controvérsias (SSC) 172, 173

Sistema Internacional da Propriedade Intelectual 73
 Sistema Madrid 176
 Sistema Mundial de Patentes 38, 114
 Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação 50
 Sistema Operacional 215, 224, 225
 Sistemas Embarcados 12, 210, 217, 231
 Smartphone 210, 225
 Socialmente Justificável 468, 473
 Software 12, 48, 49, 83, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 192, 193, 203, 205, 207, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 480, 487
 Software Embarcado 218, 221
 Software Fechado e Comercial 219
 Software Independente 104
 Software Livre 12, 219, 220, 232, 233
 Softwares Embarcados 217, 218
 Solução do Problema Técnico 262, 267
 Solução Técnica 216, 253, 262, 263, 283
 Soluções 172, 214, 224, 250, 266, 270, 274, 428, 446, 454, 484
 Spillovers 475
 Subclasses 126
 Subjetividade 103, 319
 Suficiência descritiva 272, 283, 285
 Superioridade 466
 Sustentabilidade 100, 208, 332, 399
 Sustentável 16, 25, 88, 90, 92, 93, 96, 103, 240, 349, 350, 353, 381, 390, 393, 465

T

Tablets 276
 Taxas de Manutenção 470
 Taxas de Registro 470
 Técnica 19, 22, 46, 107, 111, 114, 119, 127, 133, 136, 209, 215, 216, 221, 228, 253, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 274, 275, 281, 282, 283, 286, 289, 292, 313, 324, 325, 326, 327, 347, 362, 371, 375, 437, 439, 441, 442, 443, 455, 521, 525
 Técnicas Bioquímicas e Moleculares 132
 Técnicos 9, 21, 99, 112, 121, 125, 132, 142, 147, 214, 263, 273, 275, 325, 367, 419, 420, 443, 445, 455, 494
 Tecnologias de Informação e Comunicação (Tics) 226
 Temporalidade 11, 30, 51, 307, 311
 Tequila 402
 Terceiros 22, 32, 37, 116, 128, 135, 147, 148, 149, 185, 187, 214, 247, 249, 259, 260, 321, 331, 378, 379, 380, 381, 388, 389, 434, 464, 467, 473, 475, 476, 485, 489
 Terminologia 315, 448, 457
 Territorialidade 30, 39, 40, 143, 435
 Território 31, 39, 68, 84, 85, 86, 113, 119, 133, 142, 145, 158, 163, 165, 166, 183, 249, 338, 361, 402, 407, 408, 409, 410, 418, 424, 431, 438, 455, 457
 Teste Dhe 374, 376, 384
 Tipicidade 456
 Titular 8, 36, 51, 52, 71, 73, 103, 117, 128, 129, 138, 144, 146, 147, 177, 182, 185, 186, 187, 188, 193, 223, 229, 250, 252, 253, 254, 288, 292, 317, 321, 330, 331, 351, 374, 376, 377, 378, 380, 384, 386, 388, 389, 520, 524
 Titular do Direito. 51, 330, 374, 376, 377, 380
 Titularidade 13, 102, 170, 246, 251, 252, 253, 254, 255, 338, 339, 377, 389, 402
 Título 49, 61, 73, 134, 164, 239, 247, 249, 251, 254, 257, 281, 282, 289, 304, 314, 316, 322, 323, 324, 330, 338, 412, 441, 471
 Título Especial de Proteção 134
 Topografia de Circuitos Integrados 12, 24, 31, 49, 52, 59, 64, 65, 141, 144, 148, 191, 210, 228
 Topografia Protegida 144, 147, 229
 Topografias 55, 62, 112, 119, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 206, 210, 229, 231
 Topografias Protegidas 148
 Trabalhadores Indígenas e Tribais 95
 Trabalho Intelectual 56, 113, 251
 Trabalho Manual 113
 Trademark Law Treaty (TLT) 174, 189

Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Trips) 41
 Tradição 160, 180, 403, 429, 435
 Tramitação 14, 121, 288
 Trâmite 288, 289, 290, 322, 385
 Transacionado 474
 Transferência de Tecnologia 8, 24, 42, 51, 292, 493, 494, 520, 521, 522, 523, 524, 525
 Transgênicos 280, 370, 396
 Transistores 144, 146
 Tratado de Budapeste 119, 124
 Tratado de Cingapura Sobre Lei de Marcas 175, 189
 Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Pct) 41, 238, 240, 241, 242, 243, 246, 293
 Tratado de Direitos Conexos (PPT) 83
 Tratado de Nairobi 174, 189
 Tratado de Paris 120
 Tratado do México 74
 Tratado Lei de Marcas 174, 175, 189
 Tratado Multilateral 38, 39, 41
 Tratados 22, 40, 41, 73, 82, 84, 93, 101, 107, 113, 114, 119, 131, 149, 155, 156, 161, 169, 171, 192, 238, 240, 246, 281, 293, 364
 Tratados Internet 107
 Tratados Normativos 114
 Tratado Sobre Interpretação Ou Execução e Fonogramas (WPPT) 107
 Tratamento Igual 44, 478
 Tratamento Nacional 39, 40, 70, 108, 111, 116, 143, 182
 Tratativa 126, 140, 158
 Tridimensionais 127, 304, 306, 322, 346
 Trips Plus 82, 83, 192
 Turístico 435
 Tutela 107, 122, 127, 201, 322
 Tutorial 258

U

União Especial 178

União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes 121
 União Internacional Para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN - em Inglês IUCN) 90
 União Internacional Para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) 130, 131, 362, 395
 Uniformidade 133, 136, 354, 359, 455
 Uniformizar 40, 239
 Unitariedade 217, 230
 Universidades 250, 288, 438, 444, 462, 474, 475, 493, 494, 524
 Unix System Laboratories 224
 Uso Comum 166, 408, 410
 Uso Estratégico das Patentes 486
 Uspto 258, 344, 486
 Usuários 42, 123, 219, 270, 303, 334, 335, 336, 383, 410
 Usufruir 35, 36, 115, 250, 292, 394, 444, 466
 Utilidade 11, 13, 24, 25, 31, 52, 59, 64, 65, 112, 115, 118, 124, 127, 155, 163, 190, 210, 243, 244, 245, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 290, 297, 298, 300, 301, 307, 308, 310, 311, 313, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 341, 356, 369
 Uva 16, 166, 392, 393, 398, 415, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 455, 457, 459, 460, 519, 521

V

Vale do Submédio do São Francisco 435
 Vale dos Vinhedos 16, 26, 415, 416, 433, 435, 439, 446, 447, 449, 450, 451, 454, 456, 457, 458, 460
 Valor Econômico 30, 97, 103, 247, 391, 473, 477, 493
 Valor Estético 313
 Vantagem 180, 183, 249, 435
 Variação Genética 136
 Variação Somaclonal 138, 372

Variações Cambiais 333
 Variações Equivalentes 284
 Variedade 133, 134, 135, 136, 138, 166, 199, 353, 371, 404, 410, 452, 470
 Variedade Cultivada 353
 Variedade Essencialmente derivada 138
 Variedade Inicial 138
 Variedade Protegida 136, 138
 Variedades Essencialmente derivadas 138
 Variedades Vegetais 130, 134, 136, 137, 139, 352, 361, 362, 393
 Veículo Flutuante 272
 Venda 128, 135, 136, 222, 251, 332, 365, 371, 373, 378, 405, 412, 415, 419, 483, 484
 Vertentes 476
 Viabilidade 214, 228, 230, 351, 422, 443
 Viabilidade Técnica 228
 Vigor 38, 54, 75, 91, 140, 152, 166, 170, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 242, 244, 246, 265, 288, 306, 321, 322, 351, 354, 361, 363, 364, 366, 408, 485
 Vigor das Plântulas 354
 Vinho Chianti 402
 Vinho do Porto 150, 402
 Vinhos 150, 163, 164, 401, 402, 417, 432, 433, 439, 447, 454, 457, 459
 Vírus 281
 Visual Novo 127, 308
 Viver 102, 488
 Vocação Produtiva 403
 Vulgar 147, 310

W

Web of Science 258
 Werkbund 302, 303
 Windows Mobile 225
 Wipo Copyright Treaty (WCT) 82
 Wipo Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 82
 World Wide Web 334

Z

Zona Geográfica 403

SOBRE OS AUTORES

Adriana Carvalho Pinto Vieira

Pós-Doutorado em Política Científica e Tecnológica pelo Instituto de Geociências pela Universidade Estadual de Campinas (2012), com Bolsa da Capes PNPd. Pós-doutorado no Programa de Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Campus de Tupã (2018/2019), com bolsa Capes PNPd. Doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (2009), fez parte do doutorado com Bolsa Santander, na Universidad Politécnica de Madrid/Escuela UPM, com orientação dos professores Ignacio Trueba, Julián Briz e Isabel de Felipe. Mestrado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba (1999). Graduação em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (1993). Atualmente é pesquisadora colaboradora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro pelo projeto INCT/PPED. É líder do Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq denominado Propriedade Intelectual, Desenvolvimento e Inovação (PIDI). É colaboradora do Grupo de Pesquisa Gestão e Estratégia em Negócios Internacionais (GENINT), que tem como líder MSC Júlio Cesar Zilli e colaboradora do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Propriedade Intelectual (GIPPI), que tem como líder a professora Dra. Kelly Lissandra Bruch, da UFRGS. É membro da Sociedade Brasileira de Economia, Sociologia e Administração Rural (SOBER). Tem experiência na área de Direito e Administração, atuando principalmente nos seguintes temas: sistema de propriedade intelectual, indicação geográfica, estudos jurídicos (direito consumidor), gestão da inovação, sucessão familiar, agronegócio, cadeias alimentares e biotecnologia, comércio exterior e negócios internacionais. Integra o conselho consultivo e conselho editorial dos seguintes periódicos: Anais Workshop de Comércio Exterior, Revista Desenvolvimento Socioeconômico em Debate e Editora da Universidade Estadual de Goiás. Membro da Comissão de Estudos Especiais de Indicações Geográficas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/SEBRAE). Membro do Conselho Regulador da Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe.

Cássia Mota de La Houssaye

Mestre em Representação Gráfica pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tecnologista em Propriedade Industrial, especialista em Desenho Industrial pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Doutoranda em Design pelo Programa de Pós-Graduação em Design (PPD) da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI). Especialista (*lato sensu*) em Design Gráfico pela Universidade Estácio de Sá. Produtora de Arte e Cenógrafa para a TV Brasil por quatro anos (2013-2017), na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Certificações Internacionais Adobe Certified Expert in Graphic Design (ACE) e Autodesk Certified Professional em Autocad. Professora dos cursos de Design de Interiores e Design de Moda na Universidade Cândido Mendes (2013-2016). Pesquisadora convidada na École Supérieure d'Aménagement du Territoire et de Développement Régional da l'Université Laval, em Québec (CA) pelo Programa de

Futuros Líderes da América (PFLA) do Bureau Canadien d'Éducation Internationale (BCEI) do Governo Canadense.

Eduardo Oliveira Teles

Doutor em Engenharia Industrial, Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Professor Permanente do PROFNIT – Ponto Focal IFBA e do Doutorado em Difusão do Conhecimento (IFBA), Líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Computação e Engenharia (LACE).

Gesil Sampaio Amarante Segundo

Doutor em Física pela USP, Professor Titular da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Coordenador do Ponto Focal UESC do PROFNIT, Presidente do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia e Diretor Técnico do FORTEC para arcabouço legal.

Grace Ferreira Ghesti

Possui graduação em Bacharelado em Química pela Universidade de Brasília (2004), mestrado em Química pela Universidade de Brasília (2006) e doutorado em Química pela mesma instituição (2009). Possui mestrado profissionalizante em Certified Brewmaster Course Versuchs-und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, VLB, Alemanha (2008). Possui curso de especialização em Beer Sommelier pela Science of Beer. Atualmente, é professora Associada I do Instituto de Química, Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT), polo Universidade de Brasília. Líder do grupo de pesquisa de Bioprocessos Cervejeiros e Catálise aplicada a Energias Renováveis – LaBCCERVA/IQ/UnB. Sócia minoritária da empresa start up CIPCs (consultoria inteligente em processos cervejeiros). Sua pesquisa e sua atuação profissional consistem no desenvolvimento de diversas tecnologias (de conversão de biomassa e de alimentos, com ênfase em cerveja e malte) para produção de bioenergia e cerveja/malte.

Kelly Lissandra Bruch

Pós-doutora em Agronegócios pelo CEPAN/UFRGS. Doutora em Direito pela Université Rennes I, France em cotutela com a UFRGS. Mestre em Agronegócios pelo CEPAN/UFRGS. Especialista em Direito e Negócios Internacionais pela UFSC. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora do Departamento de Direito Econômico e do Trabalho, da Faculdade de Direito da

UFRGS. Professora do Programa de Pós Graduação (mestrado e doutorado) do Centro em Estudos e Pesquisas em Agronegócios (CEPAN/UFRGS). Professora do PROFNIT (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) no Ponto Focal IFRS e Consultora Técnica do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN). Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS, Coordenadora da Comissão de Estudos Especiais de Indicações Geográficas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Expert indicada pelo Governo Brasileiro junto à Organização Internacional da Uva e do Vinho (OIV), Secretária Executiva da Comissão Técnica Brasileira da Vinha e do Vinho (CTBVV). Vinculada à Associação Internacional de Juristas do Vinho (AIDV). Associada à União Brasileira dos Agraristas Universitários (UBAU). Vinculada à Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). Associada à Academia Brasileira de Direito do Vinho (ABDvin).

Maria das Graças Ferraz Bezerra

Doutora em Ciências Sociais, Analista em Ciência e Tecnologia Sênior do MPEG/MCTIC, professora do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação; Coordenadora da Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica Amazônia Oriental (Redenamor); Membro do Fórum Paraense de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Estado do Pará; Professora da Disciplina Bionegócios e Marcos Regulatórios em Biotecnologia no Programa de Doutorado Biodiversidade e Biotecnologia na Amazônia (BIONORTE).

Larisse Araújo Lima

Graduada em Química (2009), mestre em Ciências de Materiais Estruturados (2013). Atua há mais de sete anos em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação geridos pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT/UnB). Possui experiência na execução e no acompanhamento do Projeto Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT) como mediadora na elaboração de produtos de informações tecnológicas. Atualmente desempenha a função de redatora de patentes na área química e biotecnológica das demandas oriundas da Universidade de Brasília (UnB).

Lívia Pereira de Araújo

Mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pela Universidade de Brasília (UnB). Bacharel em Direito pela Faculdade Projeção; graduada em 2012; e licenciada em Letras Português pela Universidade de Brasília (UnB), graduada em 2014. Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Obteve sua aprovação no exame a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2012, antes mesmo de concluir sua graduação em Direito. Em sua trajetória acadêmica adquiriu experiência na área de Direito Trabalhista durante realização de estágio não obrigatório

no Tribunal Superior do Trabalho (TST), no período de 2011 a 2012, no Gabinete do Ministro Caputo Bastos. Ainda como estudante de direito, atuou durante um ano como voluntária na Fundação de Assistência Judiciária (FAJ), atendendo, principalmente, demandas da área cível (Direito de Família) e também no Direito Penal. Atualmente atua como pesquisadora em propriedade intelectual e transferência de tecnologia no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) da Universidade de Brasília (UnB), auxiliando na formalização de instrumentos jurídicos referentes as proteções realizadas no âmbito da Universidade e transferindo as tecnologias protegidas.

Manuel Mira Godinho

Professor Catedrático de Economia no ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão) na Universidade de Lisboa. Ele recebeu o grau de PhD em Política de Ciência e Tecnologia no SPRU, Universidade de Sussex, em 1995. Seu foco de pesquisa é nas áreas de economia da inovação, direitos de propriedade intelectual e políticas de ciência e tecnologia. Tem publicações em revistas, como *Research Policy*, *Scientometrics*, *Science and Public Policy*, *Research Evaluation* e *Industry and Innovation*. Tem coordenado o Mestrado em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação no ISEG desde 2004. Trabalhou como consultor para organizações públicas e privadas em Portugal e outros países. Foi Presidente do ISEG em 2017-2018 e antes disso foi Presidente do Conselho Científico do ISEG, em 2014-2017.

Patricia de Oliveira Areas

Pós-doutora pelo Programa de Parques Científicos e Tecnológicos da CAPES (PCTI/2014) na cidade de Barcelona – Espanha, juntamente ao Parc Científic Barcelona; Fundació Bosch i Gimpera; Parc de Humanitats i Ciències Socials; todos vinculados à Universidad de Barcelona. Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010); e doutoranda em direito na Universidad de Valencia, mestrado em Direito na área de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006); especialização em Direito Civil e Processual Civil pelo Centro Integrado de Ensino Superior (2002); especialização em Direito e Negócios Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004); graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (2000). Trabalha como professora na Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), na qual leciona no departamento de Direito, no departamento de publicidade e propaganda e no Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade. Nesta universidade também exerce a função de assessora jurídica do Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual (NIPI) e do Parque de Inovação Tecnológica da Região de Joinville (INOVAPARQ). Também é professora do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) – ponto focal UFSC. É pesquisadora e consultora nas áreas de: Direito, com ênfase em Propriedade Intelectual (propriedade industrial e direito autoral), proteção e contratação de tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento (P&D), contratos internacionais, desenvolvimento, direito internacional privado e proteção do patrimônio cultural.

Patricia Pereira Peralta

Doutora em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tecnologista em Propriedade Industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Professora permanente do Mestrado e Doutorado profissionais da Academia em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, disciplinas de Desenhos Industriais e Marcas. Integrante da equipe de Desenhos Industriais, como colaboradora, de 2001 até 2005. Examinadora de Marcas do INPI de 2005 até 2008. Docente da disciplina de Marcas na pós-graduação do INPI de 2008 até 2015. Docente da disciplina de Desenhos Industriais da pós-graduação do INPI de 2016 até o momento atual. Professora colaboradora do Mestrado Profissional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), disciplina: Patrimônio e Propriedade Intelectual. Pós-doutorado em Estudos Culturais pela UFRJ com abordagem sobre a temática da apropriação dos Conhecimentos Tradicionais por meio da Marca Coletiva – estudo de caso da Rede Fitovida.

Rejane Sartori

Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá. Docente do PROFNIT – Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – no Ponto Focal da Universidade Estadual de Maringá. Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações da Unicesumar. Coordenadora da disciplina de Propriedade Intelectual do PROFNIT no Ponto Focal da Universidade Estadual de Maringá.

Renata Angeli

Possui graduação em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal de Pernambuco (2004), mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco (2006) e doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010), atuando principalmente nos seguintes temas: Proteínas: Lectinas e Defensinas, interação de defensinas com membrana por RMN e avaliação de componentes da saliva em diferentes grupos de pessoas por RMN. Desenvolveu seu projeto de pós-doutorado na área de Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia na Agência de Inovação da UFRJ sob a supervisão da Dra. Angela Uller, e participou de processos de avaliação de tecnologias na área biomédica para seu patenteamento, busca e redação de patentes, negociações com empresas, além de ministrar palestras para a difusão da Propriedade Intelectual da universidade. Ainda, criou a disciplina Propriedade Intelectual e Inovação em Biotecnologia ministrada em diversos cursos de Pós Graduação na UFRJ e no curso de graduação de Biotecnologia da mesma. Está envolvida nas discussões da Biodiversidade e Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado participando da Câmara Ética em Pesquisa, unidade da Pró-Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa da PR2. Foi professora

temporária do Centro Universitário da Zona Oeste (UEZO), de agosto de 2013 a maio de 2014 ministrando a disciplina de Empreendedorismo para os Cursos de Ciências Biológicas e Biotecnologia e a disciplina de Propriedade Intelectual para o Curso de Ciências Biológicas. Atualmente é Professora Adjunta da UEZO atuando nos temas: propriedade intelectual, empreendedorismo, patentes, biotecnologia e monitoramento tecnológico. É coordenadora do Núcleo de Consultoria e Serviços da Pró-Reitoria de Extensão da UEZO e coordena a implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica da Instituição (NIT/UEZO) e professora permanente do Mestrado Profissional em Ciência Ambientais da UEZO e do Mestrado Profissional em Rede Nacional PROFNIT. Participa do Grupo Executivo do Complexo Industrial das Ciências da Vida GECIV, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro (Fórum de Capacitação e Formação em Biotecnologia do ERJ) como representante da UEZO. Desenvolve junto ao Sebrae o projeto de Bioeconomia baseado em criar um ambiente de empresas de base biotecnológica em parceria com as universidades. Bolsista da FAPERJ.

Samira Abdallah Hanna

Possui graduação em Farmácia Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Mestrado em Ciências Biológicas, área de concentração em Microbiologia Aplicada, pela UNESP e Doutorado em Doenças Tropicais pela Faculdade de Medicina da UNESP. É Docente Associado do Departamento de Biointeração (2007) e do Curso de Biotecnologia (2009) do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atuou na elaboração do Curso de Biotecnologia da UFBA do qual foi coordenadora. Pesquisas na área de Microbiologia, especialmente micologia, tendo desenvolvido trabalhos em micologia clínica, incluindo mecanismos de patogenicidade e ensaios *in vitro* utilizando-se cultura de células. Atualmente, Coordenadora do Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) do Ponto Focal UFBA (2018), no Instituto de Química, desenvolvendo projetos na área de Inovação Tecnológica e Gestão da Inovação. Desenvolve projetos na área de bioprospecção de fungos endofíticos do Semi-Árido Baiano e de micro-organismos de resíduos e coprodutos agrícolas e industriais, visando produtos microbianos de interesse em biotecnologia e bioenergia, entre outros, no Laboratório de Microbiologia Aplicada e Bioprospecção (LAMAB).

Sivia Beatriz Beger Uchôa

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Mato Grosso (1984); mestrado em Arquitetura e Planejamento pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (1989) e Doutorado em Química e Biotecnologia – Área de concentração Físico-química, pelo Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL (2007). Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Alagoas, tendo sido Vice-coordenadora do Mestrado Profissional PROFNIT – Ponto Focal UFAL até agosto de 2018. Foi coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica e de Programas Especiais da PROPEP/UFAL, de 2010 a janeiro de 2016. Tem experiência

nas áreas de Propriedade Intelectual e de Materiais de Construção Civil. Coordenadora da disciplina de Prospecção Tecnológica do PROFNIT no Ponto Focal UFAL.

Thiago Lara Fernandes

Graduado em Química pela Universidade Católica de Brasília (2015). Possui interesse nas áreas de Química Inorgânica, mais especificamente na parte de complexos metálicos e Propriedade Intelectual. Obteve experiência em Propriedade Industrial, com ênfase na pesquisa, elaboração e acompanhamento de patentes e outros ativos intangíveis de química e bioquímica da Universidade de Brasília por meio do CDT/UnB.

Wagna Piler Carvalho dos Santos

Doutora em Química pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) (2007); mestre em Química pela UFBA (2003); licenciada em Química pela UFBA (2001) e técnica em Alimentos pela Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, atual IFRJ. Atuou como professora do curso Técnico em Alimentos do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET/PR), atual UTFPR. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica, atuando principalmente nos seguintes temas: técnicas espectroanalíticas, ICP OES, preparo de amostras, alimentos, leguminosas e elementos essenciais e tóxicos. É Coordenadora Nacional da disciplina de Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI) do PROFNIT desde seu início.

Weliton Monteiro Perdomo

Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) no Ponto Focal da Universidade Estadual de Maringá. Especialização em Gestão Empresarial e MBA em Finanças pela Faculdade Maringá. Graduação em Administração de Empresas pela Faculdade de Ponta Porã. Consultor do SEBRAE/PR atuando como Gestor de Projetos de Empreendedorismo e Gestão, Inovação e Projetos do Agronegócio vinculados a Indicações Geográficas. Entre os anos de 2012 e 2014 participou do Programa Agentes Locais de Inovação pelo Sebrae/CNPq.



Coleção PROFNIT

A Série Conceitos e Aplicações da Propriedade Intelectual da Coleção PROFNIT® dedica-se a explorar as matérias diretamente relacionadas à propriedade intelectual e sua relação com o desenvolvimento social e econômico da sociedade. Neste Volume 2 é abordado um considerável conjunto de temas, abrangendo marcos históricos e legais, programas de computador, desenho industrial, indicação geográfica, cultivares, patentes e estratégias de proteção, os quais são discutidos nos nove capítulos, Introdução e Evolução Histórica da Propriedade Intelectual; Acordo Internacionais Relacionados à Propriedade Intelectual; Programa de Computador e Topografia de Circuito Integrado; Direito Patentário Brasileiro; Desenhos Industriais e suas Especificidades; Cultivares – O que São, como Apropriá-los, como Consultar; Indicação Geográfica: Conceitos, Legislação e Proposição; Indicações Geográficas com Foco em Aplicações; e, por fim, Estratégias de Proteção da Inovação.

ISBN 978-85-67562-39-1



9 788567 562391