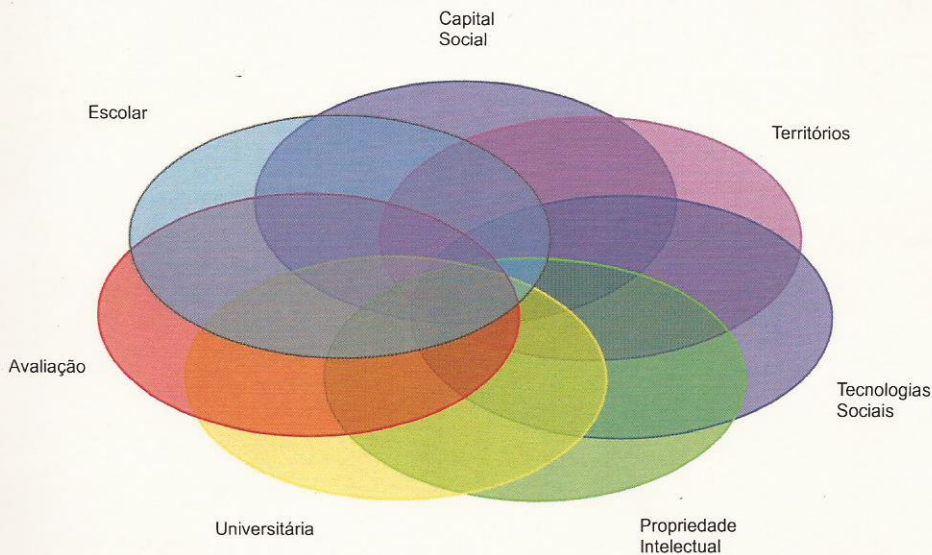


*LELIANA SANTOS DE SOUSA
LUIS CARLOS DOS SANTOS
(ORGANIZADORES)*

VEREDAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

PESQUISA - EDUCAÇÃO & DESENVOLVIMENTO REGIONAL



© 2012 EDUNEB

Proibida a reprodução total ou parcial por qualquer meio de impressão, em forma idêntica, resumida ou modificada, em Língua Portuguesa ou qualquer outro idioma. Depósito Legal na Biblioteca Nacional Impresso no Brasil 2011.

Ficha Técnica

Coordenador Editorial

Ricardo Baroud

Coordenador de Design

Sidney Silva

Projeto Gráfico, diagramação e Editoração

CVY Consultoria e Empreendimentos

Apoio



UESB
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO SUDESTE DA BAHIA

Ficha Catalográfica - Sistema de Bibliotecas da UNEB

Veredas da gestão do conhecimento: pesquisa: educação & desenvolvimento regional / Organizado por Leliana Santos de Souza; Luiz Carlos dos Santos. – Salvador: EDUNEB, 2012.
304p.

ISBN: 978-85-7887-126-0

Contém referências.

1. Educação. 2. Gestão do conhecimento. 3. Desenvolvimento regional. 4. Pesquisa educacional. 5. Ensino superior - Avaliação. 6. Universidades e faculdades - Aspectos sociais. I. Souza, Leliana Santos de. II. Santos, Luiz Carlos dos.

CDD: 370

Eduneb
Editora da Universidade do Estado da Bahia

Esta Editora é filiada à
ABEU
Associação Brasileira
das Editoras Universitárias

Editora da Universidade do Estado da Bahia - EDUNEB
Rua Silveira Martins, 2555 Cabula CEP 41150-000
Salvador - Bahia - Fone: + 55 71 3117-5342
www.eduneb.uneb.br
editora@listas.uneb.br

Los centros universitarios municipales: un estudio de caso de responsabilidad social universitaria en Cuba	161
Dimas N. Hernández Gutiérrez	
Berta Pich Herrera	
Francisco Benítez Cárdenas	
<hr/>	
Patentes, Desenho Industrial e Marcas no Brasil: um estudo sob a ótica da gestão e da legislação	181
Luiz Carlos dos Santos	
Roque Pereira da Silva	
<hr/>	
Gestão do Conhecimento e Capital Social: uma proposta metodológica para o desenvolvimento sustentável local	219
Ana Maria Ferreira de Menezes	
Maria de Fátima Hanaque Campos	
Leliana Santos de Sousa	
<hr/>	
Gestão do Território no Município de Maracás – 2000 a 2010	235
Antonio Angelo Martins da Fonseca	
Yasminie Midlej Silva Farias Cerqueira	
<hr/>	
Educação Fator de Desenvolvimento: considerações conceituais e teóricas sobre o desenvolvimento regional e local de Canudos (BA)	265
Antônio José Batista de Azevêdo	

Patentes, Desenho Industrial e Marcas no Brasil: um estudo sob a ótica da gestão e da legislação

Luiz Carlos dos Santos
Roque Pereira da Silva

A propriedade intelectual sob o manto da Lei Federal N.º 9.279, de 14 de maio de 1996, regula as patentes, desenho industrial e as marcas. As patentes são concedidas às invenções e modelos de utilidades, podendo ser requeridas em nome próprio daquele que a pretende, por seus herdeiros ou sucessores, pelo cessionário e, ainda, por aquele a quem a lei ou contrato de trabalho, ou prestação de serviço, determinar que pertença a titularidade. Nesse sentido, presume-se legitimado o requerente que a pretender, salvo prova em contrário.

Já o Desenho Industrial diz respeito à forma dos objetos, servindo para conferir a eles tanto o ornamento harmonioso como também para diferenciá-los de outros. O art. 95 da lei 9.279/96 define o desenho industrial como sendo “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que passa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial” (BRASIL, 1996).

As marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis de um produto ou serviço, de uma certificação ou, ainda, de produtos ou serviços advindos de determinada entidade. Assim, a marca é usada para distinguir produto ou serviço de outro que lhe seja idêntico, semelhante ou afim, mas que tenha origem diversa.

No Brasil, criou-se em 1970, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sucessora do antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial. A referida autarquia tem por finalidade central executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. É também sua atribuição pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Convém salientar que a propriedade intelectual é um tema de crescente importância para a economia do País e um canal de inserção na comunidade internacional. O INPI está empenhado em torná-la um instrumento cada vez mais poderoso dentro da política industrial e tecnológica.

Observa-se o crescente incremento da população mundial; de igual modo, mesmo que em ritmo menor, o nível de escolaridade avança, multiplicando-se os números de novos laboratórios, centros de pesquisa e desenvolvimento de produtos. O resultado é o crescente e contínuo lançamento de novos produtos e a apresentação. Entretanto, no Brasil, apesar de seu potencial na geração de novos produtos e na criação de novas marcas, comparativamente com países de menor expressão econômica, ainda se coloca, timidamente, no registro de marcas e patentes. Ressalte-se que esta prática é fator preponderante para o desenvolvimento e o aumento da competitividade empresarial.

De acordo com o INPI citado pela Revista Brasileira de Administração (2010, p. 16), a inovação tecnológica é condição fundamental para o sucesso relacionado aos sistemas produtivos. O mencionado Instituto divulga que é crescente, cada vez mais, o quantitativo de empresas investindo na criação de tecnologias:

No entanto, para orientar as atividades de pesquisa, poupar tempo e evitar gastos desnecessários, a busca de informação em documentos de patentes é fundamental. A documentação de patentes é mais completa entre as fontes de pesquisa. Estudos revelam que 70% das informações tecnológicas contidas nestes documentos não estão disponíveis em qualquer outro tipo de fonte de informação.

Portanto, consultar o setor específico do INPI é relevante para quem quer registrar ou adquirir o direito de uso de uma marca ou patente. A propósito, de acordo com informações oriundas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), apesar da crise, 2009 foi considerado um ano positivo para o Brasil, uma vez que ocorreram 480 solicitações de registro de patentes, representando um pequeno aumento de 1,7% em relação a 2008.

Diante do exposto, apresenta-se a problemática desta investigação com o seguinte enunciado: **diante da alta competitividade tecnológica e do incremento das criações, como garantir os direitos da propriedade intelectual das patentes, desenho industrial e marcas?**

Em torno da indagação central posta, outras questões foram analisadas a saber:

- Controlar a tecnologia e os meios de produção é, sobretudo, ter poder?
- Em que se diferenciam patentes, desenho industrial e marcas?
- O que vem a ser “quebra de patentes”?

Segundo dados extraídos da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a quantidade de solicitações de

patentes tem crescido, anualmente, 1,5 milhão, implicando em um incremento de 500 mil patentes concedidas. Convém ressaltar que empresas nos Estados Unidos, Japão e países da Europa utilizam, cada vez mais, este instrumento como insumo estratégico.

A escolha desta temática relaciona-se com outra pesquisa que tem como objeto de estudo outros formatos de trabalho de conclusão de curso em mestrado de natureza profissional, iniciado no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional (PGDR) - mestrado profissional, então vinculado ao Departamento de Ciências Humanas (DCH), *Campus I* da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

Os novos formatos de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), previstos na Instrução Normativa no 17/2009, da Fundação de Capacitação e Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes), estão sendo objetos de investigação por pesquisadores do mencionado Departamento. Estes foram os motivos que os professores pesquisadores verticalizassem os seus estudos, em um primeiro momento, sobre patentes, desenho industrial e marcas, já que a única forma de TCC do mestrado profissional vem sendo a tradicional dissertação. Os autores, sob a coordenação do primeiro, participam da mencionada pesquisa, portanto, a dimensão coletiva da justificativa deste artigo, salvo melhor juízo, está plenamente embasada.

Entende-se que na acepção social do por quê do trabalho, a contribuição social tem como fulcro subsidiar os mestrados do PGDR na escolha da natureza do TCC a ser defendido no término do curso, além de constituir-se em uma opção que a normativa supramencionada estabelece. Afinal, a diferença entre mestrado acadêmico e mestrado profissional é exatamente a qualificação de profissionais para atender ao mundo das organizações. Nem sempre

uma dissertação de mestrado pode atender às especificidades das organizações, quer de natureza pública, quer privada, ou ainda de aquelas integrantes do 3º Setor. Portanto, depreende-se que a temática é oportuna, relevante e viável.

Em relação à contribuição científica da pesquisa, tudo leva a crer que os resultados poderão servir de referência às futuras investigações que versem sobre patentes, desenho industrial e marcas. Enfim, suporte teórico para as reflexões em torno do assunto aqui tratado e outros que tiveram apenas análise de cunho tangencial.

O objetivo geral do texto foi evidenciar a importância das patentes, desenho industrial e marcas para o desenvolvimento e o incremento da competitividade empresarial. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos específicos:

- levantar no ordenamento pátrio, a legislação pertinente quanto às três categorias explícitas no título do artigo, inclusive a de natureza constitucional;
- explicitar a gestão como estratégia de desenvolvimento e aumento da competitividade das empresas;
- enfatizar a importância do registro da propriedade intelectual junto ao INPI para evitar riscos concernentes aos recursos tangíveis e intangíveis do capital econômico do autor intelectual - pessoa física e/ou jurídica;
- analisar os reflexos decorrentes da quebra das patentes, às vezes, resultado de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento.

Concernentemente à metodologia da pesquisa, optou-se pela tipologia exploratória, levando em conta que esta, segundo Antonio

Carlos Gil (2010, p. 67), “[...] têm como objetivo proporcionar familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito [...] aprimoramento de idéias ou a descobertas de intuições”.

A tipologia supramencionada teve como âncora a literatura sobre as categorias que fazem parte da temática, encontradas em: fontes bibliográficas - livros, artigos de periódicos, anais de eventos técnico-científicos e a legislação interpretada; documentais - em expedientes do INPI e relatórios empresariais; e, eletrônicas, capturadas em sítios eletrônicos especializados.

A abordagem metodológica enquadra-se na categoria quantitativa e qualitativa, sendo que teve como suporte a argumentação, a partir, principalmente da doutrina jurídica.

O texto foi estruturado em quatro sessões, cuja síntese expõe-se: o primeiro traz uma abordagem acerca da propriedade intelectual, abrangendo aspectos históricos, conceituais e jurídicos; o segundo explicita detalhadamente as diferenças entre os três institutos - patentes, propriedade intelectual e marcas; o INPI é o objeto do terceiro capítulo e, o quarto focaliza as três categorias enquanto fator preponderante para o desenvolvimento e o aumento da competitividade empresarial.

Propriedade intelectual

De início, cabe esclarecer, que a expressão “propriedade intelectual” é utilizada para designar o campo técnico-jurídico que trata da proteção às criações do intelecto humano nas áreas científica, tecnológica, literária e artística; bem assim, àquelas vinculadas à indústria, no que concerne às invenções, inovações, processos e design de um modo geral.

No Brasil, é disciplinada e regulamentada pelas leis: 9.279/96 - Patentes, Desenho Industrial e Marcas; 9.456/97 - Cultivares; 9.609/98 - Software, e 9.610/98 - Direitos Autorais. Acrescente-se que a nação brasileira é signatária, de tratados internacionais, a exemplo de: Convenções de Berna, sobre Direitos Autorais, e de Paris, acerca da Propriedade Industrial; acordos como o *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Urge lembrar que a “propriedade intelectual” é um preceito contido na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), estando assentado entre os “Direitos e Garantias Fundamentais”, com previsão nos incisos XXVII, XXVIII e XXIX do artigo 5º da mencionada CRFB.

O Direito Comercial enquanto gênero bifurca-se em dois outros ramos: o Direito Autoral e o Direito Industrial. Estes, apesar de serem congêneres, apresentam naturezas jurídicas distintas e, conseqüentemente, tratamentos diferenciados, tanto quanto à proteção temporal como no que diz respeito aos direitos pessoais e patrimoniais decorrentes.

O primeiro bloco, também chamado de Propriedade Literária, Científica e Artística, cuida da proteção às criações de caráter mais artístico-científico, que funcional; ou seja, abrange as obras de arte, a exemplo da pintura e da escultura, as obras musicais e lítero-musicais, as obras literárias, como os romances e a poesia, e aquelas acadêmico-científicas, como os artigos técnico-científicos, monografias, dissertações, teses, livros, entre outros. Em suma, é o Direito Autoral que disciplina e acolhe toda e qualquer criação do intelecto humano que possua qualidades diferentes daquelas **eminente** técnicas ou mecânico-funcionais.

Já no Direito Industrial, mais conhecido como “Propriedade Industrial”, encontra-se o conjunto de princípios reguladores das proteções às criações intelectuais no **campo técnico**, com o fulcro

de proteger e incentivar a difusão tecnológica, bem como garantir a exploração exclusiva, por parte de seus criadores, abrangendo: a concessão de patentes - invenções e modelos de utilidade - e registros - desenhos industriais e marcas.

É importante registrar que a “propriedade intelectual”, no seu sentido macro, exerce papel importante na composição de ações que visem ao desenvolvimento sócio-econômico de um estado, região e, em decorrência, de uma nação. Essa assertiva depreende-se da menção de Lucas Rocha Furtado (1996, p. 41), quando assevera: “[...] ao possibilitar a divulgação de novas invenções em publicações oficiais, [...] permite o acompanhamento atualizado do desenvolvimento industrial e científico.”

Para, além disso, a apropriação intelectual gera garantia e tranqüilidade aos seus detentores, já que também é vista como um instrumento de controle de mercados e uma forma de reduzir as incertezas dos inovadores, pesquisadores, centros ou núcleos de pesquisa, indústrias, incubadoras, entre outros, que dela se valem. Isto se reverte, pois, em benefícios para a comunidade/sociedade. Eis, pois, a sua influência e relevância nos ramos empresarial e técnico-científico.

Todavia, quando se constata e se analisa o papel da “propriedade intelectual” - especialmente, a Propriedade Industrial e o seu sistema de patentes - nos parques industriais das diversas regiões, evidencia-se a disparidade existente entre as diferentes áreas ou regiões brasileiras e entre o Brasil e os países ditos “desenvolvidos”, no que se refere ao avanço industrial e tecnológico, obviamente, com reflexo no desenvolvimento social.

A propósito, Silva e Melo (2001, p. 8) afirmam:

Com as desigualdades sociais e regionais do Brasil, a expressão ‘qualidade de vida’ adquire, ademais, significado especial, distinto daquele dos países desenvolvidos. As questões da pobreza, urbana e rural, da convivência em habitats urbanos de baixo nível de sociabilidade e alto nível de violência, entre muitas outras, complementam as discussões contemporâneas sobre qualidade de vida nos países ricos.

Depreende-se, pois, que a questão do impacto do desenvolvimento científico e tecnológico sobre o cidadão brasileiro e seu ambiente, sua saúde, alimentação, mesmo sobre a vida cotidiana no trabalho e no lazer, torna-se inseparável de qualquer proposta para um sistema nacional de inovação que possa contar com o apoio continuado da sociedade.

Nessa perspectiva, os resultados de ações desenvolvimentistas para a sociedade como um todo, em termos, principalmente, de melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, independentemente de sua situação econômica ou posição social, podem ser observados, tendo em vista o montante de investimentos inseridos e a alocação de contingente de capital humano, certamente subutilizados, na resolução dos problemas científicos, tecnológicos e de inovação voltados à população em geral - entendida como alvo principal de todo e qualquer investimento de natureza pública. Todavia, tais ações, no caso concreto, ainda se mostram aquém do necessário para a realidade brasileira, especialmente, sob o ponto de vista regional.

Conforme Luciano Coutinho et al. (2001, p. 9):

As principais limitações do caso brasileiro e, em particular do Nordeste, são a fraca interação entre os agentes dos sistemas de inovação; baixa capacidade de investimentos de risco; baixa densidade de indivíduos

com espírito empreendedor; inexistência de aglomerados de grandes empresas de alta tecnologia; baixa utilização do poder de compra do Estado; limitações da quantidade, qualidade e perfil do sistema de ensino superior, sobretudo de engenharia, e precária capacidade de gestão.

Portanto, é impossível não se garantir, concretamente, avanço técnico-científico regional, sem uma solução de continuidade no processo de empobrecimento social, ainda que se verifique uma distância entre os atores do corpo de conhecimento científico, tecnológico e de inovação - pesquisadores, professores, tecnólogos, consultores, entre outros profissionais - promotores de responsabilidades sociais e de desenvolvimento sustentável - e a massa populacional, excluída, ainda, desse processo e dos retornos que dele poderia extrair. Nesse cenário, a "propriedade intelectual" se configura como elemento estratégico.

Patentes, desenho industrial e marcas

Patentes

A pesquisa e o desenvolvimento para elaboração de novos produtos, no sentido mais abrangente, requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger esse produto por meio de uma patente significa prevenir-se de que competidores copiem e vendam o mesmo a um preço mais baixo, uma vez que eles não foram onerados com os custos da pesquisa e seu desenvolvimento. A proteção conferida pela patente é, portanto, um valioso e imprescindível instrumento para que a invenção e a criação industrializável se torne um investimento rentável. Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo

de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação.

Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda etc.

Os conceitos que norteiam a concessão são basicamente os mesmos já estabelecidos para as áreas tecnológicas acrescidos de alguns procedimentos diferenciados necessários ao preenchimento dos critérios de repetibilidade e suficiência descritiva da invenção.

O requisito de suficiência descritiva em biotecnologia nem sempre é possível ser alcançado por uma descrição escrita e, com efeito, a realização prática da invenção trona-se inviável e inacessível ao público interessado no assunto.

A solução internacionalmente aplicada é a de garantir o acesso ao material biológico, que não seja conhecido e acessível ao público, por intermédio de depósito de uma amostra correspondente em centros depositários especialmente destinados e adequados à sua manutenção e ao processamento de patentes.

Outro aspecto interessante a ser ressaltado é a necessidade de serem fornecidos, no relatório descritivo dessa modalidade de patente, uma cuidadosa e detalhada descrição do material biológico, dos parâmetros técnicos envolvidos no processamento de obtenção deste material, visando a obtenção de um produto efetivamente biotecnológico. Cabe ressaltar que no Ato Normativo 127/97 - itens 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4 - há referência, de forma especial, porém, não exaustiva, a área biotecnológica.

De acordo com Giusti (2004), para que a invenção ou o modelo de utilidade sejam patenteáveis deverão atender a alguns requisitos. Antes de analisá-los, contudo, cabe verificar em que consistem a invenção e o modelo de utilidade.

A invenção, segundo estudos empreendidos, consiste em ato original da inteligência humana e que se verifica quando uma pessoa projetar algo desconhecido por ela mesma, ainda que já fosse conhecido por outras pessoas. Para que seja concedida a patente, entretanto, não bastará a originalidade, sendo ainda necessário que o invento seja desconhecido por todos.

Por seu turno, o modelo de utilidade consiste em um objeto de uso prático e susceptível de aplicação industrial. Nessa perspectiva, não representa propriamente uma invenção, mas sim o acréscimo de utilidade que vem a aderir a alguma coisa que já exista. Assim sendo, o requisito novidade não é exigido para a concessão da patente. Considera-se, portanto, modelo de utilidade toda forma introduzida em objetos já conhecidos, tais como, ferramentas, utensílios, entre outros, empregados para aumentar sua eficiência. Frise-se que os requisitos exigíveis para que a patente seja concedida, tratando-se de invenção, são a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial.

Em relação à novidade, viu-se que somente a originalidade não é suficiente para a concessão da patente, entendida como original a simples característica subjetiva. É necessário que a criação seja desconhecida por parte da comunidade científica, técnica ou industrial, ou seja, é necessário que o invento não esteja compreendido no que se denomina estado de técnica.

Convém ressaltar que o estado de técnica, em contrapartida, é constituído por tudo aquilo que é desconhecido do público antes da data de depósito do pedido de patente.

No que tange ao requisito atividade inventiva, não basta, para fins de concessão da patente, que o invento se encontre fora do estado de técnica, isto é, que seja desconhecido. Será necessário, ainda, que desperte o sentido de progresso, dentro da comunidade científica, técnica ou industrial.

A aplicação industrial representa a possibilidade de produção. Significa dizer, de nada servirá um invento que não possa ser produzido. Reafirme-se, no entanto que, em relação ao modelo de utilidade, para que seja patenteável, não será exigido o requisito da novidade; bastando que da atividade resulte uso prático - susceptível de aplicação industrial, e que agregue ao objeto melhoria em termos de funcionamento.

Saliente-se, que de qualquer forma - tanto a invenção quanto o modelo de utilidade - são considerados novos quando não compreendidos no estado de técnica. Vale dizer que nem tudo, porém, pode ser considerado como invenção ou modelo de utilidade.

O constante do art. 10 da Lei Nº 9.279/96 exclui o que não pode ser considerado para efeito de concessão de patente. Por outro lado, registre-se que as invenções e os modelos de utilidade não são patenteáveis, ainda que apresentem os requisitos exigidos, a exemplo da aplicação industrial, em razão dos impedimentos previstos no art. 18 do supramencionado diploma legal.

Desenho Industrial

Considera-se Desenho Industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo

e original na sua configuração externa, que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O Registro de Desenho Industrial é um título de propriedade temporária sobre um Desenho Industrial, outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras dos direitos sobre a criação.

O titular tem o direito de excluir terceiros, durante o prazo de vigência do registro, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, dentre outros.

Ao analisar o art. 95 da Lei 9.279/96, verifica-se que são exigíveis ao desenho os requisitos da novidade e da originalidade para que possa ser registrado. Não se consideram como desenho industrial as obras puramente artísticas.

Ressalte-se que o desenho industrial segundo Giusti (2004) pode ser considerado novo quando não estiver compreendido no estado de técnica que, por sua vez, se constitui por tudo que é tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido.

A originalidade, a seu turno, resulta de uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos precedentes.

Urge esclarecer que não são registráveis como desenhos industriais os quais forem contrários à moral e aos bons costumes ou que ofendam a honra ou a imagem das pessoas ou, ainda, que atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso e sentimentos dignos de respeito e veneração.

Marcas

Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e

serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

Para obter o registro de uma marca, é necessário apresentar o pedido ao INPI que o examinará com base nas normas legais estabelecidas pela Lei da Propriedade Industrial e nos atos/resoluções administrativos.

Em síntese, “Marca de produto ou serviço” é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Antes de iniciar o registro de uma marca há a necessidade de se identificar as atividades e efetuar auditoria para que se possa atestar quanto a registrabilidade, conflitando a fonética da marca desejada com a atividade classificada.

Assinale-se que a marca de certificação, por sua vez, é aquela utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, em especial quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Entende-se por marca coletiva a que se utiliza para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Já as marcas consideradas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção especial, sendo que as últimas independem de registro para estarem protegidas.

Segundo a Lei 9.279/96 (BRASIL, 1996):

Não será aceito como marca os sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar e/ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou

serviço, quando à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço. Salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

Cabe registrar que são exigíveis para o registro da concessão da marca: novidade - que, no caso poderá ser relativa; não-coincidência com outra marca; e também que não haja impedimento.

A novidade é relativa quando não se exige para efeitos de registro que a marca seja nova; na verdade, o que deve ser nova é a relação entre a marca e o produto ou serviço que ela possa identificar.

A marca, do mesmo modo, não poderá ser coincidente com a marca notória, uma vez que essas, como visto, têm proteção, ainda que não registradas.

Também, convém assinalar, para que possam ser registráveis, as marcas não devem referir-se às situações previstas no art. 124 da Lei 9.279/96. Portanto, não são registráveis os brasões, as armas, as bandeiras, os monumentos oficiais, a designação ou sigla de entidade ou órgão público, dentre outros.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O INPI, conforme descrição contida na Introdução deste artigo, é um órgão da administração indireta federal, de natureza autárquica. Foi criado em 1970 e está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Sua sede localiza-se na cidade do Rio de Janeiro; funciona regularmente, em conformidade com o expediente da maioria dos órgãos estatais.

A finalidade principal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial está regulamentada por meio da Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial - que consiste em executar, no âmbito

nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial no país. É uma entidade que contempla funções social, econômica, jurídica e técnica. O INPI também tem a atribuição de pronunciar-se em relação à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

De acordo com o explicitado na introdução deste estudo, o INPI foi criado para substituir o antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial. A autarquia agregou às tarefas tradicionais de registro e concessão de marcas e patentes, a responsabilidade pela averbação dos contratos de transferência de tecnologia e, posteriormente, pelo registro de programas de computador, contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial, de indicações geográficas e topografia de circuito integrado. A propriedade intelectual é um tema de crescente importância para a economia do País e um canal de inserção na comunidade internacional (INPI, 2010).

Faz parte das diretrizes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial o empenho para torná-lo um instrumento cada vez mais poderoso no âmbito da política industrial e tecnológica. Nessa perspectiva, vem aprofundando o processo de modernização e de descentralização de suas ações. Uma de suas principais metas é alcançar uma atuação mais ativa e dinâmica junto a seus clientes, privilegiando a inovação e o atendimento a novas demandas. Assim, o INPI vem disponibilizando as informações tecnológicas de seu acervo de mais de 20 milhões de documentos de patentes a empresas, órgãos do governo, por meio de programas específicos. Esta estratégia leva em consideração a participação ativa do Instituto, articulada com outros órgãos do governo federal, nos debates e negociações implementados em fóruns internacionais,

para garantir o estabelecimento de um ambiente adequado aos interesses nacionais.

Citam-se, adiante, alguns programas, projetos e/ou serviços que merecem destaque:

Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI

A Academia foi idealizada para consolidar as atividades de pesquisa e desenvolvimento em Propriedade Intelectual e criar mecanismos de disseminação de conhecimentos que permitam obter benefícios na utilização do Sistema de Propriedade Intelectual.

No início de suas atividades, a Academia ofereceu três programas de formação de recursos humanos: Formação de Curta Duração, Mestrado Profissional e Ensino a Distância. Tendo em vista que o tema é de interesse para a economia mundial, a Academia promove, ainda, a interconexão desse trabalho com as ações empreendidas em outros países, em academias congêneres. Associações com universidades brasileiras e estrangeiras estão em curso com o objetivo de propiciar o intercâmbio de experiências, de maneira a desenvolver novos cursos e grupos de pesquisa na área.

Agenda para o Desenvolvimento

Esta proposta foi apresentada por quatorze países, liderada pelo Brasil e pela Argentina, na Assembléia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), realizada no período de 27 de setembro a 5 de outubro de 2004, com a finalidade de incluir, nos debates da citada organização, questões de desenvolvimento e acesso ao conhecimento.

Backlog

Sequência de solicitações que aguardam análise ou demanda não-atendida na regulamentação de processos internos para concessão de pedidos de registro de marcas e patentes.

Contrato de Transferência de Tecnologia

Negociação técnico-econômica, cujo objetivo é a transmissão de determinados bens intangíveis, protegidos por Propriedade Industrial - Patentes, Desenho Industrial e Marcas ou por conhecimentos técnicos - *know-how* e prestação de serviços de assistência técnica.

Para que possam produzir efeitos perante terceiros, legitimar transferências para o exterior e permitir a dedução das despesas na apuração do lucro real das pessoas jurídicas, os contratos devem atender a preceitos legais e estão sujeitos à averbação ou registro no INPI. Ressalte-se que o contrato de Franquia também deve ser registrado no Instituto.

Desenho Industrial

Forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa, e servir de tipo de fabricação industrial.

e-INPI

Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial, desenvolvido em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), para requisição de serviços ao INPI. O Sistema disponibiliza a Guia de Recolhimento Eletrônica, a ser preenchida e

apresentada pelos usuários para efetivar o Protocolo de Requisição de Serviço no INPI.

Outros serviços do supramencionado sistema citam-se: e-Marcas; Módulo do e-INPI, dentre outros, os quais podem ser utilizados, pelo usuário, com a finalidade de demandar serviços e praticar atos processuais relativos a registros ou pedidos de registro de marcas, por meio de formulários eletrônicos próprios, fazendo uso da internet.

Indicação geográfica

Identificação de procedência ou denominação de origem de um produto ou serviço próprio de um país ou uma região, que possui uma determinada qualidade, característica ou reputação, diferenciando-o dos demais disponíveis no mercado, tornando-o singular.

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.

Enquanto que denominação de origem considera-se 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 os fatores naturais e humanos.

Sistema de Patentes e de Transferência de Tecnologia

Constitui-se em um Tratado, o qual dispõe basicamente, sobre os procedimentos de cooperação entre países industrializados

e países em desenvolvimento. Visa a simplificar, tornando mais eficaz e econômico, tanto para o usuário como para os órgãos governamentais encarregados na administração do Sistema de Patentes, o procedimento para proteção patentária em vários países.

Patente

Título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores, autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente e, durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida.

Pipeline

Dispositivo incorporado pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, com o objetivo de proteger as patentes relativas a substâncias, matérias ou produtos, obtidos por meios ou processos químicos, substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie e respectivos processos de obtenção ou modificação, garantidos em tratado ou convenção em vigor no Brasil. Fica assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.