



Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Pesquisa
Núcleo de Inovação Tecnológica

PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONTRATOS: CONCEITOS BÁSICOS

Luiz Otávio Pimentel¹

PROPRIEDADE

1) PROPRIEDADE

É o poder de usar ou utilizar, fruir e dispor de uma coisa, e de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Lei nº 10.406, de 10/1/2002, art. 1.228).

- ▶ **Coisa** pode ser um bem material ou imaterial.
- ▶ **Usar** significa empregar, servir-se, tendo como sinônimo utilizar, tornar útil para si, empregar com utilidade.
- ▶ **Fruir** tem o sentido de permitir que outros usem; perceber os frutos, desfrutar; por exemplo, a licença de uso (como na locação se o bem for material).
- ▶ **Dispor** significa desfazer-se, transferir a propriedade para outro; por exemplo, a cessão (como na venda, se o bem for material).
- ▶ Existem algumas restrições legais ao exercício da propriedade.

2) POSSE

É o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (utilizar, fruir ou dispor) - Lei nº 10.406/2002, art. 1.196.

3) DETENTOR

É aquele que conserva a posse em nome de outro, cumprindo ordens ou instruções suas (por exemplo, o procurador) - Lei nº 10.406/2002, art. 1.198.

¹ *Doutor em Direito; Professor dos Programas de Mestrado e Doutorado do Curso de Pós-Graduação em Direito e do Programa Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Diretor de Inovação Tecnológica e do Departamento de Propriedade Intelectual da UFSC; membro da coordenação do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec). pimentel@reitoria.ufsc.br. Texto atualizado em 25 de agosto de 2007.*

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Espécie de propriedade sobre bem imaterial. É um conjunto de princípios e regras jurídicas que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos sobre ativos intangíveis diferenciadores que podem ser utilizados no comércio.

A Propriedade Intelectual tem por objeto os elementos diferenciadores: novidade, originalidade e distinguibilidade:

- ▶ A **novidade** diferencia quanto ao tempo; a **originalidade** e a **distinguibilidade** diferenciam quanto ao autor e ao objeto (CARVALHO, Nuno Pires de. Conferência. Florianópolis: UFSC, 2004).
- ▶ São diferenciadores porque a propriedade intelectual visa a evitar a concorrência desleal; as criações protegidas permitem ao titular a exclusividade no comércio.
- ▶ Existem algumas restrições e limites legais ao exercício da propriedade intelectual (como exemplos, a segurança nacional e a licença compulsória).
- ▶ A falta de uso de algumas espécies de propriedade intelectual pode acarretar a caducidade.

DIVISÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual foi tradicionalmente dividida em "industrial" e "autoral".

- ▶ **PROPRIEDADE INDUSTRIAL** (Lei nº 9.279, de 14/5/1996)
 - Abrange os direitos de patentes de invenção e de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, registro de marcas, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal.
- ▶ **DIREITOS AUTORAIS** (Lei nº 9.610/1998)
 - Entende-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.
 - **DIREITOS DE AUTOR** - Protegem obras literárias, artísticas e científicas, tais como: textos; audiovisuais; fotografias; desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; ilustrações; projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; adaptações, traduções; programas de computador.
 - **DIREITOS CONEXOS** - Protegem os artistas intérpretes ou executantes, os produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC)

Segundo o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (sendo usual a sigla em Inglês "TRIPs"), considerando os padrões relativos à existência, à abrangência e ao exercício de direitos, a propriedade intelectual divide-se em:

- ▶ Direito de Autor e Direitos Conexos;
- ▶ Marcas;
- ▶ Indicações Geográficas;
- ▶ Desenhos Industriais;
- ▶ Patentes (produto ou processo);

- ▶ Topografias de Circuitos Integrados;
- ▶ Proteção de Informação Confidencial; e
- ▶ Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças.
 - Esta divisão expressa o consenso multilateral expresso no “**TRIPS**”, Anexo 1-C do Acordo Constitutivo da OMC, incorporado ao direito interno brasileiro por força do Decreto nº 1.355, de 30/12/1994, o qual promulga a Ata Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT de 1994 no Brasil.

TÍTULOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

São títulos de propriedade intelectual: Patente, Registro e Certificado.

1) PATENTE

É o título da propriedade intelectual, da espécie chamada de Propriedade Industrial, de Invenções e Modelos de Utilidade de processos ou produtos.

- ▶ A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.
- ▶ A patente, ou privilégio, confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto objeto de patente e processo, ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
- ▶ Ao titular da patente é assegurado, ainda, o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos acima.
- ▶ Ocorrerá violação de direito da patente de processo quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.
- ▶ Existem exceções previstas no art. 43 da Lei nº 9.279.
- ▶ Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

2) REGISTRO

É o título de propriedade intelectual de obras protegidas pelos direitos autorais, programa de computador, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais e topografias de circuitos integrados.

- ▶ O registro de obras protegidas pelos direitos autorais, entre estes o programa de computador, é facultativo; a proteção aos direitos independe de registro.
 - Todavia, recomendamos que o registro seja efetuado para evitar problemas na hora de provar a data, a autoria e a titularidade.
- ▶ O mesmo ocorre com as indicações geográficas: o registro tem caráter declaratório.

- ▶ Os registros das marcas, desenhos industriais e topografias de circuitos integrados são constitutivos de direitos, o que significa que sem eles não haverá propriedade.

3) CERTIFICADO

Certificado de Proteção de Cultivar é um título de propriedade intelectual considerado a única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no País.

4) TITULAR

Pessoa, física ou jurídica, que tem título; algo baseado em título; aquele que tem uma patente, ou registro, ou certificado.

5) TITULARIDADE

É a qualidade de titular.

ESPÉCIES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1) PATENTE DE INVENÇÃO

É um título de propriedade temporária para uma invenção (Lei nº 9.279, de 14/5/1996, artigos 6º a 93).

- ▶ A invenção é uma idéia aplicada à solução de um problema técnico; é a coisa nova criada ou concebida no campo da tecnologia.
- ▶ Vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos contados da data de depósito do pedido de patente.
- ▶ **Requisitos para patentear uma invenção:** novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
 - A invenção é considerada **nova** quando não compreendida no estado da técnica.
 - O "estado da técnica" é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso de qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (ressalvas: Lei nº 9.279, de 14/5/1996, artigos 16 e 17).
 - Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado "estado da técnica" a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.
 - 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: pelo inventor; pelo 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 por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

- **Atividade inventiva** ocorre sempre que, para um técnico no assunto, a invenção não decorrer de maneira evidente ou óbvia do “estado da técnica”.
- É considerada suscetível de **aplicação industrial** quando pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria.
- ▶ São patenteáveis os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade e que não sejam mera descoberta; são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressam, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.
- ▶ Existem regras específicas sobre pesquisa biotecnológica com seres humanos, animais e plantas, inclusive sobre o uso de conhecimentos tradicionais associados.
- ▶ **CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO**
 - Protege aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.
 - Quem pode requerer: o depositante do pedido ou o titular de patente de invenção.
 - O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

2) PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

É um título de propriedade temporária para um modelo de utilidade. Corresponde a uma melhoria funcional introduzida em um produto (Lei nº 9.279, de 14/5/1996, artigos 6º a 93).

- ▶ A patente de modelo de utilidade vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
- ▶ 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.
 - O modelo de utilidade é considerado **novo** quando não compreendido no “estado da técnica”.
 - É dotado de **ato inventivo** sempre que, para um técnico no assunto, não decorrer de maneira comum ou vulgar do “estado da técnica”.
 - É considerado suscetível de **aplicação industrial** quando pode ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria.

3) NÃO SE CONSIDERA INVENÇÃO NEM MODELO DE UTILIDADE

Segundo a Lei nº 9.279, de 14/5/1996, art. 10:

- ▶ Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- ▶ Concepções puramente abstratas;
- ▶ Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- ▶ As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas, ou qualquer criação estética;
- ▶ Programas de computador em si;
- ▶ Apresentação de informações;
- ▶ Regras de jogo;
- ▶ Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- ▶ 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.

4) NÃO SÃO PATENTEÁVEIS

Segundo a Lei nº 9.279, de 14/5/1996, art. 18:

- ▶ O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
- ▶ As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- ▶ O todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos.

5) 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, e que possa servir de tipo de fabricação industrial (Lei nº 9.279, de 14/5/1996, artigos 94 e 121).

- ▶ Pode ser bi ou tridimensional.
- ▶ É protegido pelo registro.
- ▶ É considerado **novo** quando não compreendido no “estado da técnica”.
 - O **estado da técnica** é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio (existem ressalvas, como a “prioridade”).
- ▶ É considerado **original** quando dele resulta uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores.

- O **resultado visual original** poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.
- ▶ **NÃO SE CONSIDERA DESENHO INDUSTRIAL:** Qualquer obra de caráter puramente artístico.
- ▶ **NÃO É REGISTRÁVEL COMO DESENHO INDUSTRIAL**
 - O que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, de crença, de culto religioso ou de idéias e sentimentos dignos de respeito e veneração.
 - A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
- ▶ **PRAZO DE PROTEÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL**
 - O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
- ▶ **PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO** - A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo Registro validamente concedido.
 - Confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto que contém ou o produto obtido diretamente de tipo de fabricação industrial de desenho registrado.
 - Ao titular do Registro é assegurado, ainda, o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos acima.
 - Ocorrerá violação de tipo de fabricação industrial quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pelo desenho registrado.

6) MARCA

É um sinal (signo) distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais (Lei nº 9.279, de 14/5/1996, artigos 122 a 175).

- ▶ É protegida pelo registro no INPI e órgão equivalentes no exterior.
- ▶ **PRAZO DE PROTEÇÃO**
 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
- ▶ **MARCA DE PRODUTO OU SERVIÇO** - Usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
 - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente.
 - O registro é concedido para classes específicas de produtos ou serviços. Por exemplo, a marca de um perfume pode ser empregada para uma lapiseira, sem que haja conflito.
 - Proteção especial - A lei brasileira prevê a Marca de Alto Renome para os casos em que o sinal devidamente registrado goze de renome que transcenda o segmento de mercado para o qual ele foi originalmente destinado.

- A **Marca de Alto Renome** tem proteção especial assegurada em todas as classes.
- ▶ **MARCA DE CERTIFICAÇÃO** - Usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, à natureza, ao material utilizado e à metodologia empregada.
 - Só poderá ser requerida por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.
- ▶ **MARCA COLETIVA** - Usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
 - Só poderá ser requerida por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.
- ▶ **APRESENTAÇÃO DA MARCA** - Pode ser "nominativa", "figurativa" ou "mista" (www.inpi.gov.br/marca).
 - **NOMINATIVA** - É constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos.
 - **FIGURATIVA** - É constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como por ideogramas de línguas tais como japonês, chinês, hebraico, etc. Nesta última hipótese, a proteção legal recai sobre o ideograma em si, e não sobre a palavra ou termo que ele representa, ressalvada a hipótese de o requerente indicar no requerimento a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.
 - **MISTA** - É constituída pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos, cuja grafia se apresenta de forma estilizada.
 - **TRIDIMENSIONAL** - É constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.
 - Estende-se por "forma plástica" a configuração ou a conformação física.
- ▶ **PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO DA MARCA** - Assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.
 - Ao titular da marca ou ao depositante é, ainda, assegurado o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.
 - A proteção abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.
- ▶ **TITULAR DA MARCA NÃO PODE IMPEDIR** (Lei nº 9.279/1996, art. 132):
 - Que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
 - Que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
 - A livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento; e

- A citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
- ▶ **NÃO SÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA** (Lei nº 9.279/1996, art. 124), entre outros:
 - Brasão, bandeira, emblema e distintivo oficiais;
 - Letra, algarismo e data, isoladamente;
 - Sinal contrário à moral e aos bons costumes;
 - Sigla de entidade ou órgão público;
 - Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros;
 - Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.

7) INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

É o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território.

- ▶ Constitui indicação geográfica a “indicação de procedência” ou a “denominação de origem”.
- ▶ **INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA** - É o nome geográfico conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.
- ▶ **DENOMINAÇÃO DE ORIGEM** - Um *plus* em relação ao anterior; é o nome geográfico que designa produto ou serviço cujas qualidades ou características se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
- ▶ A proteção se estende à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica.
- ▶ O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.
- ▶ O INPI estabelece as condições de registro das indicações geográficas:
 - Lei nº 9.279, de 14/5/1996, artigos 176 a 182.
 - Resolução INPI nº 75/2000.

8) CULTIVARES OU VARIEDADE DE PLANTAS

Cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos (Lei nº 9.456, de 25/4/1997; Decreto nº 2.366, de 5/11/1997; Decreto nº 3.109, de 30/6/1999).

- ▶ **NOVA CULTIVAR** - É a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 (doze) meses em relação à data do pedido de proteção e que não tenha sido oferecida à venda em outros países com o consentimento do obtentor, há mais de 6 (seis) anos para espécies de árvores e videiras e há mais de 4 (quatro) anos para as demais espécies.

- ▶ **CERTIFICADO DE PROTEÇÃO DE CULTIVAR** - É o instrumento de proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual da cultivar; única forma de proteção e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no País.
 - Vide recomendações sobre pesquisa biotecnológica.
- ▶ **DURAÇÃO DA PROTEÇÃO DE CULTIVAR** - Vigora, a partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de 15 (quinze) anos, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de 18 (dezoito) anos.
 - Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.
- ▶ **DIREITO DE PROTEÇÃO** - A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.
 - Assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando 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.
- ▶ **NÃO FERE DIREITO DE PROPRIEDADE DE CULTIVAR**, no Brasil, entre outros:
 - reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenham;
 - usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;
 - utilizar a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica.

9) TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO

É um dispositivo microeletrônico capaz de desempenhar função eletrônica. Os componentes são formados em pastilhas de material semicondutor (Lei nº 11.484, de 31/5/2007).

- ▶ 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.
- ▶ **CIRCUITO INTEGRADO** - É 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.
- ▶ **REGISTRO DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO** - A proteção é garantida pelo registro no INPI, que 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 for considerada como um todo original.

- ▶ **NÃO SERÃO PROTEGIDOS** - Os conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie, ou qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção.
- ▶ **PROTEÇÃO DA TOPOGRAFIA** - É concedida por 10 (dez) anos contados da data do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro.
 - Direito exclusivo do titular de explorá-la, sendo vedado a terceiros sem o seu consentimento:
 - Reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado;
 - Importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida; ou
 - Importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.
 - A realização de qualquer dos atos previstos por terceiros não autorizados, entre a data do início da exploração ou do depósito do pedido de registro e a data de concessão do registro, autorizará o titular a obter, após a dita concessão, a indenização que vier a ser fixada judicialmente.
- ▶ **NÃO SE APLICAM AOS ATOS:**
 - praticados por terceiros não autorizados com finalidade de análise, avaliação, ensino e pesquisa;
 - que consistam na criação ou exploração de uma topografia que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica à protegida;
 - que consistam na importação, venda ou distribuição por outros meios, para fins comerciais ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, colocados em circulação pelo titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com seu consentimento.

10) DIREITO AUTORAL

É o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. A utilização da obra depende de autorização prévia e expressa do autor, por quaisquer modalidades.

* Na **UFSC** os direitos autorais sobre publicação pertencerão integralmente aos seus autores. Poderão ser cedidos à Universidade, mediante contrato de cessão de direitos autorais. (Artigo 19 da Resolução nº 014/CUn/2002)

- ▶ Lei nº 9.610, de 19/2/1998; Lei nº 10.994, de 14/12/2004; Decreto nº 4.533, de 19/12/2002.
- ▶ Obras intelectuais cujas criações são protegidas, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, tais como:
 - Textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
 - Conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
 - Obras dramáticas e dramático-musicais;

- Obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por qualquer outra forma;
 - Composições musicais, tenham letra ou não;
 - Obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
 - Obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
 - Obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
 - Ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
 - Projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
 - Adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
 - Programas de computador (objeto da Lei nº 9.609/1998, observadas as disposições da Lei nº 9.610/1998 que lhes sejam aplicáveis);
 - Coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que, por seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. Não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.
- ▶ 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.
- ▶ **NÃO SÃO PROTEGIDOS COMO DIREITOS AUTORAIS:**
- Idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais.
 - Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios.
 - Formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções.
 - Textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais.
 - Informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas.
 - Nomes e títulos isolados.
 - Aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.
- ▶ **PROTEÇÃO DO TÍTULO** - A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero divulgada anteriormente por outro autor.
- O título de publicações periódicas, jornais e revistas é protegido até 1 (um) ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará para 2 (dois) anos.
- ▶ **DEFINIÇÕES LEGAIS NO ÂMBITO DOS DIREITOS AUTORAIS**
- **OBRA:**
 - **anônima** - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;

- **audiovisual** - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;
 - **co-autoria** - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;
 - **coletiva** - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem em uma criação autônoma;
 - **derivada** - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;
 - **inédita** - a que não tenha sido objeto de publicação;
 - **originária** - a criação primígena;
 - **póstuma** - a que se publica após a morte do autor;
 - **pseudônima** - quando o autor se oculta sob nome suposto.
- **ARTISTAS INTÉRPRETES OU EXECUTANTES** - Todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem, em qualquer forma, obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.
 - **COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO** - Ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento, e que não consista na distribuição de exemplares.
 - **CONTRAFACÇÃO** - A reprodução não autorizada.
 - **DISTRIBUIÇÃO** - A colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse.
 - **EDITOR** - A pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição.
 - **FONOGRAMA** - Toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual.
 - **PRODUTOR** - A pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado.
 - **PUBLICAÇÃO** - Oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo.
 - **RADIODIFUSÃO** - A transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses *(confuso!), para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação são oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento.
 - **REPRODUÇÃO** - A cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica, ou de um fonograma, de qualquer forma tangível,

incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido.

- **RETRANSMISSÃO** - A emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra.
- **TRANSMISSÃO OU EMISSÃO** - A difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético.
- ▶ **DURAÇÃO DA PROTEÇÃO PELO DIREITO DE AUTOR** - Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 (setenta) anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento.
 - Aplica-se às obras póstumas esse prazo de proteção.
 - O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 (setenta) anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação.
- ▶ **DAS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS** - Não constitui ofensa aos direitos autorais:
 - A reprodução:
 - Na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
 - Em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
 - De retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando esta for realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
 - De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;
 - A reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
 - A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a ser atingido, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
 - O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
 - A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;
 - A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos

estabelecimentos de ensino, não havendo intuito de lucro em nenhum dos dois casos;

- A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;
 - A reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não for o objetivo principal da obra nova e desde que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.
- São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.
- As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

11) PROGRAMA DE COMPUTADOR

É a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

- ▶ Lei nº 9.609, de 19/2/1998; Lei nº 9.610, de 19/2/1998; Decreto nº 2.556, de 20/4/1998.
- ▶ **SOFTWARE** - É um conceito mais abrangente que engloba um programa de computador e mais a respectiva documentação técnica e o seu material de apoio.
- ▶ **PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR** - O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela Lei nº 9.610/1998.
 - Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais com ressalvas.
- ▶ **PRAZO DE PROTEÇÃO** - Os direitos relativos a programa de computador são protegidos pelo prazo de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.
- ▶ **REGISTRO** - A proteção aos direitos independe de registro, mas é recomendável que seja realizado.
 - Considera-se que o registro é um instrumento eficiente, que supera outros meios na prova da novidade ou anterioridade da criação e, principalmente, da titularidade, razão pela qual é recomendado; o órgão competente é o INPI.
- ▶ **DIREITOS ASSEGURADOS** - Direito exclusivo de autorizar ou proibir o uso comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.

12) INFORMAÇÃO NÃO DIVULGADA

É protegida a informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização dos seguintes produtos: farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos, seus componentes e afins.

- ▶ Lei nº 10.603, de 17/12/2002.
- ▶ A proteção é contra o uso comercial desleal de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados, apresentados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos.
 - As informações protegidas serão aquelas cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham valor comercial enquanto não divulgadas.
- ▶ Consideram-se não divulgadas as informações que, até a data da solicitação do registro do produto:
 - Não são facilmente acessíveis a pessoas que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; e
 - Tenham sido objeto de precauções eficazes para manutenção da sua confidencialidade pela pessoa legalmente responsável por seu controle.
- ▶ Presumem-se não divulgadas as informações apresentadas sob declaração de confidencialidade.
- ▶ Considera-se **nova entidade química ou biológica**, para fins de proteção, toda molécula ou organismo ainda não registrados no Brasil, podendo ser análogos ou homólogos a outra molécula ou organismo, independentemente de sua finalidade.
- ▶ A proteção implica:
 - Que as autoridades competentes não podem utilizar os resultados de testes ou outros dados a elas apresentados em favor de terceiros;
 - Não divulgar os resultados de testes ou outros dados apresentados às autoridades competentes, exceto quando necessário para proteger o público.
- ▶ **PRAZOS DE PROTEÇÃO**
 - Para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de 10 anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido, no mínimo, 1 ano de proteção;
 - Para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de 5 anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido, no mínimo, 1 ano de proteção;
 - Para novos dados exigidos após a concessão do registro dos produtos mencionados nos incisos I e II, pelo prazo de proteção remanescente concedido aos dados do registro correspondente, ou 1 ano contado a partir da apresentação dos novos dados, o que ocorrer por último.

13) SEGREDO INDUSTRIAL

Todo conhecimento tecnológico sobre idéias com aplicação industrial em produtos ou processos que o empresário ou a instituição de pesquisa, por seu valor competitivo, mantém oculto.

- ▶ Nos projetos de pesquisa e negociação de tecnologias recomenda-se um ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE para preservar o sigilo antes dos pedidos de proteção formal de propriedade intelectual.
- ▶ O problema do segredo industrial é a engenharia reversa que pode facilitar a cópia de produto.
- ▶ Em face da dificuldade de provar a novidade, a originalidade e a distinguibilidade, recomenda-se a proteção formal pela patente, registro ou certificado.
- ▶ A proteção é dada, indiretamente, através da repressão à concorrência desleal.

14) CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Segundo a Lei nº 9.279/1996, art. 195, são considerados crime de concorrência desleal:

- ▶ Publicar, por qualquer meio, falsa afirmação em detrimento do concorrente, com o fim de obter vantagem;
- ▶ Prestar ou divulgar, acerca do concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
- ▶ Empregar meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
- ▶ Usar expressão ou sinal de propaganda alheios, ou imitá-los de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
- ▶ Usar, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios, ou vender, expor ou oferecer à venda, ou ter em estoque produto com essas referências;
- ▶ Substituir, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
- ▶ Atribuir a si ou a sua empresa, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
- ▶ vender ou expor ou oferecer à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utilizar para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constituir crime mais grave;
- ▶ Dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade a empregado do concorrente para que este, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
- ▶ receber dinheiro ou outra utilidade, ou aceitar promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
- ▶ Divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

- ▶ Divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o item anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
- ▶ Vender, expor ou oferecer à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada ou concedida, ou de desenho industrial registrado que não o seja, ou mencioná-lo, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
- ▶ Divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

RECOMENDAÇÕES NA PESQUISA BIOTECNOLOGIA

- ▶ Antes de fazer pesquisas com seres humanos, animais e vegetais deve ser consultada a legislação correspondente.
- ▶ Observar que existe obrigação de submissão de projetos a Comitês de Ética e Biossegurança.
- ▶ A pesquisa usando técnicas de engenharia genética e liberação, no meio ambiente, de organismos geneticamente modificados, bem como modificações genéticas de organismos e seus derivados nas áreas de tecnologia de Alimentos, Florestas e Meio Ambiente, entre outras, deve observar as normas específicas balizadas pela Lei nº 11.105, de 24/3/2005, em face de necessidades de biossegurança nesse campo.
- ▶ Na pesquisa genética, observar o Decreto nº 3.945, de 28/11/2001, modificado pelos Decretos nº 4.946/2003 e nº 5.439/2005, que trata do acesso ao patrimônio genético, da proteção e do acesso ao conhecimento tradicional associado, à repartição de benefícios e ao acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia para sua conservação e utilização.
- ▶ Na industrialização de alimentos, cabe observar a Lei nº 8.078, de 11/9/1990, e o Decreto nº 4.680, de 24/4/2003, que regulamentam o direito à informação, nos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados.
- ▶ Observar a Resolução 082/2001, do INPI, sobre as condições para a habilitação de instituições como centros depositários de material biológico para fins de procedimentos em matéria de patentes.
- ▶ Sobre concessão de patentes relacionadas com o patrimônio genético ver a Resolução nº 23, de 10/11/2006, do Ministério do Meio Ambiente/Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.

CONTRATOS

A estratégia de êxito na comercialização de tecnologias protegidas por direitos de propriedade intelectual (patentes, registros e certificados de propriedade intelectual, ou mesmo por expectativa de direitos dos respectivos pedidos) é garantida pelos contratos realizados com estrita observação da política da Universidade.

1) PARCERIA x ENCOMENDA TECNOLÓGICA

A Universidade pode gerar tecnologias novas também através de relações com empresas e/ou outros centros de pesquisa, através de parcerias para realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) e de encomendas para realizar pesquisa científica e tecnológica voltadas à inovação.

A Lei 10.973/2004 autoriza as instituições públicas como a UFSC a negociar com o setor privado, ao estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.

2) CONTRATO

Considera-se “contrato” todo e qualquer ajuste entre pessoas, físicas ou jurídicas, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada no documento (por exemplo, acordo, compromisso, protocolo, termo).

- ▶ **VALIDADE DO CONTRATO**, requer (Lei nº 10.406/2002, art. 104):
 - Agente capaz;
 - Objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
 - Forma prescrita ou não defesa em lei
 - “Agente capaz” significa que a pessoa física deve ser capaz (por exemplo, maior de dezoito anos) e que a pessoa jurídica tenha sido regularmente constituída (por exemplo, sociedade por cotas de responsabilidade limitada inscrita na Junta Comercial).
- ▶ **ACORDO DE SIGILO** - Nos casos em que o negócio requer o acesso a dados ou informações consideradas confidenciais ou secretas, será necessário elaborar um contrato de sigilo para sua análise.
- ▶ **CONTRATO PRELIMINAR** - É uma alternativa para assegurar a realização de contrato que, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais do contrato a ser celebrado (Lei nº 10.406/2002, art. 462).
 - Concluído o contrato preliminar e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, fixando um prazo à outra para que o efetive; deverá ser levado ao registro competente (por exemplo, o contrato de cessão de um programa de computador registrado no INPI deve ser levado ao órgão para a troca de titular).

3) CONTRATOS NA LEI DE INCENTIVO À INOVAÇÃO

Os grupos de contratos previstos na Lei 10.973/2004 são:

- ▶ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ENCOMENDA DE PESQUISA** (artigo 8º) – voltada à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. O servidor (exemplo: professor pesquisador) pode receber retribuição pecuniária, na forma de adicional variável.
- ▶ **PARCERIA OU COOPERAÇÃO DE P&D** (artigo 9º) – realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo. O servidor pode receber bolsa de estímulo à inovação.
- ▶ **TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO** (artigo 6º) – pode ser outorgado o direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida na Universidade. A contratação com cláusula de exclusividade deve ser precedida da publicação de edital de oferta pública.

A tecnologia pode ser:

- **PATENTEADA** – invenção e modelo de utilidade;
- **REGISTRADA** – topografia circuito integrado, desenho industrial, programa computador, obra científica;
- **COM CERTIFICADO** – cultivares;
- **OBJETO DE PEDIDO** de patente, registro e certificado;
- **NÃO PATENTEADAS, REGISTRADAS OU CERTIFICADAS** – segredo industrial, informação tecnológica não divulgada. O servidor criador participa dos ganhos econômicos segundo a política de distribuição de benefícios, na UFSC 1/3 (ver artigo 16 da Resolução nº 014/CUn/2002).

4) TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

O contrato de transferência de tecnologia deve ser avaliado e averbado ou registrado no INPI para que produza alguns efeitos importantes, como validade em relação a terceiro e remessa de *royalties* para o exterior.

Todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia entre empresas nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, devem ser examinados pelo INPI.

Contratos de comercialização de tecnologias e propriedade intelectual - licença e cessão.

- ▶ **LICENÇA x CESSÃO** - Cabe recordar que “licença” é sinônimo de locação, que o preço do contrato é designado por *royalty*, como na locação se chamaria aluguel, e que “cessão” significa “venda”. Ambos podem ser negócios a título oneroso ou gratuito e devem ser autorizados pelas instâncias competentes.
 - Dependendo da espécie de propriedade intelectual, existirão restrições legais ao licenciamento ou cessão de direitos.
- ▶ **LICENÇA** - Envolve as modalidades de “licença voluntária”, “oferta de licença” e “licença compulsória”.

Pode ser exclusiva ou não; a exclusividade requer cuidados especiais.

- **LICENÇA VOLUNTÁRIA** - O titular de patente, registro ou certificado, bem como o depositante do pedido, durante o prazo de tramitação ou de vigência de seu título, tem o direito de licenciar o uso para terceiros (fruindo do direito de propriedade).

Permite fabricar e comercializar o produto e/ou processo protegido.

- O contrato de licença deverá ser averbado no mesmo local onde foi pedida ou concedida a propriedade intelectual (patente, registro ou certificado) para que produza efeitos em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação.
- **OFERTA DE LICENÇA** - O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.
 - Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.
 - A remuneração da licença (*royalty*) poderá ser revista decorrido 1 ano de sua fixação.
 - O titular poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de certo prazo da concessão, se interromper a exploração ou se não forem obedecidas as condições para a exploração.
- **LICENÇA COMPULSÓRIA** - É aplicada como uma limitação à propriedade para evitar abusos que possam advir do exercício do direito conferido pela propriedade intelectual.
 - Na patente, a licença compulsória (quebra de patente) pode ser concedida por: falta de uso efetivo ou insuficiência de exploração; exercício abusivo ou abuso de poder econômico; dependência de patente cuja exploração remete obrigatoriamente à utilização do objeto de patente anterior; interesse público ou emergência nacional.
 - A licença compulsória somente será requerida depois de decorrido certo prazo razoável da concessão da patente.

5) INPI – AVALIAÇÃO, AVERBAÇÃO, REGISTRO

Principais contratos que implicam transferência de tecnologia:

- ▶ **CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE** - Contrato que objetiva o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado no INPI.
- ▶ **CONTRATO DE USO DE MARCA** - Contrato que objetiva o licenciamento de marca registrada ou pedidos de registros depositados no INPI.
- ▶ **CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA** - Contrato que objetiva a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços.
- ▶ **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA** - Contrato que estipula as condições de obtenção de técnicas, os métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou à prestação de serviços especializados.
 - Nesses contratos será exigida a explicitação do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou evidência de que o mesmo já fora realizado, bem como o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.
- ▶ **CONTRATOS DE FRANQUIA** - São contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvem uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinados ou não com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.



- ▶ **Resolução nº 135**, de 15/4/1997, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), normaliza a Lei nº 9.279 no que se refere aos aspectos administrativos da averbação ou do registro.

IMPORTANTE

OS DIREITOS, DEFINIÇÕES, REQUISITOS E CONDIÇÕES AQUI DESCRITOS SÃO EXEMPLIFICATIVOS E NÃO EXAUSTIVOS.

EM CASO DE DÚVIDA OU DE SITUAÇÃO NÃO INCLUÍDA NESTE DOCUMENTO, PROCURE ORIENTAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DO DEPARTAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL:

**Campus Universitário da UFSC
2º andar do Edifício da Reitoria
dpi@reitoria.ufsc.br
Fone (+48) 37 21 96 28**

- * Recomenda-se a leitura do "Manual de Oslo", que trata de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 3. ed., Rio: Finep, 2005).