# Introdução da aula



Caro estudante,

Nesta aula trataremos dos temas vinculados a marcas e patentes, seu registro no Brasil e requisitos necessários.

Como você já sabe, somente por meio do registro será possível exercer os respectivos direitos de propriedade intelectual para a proteção de uma marca ou uma patente.

Além da proteção jurídica, devemos observar a proteção da exploração comercial e a própria proteção moral sobre os direitos, práticas abusivas e abuso da concorrência sobre as marcas e as patentes.

Vamos lá!

# Marcas, patentes e modelo de utilidade. Conceitos. Características.



**O que é patente?**

Podemos conceituar que patente é um documento que registra o direito da propriedade de alguma invenção, garantindo o direito de exclusividade de comercialização. A patente tem a validade de 20 anos para invenção e 15 anos para modelo de utilidade

Dom Pedro I baixou uma lei em 28 de agosto de 1830 que se debruçava sobre aspectos da concessão de patentes, mas ainda era uma tentativa quase telegráfica de tratar do assunto. Coube a Dom Pedro II regular pela lei 3.129, de 14 de outubro de 1882, a concessão de patentes no Impérios de forma abrangente. (CARDOSO, [s. d.], p. 15)

A Patente pode ser conceituada, inicialmente, tendo por base os princípios do “Contrato Social” de Rousseau, como um acordo entre o inventor e a sociedade.” […] A patente é uma unidade contraditória: protege o inventor, mas também desafia ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, induzindo seu próprio titular a prosseguir inventando para se manter à frente de seus competidores. (MACEDO; BARBOSA, 2000, [s.p.])

Para patentear algo é necessário que a ideia ou objeto contenha avanços tecnológicos e tenha aplicabilidade industrial. Segundo a lei de patentes, o que não pode ser patenteado é:

* Seres vivos, exceto microrganismos.
* Tudo que contrariar a moral e os bons costumes.
* Substâncias, matérias, misturas e alimentos.

Cabe mencionar que o modelo de utilidade é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial que aparenta uma nova forma, por exemplo, exemplo o barbeador que surgiu da navalha e o telefone sem fio. O registro do modelo de utilidade dura 15 anos.

**Como é feito o registro de patentes?**

O registro é feito em quatro etapas:

1. Pesquisa: verifica a existência ou não de outros produtos relacionados à sua invenção.
2. Pagamento: cada projeto apresenta uma taxa, cujo valor é definido e gerada uma guia de pagamento para que o processo ganhe sequência.
3. Apresentação de documentos: envio ao INPI de todo o conteúdo técnico acerca do produto, com relatórios e imagens, junto com o comprovante de pagamento.
4. Acompanhamento: depois de todos os passos anteriores concluídos, será necessário acompanhar o andamento do processo.

**Marca**

A marca é o que diferencia o produto no mercado, é seu sinal distintivo. Seu registro – e não patente, pois não é possível patentear marca – também ocorre no INPI, porém, com um processo diferente, mais prático. Marca não é o nome da empresa – este consta no contrato social –, mas o nome fantasia da empresa ou do produto. Eventualmente a marca e a razão social da empresa podem ser iguais, no entanto, a marca será acompanhada do estilo da escrita, sinais distintivos, tipografia etc. Um exemplo é a Coca-Cola, cuja razão social também é a marca.

# Registro de nomes de domínio no Brasil e resolução de conflitos. O que não é invenção nem invento.



O nome de domínio é o registro de um endereço na internet para a localização de uma empresa, como [www.cogna.com.br](http://www.cogna.com.br/). O registro é realizado pelo órgão gestor da internet no Brasil, podendo ser acessado pelo endereço [www.registro.br](http://www.registro.br/).

Em razão do baixo custo e facilidade, hoje há um grande volume de registros, o que consequentemente gera um volume alto também de fraudes e infrações marcárias.

Muitas vezes as informações inclusas na hora do registro dificultam a citação em algum processo judicial, e por causa desse tipo de dificuldade o Registro.Br implementou o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos ao nome “.br” (SACI-Adm). Esse sistema foi instituído em 30 de setembro de 2010, e de acordo com as suas regras, todos que registrarem um nome com o domínio “. br” consentem com os termos e condições do SACI-Adm.

O titular que registra seu nome pode apresentar uma reclamação contra um nome de domínio de terceiro que seja idêntico ou parecido com o seu. O requerente deve indicar se deseja que o nome de domínio seja cancelado ou transferido, e assim que for recebida a reclamação inicia-se o procedimento do SACI-Adm. O titular do nome é notificado caso queira responder a reclamação, e se não apresentar uma defesa, deverá ser comunicado ao NIC.br em até 10 dias.

O reclamante deve apresentar o motivo pelo qual o domínio registrado estaria sendo usado de má-fé. O regulamento do SACI-Adm traz alguns exemplos:

* o titular registrou o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros;
* o titular registrou o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente;
* o titular registrou o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante;
* ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tenta atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu site ou para qualquer outro, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante. (FERRER; MORETTO, 2021, [s. p.])

Segundo Outeiral (2022),

As marcas, por sua vez, apesar de observarem o sistema atributivo (ou seja, quem primeiro requerer o registro terá direito ao uso), comporta algumas exceções importantes dentre os quais: (i) arguição de direito de precedência (a Lei possibilita seja arguido direito de uso anterior de uma expressão, desde que observados os prazos prescritos); (ii) princípio da especialidade (a marca estará protegida para o segmento ao qual foi registrada, excetuando-se aqui as marcas de alto renome, que terão proteção irrestrita); (iii) exclusividade de uso, o que impede a concessão de registro de marcas iguais ou semelhantes, para segmentos idênticos ou afins. (OUTEIRAL, 2022, [s. p.])

# Os requisitos da patente de invenção. Tipos de patentes. Quais inventos não são patenteáveis.



**Quais os requisitos para um patente de invenção?**

Segundo o livro Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS, (2013, p. 33):

[…] a novidade é requisito primordial para obtenção da patente. O sistema patentário baseia-se na troca entre o inventor e a sociedade: o inventor revela sua criação e a sociedade reconhece seu direito à exclusividade temporária sobre ela. […] Contundo, seguindo uma tendência que vem se firmando, há que se excepcionar os atos praticados pelo próprio inventor dentro de um prazo limitado, a fim de que ele ainda tenha a oportunidade de proteger seu invento mesmo após ter promovido a sua divulgação.

Os requisitos para patente estão presentes no Livro de Propriedade industrial (IDS, 2013), são eles:

1 – Possuir formação profissional geral de todo técnico;

2 – Possuir a técnica especial do ramo de indústria no qual exerce sua atividade;

3 – Conhecer, nas suas generalidades mais próximas, as técnicas próprias dos ramos da indústria análogos à sua;

4 – Ter adquirido a habilidade e experiência profissional de um técnico que não é mais um principiante no ramo que exerce;

5 – ter como capacidade intelectual, aquela que em geral encontramos nos técnicos de um ramo particular. “(p. 45 – Comentários à Lei de Propriedade Industrial – IDS – 3ª Ed)

**Os tipos de patentes são:**

Patentes de invenção (PI) e os modelos de utilidade (MU). Essa classificação decorre da Lei n.º 9.279 de 1996, que contém todas as regras relacionadas à propriedade industrial.

**Não são patenteáveis:**

Lei nº 9.279, de 14/5/1996, art. 18:

* o que for contrário a 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 microrganismos transgênicos.

**Não se considera invenção nem modelo de utilidade**

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.

# Videoaula: Marcas e Patente

Caro estudante, nesta videoaula você compreenderá mais o sistema de registro e proteção de marcas e patentes, incluindo as questões vinculadas ao registro de nome de domínio na internet, além das formas de solução administrativa de conflitos pelo registro abusivo de um nome de domínio.

Vamos explorar melhor as características das marcas e patentes e conhecer o que não poderá ser objeto de registro, como produtos e soluções que violem a função social, especialmente sob a ótica da dignidade da pessoa, ou contrários aos bons costumes.

Vamos lá?

# Saiba mais



Nesta aula você teve a oportunidade de analisar e estudar a proteção da propriedade intelectual e o direito cibernético, aprofundando questões vinculadas a marcas, patentes e ao próprio direito autoral.

Questões sempre controvertidas e que hoje contam com soluções adequadas de gestão do conflito pelo próprio órgão regulador, que tratam justamente do registro de domínio na internet e da proteção de marcas, além da propriedade intelectual (Iato sensu).

Nesse sentido, para fixar o aprendizado e aprofundar os seus conhecimentos, recomendamos a leitura do artigo “O registro de domínios no Brasil e a proteção das marcas no âmbito da internet”, escrito por Natália de Campos Aranovich, publicado na Revista de Direito Privado (v. 4, p. 127-158, out.-dez. 2000, DTR\2000\712), e disponível na base eletrônica da Revista dos Tribunais Online.

No artigo, a autora enfrenta a proteção do registro do domínio na internet, especialmente direcionado à manutenção da proteção da propriedade intelectual.

Indicamos, também, o filme A Rede Social (2010), que relata a história da criação do Facebook e os conflitos decorrentes da sua invenção e registros.

Ao longo do filme é possível verificar uma série de fatos vinculados à propriedade intelectual, especialmente em relação a patentes e marcas: pessoas que alegavam ter criado o Facebook não conseguiram demonstrar sua real criação por falta de registro. No mesmo sentido são os conflitos entre o seu principal fundador e um dos sócios, curiosamente, um brasileiro.

Outro filme igualmente relevante para a análise da importância do registro de marcas e patentes é o baseado na biografia de Steve Jobs, Jobs (2013). É possível analisar uma série de questões que envolvem o direito societário e os aspectos de governança corporativa. Mas o foco é o registro de patentes entre empresas concorrentes, como IBM, Microsoft, Xerox, Apple etc. A história da Apple e da própria Microsoft é cercada de acusações mútuas de concorrência desleal quanto a patentes e desenvolvimentos tecnológicos.

São dois filmes que ajudam na compreensão de todo o contexto que estamos tratando e da importância da área de marcas e patentes para o dia a dia das atividades empresariais, além das atividades dos empreendedores de startups.

# Referências



CARDOSO, F. H. **Patentes, História e Futuro**. [S. l.]: Sol Gráfica, [s. d.].

CATARINENSE MARCAS & PATENTES. **Tipos de patentes:** como são classificados os direitos de exclusividade? Catarinense M&P, [s. d.]. Disponível em:  [https://catarinensemarcas.com.br/tipos-de-patentes-como-sao-classificados-os-direitos-de-exclusividade/#:~:text=Quais%20são%20os%20tipos%20de,regras%20relacionadas%20à%20propriedade%20industrial](https://catarinensemarcas.com.br/tipos-de-patentes-como-sao-classificados-os-direitos-de-exclusividade/#:~:text=Quais%20s%C3%A3o%20os%20tipos%20de,regras%20relacionadas%20%C3%A0%20propriedade%20industrial). Acesso em: 22 nov. 2022.

FERRER, G. G.; MORETTO, A. T. **Resolução de conflitos envolvendo nomes de domínio “.br” pelo procedimento do sistema administrativo de conflitos de internet (SACI-Adm)**. Migalhas, 9 jun. 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/346715/resolucao-de-conflitos-envolvendo-nomes-de-dominio--br>. Acesso em: 22 nov. 2022.

HELLY, R. **Marcas e patentes:** como funciona e quais suas diferenças. Blog Vhsys, 12 jun. 2019. Disponível em: <https://blog.vhsys.com.br/marcas-e-patentes/>. Acesso em: 22 nov. 2022.

MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F. **Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento:** um manual de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.

MAGALHÃES, A. Requisitos de patenteabilidade. O Consultor em Patentes, [s. d.]. Disponível em: [https://oconsultorempatentes.com/requisitos-de-patenteabilidade/https://oconsultorempatentes.com/requisitos-de-patenteabilidade/](https://oconsultorempatentes.com/requisitos-de-patenteabilidade/). Acesso em: 22 nov. 2022.

OUTEIRAL, D. S. **Conflito entre marcas e nomes de domínio na Internet**. Jornal Jurid, 7 fev. 2022. Disponível em: <https://www.jornaljurid.com.br/noticias/conflito-entre-marcas-e-nomes-de-dominio-na-internet>. Acesso em: 22 nov. 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Secretaria de Inovação (SINOVA). **Patentes**. Sinova, [s. d.]. Disponível em: [https://sinova.ufsc.br/propriedade-intelectual/patentes/#:~:text=NÃO%20SÃO%20PATENTEÁVEIS&text=o%20que%20for%20contrário%20à,e%20os%20respectivos%20processos%20de](https://sinova.ufsc.br/propriedade-intelectual/patentes/#:~:text=N%C3%83O%20S%C3%83O%20PATENTE%C3%81VEIS&text=o%20que%20for%20contr%C3%A1rio%20%C3%A0,e%20os%20respectivos%20processos%20de). Acesso em: 22 nov. 2022.