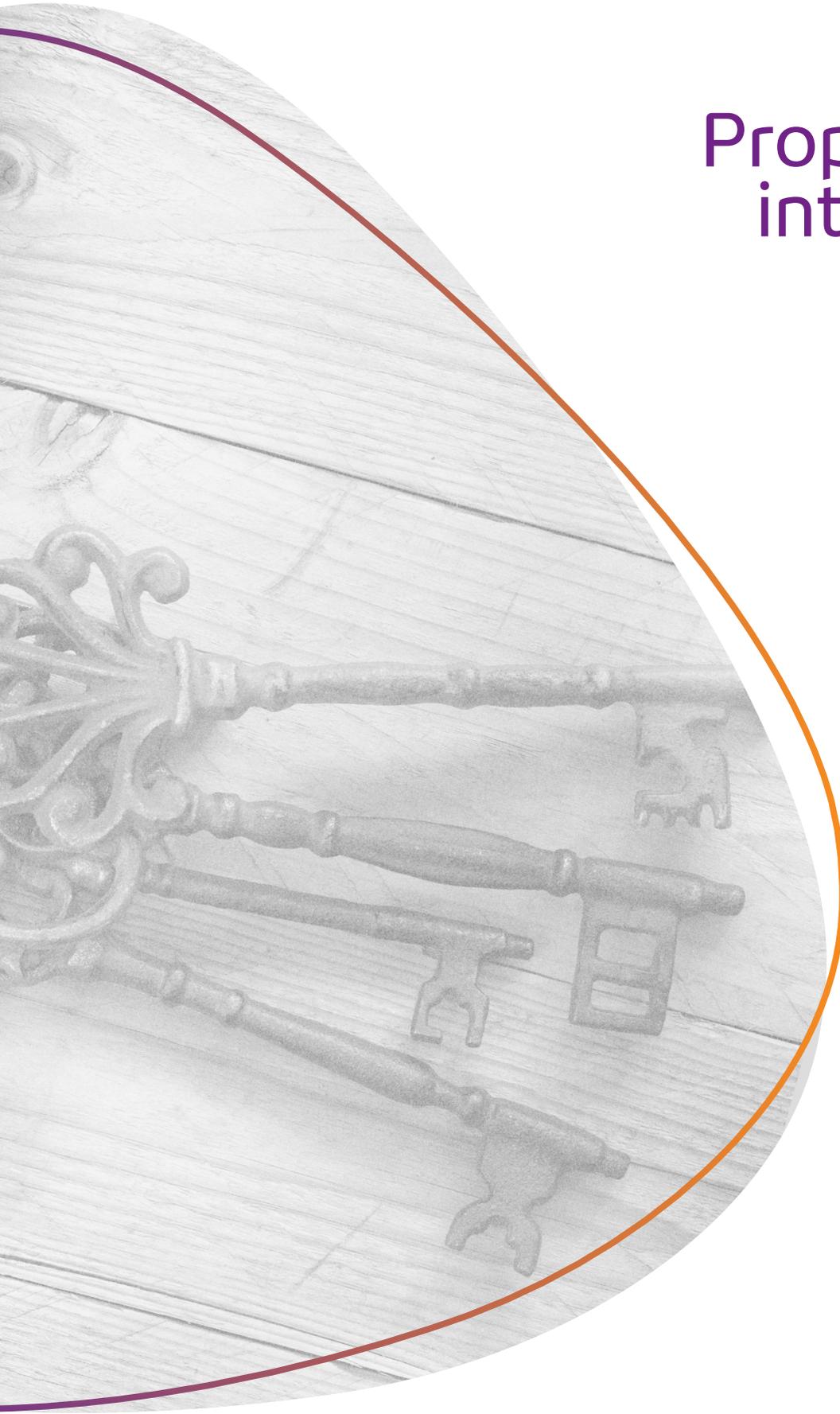


# Guia de Propriedade intelectual



# Introdução

- Antes de disponibilizar uma ideia no mercado e lançar uma marca ou produto, é importante obter a proteção dos relevantes ativos de propriedade intelectual, garantindo maior segurança em sua exploração e evitando, também, que a criação seja indevidamente copiada por terceiros.

A proteção da propriedade intelectual é, entre outros, um meio de se obter um ativo mais apropriado para negociações no mercado e licenças de uso para terceiros. Neste pequeno guia, indicamos alguns pontos importantes para a devida proteção do seu ativo.

## 01 Como registrar uma marca



### 1.1. O que é marca?

Marca é um  **sinal distintivo**  cujas funções principais são identificar a origem de produtos e serviços e distingui-los de outros, idênticos ou semelhantes, de origem diversa. Pela legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis e, atualmente, as marcas podem ser registradas no Brasil nas seguintes formas:

- **Nominativas:** sinal constituído por uma ou mais palavras;
- **Figurativas:** sinal constituído por desenho, símbolos, imagens e qualquer algarismo ou letra;
- **Mistas:** sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos;
- **Tridimensionais:** sinal constituído pela forma tridimensional distintiva de produto ou embalagem.



## 1.2. Busca prévia

Antes de solicitar um registro, a boa prática recomenda a realização de busca prévia por marcas semelhantes que possam ensejar o indeferimento do pedido de registro. Durante o processo, são analisados os produtos e serviços oferecidos pela marca em comparativo com semelhantes de mercado a partir da avaliação de seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, tendo como objetivo verificar os riscos de gerar confusão ao consumidor ou associação indevida. Nessa mesma oportunidade, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais para registro da marca pretendida no Brasil.



## 1.3. Pedido de registro frente ao INPI

O pedido de registro de marca é feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), por meio de peticionamento eletrônico no site [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br). Após a publicação do pedido na Revista de Propriedade Industrial (RPI), abre-se um prazo de 60 dias para terceiros apresentarem oposição. Em seguida, acontece a análise de mérito do INPI, podendo haver o deferimento ou indeferimento do pedido. Em caso de indeferimento, ainda haverá prazo de 60 dias para interposição de recurso.



## 1.4. Concessão do registro

Após o deferimento do pedido, o requerente deverá efetuar o pagamento das taxas finais, a partir da guia de recolhimento apropriada, dentro de 60 dias. Uma vez publicada a concessão, será garantido ao titular o uso exclusivo de sua marca em território nacional, pelo período de vigência de 10 anos, renováveis por períodos adicionais de 10 anos.

# 02

## Como obter uma patente



### 2.1. O que é patente?

A **patente** protege uma invenção e garante ao titular direitos exclusivos sob sua invenção por um período limitado de tempo.

No Brasil, a LPI prevê duas naturezas de proteção patentária:

- **Patentes de invenção** (PI);
- **Patentes de modelo de utilidade** (MU).

Uma invenção pode ser definida como nova solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico. Um modelo de utilidade pode ser definido como uma nova forma ou disposição em um objeto de uso prático ou parte deste, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.



## 2.2. Análise de patenteabilidade

Primeiramente, deve-se fazer uma análise a fim de verificar se a invenção ou modelo de utilidade preenche os critérios essenciais de patenteabilidade, sendo eles: **novidade**, **atividade inventiva** e **aplicação industrial**. A patente deve ser nova, e, portanto, nunca executada/publicada anteriormente, tratando-se de uma atividade inventiva de modo a representar um desenvolvimento suficiente e não óbvio em relação ao estado da técnica anterior para que seja considerada patenteável. Por fim, a patente deve ser suscetível de aplicação na indústria.



## 2.3. Busca prévia

Para devida análise dos requisitos de patenteabilidade, recomenda-se realizar uma busca prévia visando avaliar o estado da técnica relacionado à matéria a ser pleiteada, de modo a averiguar se a invenção é nova ou inventiva. Nessa oportunidade, ainda é possível adequar o escopo do pedido de patente para que seja reivindicado apenas o que de fato seja considerado novo e inventivo.



## 2.4. Depósito do pedido de patente no INPI

O depósito do pedido de patente deverá ser feito frente ao INPI, podendo ser realizado eletronicamente por meio do portal e-Patentes. O depósito deverá conter o **relatório descritivo** (apresentando os detalhes que permitam um técnico da área reproduzir o objeto), as **reivindicações** (caracterizando as particularidades do pedido e definindo de forma clara a matéria objeto de proteção), o **resumo** (descrição sumária do objeto do pedido) e **desenhos e listas de sequência**, se for o caso.



## 2.5. Concessão da patente

Após o depósito do pedido, este será submetido a um exame formal preliminar para verificar se está devidamente instruído. O pedido será mantido em sigilo por 18 meses e, depois disso, será publicado na RPI. Após a publicação, o depositante deverá efetuar o pagamento das anuidades e, em até 36 meses, solicitar o pedido de exame da patente. Após o exame técnico, será proferida a decisão. O depositante do pedido terá o prazo de 60 dias, a partir da publicação do deferimento na RPI, para comprovar o pagamento da expedição da carta-patente. Assim, será conferida a proteção patentária de 20 anos para as patentes de invenção e de 15 anos para as patentes de modelo de utilidade.

# 03

## Como registrar um desenho industrial



### 3.1. O que é desenho industrial?

Desenho industrial (DI) é 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 e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Quanto à sua forma de apresentação, podem ser classificados como **bidimensionais** ou **tridimensionais**. Exemplos são estampa de camisas, *design* de um carro e suas peças ou o desenho de um relógio.



### 3.2. Registro do desenho industrial

O pedido de registro de desenho industrial deverá ser feito no INPI, opcionalmente por meio do sistema de peticionamento eletrônico. Para solicitar a proteção frente ao INPI, deverá ser preenchido o requerimento de depósito, efetuado o pagamento da guia de recolhimento apropriada e apresentado o relatório, as **reivindicações** e os **desenhos**.



### 3.3. Concessão da proteção do desenho industrial

Após o deferimento do pedido de registro, a concessão será publicada na Revista de Propriedade Industrial (RPI).

Assim, a proteção de desenho industrial terá vigência inicial de 10 anos, contados a partir da data de depósito do pedido e mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção, podendo ainda ser prorrogado por mais três períodos consecutivos de 5 anos.

## 04 Softwares e seus registros

Os programas de computador são definidos, em lei, como um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza e 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. Os programas de computador são protegidos pela legislação de direitos autorais e, especificamente, pela Lei de *Software*. Sua proteção independe de registro e o prazo de duração é de 50 anos contatos, em regra, a partir da data de sua publicação. Ainda assim, o INPI permite o registro de programas de computador como meio de prova de autoria, garantindo maior segurança jurídica a seu titular.

## 05 Propriedade Intelectual e sua proteção internacional

No Direito brasileiro, há outras modalidades de proteção de propriedade intelectual que também merecem a devida atenção, tais como indicações geográficas, a proteção de novas variedades de plantas (cultivares), a topografia de circuito integrado, conhecimento tradicionais, direitos autorais e direitos conexos. Além disso, a propriedade intelectual também poderá receber proteção em diferentes territórios, assegurada por meio de tratados internacionais como a Convenção de Paris, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual

Relacionados ao Comércio (TRIPS), Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) entre outros, os quais visam harmonizar os direitos de propriedade intelectual entre os países membros, criando mecanismos que facilitam a proteção da propriedade intelectual em outros países. Assim, havendo interesse em expansão internacional das suas atividades, é importante se atentar, desde o início, em como expandir a proteção dos seus ativos de propriedade intelectual para além do Brasil.

**— Para mais informações sobre propriedade intelectual, conheça a prática de Propriedade Intelectual do Mattos Filho.**



**MATTOS FILHO** > Mattos Filho, Veiga Filho,  
Marrey Jr e Quiroga Advogados