

ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

São Paulo, 3 de abril de 2013

José Henrique Vasi Werner
jhwerner@dannemann.com.br

PI e DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

&

DIREITO AUTORAL

=

PROPRIEDADE INTELECTUAL OU IMATERIAL

DIREITOS AUTORAIS

- “Common law” v. “Civil Law”
 - “judge-made law”
 - codificação

DIREITOS AUTORAIS

- Copyright = direito de cópia
 - Aspectos econômicos mais salientes.
- Droit d'auteur = direito do autor
 - Aspectos humanos mais salientes.

DIREITOS AUTORAIS

- **LEIS APLICÁVEIS**
 - Constituição da República
 - Lei nº 9.610/98
- **TRATADOS E CONVENÇÕES**
 - Convenção de Berna
 - Convenção de Roma
 - Convenção Universal
 - TRIPS

ABRANGÊNCIA, NATUREZA E DEFINIÇÃO

- **Abrangência e Regulamentação**
 - Art. 1º - Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.
- **Bens Móveis**
 - Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

ABRANGÊNCIA, NATUREZA E DEFINIÇÃO

- **Natureza Jurídica**
 - Direito *Sui Generis*
- **Direito de Propriedade**
 - Equipara-se a bens móveis - sujeitos ao regime de propriedade
- **Conseqüências**
 - Direitos autorais podem ser utilizados como direitos colaterais nos contratos envolvendo transações comerciais em geral ou como direitos principais em contratos de licenciamento

ABRANGÊNCIA, NATUREZA E DEFINIÇÃO

ART 5º

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

ABRANGÊNCIA, NATUREZA E DEFINIÇÃO

Busca a proteção de Obras Intelectuais

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

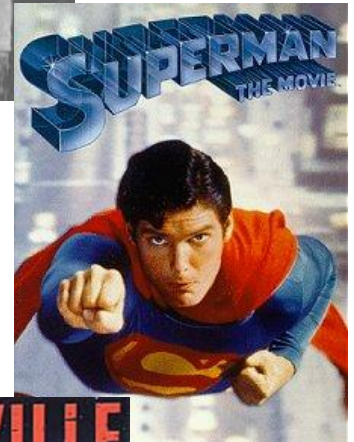
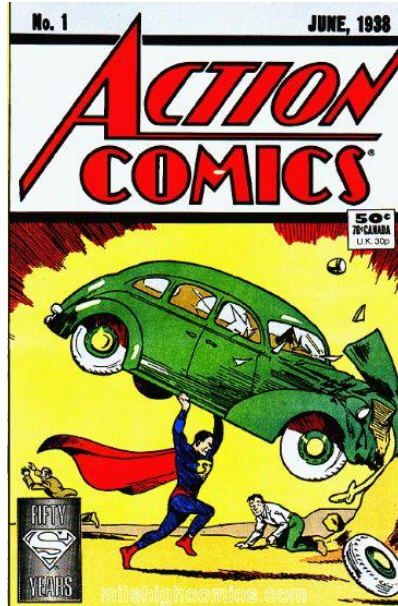
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

EXEMPLOS



DIREITOS MORAIS

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III - o de conservar a obra inédita;

DIREITOS MORAIS

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

DIREITOS MORAIS

- Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

DIREITOS PATRIMONIAIS

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

DIREITOS PATRIMONIAIS

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

REGISTRO DE OBRAS INTELECTUAIS

- Não há necessidade de registro das obras intelectuais perante órgão oficial.
 - Art.18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro
 - Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no *caput* e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973
- No entanto, é possível requerer o registro de obra intelectual perante os seguintes órgãos:
 - Biblioteca Nacional
 - Escola de Música
 - Escola de Belas Artes
 - Conselho de Arquitetura e Engenharia

REGISTRO DE OBRAS INTELECTUAIS

O Brasil reconhece a proteção dos direitos autorais de autores de países signatários da Convenção de Berna e da Convenção Universal, sem a necessidade de qualquer formalidade ou registro ou ainda do nível de proteção conferida àquele direito no país de origem.

LICENCIAMENTO: DEFINIÇÃO

- O termo licenciamento pode ser assim definido:
 - “Acordo no qual o proprietário de um direito intangível concede a um terceiro interessado o direito ao uso e à exploração do referido direito, por um determinado período de tempo, mediante ou não remuneração, sem a efetiva transferência desse direito ao licenciado”.

LICENCIAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS: DEFINIÇÃO

Licença de direitos autorais pode ser definida como a concessão a terceiros de licença para exploração temporária de um direito protegido pela Lei de Direitos Autorias (Lei nº 9.610/98).

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS AUTORAIS

- A cessão dos direitos autorais pode ser total ou parcial
- A cessão pode ser feita pelo autor ou por seus sucessores, ou por meio de representantes com poderes especiais
- A comunicação pode ser feita por meio de **licenciamento**, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito
- A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS AUTORAIS

- A transmissão total e definitiva dos direitos exige estipulação contratual escrita;
- Não sendo escrita, transferência terá prazo máximo será de cinco anos;
- A cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;

SÓ LEMBRANDO...

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais (modalidade de utilização)

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS AUTORAIS E NECESSIDADE DE REGISTRO

- Caso a obra intelectual tenha sido registrada, a licença dessa obra deverá ser averbada à margem do registro.
- Ao contrário, se a obra intelectual não tiver sido registrada perante os órgãos competentes, o contrato de licença de direitos autorais deverá ser registrado perante o Cartório de Títulos e Documentos, de forma que o seu objeto possa ter validade contra terceiros.

TERRITORIALIDADE

- As partes podem estipular livremente a extensão do território abrangido pelo contrato de licença;
- Isso permite a comercialização e a divulgação (marketing) dos produtos objeto de licença em um território específico, sem incorrer, em princípio em violações contra a ordem econômica;
- Deve-se lembrar que o Brasil adota a teoria da exaustão nacional dos direitos. Portanto, depois de colocado o produto no mercado (após a primeira venda), já não é mais possível garantir a exclusividade dos direitos quanto ao aspecto da territorialidade.

TÉRMINO DA LICENÇA

- O termo máximo da licença coincide com o período de proteção conferida aos direitos autorais no Brasil, que em geral é de 70 anos.
- No entanto, normalmente a cláusula de termo é adicionada ao contrato com um período de tempo bem inferior.

MARCAS

- **LEIS APLICÁVEIS**
 - Constituição da República
 - Lei nº 9.279/96
- **TRATADOS E CONVENÇÕES**
 - Convenção de Genebra
 - TRIPS

MARCAS

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

MARCAS

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

MARCAS

- 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. (arts. 122 e 123 da LPI)
- É um sinal ou símbolo, que tanto pode ser uma **denominação**; uma **figura**, **logotipo** ou **emblema**, ou, ainda, uma **combinação desses elementos**.

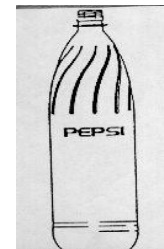


MARCAS

Exemplos

PEPSI

- A) Marca nominativa, quando se trata de uma denominação pura e simples
- B) Marca figurativa, quando se trata de uma figura, um emblema, um logotipo ou uma letra ou algarismo isolados e grafados de maneira estilizada;
- C) Marca mista, quando se trata de uma denominação grafada de maneira estilizada ou quando houver uma denominação associada a um logotipo, emblema ou figura;
- D) Marca tridimensional, quando se trata de uma figura ou desenho em três dimensões.



LICENCIAMENTO DE MARCAS: DEFINIÇÃO

Licença de marcas pode ser definida como a concessão a terceiros de licença para uso de marca devidamente registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

EFEITOS DA AVERBAÇÃO DO CONTRATO PERANTE O INPI

- Tornar a licença efetiva a terceiros, autorizando o licenciado a agir em defesa de seus interesses ou dos interesses do licenciante;
- Permitir a remessa de royalties pela licença do direito; e
- Autorizar o licenciado a efetuar a dedução fiscal dos royalties remetidos ao licenciante

TERRITORIALIDADE

- As partes podem estipular livremente a extensão do território abrangido pelo contrato de licença;
- Isso permite a comercialização e a divulgação (marketing) dos produtos objeto de licença em um território específico, sem incorrer, em princípio em violações contra a ordem econômica;
- Deve-se lembrar que o Brasil adota a teoria da exaustão nacional dos direitos. Portanto, depois de colocado o produto no mercado (após a primeira venda), já não é mais possível garantir a exclusividade dos direitos quanto ao aspecto da territorialidade.

TÉRMINO DA LICENÇA

- O termo máximo da licença coincide com o período de proteção conferida à marca no Brasil, que é de 10 anos.
- No entanto, o registro de marca pode ser renovado por prazo indeterminado. Sendo assim, normalmente os contratos de licença são renovados paralelamente às renovações do registro.

MÚLTIPLA PROTEÇÃO

- Alguns titulares de direitos autorais optam por registrar como marcas as suas obras intelectuais.
- Isso é possível graças à interconectividade desses direitos, que são espécies de um mesmo gênero, a propriedade intelectual.
- O mesmo pode ser feito em relação a demais direitos de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais, etc.)

OCORRE QUE...

... agentes Públicos e Autoridades, sem qualquer conhecimento da matéria, acabam se precipitando e empregando regras para justificar um determinado entendimento, cujas essência e objetivo não são compatíveis com esse entendimento.

EXEMPLO DE REGRA MAL APLICADA

- “Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

(...)

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.”

EXEMPLO DE REGRA MAL APLICADA

- Real sentido do inciso VII do artigo 8º:
 - Vedar a proteção de ideias e concepções abstratas contidas em obras (reforça o já previsto nos incisos I e II do artigo 8º);
 - Possibilidades de aplicação prática: (i) descrição de método de fazer negócio em uma matéria escrita; (ii) descrição de uma invenção patenteável em um paper científico
 - A matéria e o *paper* são protegidos como direito autoral, mas o método de fazer negócio ou a invenção patenteável (ideias contidas nas obras) não.

EXEMPLO DE REGRA MAL APLICADA

- Interpretação do FISCO contraria a própria lei:

“ Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

(...)

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;”

“Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;”

EXEMPLO DE REGRA MAL APLICADA

- Essa tese equivocada foi utilizada no [HABEAS CORPUS Nº 145.131](#) - PR (2009/0161566-3) e em alguns posteriores TERMOS DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
- Percebe-se, portanto, que a questão de fundo de toda essa discussão reside no conflito aparente entre normas penais, nesse caso, crime de violação de direito autoral e crime contra marca registrada.

EXEMPLOS DE REGRAS CORRETAMENTE APLICADAS

