

Propriedade industrial

Porque investir?

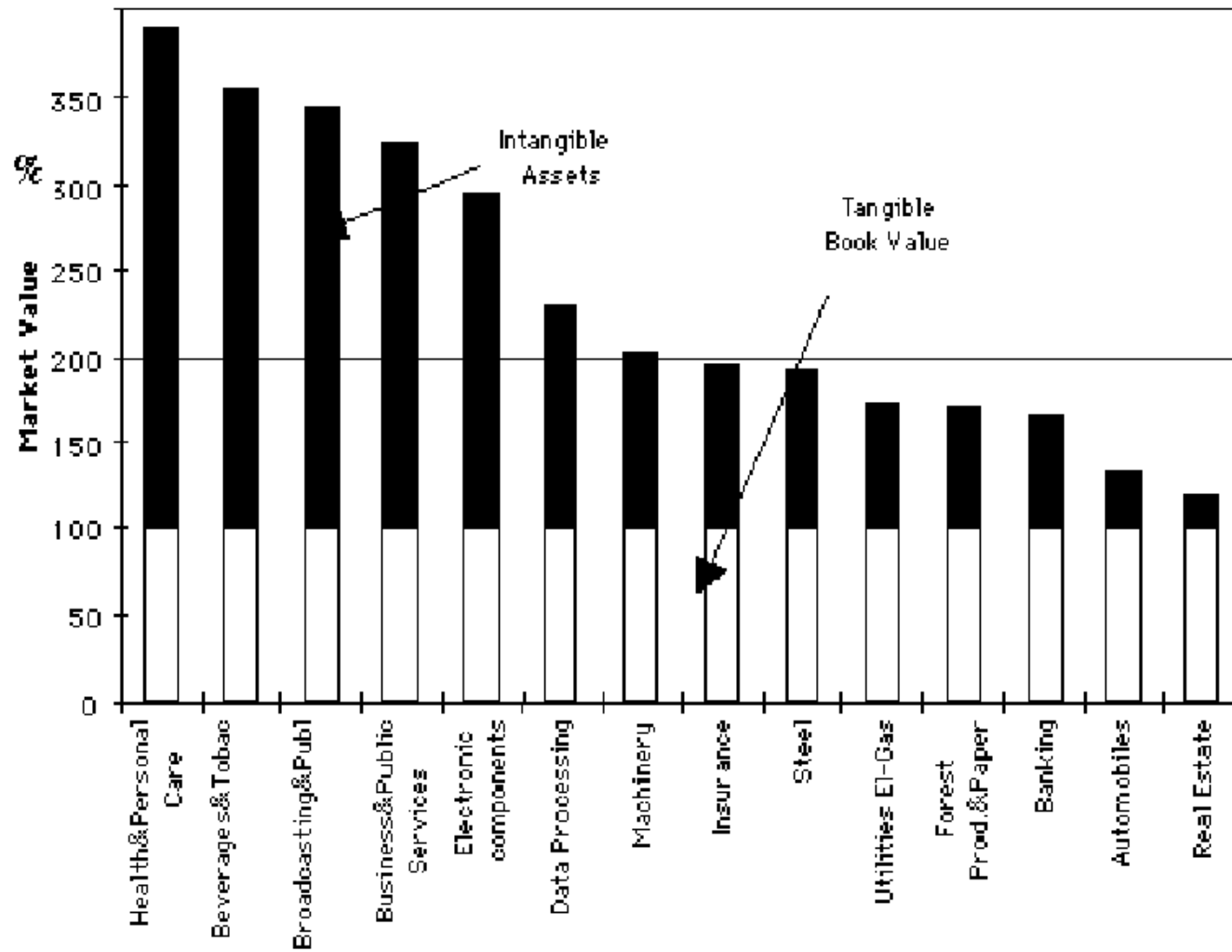
Gustavo de Freitas Morais

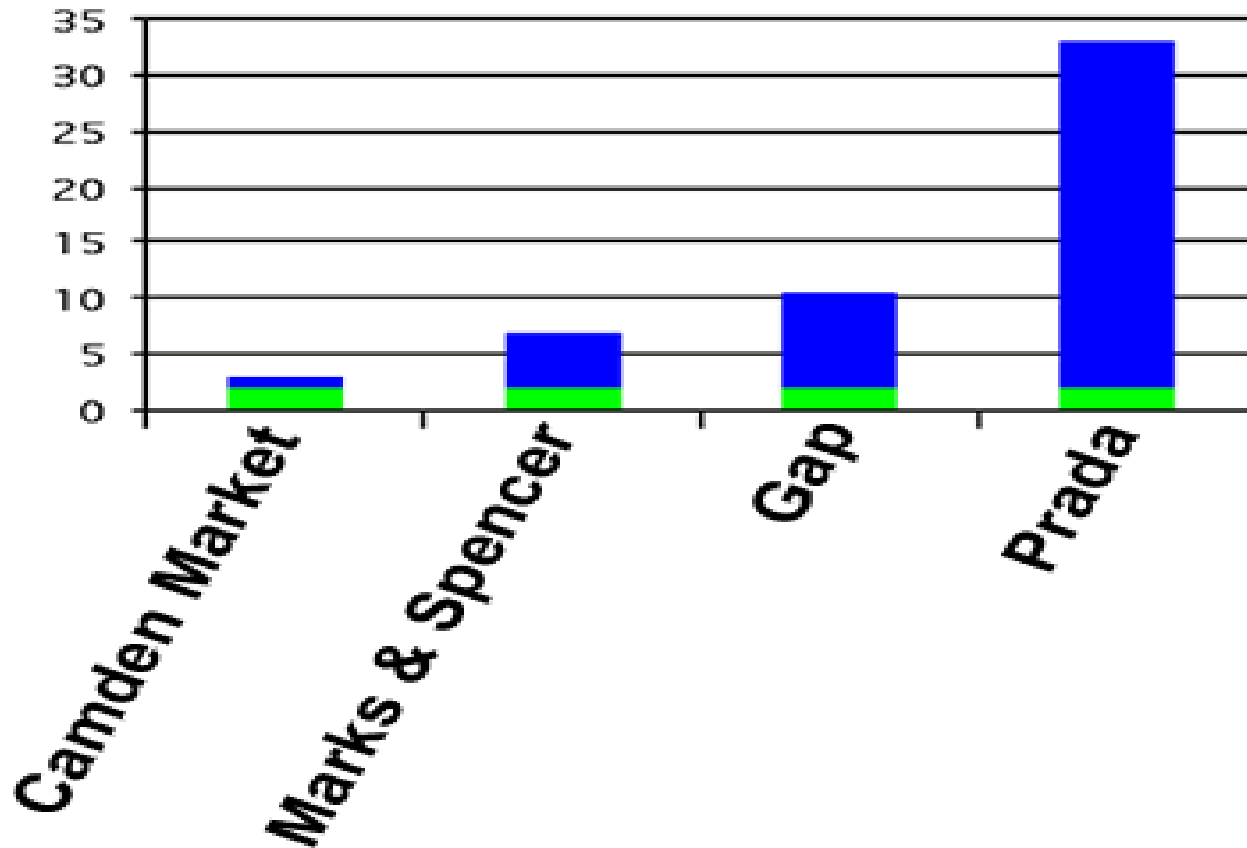
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema
Moreira
São Paulo

Conceitos Básicos

- O que é propriedade intelectual?
 - “Soma de direitos que incidem sobre as concepções da inteligência”
- Cenário atual no mundo e no Brasil
- Principais categorias
 - Patentes e desenhos industriais
 - Marcas
 - Direito autoral
 - Concorrência desleal
 - Nomes de domínio

Global Market Values and Intangible Assets April 1995





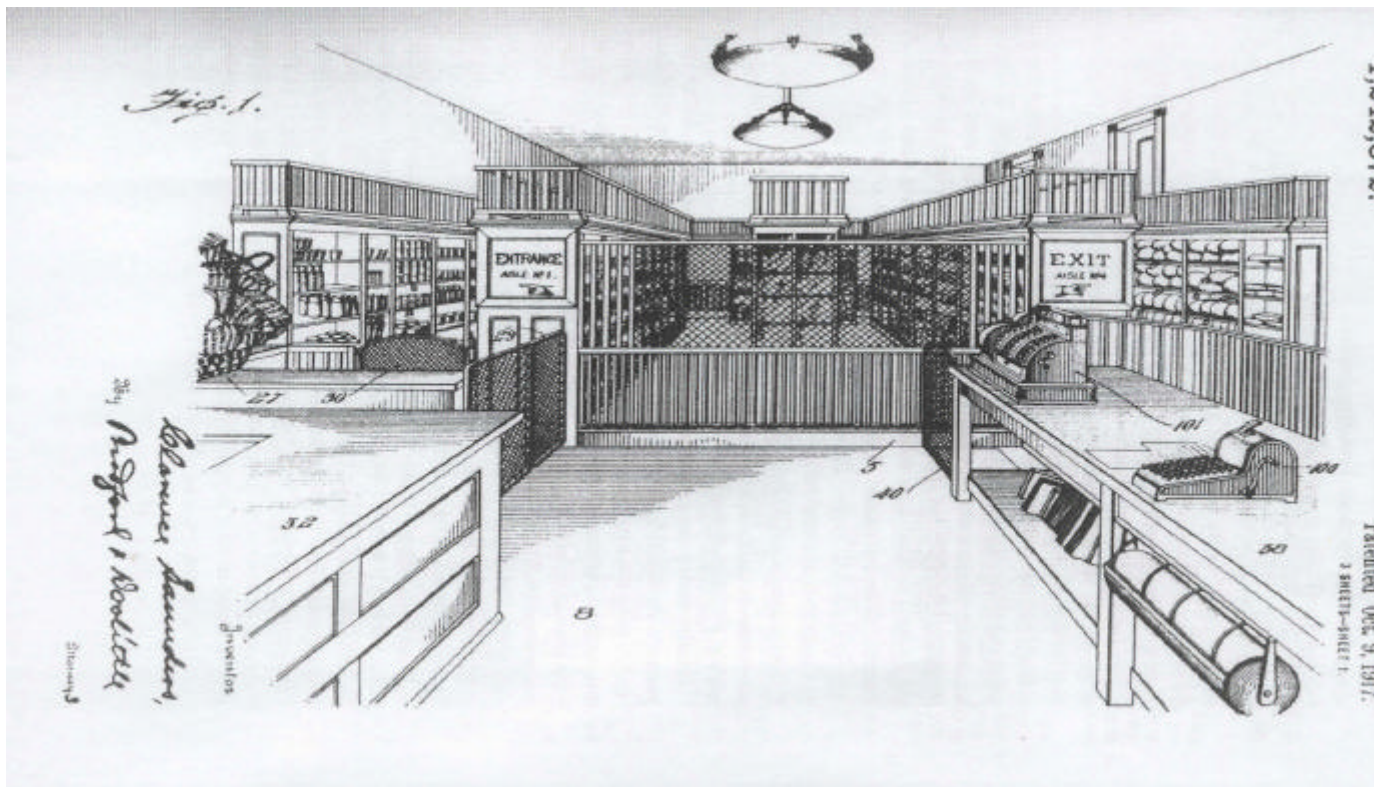
■ Value Added by Brand
■ Price of a Man's Plain White T shirt

Patentes - Mitos e verdades

- Conceito jurídico
- Difícil de obter
 - Apenas modificações de caráter revolucionário merecem patentes
 - Errado: risco de deixar de proteger algo importante

U.S. 1.242.872 - depositado em 21/10/1916

- Super-mercado



Patentes - Mitos e verdades

- Fácil de “contornar”
 - Basta pequena modificação para escapar da patente
 - Errado: função das reivindicações e jurisprudência
- Difícil de obter remédios jurídicos (proibição de fabricação e indenização)
 - Errado: liminares e tutela antecipada

Patentes - Mitos e verdades

- Lentidão do judiciário
 - Correto: visão sob perspectiva
- Falta de conhecimento dos juízes
 - Correto, mas acontece na maioria dos países
- Altos custos
 - Relação custo x benefício
- Desrespeito generalizado
 - Notificações

Ativos intangíveis (tecnológicos) Administração

- Atribuição de responsabilidades
- Fluxo interno de informações
 - Foco: ofensivo ou defensivo?
 - Existe alguma patente da sua empresa que possa ser usada contra algum concorrente?
 - Sua empresa infringe alguma patente de terceiros?
 - Focos de geração: O que é patenteável?

- Buscas
 - Infração e anterioridade
- Patente não assegura exploração
 - Patente dependente

- Patentes e marcas no exterior
- Contratos – transferência de tecnologia, serviços de assistência técnica e licenças de exploração de patentes e de uso de marcas
- Contratos com funcionários, estagiários, e prestadores de serviço, além de fornecedores e clientes

Ativos intangíveis (não tecnológicos) Administração

- Marcas
 - Registro assegura uso
 - Buscas prévias
 - Pesquisas no mercado
 - Marca de alto renome
 - Sinais genéricos
 - Evolução e degeneração
 - Marca notoriamente conhecida
 - Antigos casos de pirataria - CUP 6º *bis*

- Desenhos industriais
 - Eficácia
- Concorrência desleal
 - Apresentação comercial (“trade dress”)
 - Informações confidenciais
 - Contratos com clientes e fornecedores
 - Falsa declaração de privilégio (PI, MU ou DI)

Exemplo de proteção múltipla

SIEMENS

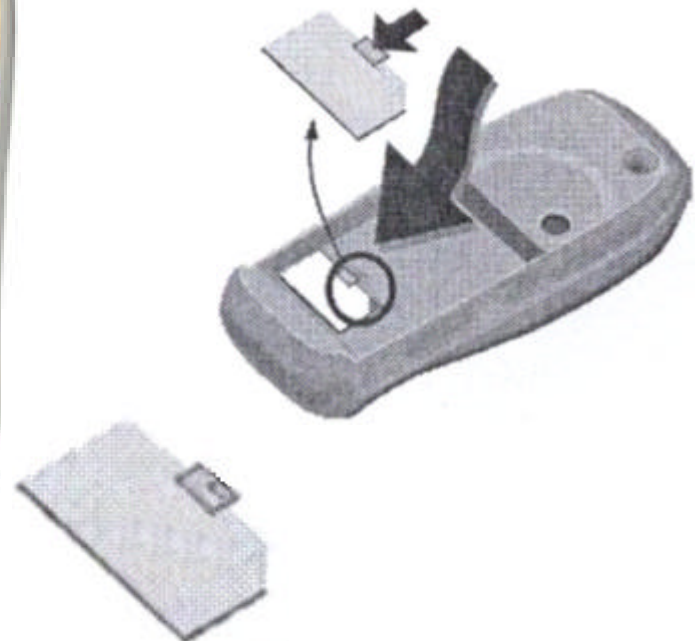
Proteção: Marca

Circuito integrado aplicado a um cartão de plástico permitindo funções de um computador completo ligado à rede GSM

Proteção: Patente + direito autoral



Design do telefone
Proteção: Desenho Industrial



Patentes - Abrangência da proteção

- Reivindicações
 - Independentes / Dependentes
- Infração direta – literal ou por equivalência
- Infração indireta – por contribuição

Casos práticos

- Grendene x Talus (acordão TJRS)
 - Violação de DIs
 - Indenização - 8% sobre preço de venda líquido (pediram 30%)
 - Perícia: comparação de amostras
 - Citação: Gama Cerqueira

- Coelma x Elter
 - Violação de PI
 - Perícia: comparou reivindicações com amostra
 - Sentença: “...vários pontos que violam a patente...”; “...parte da reivindicação da patente foi reproduzida...”
 - Acórdão TJSP: “...é irrelevante para os propósitos da postulante seja a contrafação parcial ou total, tal significando que, incidisse ela sobre certo aspecto de apenas uma das reivindicações, assim mesmo estaria configurado o ilícito.”

- Everts x Indústria de Molas de Aço
 - Violação de PI
 - Sentença: “...usurpada a idéia da invenção, objeto do privilégio...chega-se à inegável conclusão da existência de contrafação parcial”
 - Mantida pelo TJRJ
- Nava x Taurus (Acórdão TJRS)
 - Violação de PI
 - “Constitui contrafação ... aproveitamento da idéia inventiva básica protegida, ainda que sem completa e absoluta correspondência com a descrição patenteada”

- H.D.L. x Amelco
 - Violação de MUs
 - Central para interfones e fechadura elétrica
 - Acórdão TJSP: “A similitude, a identidade externa aparente, e mesmo a igualdade entre certos e determinados componentes não são suficientes para ... definir a existência de contrafação. Fosse assim ... não se poderia admitir a existência de um Airbus voando ao lado de um MD-11...”

- Superior Produtos de Comunicação Ltda. x Cibervox Electronics Ltda.
 - Pedido de patente de invenção (sem desenhos – No. 004330 de 27/04/00), pedido de registro de desenho industrial (No. 00556 de 26/05/00) e pedido de registro de marca “SPEAK EASY” de 08/06/99
 - Ação sumária, requerendo proibição de comercialização e apreensão de “produto indevidamente denominado de FALE FÁCIL”, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00 protocolada em 25/08/00

- Tutela antecipada concedida no mesmo dia (multa diária de R\$ 1.000,00). Sem caução. Apreensão dos produtos da ré nos supermercados Carrefour, etc. Pedidos em sigilo.
- Apreensão dos produtos da ré, agora denominados FREE PHONE, autorizada em 04/10/00, sendo a multa diária aumentada para R\$ 10.000,00
- Sentença em 07/05/2002: ação improcedente, revogada a antecipação de tutela

Muito obrigado!

gustavo@dannemann.com.br