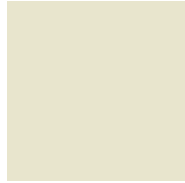


PINHEIRONETO
ADVOGADOS



PROPRIEDADE INTELECTUAL

*INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS IN BRAZIL*

APRESENTAÇÃO

I - DO ESCRITÓRIO

Fundado em 1942, **PINHEIRO NETO ADVOGADOS** é um dos escritórios de advocacia mais tradicionais do País. Tradição que se revela na solidez de sua estrutura corporativa composta por um corpo jurídico-administrativo de cerca de oitocentos integrantes, alocados a escritórios estabelecidos nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, aos quais se soma uma rede extensa de correspondentes em todo o País.

A partir de uma origem tradicional e preocupação constante com a adoção dos mais elevados padrões éticos, buscamos adotar posturas de vanguarda, seja na identificação de soluções aos problemas legais submetidos por nossos clientes, seja junto à comunidade: somos o primeiro escritório a promover a neutralização de emissões de carbono numa evidente demonstração de nosso compromisso frente às futuras gerações.

Nosso objetivo primordial sempre foi e continuará a ser a busca da excelência no atendimento aos clientes. Para tanto, desenvolvemos soluções criativas e eficazes a uma vasta gama de necessidades jurídicas, das mais simples e rotineiras às mais complexas e sofisticadas. E nosso compromisso vai além: somos parceiros de nossos clientes, antecipando não só problemas como também oportunidades. Consideramos que o maior capital do escritório é o talento de nossos advogados aliado ao relacionamento de muitos anos desenvolvido com a maioria de nossos clientes.

PINHEIRO NETO ADVOGADOS atua nas quatro grandes áreas do Direito: Empresarial, Contenciosa, Tributária e Trabalhista. Cada uma dessas áreas, por sua vez, está subdividida em grupos de especialistas dedicados ao atendimento das mais diversas necessidades específicas de cada cliente.

Nossa atuação sempre esteve pautada pelo absoluto compromisso com princípios éticos, pela qualidade das relações humanas e pelo dever de contribuir para o desenvolvimento social da comunidade, interna e externamente.

A gama de projetos de cunho social que **PINHEIRO NETO ADVOGADOS** participa é extensa. Além de contribuições a diversas entidades filantrópicas, o escritório participa ativamente de programas de incentivo à capacitação técnico-profissional de jovens oriundos de famílias de baixa renda, em parceria com outras entidades.

Desde 1970, **PINHEIRO NETO ADVOGADOS** é o representante brasileiro no Club de Abogados, organização que congrega os principais escritórios de advocacia da Europa, América Latina e Japão, com o objetivo de oferecer a seus clientes a assistência de que necessitam dentro de uma prática cada vez mais globalizada.

Além disso, **PINHEIRO NETO ADVOGADOS** tem excelente relacionamento com escritórios na Europa e nos EUA, o que possibilita o intercâmbio de práticas profissionais e o treinamento dos nossos advogados nos melhores escritórios de advocacia do mundo.

II - DA ÁREA

PINHEIRO NETO ADVOGADOS presta, há 33 anos, assistência jurídica a empresas na área de propriedade intelectual, nos âmbitos administrativo, judicial e consultivo.

Na esfera administrativa, o Escritório dispõe de toda a estrutura necessária para o depósito e acompanhamento de pedidos de registro de marcas e de pedidos de patente, além de registros de programas de computador, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, com a respectiva apresentação de oposições e procedimentos administrativos de nulidade. A atividade administrativa ainda inclui o registro de obras literárias, artísticas e científicas, protegidas pelo Direito de Autor, perante as entidades competentes, como a Biblioteca Nacional e a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem como o registro de nomes de domínio perante a FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

A atividade do Escritório nessa área está voltada para a assessoria na esfera contenciosa, especificamente na propositura e acompanhamento de ações judiciais no âmbito cível e criminal relativamente às infrações e aos crimes contra a propriedade intelectual, bem como responsabilidade civil decorrentes de atos ilícitos, relativamente a marcas, patentes, direito de autor e conexos, concorrência desleal, segredos de negócio, direito de imagem, nome empresarial, internet e software, entre outros, estando dotado de toda a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento de atividades voltadas ao combate da pirataria. Além disso, o Escritório também atua em disputas relacionadas a publicidade e propaganda, comparativa e enganosa, perante o CONAR - Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária e também perante a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Em sua área consultiva, o Escritório oferece, entre outras, toda a assessoria necessária para a elaboração e revisão de contratos relacionados à propriedade intelectual, como contratos de licenciamento de marcas, de patentes, de transferência de tecnologia, de programas de computador, contratos de cessão e licenciamento de direitos de autor e conexos, de direito de imagem, dentre outros, bem como a sua averbação, quando cabível, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. O Escritório atua, também, em todas as questões fiscais, cambiais e correlatas relacionadas aos contratos e demais negociações, nacionais e internacionais, envolvendo direitos de propriedade intelectual.

O Escritório ainda atua na prestação dos serviços de assessoria jurídica em propriedade intelectual nos Estados Unidos da América, Europa e Ásia através de escritórios correspondentes em diversos países.

Para o desenvolvimento das atividades na área de propriedade intelectual, o Escritório conta com um grupo especializado de advogados, que estão aptos a oferecer e atender às empresas na assessoria administrativa, judicial e consultiva.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

INTRODUÇÃO

A proteção conferida no Brasil à Propriedade Intelectual decorre da Constituição Federal, bem como de diversas leis federais e tratados internacionais assinados e ratificados pelo Brasil.

No âmbito federal, destacam-se as seguintes leis:

- (i) Lei nº 9.279, de 14.5.1996 (Lei de Propriedade Industrial). Disciplina a proteção das marcas, patentes, modelos de utilidade, desenho industrial, transferência de tecnologia e repressão à concorrência desleal;
- (ii) Lei nº 9.610, de 19.2.1998 (Lei de Direitos Autorais). Disciplina a proteção aos direitos de autor e direitos conexos ;
- (iii) Lei nº 9.609, de 19.2.1998 (Lei do Software). Disciplina a proteção aos softwares;
- (iv) Lei nº 9.456 de 25.4.1997. Disciplina a Proteção de Cultivares.

Trata-se, portanto, de legislação recente, adequada aos padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual estipulados no TRIPS – *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Acordo Relativo aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio), tratado internacional celebrado pelos membros da Organização Mundial do Comércio - OMC, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.355 de 1994.

Além do TRIPS, o Brasil assinou e ratificou os principais tratados internacionais relativos à tutela dos direitos de propriedade intelectual, dentre os quais se destacam:

- (i) Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial de 1883, revista em Estocolmo em 1967;
- (ii) Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, revista em 1971;
- (iii) Convenção de Roma para a proteção dos Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas e Organizações de Radiodifusão, de 1961; e
- (iv) Tratado de Cooperação de Patentes (PCT).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A proteção dos direitos de propriedade industrial, regulada pela Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), efetua-se mediante a concessão de marcas, patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal. Dentre as inovações dessa norma, até então não permitidas na legislação pretérita, destacam-se a concessão de patentes para medicamentos, produtos químicos farmacêuticos e alimentícios e também o reconhecimento dos direitos referentes às marcas notoriamente conhecidas (art. 6º *bis* da Convenção da União de Paris).

O nome empresarial também é protegido no âmbito da Propriedade Industrial, sendo, contudo, regulado por legislação específica.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o órgão governamental encarregado da regulamentação e da execução das normas relativas aos direitos de propriedade industrial e do exame formal dos pedidos de registro de marca, de indicações geográficas e da concessão de patentes.

MARCA

O sistema brasileiro de proteção de marcas é o atributivo da propriedade, o que significa que todos os direitos resultam da concessão do registro da marca no Brasil. É o que se desprende do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Não obstante, a lei brasileira reconhece o direito à proteção da marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, independentemente de estar registrada no Brasil, nos termos dos artigos 6º *bis* da Convenção Internacional de Paris e 126 da Lei de Propriedade Industrial:

“Art. 6º *bis* - Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

.....

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

Ao lado das marcas notoriamente conhecidas, existem as marcas de alto renome, que são aquelas cuja fama transcendem o seu ramo de atividade, sendo conhecidas por grande parte do público em geral. As marcas de alto renome registradas no Brasil gozam de proteção especial em todos os ramos de atividade, nos termos do artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial, a saber:

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

Ainda com relação às marcas de alto renome, é importante mencionar que o INPI editou a Resolução nº 110/2004, que disciplinou o procedimento de anotação de alto renome nas marcas registradas.

A legislação brasileira prevê três modalidades de marcas, quais sejam:

(i) marca de produto ou serviço: utilizada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

(ii) marca de certificação: usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas referentes à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

(iii) marca coletiva: utilizada para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade;

O registro de marca no Brasil pode ser requerido como marca estrangeira ou brasileira. A marca estrangeira é registrada nos termos da Convenção de Paris, que estabelece um período de prioridade exclusiva de seis meses, a contar da data do pedido no país de origem, para que seu titular requeira o registro da mesma marca em outros países signatários da referida Convenção, tal como o Brasil.

A marca brasileira é aquela requerida por empresa brasileira ou estrangeira, para distinguir produtos ou serviços, referentes à sua atividade, como se verá adiante.

A principal finalidade do registro de marca dentro do prazo de prioridade estabelecido pela Convenção, é que a data de depósito no país de origem também prevalecerá no Brasil. No caso de a marca ser requerida no Brasil por pessoa estrangeira sem reivindicar a prioridade estabelecida pela Convenção de Paris, a marca será considerada como brasileira, e os benefícios da Convenção não serão aplicados.

Há necessidade da apresentação de alguns documentos para requerer o registro de marcas estrangeiras no Brasil, quais sejam:

(i) procuração, que deverá incluir poderes expressos para que o procurador receba citações judiciais referentes a ações que eventualmente venha a ser proposta no Brasil contra o titular da marca;

(ii) cópia certificada do pedido de registro ou do certificado de registro da marca no país de origem, no caso de o pedido ser depositado com reivindicação de prioridade;

(iii) declaração na forma de um *affidavit*, comprovando que o requerente é empresa legalmente constituída no seu país e especificando as atividades que desenvolve, que deverão estar diretamente relacionadas com os produtos/serviços para os quais pretende se obter o registro no Brasil. Isto porque, a Lei brasileira (artigo 128, parágrafo primeiro da Lei n.º 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI) estabelece que o ramo de atividade do titular da marca no Brasil deve ter relação com os produtos e/ou serviços cobertos pela marca; e

(iv) amostras das marcas a serem registradas, se as mesmas forem constituídas por símbolos, desenhos, cores ou letras estilizadas.

O registro de marca brasileira poderá ser requerido por qualquer parte interessada, brasileira ou estrangeira, sendo que o pedido e o registro de tal marca deverá ser feito de acordo com o disposto na Lei da Propriedade Industrial.

No caso de o depositante ser uma empresa brasileira, os documentos necessários para registro de marcas no INPI são os seguintes: procuração; cópia atualizada do contrato ou estatuto social (para evidenciar as atividades); e amostras da marca, se necessário. Caso a marca seja requerida por empresa estrangeira, os documentos necessários são os mesmos mencionados acima, com exceção feita à cópia do pedido de registro ou certificado de registro da marca no país de origem.

Se o depositante for estrangeiro, cujo país de origem não for signatário da Convenção da União de Paris, o registro poderá ser requerido como se a marca fosse brasileira, e não estrangeira, desde que a mesma preencha os requisitos fixados na legislação brasileira para que o registro possa ser realizado.

O uso da marca é essencial para sua proteção no Brasil, sendo que o registro caducará caso a marca não seja utilizada durante cinco anos após a data de seu registro, ou caso o seu uso seja interrompido por mais de cinco anos consecutivos. Desde que a marca seja utilizada pelo seu titular no Brasil ou pelo licenciado, o registro será válido por dez anos; tal proteção poderá ser renovada por períodos idênticos e sucessivos.

Antes do depósito da marca no Brasil é aconselhável que seja efetuada uma busca na base de dados do INPI, para verificar se existem marcas anteriores registradas ou depositadas, que possam conflitar com a marca pretendida.

A Lei da Propriedade Industrial tipifica diversas condutas como crime contra registro de marca, sujeitando o infrator a penas de 1 (um) a 3 (três) meses e de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa. Dentre as condutas incriminadas, destacam-se a utilização indevida de marca registrada alheia, bem como a importação, exportação, venda, ocultação, exposição, oferecimento à venda ou manutenção em estoque

de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, ou de produto contido em recipiente ou embalagem que contenha marca de outrem.

Além disso, pode o titular da marca registrada tomar as medidas cíveis cabíveis, objetivando a cessação da prática ilícita e a obtenção de indenização pelos prejuízos eventualmente causados, bem como as medidas criminais, visando a condenação pela prática dos crimes contra registro de marca.

Dentre as principais medidas cíveis sob os cuidados de **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**, destacam-se as ações visando a cessação da reprodução e imitação de marcas, conflitos com nomes empresariais, nomes de domínio, dentre outras.

NOME EMPRESARIAL

Ao lado das marcas, o ordenamento jurídico nacional também confere proteção aos nomes empresariais. Assim, a Lei nº 8.434/94, o Decreto nº 1800/96 e o Código Civil contêm diversas disposições disciplinando o registro e a proteção dos nomes empresariais. A proteção, em regra, advém do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica no órgão competente.

Além disso, o artigo 8º da Convenção da União de Paris estabelece que o nome empresarial será protegido em todos os países da União, independentemente de registro. Confira-se:

“Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”

Por fim, cumpre ressaltar que o artigo 195, V da Lei da Propriedade Industrial tipifica como crime de concorrência desleal o uso indevido de nome empresarial alheio, sujeitando o infrator a pena de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa, além das medidas cíveis aplicáveis à espécie.

PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE

Conforme previsto na Lei da Propriedade Industrial, são patenteáveis as invenções que atendam aos requisitos da novidade absoluta, aplicação industrial e atividade inventiva. Além disso, 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 melhoria funcional em seu uso ou em sua aplicação.

Uma patente é considerada nova quando seu objeto não está compreendido no estado da técnica, ou seja, não esteve acessível ao público, seja por descrição escrita ou oral, ou por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do

depósito do pedido de patente. Excetuam-se os casos em que a garantia de prioridade foi requerida antes ou uma reivindicação de prioridade foi comprovada nos termos da Convenção de Paris.

A legislação brasileira, no art. 16 da Lei da Propriedade Industrial, concede prioridade ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, a saber:

“Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º - A reivindicação de prioridade será feita no ato do depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º - A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo, e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º - Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no §2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de entrada no processamento nacional.

§ 5º - No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento de origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso até 60 (sessenta) dias da data da entrada do processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º - A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º - Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para a antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

O pedido de patente regularmente depositado em país membro da Convenção de Paris poderá ser depositado no Brasil, nos prazos previstos pela Lei da Propriedade Industrial, que são de um ano para patentes de invenção e modelos de utilidade.

A proteção conferida pela patente é válida por 20 anos no caso de invenções e por 15 anos para os modelos de utilidade, contados a partir da data do depósito do pedido no INPI.

O pedido de patente deve ser apresentado ao INPI, onde deverão constar as reivindicações do inventor, descrição completa da invenção e seu desenho (se aplicável) e prova do cumprimento de todas as exigências legais. Uma vez depositado o pedido, será realizado um exame formal preliminar e expedido o certificado de depósito. O pedido será mantido em sigilo por um período de 18 meses, ao final do qual ocorrerá sua publicação oficial. O inventor terá então 36 meses para solicitar o exame formal do pedido. Na falta de solicitação nesse sentido, o pedido será considerado extinto. A carta-patente será expedida após o deferimento do pedido de patente, podendo ser anulado, judicialmente, a qualquer tempo.

A exploração comercial da patente deverá ter início no prazo de três anos, contados da data de expedição da carta-patente, sob pena de concessão de licença compulsória ou de declaração de caducidade. A caducidade da patente poderá também ocorrer se sua exploração for interrompida por um período de dois ou mais anos consecutivos, se o inventor deixar de pagar as correspondentes anuidades ao INPI, se o inventor expressamente renunciar a seu privilégio, ou se a patente for cancelada por vias administrativas ou judiciais.

A Lei da Propriedade Industrial tipifica como crime as infrações às patentes, podendo as penas variar de 1 (um) a 3 (três) meses e de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa. Dentre as condutas previstas, destacam-se a fabricação, exportação, importação ou manutenção em estoque de objeto que incorpore ilicitamente patente de invenção ou modelo de utilidade. A parte prejudicada poderá adotar também as medidas cíveis cabíveis.

DESENHOS INDUSTRIAIS

De acordo com a Lei da Propriedade 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.

O autor do desenho industrial dotado de novidade e originalidade poderá obter certificado de registro junto ao INPI que lhe confira a propriedade. O procedimento para o registro é semelhante ao de concessão de patentes. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data de depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada, sendo que, durante esse período seu titular poderá impedir que terceiros utilizem, sem o seu consentimento, o desenho industrial objeto do registro.

O pedido de registro de desenho industrial em país que mantenha acordo com o Brasil goza das mesmas prerrogativas previstas no artigo 16 da Lei da Propriedade Industrial, ressalvando-se apenas que o prazo para o depósito no Brasil, após o depósito no exterior, é de 6 (seis) meses, e o

prazo previsto no artigo 16, §3º, é de 90 (noventa) dias.

A Lei da Propriedade Industrial prevê ainda diversas condutas que tipificam crime contra desenhos industriais. As penas variam de 1 (um) a 3 (três) meses e de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção ou multa. Dentre as condutas previstas, destacam-se a fabricação, exportação, importação ou manutenção em estoque de objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado. Além disso, o prejudicado poderá adotar as medidas cíveis cabíveis.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Além da proteção específica concedida às marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais, a Lei da Propriedade Industrial, no artigo 195, prevê atos que caracterizam crime de concorrência desleal, sujeitando o infrator a penas de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa. Nessas hipóteses, deve ficar clara a intenção de prejudicar a reputação ou os negócios de terceiros, criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou ainda, entre os produtos e serviços postos no comércio, os quais ensejam indenização na esfera civil, assim como ação penal.

São considerados crimes de concorrência desleal a prática dos seguintes atos:

- (i) publicação, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
- (ii) prestar ou divulgar, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; e
- (iii) empregar meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
- (iv) usar expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imitar, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
- (v) 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;
- (vi) substituir, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou a razão social deste, sem o seu consentimento;
- (vii) atribuir-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
- (viii) vender, 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;
- (ix) dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
- (x) receber dinheiro ou outra utilidade, ou aceitar promessa de pagamento ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado,

proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

(xi) 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;

(xii) 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 tiver acesso mediante fraude;

(xiii) 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 menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; e

(xiv) 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.

Vale mencionar que essa classificação dos atos de concorrência desleal não é exaustiva. Nos termos do artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial, além das medidas cíveis aplicáveis para a cessação da violação e reparação dos danos causados pelos atos descritos no artigo 195 da mesma lei, poderá o prejudicado buscar a reparação por outros atos de concorrência desleal tendentes a prejudicar a reputação dos negócios alheios ou a criar confusão entre os concorrentes e /ou seus produtos.

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, LICENCIAMENTO DE PATENTES, MARCA E FRANQUIA

Os contratos de transferência de tecnologia no Brasil, de licenciamento de patentes, marcas e de franquia estão sujeitos a averbação no INPI. Após a aprovação da Lei de Propriedade Industrial foram suprimidos diversos requisitos para a aprovação de contrato deste tipo, simplificando os procedimentos para sua aprovação. Entre outras mudanças, foram eliminadas a lista de cláusulas obrigatórias que deveriam figurar nos contratos.

Atualmente, a análise pelo INPI dos contratos envolvendo o licenciamento de direitos de propriedade industrial, marcas, patentes, transferência de tecnologia, serviços de assistência técnica e semelhantes, está limitada ao exame dos aspectos intrínsecos aos documentos que lhe são apresentados, à legislação fiscal, de controle de câmbio e de eventual caracterização de abuso de poder econômico ou concorrência desleal.

A aprovação do INPI para tais contratos é essencial não somente para fins de registro junto ao Banco Central, possibilitando assim a

remessa da remuneração ao exterior, mas também para permitir a dedução das importâncias pagas pelo licenciado ou beneficiário da tecnologia como despesas operacionais. Além disso, a aprovação dos contratos é necessária para que possam valer perante terceiros.

Em geral, os contratos de transferência de tecnologia devem especificar seu objeto e descrever em detalhe o modo pelo qual a tecnologia será efetivamente transferida. A aquisição de conhecimentos técnicos e tecnologia são protegidos por direitos de propriedade industrial, e a obtenção de técnicas, métodos de planejamento e de programação, pesquisa, estudos e projetos para execução ou prestação de serviços especializados. A remuneração da tecnologia a ser transferida poderá ser prefixada a um valor global, a um preço estabelecido por item vendido, por porcentagem dos lucros, ou porcentagem do faturamento líquido, deduzidos os impostos, taxas e outros encargos avençados pelas partes.

Os contratos de licenciamento, sejam de patentes ou de marcas, devem especificar as condições para o uso efetivo das patentes regularmente depositadas ou concedidas no Brasil, o licenciamento da marca registrada no Brasil ou seu pedido de registro. As patentes ou as marcas licenciadas deverão ser especificadas no contrato em um anexo específico, contendo, no caso das patentes, o número e a data do depósito no Brasil e o respectivo título; e no caso de marcas, o número e a data do depósito ou do registro no Brasil, a descrição da marca e a classe no qual foi depositada.

Os contratos de licenciamento de patentes e de marcas devem também especificar se a licença é outorgada a título oneroso ou gratuito em caráter exclusivo e se o sublicenciamento é permitido. O prazo desses contratos não deverá exceder a validade da patente ou do registro da marca.

Os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica devem especificar o tempo previsto para a prestação dos serviços especializados, o número necessário de técnicos, seus programas de especialização e treinamento, bem como a remuneração avençada.

Quanto aos contratos de franquia, sua averbação também deverá ser feita no INPI, sendo que sua validade depende, principalmente, da previsão de dois aspectos, quais sejam: (i) a concessão temporária de direitos que envolvem, juntamente com o uso de marcas, a prestação de serviços de assistência técnica ou com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à satisfação de seus objetivos; e (ii) a remuneração paga pelo franqueado ao franqueador, seja fixa ou variável, sendo que, nesta última, equivalente a um percentual sobre o faturamento ou sobre o preço de cada unidade de produto vendida ou comprada pelo franqueado de seus fornecedores, ou sobre o lucro obtido ou mesmo em valor fixo.

DIREITO AUTORAL

O direito autoral no Brasil é regulado pela Lei nº 9.610 de 19.2.1998, segundo a qual todas as obras de criação do espírito, de qualquer modo exteriorizadas, são protegidas como propriedade intelectual.

Os direitos de autor são divididos em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais são aqueles que tutelam a vinculação da obra à personalidade do seu autor, sendo, desse modo, intransferíveis. Assim, são direitos morais do autor, dentre outros, (i) o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra, (ii) o de ter seu nome como sendo o do autor, na utilização da obra, (iii) o de impedir modificações na obra que possam prejudicar a reputação ou a honra do autor.

Os direitos patrimoniais, por sua vez, são todos aqueles ligados à utilização, fruição e disposição da obra intelectual. Podem ser transferidos a terceiros, inclusive às pessoas jurídicas.

O autor da obra ou, na ausência de prova em contrário, a pessoa que reivindicar sua autoria, ou cujo nome esteja incluído na obra registrada, é tratado pela legislação brasileira como titular do direito autoral.

Além disso, qualquer pessoa que adaptar, traduzir, copilar ou editar uma obra caída no domínio público poderá reivindicar direito de autor, mas não lhe será permitido impedir a publicação de uma outra adaptação, tradução, compilação ou edição da mesma obra.

Não apenas as pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas podem deter direitos de autor sobre uma obra, desde que com autorização ou cessão e do autor, pessoa física.

No Brasil, o registro da obra intelectual é opcional, não sendo pois essencial para sua proteção. No entanto, a fim de garantir seus direitos, bem como fazer prova formal da sua titularidade, o autor da obra intelectual poderá registrá-la em órgãos específicos.

A Lei de Direitos Autorais inclui também a proteção aos chamados direitos conexos, nos quais se inserem a proteção aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, a proteção dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.

Poderão ser propostas ações civis e criminais contra quem quer que infringir os direitos autorais. Os tribunais civis proíbem a publicação da obra que violar direito autoral, podendo também atribuir indenização em favor do titular do direito. A violação de um direito autoral poderá também ser punida como crime em tribunais penais.

Nesse sentido, é importante mencionar que a recente Lei nº 10.695/03 dispõe sobre diversas condutas que tipificam crime contra direitos de autor, incluindo os direitos conexos. Dentre as condutas previstas, incluem-se a reprodução total ou parcial de obra intelectual, bem como distribuição, venda, aquisição, ocultação e manutenção em depósito de cópia de obra intelectual. As penas previstas variam entre 3 (três) meses a 1 (um) ano, e de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)

O programa de computador no Brasil é regulado pelas Leis nº 9.609 de 19.2.1998 (Lei de *Software*) e 9.610 (Lei de Direito Autoral), que dispõem principalmente sobre: (a) a proteção dos programas de computador como propriedade intelectual; (b) as normas de comercialização de tais programas e a criação de mecanismos para controle oficial dessa comercialização com vista a proteger o programa de computador no Brasil; e (c) penalidades de natureza criminal para os casos de violação de direito autoral e infração a certas normas de comercialização dos programas de computador.

Os direitos sobre um programa de computador estão protegidos por 50 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação em cada país. A exemplo do que ocorre com os direitos autorais, a proteção de programas de computador de titular residente no exterior é garantida no Brasil, desde que seu país de origem ofereça reciprocidade de tratamento, isto é, que o país estrangeiro conceda aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil proteção equivalente em extensão e duração.

A proteção aos direitos sobre programa de computador também independe de registro, não havendo necessidade de o autor registrá-lo, para reivindicar à sua propriedade. O registro poderá, no entanto, ser feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

A violação do direito autoral sobre programa de computador é crime que sujeita o infrator à pena de detenção de seis meses a dois anos, ou multa.

Via de regra, pertencem ao empregador ou contratante de serviços, salvo setor de outra forma avençado pelas partes, os direitos ao programa de computador desenvolvido durante a vigência de qualquer contrato ou relacionamento estatutário, ou durante a fase de pesquisa ou desenvolvimento, produzido por empregado, funcionário público ou indivíduo expressamente contratado para prestar serviços nesse sentido, ou resultante da natureza do trabalho objeto de contratação.

Todavia, se o programa de computador for desenvolvido independentemente de qualquer contrato ou relacionamento estatutário, sem a utilização de quaisquer recursos, informação tecnológica, material, instalação ou equipamento pertencente ao empregador ou contratante dos serviços, os direitos sobre tal programa pertencerão ao empregado, funcionário público ou indivíduo contratado para os referidos serviços.

Os direitos sobre modificações ou derivações tecnológicas pertencentes ao autor - desde que estipulado no contrato - terão a destinação prevista nesse documento.

De acordo com a Lei do *Software*, as seguintes situações não caracterizam violação ao direito autoral sobre programas de computador:

- reprodução de cópia adquirida por vias legais, desde que essencial à utilização adequada do programa;

- citação parcial para fins educacionais, desde que identificados o autor e o programa que serviu de fonte à citação;
- similaridade entre duas cópias, desde que decorrentes de características funcionais em sua aplicação, observância de preceitos legais e regulamentares ou padrões técnicos, ou limitação de forma alternativa para sua expressão; e
- integração do programa e suas características básicas a um sistema operacional ou aplicativo, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que utilizada exclusivamente por quem a tenha realizado.

DIREITO À IMAGEM E OUTROS DIREITOS DA PERSONALIDADE

O direito à imagem é tradicionalmente definido como o direito de proteção à representação física da pessoa, como um todo ou em partes separadas do corpo, desde que passíveis de identificá-la perante terceiros, bem como dos atributos e qualidades cultivados pela pessoa, reconhecidos socialmente, tais como a sua honestidade, lealdade e retidão profissional, dentre outros caracteres.

O ordenamento jurídico brasileiro garante à pessoa o direito de não ter a sua imagem exposta em público sem o seu consentimento, por meio de fotografia, desenho, pintura, caricatura ou qualquer outro elemento de exteriorização que a individualize na sociedade, mediante divulgação em jornais, revistas, televisão, Internet, materiais publicitários etc., assim como o direito de não ter a sua personalidade atingida de forma a acarretar dano à própria reputação.

A Constituição Federal assegura o direito à imagem, em seu artigo 5º, incisos V e X, ao classificar como inviolável a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, o direito de resposta e de indenização, nos seguintes termos:

“Art. 5º - ...

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

No âmbito infraconstitucional, a proteção do direito à imagem passou a ser regida pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). O artigo 12 do referido diploma legal estabelece que a pessoa pode exigir a cessação da ameaça ou da lesão a qualquer dos seus direitos da personalidade, dentre os quais se encontra enquadrado o direito à imagem. Tal dispositivo garante, ainda, ao titular do direito, a prerrogativa de reclamar, em juízo, perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, na hipótese de violação da sua imagem.

Por sua vez, o artigo 20 do Código Civil Brasileiro dispõe que a publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa exige a sua autorização, salvo se tal divulgação for necessária à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. Ademais, é garantido à pessoa o direito à indenização, caso a divulgação da imagem atinja a sua honra, boa fama ou respeitabilidade, ou, ainda, se tal divulgação tiver finalidade comercial, conforme se pode verificar a seguir:

“Art. 20 - Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.”

Ao lado do direito à imagem, o Código Civil Brasileiro tutela outros direitos da personalidade, tais como o direito ao nome da pessoa e ao pseudônimo, que não podem ser empregados por terceiros em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, nem em propaganda comercial, sem autorização do titular, o direito à honra, à integridade física e à privacidade, mesmo das pessoas notórias, os quais são assegurados pela Constituição Federal.

Cumpra destacar que o Código Civil Brasileiro prevê, em seu artigo 52, que a proteção dos direitos da personalidade é aplicável, no que couber, às pessoas jurídicas. Por conseguinte, as pessoas jurídicas têm, em tese, direito à reparação dos danos decorrentes da violação de sua imagem, nome e honra objetiva, nos casos de ofensa ao seu prestígio, reputação, probidade comercial e/ou quaisquer outros atributos de que gozem no âmbito social e perante o mercado.

INTERNET

Como conseqüência natural da expressiva propagação e popularização do uso da Internet, no Brasil e no exterior, como ferramenta de auxílio ao trabalho, estudo e entretenimento, aumentando diariamente a quantidade de informações ali disponibilizadas e consolidando-se como importante fonte de pesquisa e comunicação na sociedade contemporânea, tornam-se cada vez mais freqüentes os conflitos de direitos com origem na rede mundial de computadores.

Embora o ordenamento jurídico brasileiro não disponha de normas exclusivamente voltadas para as relações e atos praticados no âmbito da Internet, há dispositivos de leis espaciais que se aplicam, de forma específica, a esse ambiente, regulamentando direitos e definindo condutas ilícitas, especialmente no campo dos direitos autorais.

Nesse sentido, o artigo 184, § 3º, do Código Penal Brasileiro

(introduzido pela Lei nº 10.695/2003), dispõe sobre os crimes de violação de direitos de autor e conexos praticados com apoio da chamadas novas tecnologias, inclusive a Internet. Tal dispositivo tipifica como crime, sujeito a pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, a conduta consistente no "*oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente*".

O artigo 184, § 3º, do Código Penal Brasileiro, tem por objetivo reprimir o comércio ilegal de obras intelectuais por vias tecnológicas como a Internet, encontrando-se em total consonância com o disposto pelo artigo 29 da Lei nº 9.610/1998 ("Lei de Direitos Autorais"), de acordo com o qual depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

"VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

(...)

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;"

Os ilícitos civis e prejuízos perpetrados no âmbito da Internet, ainda que não regulamentados por lei específica, tais como as lesões a direitos da personalidade, direitos de exclusividade de uso de marcas registradas, nomes empresariais, patentes e desenhos industriais, podem ser coibidos e/ou reparados com base na legislação geral em vigor. Da mesma forma, o direito pátrio ampara aqueles que se vêem lesados pela veiculação de imagens e/ou textos, por parte de usuários da Internet, em *sites*, *e-mails* etc., hipóteses em que toma relevância a questão da responsabilidade das empresas provedoras de serviços de Internet.

A responsabilidade pela prática de atos ilícitos, por parte de usuários da Internet, através de *sites*, *e-mails* e outras ferramentas disponibilizadas ao público em geral pelas empresas provedoras de serviços, é geralmente delimitada com base no que prevê o Código Civil Brasileiro, de acordo com o qual o ato ilícito é praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, patrimonial ou moral. Vale conferir, a esse respeito, o disposto pelos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

.....
“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Vale, ainda, mencionar, dentre as formas de violação de direitos relacionadas à Internet, a reprodução e imitação de marcas registradas e nomes empresariais alheios como parte integrante de nomes de domínio - que são os nomes utilizados para localizar e identificar *sites* ou conjuntos de computadores na Internet (por exemplo: “www.pinheironeto.com.br”). No Brasil, o registro de nomes de domínio está a cargo da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Em regra, o registro de um nome de domínio junto à FAPESP é conferido àquele que primeiro o requerer. Nesse sentido, a Resolução nº 1/98, do Comitê Gestor Internet do Brasil, estabelece, no *caput* de seu artigo 1º, o seguinte:

“Art. 1º - O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.”

Embora o Anexo I da Resolução nº 1/98 defina como nomes não registráveis aqueles “*que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente reconhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular*”, é bastante comum, na prática, o registro de nomes de domínio compostos por marcas registradas ou nomes empresariais pertencentes a terceiros, em prejuízo dos legítimos titulares. Também para esses casos, o direito pátrio dispõe de medidas judiciais aptas a assegurar o exercício pleno dos direitos de propriedade intelectual por parte dos respectivos titulares.

PUBLICIDADE

A publicidade tem sido cada vez mais utilizada pelas empresas como forma de fazer com que os seus produtos e serviços distingam-se no mercado em relação àqueles comercializados pelos concorrentes. Nesse contexto são empregadas diferentes técnicas de *marketing* e utilizados os mais inovadores veículos de comunicação.

Como conseqüência dessa prática houve um expressivo aumento dos conflitos cujo objeto é a veiculação de anúncios que, ao invés de informarem o consumidor, têm por escopo denegrir os concorrentes,

realizar comparações indevidas entre produtos ou serviços, ou, até mesmo, divulgá-los atribuindo-lhes qualidades que não possuem. Nesses casos, como já mencionado, a publicidade configura um ato de concorrência desleal, nos termos do artigo 195 da LPI.

A veiculação de anúncios que violam direitos de terceiros possibilita a propositura de uma ação judicial para impedir a continuação da prática ilícita, e, igualmente, a condenação do réu ao pagamento de uma indenização pelos prejuízos sofridos.

Em conflitos dessa natureza, além de se adotar uma medida judicial, também é possível recorrer ao Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária-Conar. O Conar é uma organização não-governamental composta por agências de publicidade, veículos de comunicação, anunciantes e associações representativas desses profissionais. Tal órgão também tem como associadas entidades privadas que objetivam a defesa do consumidor.

A meta principal do Conar é a aplicação do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária (“Código”), que estabelece parâmetros éticos que devem nortear a criação de qualquer anúncio, tais como o compromisso com a honestidade, a veracidade, a leal concorrência, e a responsabilidade social.

Além de regras gerais que guiam o mercado como um todo, o Código tem normas específicas para diferentes categorias de produtos e serviços, dentre os quais se destacam os produtos alimentícios, bebidas alcoólicas, produtos relacionados ao fumo, produtos farmacêuticos, veículos motorizados, investimentos e empréstimos em geral.

O Conar atua como órgão judicante nos litígios que envolvam questões relacionadas à publicidade. São julgadas representações por infração ao Código originadas de denúncias de consumidores, autoridades, dos seus associados ou ainda formuladas pela própria diretoria do Conar de ofício. Nos últimos cinco anos foram instaurados aproximadamente 1.300 processos sendo determinada a sustação de 489 anúncios.

As sanções impostas pelo Conar variam desde uma simples advertência, passando pela recomendação de alteração, correção ou sustação do anúncio. Em casos extremos, quando o associado não cumpre a sua decisão, a penalidade é a divulgação pública de tal fato nos meios de comunicação. Não há sanção de natureza pecuniária, mas nada impede que o ressarcimento seja buscado judicialmente.

Além do Conar, é necessário também destacar a fiscalização realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa em relação a anúncios de medicamentos. A Anvisa é um órgão vinculado ao governo federal, que, entre outras tarefas, analisa o cumprimento das disposições legais relativas à publicidade de medicamentos, sejam de venda livre (*over the counter* - OTC), de venda sob prescrição médica (éticos), ou mesmo aqueles sujeitos a um controle especial em vista das substâncias utilizadas.

A Anvisa analisa anúncios veiculados em todo o território nacional, sendo que, caso haja alguma irregularidade, é lavrado um auto de infração contra a empresa responsável. É iniciado, assim, um processo administrativo na Anvisa, no qual a empresa autuada poderá apresentar a sua defesa a fim de demonstrar que não violou as disposições legais aplicáveis.

O processo administrativo poderá ser arquivado, ou, caso se confirme a prática de infração, poderá ser imposta uma multa, determinada a suspensão do anúncio, além de outras penalidades. Contra a decisão da Anvisa é possível a apresentação de dois recursos administrativos a serem julgados por esse mesmo órgão.

PROTEÇÃO DE CULTIVARES

A Lei 9.456, de 25 de abril de 1997 instituiu, como proteção aos direitos relativos à propriedade intelectual, a proteção de cultivares. É passível de proteção os novos cultivares ou outros cultivares sujeitos às condições fixadas em lei. O prazo de proteção é de 15 anos, exceto para as videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e as árvores ornamentais que é de 18 anos. O registro deverá ser feito no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, no âmbito do Ministério da Agricultura e Abastecimento. Às pessoas naturais ou jurídicas que tiverem requerido pedido de proteção de cultivares em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou em organização internacional a qual o Brasil faça parte e que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade durante um prazo de até doze meses.

São Paulo, junho 2007

PINHEIRO NETO ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

*INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS IN BRAZIL*

FOREWORD

I - THE FIRM

Founded in 1942, **PINHEIRO NETO ADVOGADOS** is one of the largest law firms in Latin America and one of the most well-established in Brazil. Its tradition of excellence is evident throughout its nearly 800 member legal and administrative staff. The firm maintains offices in the cities of São Paulo, Rio de Janeiro and Brasília and also has an extensive network of correspondents throughout the country.

With its roots in tradition and its constant concern for the highest ethical standards, the firm continuously strives to be at the forefront, be it in solving legal problems or meeting the community's interests: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS** is the first Brazilian law firm to be certified as carbon neutral, further evidencing its commitment to future generations..

The firm's main objective has always been the search for excellence in serving our clients. We develop creative and effective solutions for a large variety of legal needs, ranging from the most simple and ordinary to the most complex and sophisticated issues. Our commitment extends beyond a simple client relationship: we operate as though our clients were our partners, anticipating not only their problems, but also their opportunities. The most valuable assets of **PINHEIRO NETO ADVOGADOS** are the talents of its lawyers and its long-standing client relationships.

PINHEIRO NETO ADVOGADOS' legal practice is divided into four practice areas: Corporate, Litigation, Tax, and Labor. Our lawyers in each of these areas are, in turn, divided into teams of specialists dedicated to meeting each client's special needs.

The firm's conduct has always been guided by an absolute commitment to ethical principles, by quality in human relations, and by the duty to contribute to the social development of the community.

PINHEIRO NETO ADVOGADOS participates in a great variety of socially-oriented projects. In addition to contributing to several charity organizations, the firm is actively engaged in programs that foster the technical and professional training of low-income youths in partnership with other entities.

*Since 1970, PINHEIRO NETO ADVOGADOS has been Brazil's representative at **Club de Abogados**, an organization that brings together premier law firms in Europe, Latin America and Japan for the purpose of offering their clients the assistance they need within an increasingly global practice.*

PINHEIRO NETO ADVOGADOS also has an excellent relationship with law firms in Europe and the United States, which enables it to exchange professional practices and train its lawyers at the best law firms in the world.

II - LEGAL PRACTICE

PINHEIRO NETO ADVOGADOS has over 33 years' experience with intellectual property legal practice in the administrative, counseling and litigation spheres.

In the administrative sphere, the firm is fully equipped to file and follow up on applications for trademark, patent and software registration with the National Industrial Property Institute (INPI), as well as to file oppositions or other requests for annulment. Our legal practice in the administrative sphere also encompasses the registration of copyrightable literary, artistic and scientific works with the proper entities (such as the National Library and the School of Fine Arts of the Rio de Janeiro Federal University), as well as the registration of domain names at the Research Support Foundation in the State of São Paulo (FAPESP).

Our intellectual property practice also translates into counseling on litigation matters, including: to file and follow up on civil and criminal suits with regard to offenses and crimes against intellectual property rights or civil liability for torts involving trademarks, patents, copyrights and related rights, unfair competition, business secrets, personality rights, internet and software, and the like; our firm is also fully equipped to perform anti-piracy activities. In addition, the firm acts in disputes relating to advertising, comparator and misleading advertising, or other cases underway before the National Self-Regulatory Advertising Council (CONAR) and the National Public Health Agency (ANVISA).

In addition, the firm provides counseling on the drafting and review of intellectual property-related agreements comprising trademark and patent licensing, technology transfer, software licensing, copyrights and related rights, personality rights, and the like, as well as their respective filing with INPI (as applicable). The firm also acts in all tax, foreign exchange and related issues underlying these agreements and other domestic or cross-border negotiations when intellectual property rights are concerned.

The firm also provides intellectual property counseling services in the United States of America, Europe and Asia through correspondent law firms in a number of countries.

To provide quality services in the intellectual property arena, the firm counts on its select group of legal practitioners with unparalleled expertise in administrative, counseling and litigation needs.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN BRAZIL

INTRODUCTION

Brazilian protection to intellectual property rights is established in the Federal Constitution and in various federal laws and international treaties signed and confirmed by Brazil.

The main federal laws governing this matter are:

(i) Law No. 9279 of May 14, 1996 (Industrial Property Law) - regulates the legal framework for trademarks, patents, utility models, industrial designs, technology transfer, and actions against unfair competition;

(ii) Law No. 9610 of February 19, 1998 (Copyright Law) - regulates the protection accorded to copyrights and related rights;

(iii) Law No. 9609 of February 19, 1998 (Software Law) - regulates the legal framework for software protection; and

(iv) Law No. 9456 of April 25, 1997 - regulates plant cultivar protection.

All this legislation has been recently enacted to conform the Brazilian legal system to the minimum intellectual property protection standards established in the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), an international treaty entered into by members of the World Trade Organization (WTO) and incorporated into the Brazilian legal system by Decree 1355/94.

In addition to TRIPS, Brazil has signed and confirmed the major international treaties dealing with intellectual property rights, including:

(i) Paris Convention of 1883, revised in Stockholm in 1967, which features industrial property protections;

(ii) Berne Convention of 1886, revised in 1971, which features copyright protection for literary and artistic works;

(iii) Rome Convention of 1961, which features protection to singers and other artists, producers of phonograms and broadcasting organizations; and

(iv) Patent Cooperation Treaty (PCT).

INDUSTRIAL PROPERTY

The protection afforded to industrial property rights under the Industrial Property Law is effected through the granting of patents, trademarks, utility models, industrial designs, and prohibition against false geographical indications and unfair competition. This law introduces certain important innovative concepts, such as the granting of patents for prescription drugs, chemicals, pharmaceuticals and food products, or the acknowledgment of rights attaching to well-known trademarks (Article 6 *bis* of the Paris Convention).

Company names also qualify for protection as industrial property under specific rules.

The Brazilian Industrial Property Institute (INPI) is the government agency in charge of laying down and enforcing the industrial property rules, as well as of reviewing applications for trademark registration, geographical indications and patent grants.

TRADEMARKS

Trademark protection in Brazil is based on the attributive system, which means that all rights elicit from registration of the respective trademark in Brazil. This principle is established in article 129 of Industrial Property Law:

Article 129. Ownership to a mark is acquired by registration validly granted in accordance with the provisions of this law. The owner of a mark is ensured exclusive use thereof throughout the Brazilian territory, with due regard for articles 147 and 148 with respect to collective and certification marks.

However, Brazilian law grants protection to trademarks well known in their respective field of activities, irrespective of registration in Brazil, pursuant to Article 6 *bis* of the Paris International Convention and article 126 of the Industrial Property Law:

Article 6 *bis*. The countries of the Union undertake, *ex officio* if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

.....
Article 126. Trademarks that are well known in their field of activity as defined in article 6 *bis* (1) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property shall enjoy special protection, irrespective of their previous filing or registration in Brazil.

Article 125 of the Industrial Property Law also establishes special protection in all fields of activities to famous trademarks registered in Brazil.

Famous trademarks are those renowned well beyond the realms of their respective activities:

Article 125. Marks registered in Brazil and considered to be famous shall be afforded special protection in all fields of activity.

Also in this regard, INPI issued Resolution 110/2004 governing the procedures for registration of famous trademarks.

Under Brazilian laws, there are three types of trademarks:

(i) *trademark or service mark*: distinguishes a product or service from other identical, similar or related products or services from a different origin;

(ii) *certification trademark*: attests that a product or service conforms to certain technical standards or specifications in terms of quality or nature, the materials used, and the methodology employed; and

(iii) *collective trademark*: identifies products or services originating from members of a given entity.

Trademark registration in Brazil may be applied for as a Brazilian or foreign trademark. Foreign trademarks are recorded under the terms of the Paris Convention, which grants an exclusive priority period of six months counting from the date of application in the country of origin for their owners to apply for registration of the same trademarks in other member countries (as in the case of Brazil).

A Brazilian trademark is applied for by a Brazilian or foreign company to cover products or services germane to its activities, as further explained below.

The major point in registering a trademark during the priority period set out by the Convention is that the date of filing in the country of origin will also be valid in Brazil. If the trademark is applied for in Brazil by a foreign person without a priority claim under the Paris Convention, the trademark will be treated as Brazilian, and the Convention benefits will not apply.

The following documentation must be submitted when applying for registration of foreign trademarks in Brazil:

(i) power of attorney, including express powers for the attorney-in-fact to receive service of process relating to any suits filed in Brazil against the owner of such trademark;

(ii) certified copy of the application for registration or certificate of trademark registration in the country of origin, if a priority claim is filed;

(iii) affidavit stating that the applicant is a company legally organized in its own country, and specifying the activities performed by it, which must be directly related to the products/services for which it intends to obtain registration in Brazil. According to article 128, paragraph 1 of the Industrial Property Law, the field of activity of the owner of a trademark in Brazil must be directly related to the products and/or services covered by the trademark; and

(iv) samples of the trademarks to be registered, if they are composed of symbols, drawings, colors, or stylized letters.

Registration of a Brazilian trademark may be applied for by a Brazilian or foreign interested party; the trademark application and resulting registration must follow the procedures set out in the Industrial Property Law.

If the applicant is a Brazilian company, the following documents will be

required for registration of a trademark with INPI: power of attorney; updated copy of the articles of association or bylaws (evidencing the activities covered by the trademark); and samples of the trademark, if necessary. The documents required from foreign applicants are the same as those listed above, except for a copy of the application for registration or certificate of trademark registration in the country of origin.

If the country of origin of a foreign applicant is not a signatory to the Paris Convention, registration may be applied for as if the trademark were Brazilian, provided that the registration requirements set out in Brazilian laws are met.

Use of a trademark is essential for its protection in Brazil; if a trademark is not used for five years after its registration, or if such use is interrupted for more than five consecutive years, forfeiture of the trademark will occur. If the trademark is used by its owner or a licensee in Brazil, registration will be valid for ten years; this protection may be renewed for like successive periods.

Before applying for registration of a trademark in Brazil, a search must be carried out at the INPI database to check whether other conflicting trademarks have been already applied for or actually registered.

The Industrial Property Law lists a number of activities treated as a crime against trademark registration, punishable by imprisonment from one through three months, and from three months through one year, or fine. The criminalized conducts include: making undue use of third-party registered trademark; and importing, exporting, selling, concealing, displaying, offering for sale or maintaining in stock any products identified with an unduly reproduced or counterfeited trademark, or any products traded in packages or containers identified with third-party trademarks.

Moreover, the aggrieved trademark owner may file a civil lawsuit to cease such illicit conduct and obtain redress for any resulting losses and damages, without prejudice to criminal prosecution of the offender.

Among the major civil cases handled by **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**, the following can be pointed out, among others: lawsuits seeking to cease the reproduction and counterfeit of marks, or involving conflicts over corporate names, and domain names.

COMPANY NAME

In addition to marks, the Brazilian legal system also confers protection on company names. Law 8434/94, Decree 1800/96 and the Brazilian Civil Code contain several provisions regulating the registration and protection of company names. As a rule, this protection results from the filing of the company's acts of incorporation with the competent body.

Furthermore, article 8 of the Paris Convention establishes that company names will be protected in all countries of the Union, irrespective of registration:

Article 8. A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark.

Finally, it should be pointed out that article 195, V of the Industrial Property Law labels the unauthorized use of a third-party company name as an unfair competition crime, punishable by imprisonment from three months to one year, or a fine, in addition to the applicable civil remedies.

PATENTS AND UTILITY MODELS

Under the Industrial Property Law, the essential conditions for a patent grant in Brazil are: novelty, inventive activity, and industrial use. Moreover, an item of practical use, or any part thereof, is patentable as a utility model, provided that it is susceptible of industrial use, presents a new shape or layout, and involves an inventive act that results in functional improvement in terms of use or manufacture thereof.

A patent is deemed new whenever its subject matter is not included in the prior art, meaning that it was not previously accessible to the public either by written or oral description, or by use or other means, including the contents of patents in Brazil and abroad, before filing of the patent application. This will not apply when a priority claim was applied for beforehand or otherwise evidenced under the Paris Convention.

Article 16 of the Industrial Property Law grants priority to a patent application filed in any country with which Brazil has entered into an agreement in this respect, as follows:

Article 16. Patent applications filed either in a country that has entered into an agreement with Brazil or in an international organization, which produces the effects of an application filed in Brazil, shall be given priority rights in Brazil within the time limits established in the agreement; such filing shall not be voided or otherwise jeopardized by facts occurring within such periods.

Paragraph 1. Priority claims shall be made at the time of filing, but may be supplemented within sixty (60) days by other priorities predating such filing in Brazil.

Paragraph 2. A priority claim shall be evidenced by a proper document of origin, containing the number, date, title, specifications and, if appropriate, claims and drawings, along with a simple translation of the filing certificate or like document containing data on the application, the contents of which shall be under the applicant's entire responsibility.

Paragraph 3. If not presented at the time of filing, evidence to this effect shall be submitted within one hundred and eighty (180) days.

Paragraph 4. For international applications filed under the aegis of any treaty in force in Brazil, the translation provided for in paragraph 2 above shall be submitted within sixty (60) days as from the Brazilian filing date.

Paragraph 5. If the application filed in Brazil is fully and accurately contained in the document of origin, a statement by the applicant to this effect shall suffice in lieu of the simple translation.

Paragraph 6. If priority is obtained by assignment, the corresponding document shall be submitted within one hundred and eighty (180) days as from the filing date or, if being processed in Brazil, within sixty (60) days of the date

of such entry; consular legalization in the country of origin is hereby dispensed with.

Paragraph 7. Failure to back up the claim with proper evidence within the time limits established in this article will cause the priority to forfeit.

Paragraph 8. In case of an application filed with a priority claim, the corresponding request for advance publication shall be duly substantiated with evidence as to actual priority rights.

A patent application properly filed in a Paris Convention member country may be filed in Brazil within the time frames set forth in Industrial Property Law (one year for invention patents and utility models).

The protection afforded by patents is valid for 20 years (inventions) and 15 years (utility models) from the date of filing of the respective application with INPI.

Patent applications to INPI must contain: the inventor's claims; a complete description of the invention and a drawing (if appropriate); and evidence of compliance with all legal requirements. After the application is filed, a preliminary formal review is carried out, and a filing certificate is then issued. This application is kept in secrecy for 18 months, and is then officially published. The inventor has 36 months to request a formal review of the application. If no such request is made, the application is dismissed. The letter patent is issued after granting of the patent application, and may be canceled by court order at any time.

Commercial use of a patent must begin no later than three years after the letter patent is issued, on pain of compulsory licensing or forfeiture of the corresponding patent. Forfeiture of a patent may also occur if its use is interrupted for at least two consecutive years; if the inventor fails to pay the respective annuity fees to INPI; if the inventor expressly waives his privilege; or if the patent is canceled through judicial or administrative channels.

The Industrial Property Law sees the violation of patent rights as a crime punishable by imprisonment from one through three months, and from three months through one year, or a fine. Such criminal conduct includes importing, exporting, manufacturing or maintaining in stock any products that are the subject matter of an invention or utility model patent, without the patentee's authorization. Moreover, the aggrieved party may file the civil actions as he may deem suitable.

INDUSTRIAL DESIGNS

Under the Industrial Property Law, industrial designs are any ornamental plastic form of an object or any ornamental arrangement of lines and colors that may be applied to a product. It must provide a new, and original visual result in its external configuration, and it must serve for industrial use.

The author of an industrial design presenting novelty and originality in its characteristics may obtain a registration certificate at INPI to ensure his ownership rights. The procedure for registration is similar to that under which a patent is granted. Registration is valid for a term of 10 years from the filing date,

which may be extended for three consecutive periods of five years each, and during this period the owner may enjoin unauthorized use of his registered industrial design by third parties.

The application for registration of industrial design in a country that has signed an agreement with Brazil may exercise the same prerogatives as set forth in article 16 of the Industrial Property Law. However, the term for the respective filing in Brazil (after it has been filed abroad) is six months, and the term set out in article 16, paragraph 3 is 90 days.

The Industrial Property Law deems several conducts as crime against industrial designs, sentencing the offender to imprisonment from one through three months and from three months through one year, or a fine. The criminalized conducts include: importing, exporting, manufacturing, or maintaining in stock any products incorporating an industrial design without the owner's authorization. Moreover, the aggrieved party may take such measures in the civil sphere as he may deem suitable.

UNFAIR COMPETITION

Unfair competition crimes are also listed in article 195 of the Industrial Property Law, and are punishable by imprisonment from three months through one year, or a fine. If it can be clearly shown that a certain act was intended to discredit another's business or reputation; to create confusion with other commercial and industrial establishments or service providers; or to create confusion with third-party goods and businesses available on the market, then the injured party will be entitled to reparation in both the civil and criminal spheres.

Unfair competition is asserted against whoever:

(i) publishes, by any means, a false statement detracting from a competitor, to his own advantage;

(ii) provides or discloses false information regarding a competitor, to his own advantage;

(iii) uses fraudulent means to divert, for his own or someone else's benefit, clientele of another;

(iv) uses or imitates an advertising slogan or sign of another, so as to cause confusion with his products or establishments;

(v) misuses another's trade name, company name or insignia, or sells, displays, offers for sale or maintains in stock a product with such references;

(vi) makes unauthorized substitution of the name or company name placed on another's product for his own name or company name;

(vii) claims, as an advertising ploy, to have received a prize or commendation that he has not in fact been awarded;

(viii) sells, displays or offers for sale, in another's container or package, an adulterated or counterfeit product, or trades it for another product of the same type, even if not adulterated or counterfeit;

(ix) gives or promises money or other assets to employees of a competitor, encouraging such employees to neglect their duties to the detriment

of the competitor;

(x) receives money or other assets, or accepts a promise of payment or reward to neglect his duties as an employee to the benefit of a competitor of his employer;

(xi) makes unauthorized disclosure, exploitation or use of any confidential matter, information or data used in industry, trade or service activities, to which he had access as a result of a contractual or employment relationship, even after termination of the corresponding contract, except for any matter, information or data that is available to the public or is clearly available to an expert on the matter;

(xii) makes unauthorized disclosure, commercial exploitation or use of any confidential matter or information dealt with in the preceding item, obtained by illicit or fraudulent means;

(xiii) sells, displays or offers for sale a product that is wrongly stated to be subject to a patent grant or application, or a registered industrial design, or whoever wrongly states in business advertising or any document that such product is subject to a patent, application or registration; and

(xiv) makes unauthorized disclosure, commercial exploitation or use of results of tests or other data, the preparation of which involved considerable effort, and which have been presented to governmental entities as a means of having the marketing of certain products approved by such entities.

This classification of unfair competition practices is not inclusive. Under article 209 of the Industrial Property Law, in addition to pursuing the applicable civil measures for cessation of such illegal practice and redress of damage caused by the acts described in article 195 of said law, the aggrieved party may seek reparation for other unfair competition practices that may taint the reputation of third-party business or create confusion between competitors and/or their products.

TECHNOLOGY TRANSFER & PATENT, TRADEMARK AND FRANCHISE LICENSE AGREEMENTS

Technology transfer and patent, trademark and franchise license agreements must be filed with INPI. After enactment of the Industrial Property Law, several requirements for approval of such agreements were wiped out, streamlining the approval procedures. The list of compulsory clauses required in these agreements was eliminated, among other items.

INPI review of agreements dealing with the licensing of industrial property rights trademarks, patents, technology transfers, and technical assistance and related services is currently limited to the aspects inherent to the documents submitted for review, as well as to compliance with tax, currency control, unfair competition and antitrust rules.

INPI approval for such agreements is vital not only for Central Bank registration (making overseas remittance of payments feasible), but also for the technology recipient or licensee to post the amounts so disbursed as allowable expenses. Moreover, only after the respective approval will such contracts be

binding on third parties.

As a rule, technology transfer agreements must specify their object and clearly describe the method to be adopted for actual transfer of technology. The know-how and technology available is protectible by industrial property rights, as is the development of techniques, planning and programming methods, research, studies and projects for the development or rendering of specialized services. The technology to be transferred may be compensated at a preset overall fee; at a price per item sold; at a percentage of profits; or at a percentage of net revenues less taxes, duties and other charges agreed on between the parties.

Patent or trademark license agreements must set out the conditions for actual use of the patents regularly filed or granted in Brazil or for the licensing of the respective trademark or application in Brazil. Licensed patents or trademarks must be specified in a separate annex, containing the filing date and number in Brazil, and respective title (for patents); and the registration or application date in Brazil, a description of the trademark, and the respective classification (for trademarks).

Patent and trademark license agreements must also specify whether the license is granted with exclusivity on a remunerated or royalty-free basis, and if sublicensing is permissible. The term of effectiveness of such agreements cannot exceed the validity of the patent or trademark registration.

Technical and scientific assistance service agreements must specify the period during which specialized services will be provided; the number of technicians involved; the degree of expertise and training programs; and the agreed compensation.

Franchise agreements must also be filed with INPI, and their validity is primarily dependent on two aspects, namely: (i) temporary granting of the rights that encompass the use of respective trademarks and the provision of technical assistance services (or other technology transfer mechanisms necessary to achieve the respective goals); and (ii) the flat or floating fee payable by the franchisee to the franchisor, calculated at a percentage of revenues or of the price for each unit sold or purchased by the franchisee from its suppliers, on the profits earned, or on a flat amount.

COPYRIGHTS

Copyrights in Brazil are regulated by Law No. 9610 of February 19, 1998, pursuant to which all original works of authorship fixed in any tangible medium of expression are protected as intellectual property.

Copyrights are divided into moral and pecuniary rights. Moral rights protect authorship, and are not transferable. Moral rights of the author include, among others: (i) the right to claim authorship of the work at any time; (ii) the right to have his name stated on the work in connection with any use thereof, (iii) the right to object to any modification of the work that would be derogatory to the author's reputation or honor.

Pecuniary rights relate to use, enjoyment and disposal of an intellectual

work. These rights are transferable to third parties, including to legal entities.

The author of the work or, in the absence of proof to the contrary, the person who purports to be the author or whose name is included on the work, is deemed to be the copyright owner under Brazilian law.

Any person who adapts, translates, compiles or edits a work in the public domain may claim copyright to such work, but this same person cannot prevent publication of another adaptation, translation, compilation or edition of the same work.

Either a person or an entity may own copyrights, subject to the authorization or assignment by the respective author.

Registration of copyrights in Brazil is optional, and not essential for its protection. In order to secure his ownership rights, an author may record his works at specific entities.

The Copyright Law also protects the so-called related rights, which include the protection afforded to the rights of artists or performers, as well as to phonographic producers and radio broadcasting companies.

Copyright infringement is actionable in the civil and criminal spheres. The civil courts prohibit the publication of any work that infringes copyrights, and may also award damages to the copyright owner. Infringement of copyrights is also punishable as an offense in the criminal sphere.

Recent Law 10695/03 lists several conducts actionable as a crime against copyrights and related rights. These practices include: full or partial reproduction of an intellectual work; and distribution, sale, purchase, concealment and storage of a copy of an intellectual work. The respective penalties range from imprisonment from three months to one year and from two to four years, and a fine.

SOFTWARE

In Brazil, software is regulated by Laws Nos. 9609 (Software Law) and 9610 (the Copyright Law) of February 19, 1998, which provide for, among other issues: (a) the protection of software as intellectual property; (b) the software marketing rules and the creation of mechanisms to keep governmental control over such marketing activities, with a view to protecting software rights in Brazil; and (c) the criminal penalties meted out to copyright infringement or to the breach of certain software marketing rules.

Software rights are protected for 50 years as from January 1st of the year following publication of the software or, in the absence of such publication, as from creation of the software in each country. As in the case of copyrights, foreign-based owners of software are also entitled to protection in Brazil, provided that the country of origin of such owners offers reciprocal treatment to Brazilians and foreigners domiciled in Brazil.

Software protection is not conditional on registration in Brazil; accordingly, the author need not register such software to claim ownership rights. Nevertheless, the software may be registered with INPI.

Infringement of software copyrights is punishable by confinement from

six months to two years, or a fine.

Unless otherwise agreed between the parties to an employment or service relationship, the employer or principal will be the owner of rights to the software developed by the employee, civil servant or contractor during such relationship; during the research and development works; or as a result of the very nature of the services hired.

However, the employee, civil servant or contractor will be the owner of the rights to any software developed under no employment or service relationship, without using any resources, techniques, materials, facilities or equipment pertaining to the employer or principal.

The rights to technological changes or upgrades will inure to the author, if so determined in the respective agreement, and will be used as determined in such document.

According to the Software Law, the following events do not characterize an offense against software copyrights:

- *reproduction of a copy that was legally acquired, whenever indispensable for proper use of the software;*
- *partial citation for educational purposes, provided that the respective software and author are mentioned;*
- *similarity between one software and another, if resulting from functional application characteristics, from compliance with legal and regulatory precepts or technical standards, or from limitation of alternative forms of expression; and*
- *integration of software and its basic characteristics into an application or operating system, if technically indispensable for the user needs, and provided that it is used exclusively by the person that effected such integration.*

THE RIGHT TO IMAGE AND OTHER PERSONALITY RIGHTS

The right to image usually stands for the right to protect one's image as a whole or concerning any part of his body (if identifiable by third parties as belonging to such person), as well as to protect the attributes and qualities of a person, such as honesty, loyalty and professional rectitude, among other socially praiseworthy characteristics.

Under Brazilian law, everyone is warranted the right to protect his image from unauthorized exposure to the public in photographs, drawings, paintings, charges and other representations that would bring such person into evidence, or by publicity in newspapers, magazines, television, internet, advertising materials, etc.; this protection also goes for the right to protect one's reputation.

The Federal Constitution protects personality rights (article 5, V and X) by establishing the inviolability of a person's image, triggering the right to response and redress in case of violation:

"Article 5. (...)

(...)

V. - the right to an answer commensurate with the injury is warranted, in

addition to redress of moral or property damage, or to damage of one's image;

(...)

X. - a person's right to intimacy, privacy, honor and image is inviolable, the breach of which qualifies for redress of the ensuing moral or property damage."

The protection to one's image is also governed by the Brazilian Civil Code (Law 10406/2002), article 12 of which establishes that a person may claim the cessation of an actual or threatened injury to his personality rights (including the right to his own image). Such legal provision also entitles the aggrieved party to seek redress for losses and damages in court, without prejudice to other sanctions prescribed by law.

Moreover, according to article 20 of the Brazilian Civil Code, the publicity, exposure or use of a person's image is conditional on his express authorization, unless such disclosure is necessary for administration of justice or maintenance of the public order. In addition, everyone is entitled to reparation if publicity of his image detracts from his honor, repute or respectability, or if it has commercial undertones:

"Article 20. - Unless authorized or otherwise necessary for administration of justice or maintenance of the public order, the disclosure of writings, the transmission of words, or the publicity, exposure or use of a person's image may be prohibited, at his request and without prejudice to redress as applicable, if affecting the honor, repute or respectability of said person, or if intended for commercial use.

Sole Paragraph. If the image of a deceased or absent person is involved, the spouse, ascendants or descendants are parties in interest to protect it."

Aside the right to image, the Brazilian Civil Code protects other personality rights, such as the right to a person's name and pseudonym, which cannot be used by third parties in disparaging publications or representations, or in advertising material (in the latter case, without the owner's authorization); or the right to honor, physical integrity and privacy (extending to renowned persons as well), all of which are warranted by the Brazilian Constitution.

According to article 52 of the Brazilian Civil Code, protection of personality rights also extends to legal entities to the extent applicable. Consequently, legal entities are - in principle - entitled to seek redress of damages ensuing from violation of their right to image, name and objective honor, when there has been an offense to their renown, reputation, business honesty and/or other attributes recognized by the market or in the social environment.

INTERNET

The Internet has become increasingly disseminated in Brazil and worldwide as an effective work, study and leisure tool, bolstering the volume of daily information exchanged among persons and businesses and consolidating its role as an important source of research and communication in contemporary society; but this growth has taken its toll by escalating the disputes over rights

involving the world wide web.

The Brazilian legal system has no rules focusing exclusively on Internet relations and activities, but there are some sparse legal provisions that would specifically apply to this environment by regulating the rights and defining illicit conducts (especially in the copyright area).

In this sense, article 184, paragraph 3 of the Brazilian Criminal Code (introduced by Law 10695/2003) deals with the criminal infringement of copyrights and related rights through the use of new technologies (including through the Internet). According to such provisions, these crimes – punishable by imprisonment from two to four years, and a fine – consist of “*offering to the public, through cable, optical fiber, satellite, waves or any other system that allows the user to select a work or production for receipt thereof in a preset time and manner defined by the offeree, for a direct or indirect profit of the offeror, without express authorization from the respective author, artist, interpreter, performer, phonogram producer, or their representatives.*”

Article 184, paragraph 3 of the Brazilian Criminal Code seeks to serve as a deterrent to illegal trade of intellectual works by technology channels such as the Internet; this stance is in full keeping with article 29 of Law 9610/1998 (Copyright Law), according to which the author’s prior express authorization is required for the use of his work by any means, such as:

“VII. the distribution for offer of works or productions by cable, optical fiber, satellite, waves or any other system that allows the user to select a work or production for receipt thereof in a preset time and manner determined by whoever has placed the order, and when works or productions are accessed by any system entailing a payment by the user;

VIII. direct or indirect use of literary, artistic or scientific work by means of:

(...)

(i) use of optical systems, telephone or other wires, cables of any kind and similar communication means that may be adopted;”

The torts and losses falling into the realm of the Internet, even if not expressly regulated by specific laws (such as the injury to personality rights, or the rights to exclusive use of trademarks, company names, patents and industrial designs), may be curbed and/or redressed based on the general laws already available. Likewise, the Brazilian laws protect those injured by images and/or texts made public on websites, e-mails or by other means on the Internet; this protection brings the liability of Internet service providers (ISPs) to the fore.

Liability for the illicit conduct of Internet users through websites, e-mails or other web tools offered by ISPs is treated in the Brazilian Civil Code, according to which an illicit act is performed by whoever – by action or willful omission, negligence or reckless behavior – violates the moral or property rights of a third party, which is in turn injured by such act. To that effect, articles 186 and 927 of the Brazilian Civil Code read as follows:

“Article 186 - Whoever by action or willful omission, negligence or reckless conduct, breaches a right and does harm to a third party, even if exclusively on a moral basis, commits an illicit act.”

.....
"Article 927 - Whoever, by illicit act, causes damage to another shall make reparation thereof.

Sole Paragraph. The damage shall be redressed, irrespective of guilt, in the cases prescribed by law, or when the activity usually developed by the offender poses a risk to a third party's rights, due to the nature of such activity."

It should also be stressed that the violation of rights through the Internet includes, among other events, the reproduction and imitation of third-party trademarks and corporate names as an integral part of domain names adopted for location and identification of websites or networks on the web (e.g., www.pinheironeto.com.br). In Brazil, domain names are registrable at the Research Support Foundation in the State of São Paulo (FAPESP).

As a rule, a domain name is registered at FAPESP in favor of the first applicant. In this respect, Resolution 1/98 of the Internet Steering Committee in Brazil reads as follows:

"Article 1. - Registration of a domain name shall follow the principle that the right to a domain name shall be accorded to the first applicant that meets any requirements made for registration of said name as per the conditions set forth in this Resolution and its Attachments."

Although Attachment I to Resolution 1/98 defines as non-registrable names those "which may lead third parties into error, as in the case of names representing renowned or famous trademarks, when registration thereof has not been applied for by their respective owner", it is a common practice to apply for registration of domain names containing trademarks or company names belonging to third parties, to the detriment of the respective owners. Also in these cases, the Brazilian laws set out certain judicial measures available to protect intellectual property rights.

ADVERTISING

Companies have increasingly resorted to advertising to promote their products and services and keep a competitive edge. Within this context, different marketing techniques and innovative media are adopted to achieve these goals.

As a consequence, there has been a sizable escalation of disputes over advertisements whose purpose has shifted from promoting greater consumer awareness to besmirching competitors by undue product or service comparisons, or even by the improper advertising of non-existing qualities. In these cases, advertising is viewed as an unfair competition conduct, pursuant to article 195 of the Industrial Property Law.

Advertisements in breach of third-party rights are actionable to cease such wrongdoings, and may also subject the defendant to redress of the resulting losses.

In such disputes, the court measures may be coupled with a complaint to the National Self-regulatory Advertising Council (CONAR). CONAR is a non-governmental organization composed of advertising agencies, broadcasting companies, advertisers and class associations. Private consumer defense entities

are also associated with CONAR.

The major task of CONAR is to apply the Brazilian Self-regulatory Advertising Code (“Code”), which sets out the ethical standards for advertising material (honesty, truthfulness, fair competition, social responsibility).

In addition to the general rules governing the advertising market as a whole, the Code lists specific rules for different kinds of products and services, such as foodstuffs, liquor, tobacco, pharmaceuticals, vehicles, investments, and loans in general.

CONAR acts as a judgment authority in disputes over advertising issues. Formal complaints evolve from accusations made by consumers, authorities, the CONAR members, or the CONAR Board itself. Approximately 1300 cases were instated over the last five years (taking 489 advertisements out of circulation).

CONAR penalties range from a mere warning to recommendations for change, correction or withdrawal of advertisements. In extreme cases, when a member acts in contempt of a decision, such fact is disclosed to the public in the media. No fines are imposed, but reparation may be pursued in court.

Specifically as regards the advertising of pharmaceutical products, the National Public Health Agency (ANVISA) also plays a monitoring role (in addition to CONAR). ANVISA is a federal independent agency in charge of checking compliance with legal provisions for advertisement of medicines (OTC or prescription drugs) or of other medication containing controlled substances.

ANVISA checks into advertisements throughout the Brazilian territory, and an infraction notice is issued if any irregularity is detected. This gives rise to an administrative proceeding at ANVISA, in which the notified company may present its defense and prove its abidance by all applicable laws.

If an offense is held to occur, it may be punished by a fine, withdrawal of the advertisement, or other penalties; if no irregularity is detected, the administrative proceeding is shelved. The ANVISA decision may be appealed twice to this same agency.

CULTIVAR PROTECTION

Law No. 9456 of April 25, 1997 extended the protection of intellectual property rights to cultivars. New or other cultivars are entitled to protection under the conditions set forth in law. Protection is granted for a period of 15 years, except for grapevines, fruit trees, forest and ornamental trees, which are entitled to 18-year protection. Registration must be made with the Brazilian Service for Protection of Cultivars (SNPC), a division reporting to the Ministry of Agriculture and Supply. Individuals or legal entities that have filed an application for protection of cultivars in a country with which Brazil has an agreement, or in an international organization of which Brazil is a member (and which produces the effects of an application filed in Brazil), are given priority rights for a period of up to 12 months.

São Paulo, June 2007

PINHEIRO NETO ADVOGADOS