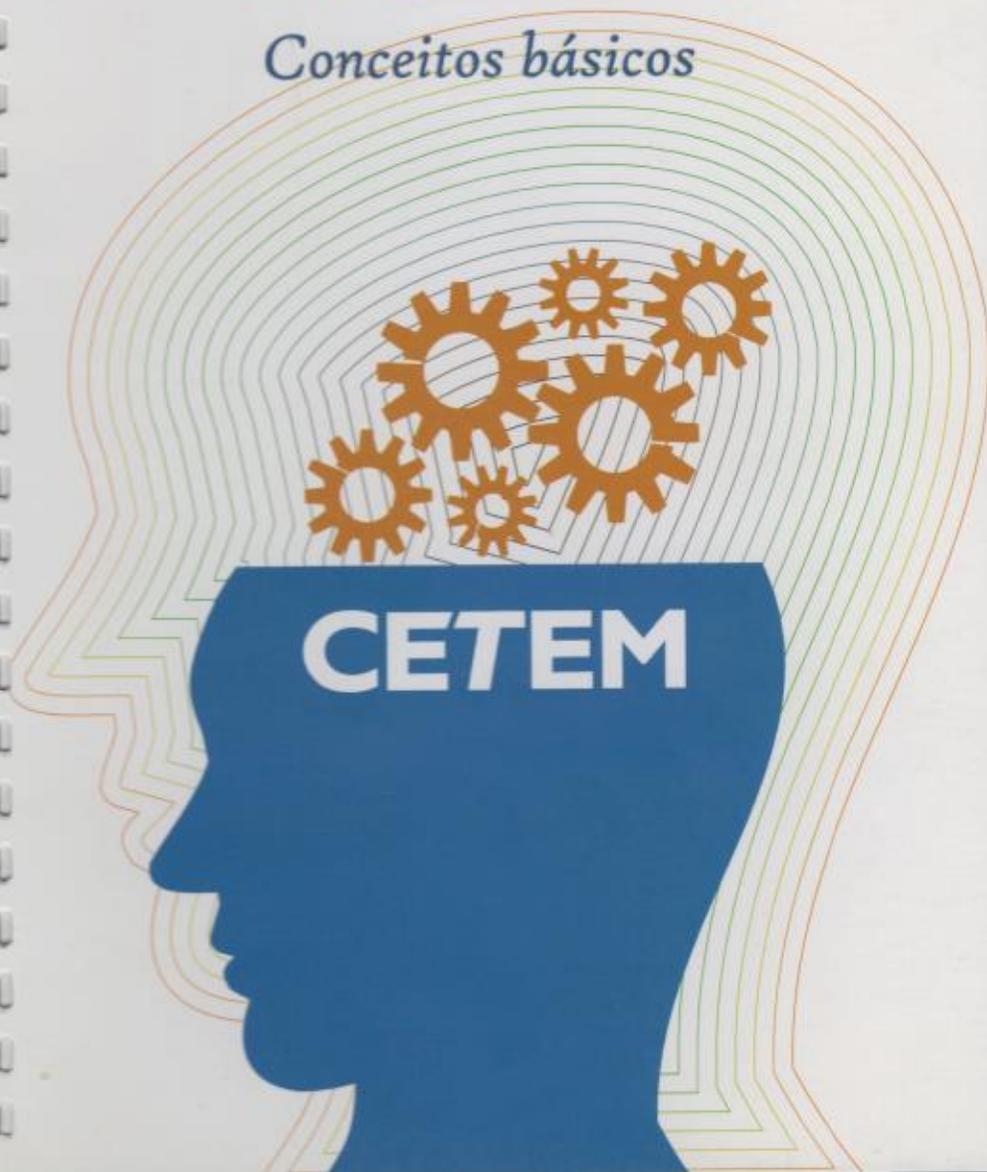


PROPRIEDADE INTELLECTUAL

Conceitos básicos



Apresentação

O Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) é um instituto de pesquisas, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT. Tem como missão “Desenvolver tecnologia para o uso sustentável dos recursos minerais brasileiros”.

Neste sentido, a conscientização do devido valor à proteção da propriedade intelectual, no contexto da nova sociedade do conhecimento, reveste-se de importância fundamental para possibilitar ao CETEM licenciar suas tecnologias e gerar novas formas de obter recursos.

A idéia central deste trabalho consiste em difundir os conceitos básicos e procedimentos relativos à propriedade intelectual e apresentar o processo que envolve a sua proteção, de modo a servir como instrumento de apoio, orientação e estímulo a todos os funcionários do CETEM.

Mônica Monnerat Tardin Bastos
Setembro, 2008

Sumário

1. Introdução	7
2. Patente	9
O que é uma patente	9
Direitos que uma patente confere	10
Abrangência da patente	10
Requisitos para proteção	11
O que não pode ser patenteado	13
Quando depositar o privilégio de invenção?	13
Depósito do pedido de patente: procedimentos	14
Busca de patentes por meio de bancos de dados públicos e privados	15
3. Transferência de Tecnologia	17
4. Propriedade Intelectual	18
5. Referências Bibliográficas	19
6. Links Recomendados	19

1. Introdução

Propriedade Intelectual é o mecanismo legal que visa proteger o conhecimento e o trabalho resultante da atividade criativa, fruto da inteligência e do talento do ser humano.

A proteção à propriedade intelectual está regulamentada por legislação nacional e abrange: a propriedade industrial, o direito autoral, a proteção ao programa de computador e ao cultivar. Ainda está em discussão no País a proteção à topologia de circuitos integrados, ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais.

Direito Autoral protege as obras literárias e artísticas, incluídos, entre outros, desenhos, pinturas, esculturas, escritos, programas de computador, projetos arquitetônicos e de engenharia e obras de arte aplicada.

Propriedade Industrial refere-se à proteção a produtos e processos de industrialização, resultados das atividades de desenvolvimento tecnológico, e abrange: patentes, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e segredo de negócio. A lei que regula a proteção à propriedade industrial abrange também à transferência de tecnologia e a concorrência desleal.

Programa de Computador – é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de

tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga para fins determinados. Sendo assim, o programa de computador tem como princípio o direito autoral e se dá por meio do registro do respectivo programa.

Cultivar – refere-se à variedade de gênero ou espécie vegetal, superior estável, obtida por um melhorista (pessoa física). Sua proteção dá-se por meio da concessão de certificado ao melhorista.

2. Patente

O que é uma patente?

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos criadores, pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação, conferindo a estes o direito exclusivo de usar, produzir, vender, ceder, licenciar por tempo determinado, em todo território nacional.

Quanto à natureza da criação, existem dois tipos de patentes:

- Patentes de Invenção
- Modelos de utilidade

Quando o objeto da patente representa uma transformação qualitativa do estado da técnica, seja por renová-lo ou aperfeiçoá-lo e que atenda aos requisitos de novidade, de atividade inventiva e de aplicação industrial. Validade: 20 anos.

Um exemplo disso é o pedido de patente do CETEM concedida pelo INPI para a utilização de calcário cristalino da pedra cariri na composição da mistura asfáltica.



Patentes de
Invenção



Modelos de Utilidade

Refere-se à criação que se constitui de nova forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou em parte deste, suscetível de aplicação industrial e que envolva ato inventivo, resultando em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Validade: 15 anos

Direitos que uma patente confere

Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

A patente visa proteger os investimentos realizados com o ato da criação, garantindo o exercício do direito de exclusividade, caso competidores copiem e comercializem esse produto a um preço mais baixo, sem a devida autorização.

Abrangência da patente

A patente tem abrangência nacional quanto aos seus direitos patrimoniais; no entanto, como anterioridade ela é universal. Isto é, um produto patenteado aqui no Brasil está inserido no estado da técnica para a concessão de uma patente para o mesmo produto quer seja nos EUA, Europa, Japão, respeitados os acordos internacionais.

Quanto aos aspectos técnicos, a patente tem abrangência somente naquilo que explicitamente foi reivindicado, isto é, ela protege o que está descrito nas reivindicações.

Requisitos para proteção

A criação intelectual, produto ou processo, é patenteável quando atende aos 3 requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

- **Novidade:** A criação intelectual é considerada nova quando não estiver abrangida pelo estado da técnica. Entende-se como estado da técnica tudo aquilo que foi disponibilizado ou tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. A novidade considerada no Brasil é absoluta, ou seja, o pedido deve ser novo no âmbito mundial.

Por conta disso, é fundamental não divulgar um resultado do desenvolvimento tecnológico, mesmo que seja na forma de artigos técnicos, pequenos textos, apresentação em feiras e eventos científicos etc., sem que tenha sido feita uma análise de patenteabilidade para a devida proteção. Caso isso não seja feito, corre-se o risco de perder a novidade e, portanto, não ser patenteável.

- **Atividade inventiva:** Refere-se ao mérito do esforço criativo, capaz de dotar a criação intelectual de um efeito técnico novo, ou diferente daquele decor-

rente do estado da técnica, isto é, não pode ser óbvio, ou de fácil dedução, para um técnico no assunto.

- **Aplicação industrial** - O termo aplicação industrial refere-se à condição de poder ser fabricada industrialmente. Assim, uma criação intelectual será considerada como suscetível de aplicação industrial se o seu objeto for passível de ser fabricado ou utilizado na indústria.
- **Período de graça** - Trata-se de um dispositivo da lei brasileira que não considera como estado da técnica a divulgação da criação intelectual ocorrida até 12 meses antes da data do depósito de patente no Brasil.

Este dispositivo foi criado para incentivar o pesquisador nacional, o qual tem a cultura de publicar artigos técnicos em congressos ou eventos similares, ao invés de depositar pedido de privilégio de invenção *a priori*. No entanto, esse artifício não é considerado na grande maioria dos países e nem é previsto em tratados internacionais. Sendo assim, ao se divulgar antes de depositar no Brasil, corre-se o risco de impedir o pedido de privilégio no exterior.

Recomenda-se usar esse dispositivo somente após a análise de interesse em se depositar o pedido de privilégio no exterior.

O que não pode ser patenteado?

Pela lei brasileira, não são considerados invenções nem modelos de utilidade, dentre outros: descobertas, teorias, métodos matemáticos, concepções puramente teóricas, esquemas, planos, métodos comerciais, apresentação de informação, regras de jogo, o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Também não são patenteáveis:

- O que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde;
- As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como as modificações de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;
- Todo e qualquer ser vivo, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade.

Quando depositar o pedido de privilégio de invenção?

A patente pode ser requerida ainda em escala de laboratório quando o inventor já houver desenvolvido e testado o protótipo laboratorial de um produto ou processo.

Antes de se depositar o pedido, é importante proceder à busca nos bancos de patentes que se quer depositar (INPI, USPTO ...) para:

- verificação de anterioridades (se já foi patenteado);
- levantamento do estado da técnica;
- subsidiar a atividade inventiva, isto é, o esforço criativo do desenvolvimento do produto ou processo.

É recomendável que o depósito do pedido de patente seja feito antes de divulgar a criação intelectual, o mais cedo possível.

Depósito do pedido de patente - procedimentos

Depósito do Pedido

É necessário que a criação intelectual, objeto de patente, seja descrita de forma clara, precisa e por completo na sua concepção física, partes, peças, etapas, de modo que outras pessoas, técnicos no assunto, sejam capazes de compreender e realizar o objeto da patente.

O pedido de patente deve ser sempre acompanhado do formulário de solicitação e do comprovante de pagamento da taxa de depósito e deve conter:

- Referências bibliográficas – Folha de rosto – Dados identificadores do documento como Depositante e inventor.
- Relatório descritivo com título e descrição. O título deve ser claro, objetivo e representar o objeto da patente.

- Reivindicação - Parte fundamental do documento de patente, onde se define a matéria para a qual se requer a proteção, sempre respaldada pela descrição física do objeto de patente constante do relatório e, se necessário, desenhos. Na elaboração e redação das reivindicações, devem constar:
- o escopo da proteção;
- os limites dos direitos do inventor/criador;
- o valor comercial da patente.

Resumo - Deve descrever corretamente o objeto e ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos. Indicar também o setor técnico ao qual pertence o objeto da patente.

Desenhos - Caso necessário, os desenhos servem para facilitar ou permitir a perfeita compreensão do objeto do pedido mencionado no relatório.

Busca de patentes por meio de bancos de dados públicos e privados

Antes de se elaborar um projeto de pesquisa e desenvolvimento, é aconselhável uma busca em bancos de patentes para levantar se a tecnologia já está desenvolvida e protegida. Desta forma, tem-se o melhor aproveitamento dos recursos financeiros e aumenta-se a chance dos resultados gerarem novos produtos ou processos.

Antes de depositar o pedido de patente, é imprescindível que seja feita primeiro uma busca de anterioridades, por palavras-chave ou de acordo com a Classificação Internacional de Patentes (para patentes) e com a Classificação Nacional (para registros).

É possível realizar uma busca em bases de dados gratuitas, por meio da Internet, em quatro principais sites:

- INPI - O site permite consultar o banco de patentes (cerca de 25 milhões de patentes) e de marcas. Possibilita também o acesso às leis que regem a Propriedade Intelectual no Brasil. (www.inpi.gov.br)
- European Patent Office - O site do Escritório Europeu de Patentes (EPO) permite acesso às leis que regem a Propriedade Intelectual em países da Europa, acesso à base de patentes de diversos países, inclusive os pedidos de patentes feitos através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). (<http://ep.espacenet.com>)
- United States Patent Office - O site do escritório americano permite acesso às leis que regem a Propriedade Intelectual nos EUA, acesso à base de patentes e marcas. (www.uspto.gov)
- Delphion - Base de patentes da IBM, que fornece informações sobre documentos de diversos países, inclusive o Brasil. Ultimamente está cobrando por várias informações que antes eram gratuitas. (www.delphion.com)

3. Transferência de Tecnologia

A tecnologia é o mais importante requisito de desenvolvimento na economia moderna. O avanço tecnológico proporciona novos métodos de produção, aumento de produtividade, geração de riquezas e melhoria da qualidade de vida da população.

Pela sua importância, a propriedade da tecnologia tem garantia legal, conferida pela sociedade, que concede, por determinado período, direito exclusivo do uso da inovação ou do *know-how*.

A venda ou cessão a terceiros da inovação tecnológica é permitida por meio da Transferência de Tecnologia. Pela legislação nacional, Lei no 9.279, de 14.05.1996, existem cinco tipos de contratos de Transferência de Tecnologia:

1. Licença para Exploração de Patentes;
2. Licença para Uso de Marcas;
3. Fornecimento de Tecnologia, relacionada à aquisição de tecnologias não patenteadas;
4. Prestação de Serviços de Assistência Técnica, que compreende entre outros, serviços de engenharia, consultoria e treinamentos;
5. Franquia: concessão temporária, que envolve o uso da marca, assistência técnica ou outra modalidade de transferência de tecnologia.

4. Propriedade Intelectual nos Institutos de Pesquisa

Conforme a Lei de Inovação, está prevista a criação de um Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT em cada uma das unidades de pesquisa. O NIT tem como finalidade estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos inovadores e criativos e garantir sua proteção legal, auxiliando os pesquisadores quanto aos pedidos de patente e demais formas de proteção intelectual, bem como na formulação dos instrumentos para transferência de tecnologia.

Objetivos Gerais do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica:

- Garantir os Direitos da Propriedade Intelectual;
- Promover a exploração eficiente das criações intelectuais desenvolvidas pelos pesquisadores;
- Incentivar as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
- Elaborar os instrumentos necessários à transferência de tecnologia;
- Manter uma comunicação direta, clara e produtiva com as áreas de propriedade intelectual de cada instituto;
- Promover a capacitação e treinamento de pesquisadores e profissionais sobre o direito e procedimentos de propriedade intelectual;
- Operacionalizar a proteção legal da propriedade intelectual junto aos organismos competentes.

5. Referências Bibliográficas

BRASIL, Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/. Acesso em: 27 de fevereiro 2008.

_____, Decreto nº 5.563 de 11 de outubro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004 que dispõe sobre os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 187, n. 172, p. 11-509, outubro de 2005. Seção 1, pt. 1.

INSTITUTO DE ENERGIA NUCLEAR. Capital Intelectual e Planejamento Estratégico. O Jornal do IEN, Rio de Janeiro: Instituto de Energia Nuclear, 2002, nº 6, 2002.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Base de Patentes do INPI. Disponível em www.inpi.gov.br. Acesso em 24 de junho de 2008.

6. Links Recomendados

Esp@cenet - European Patent Office (Base europeia) <http://ep.espacenet.com>

USPTO - United States Patent and Trademark Office (Base americana) www.uspto.gov

INPI - Instituto nacional da Propriedade Industrial (Base brasileira) <http://www.inpi.gov.br>

IPDL - Intellectual property Digital Library (Base japonesa) www.wipo.int/pctdb/en/

Derwent - Database of value-added patent documents published in the world (Base mundial) <http://scientific.thomsonreuters.com/products/dwpi/>