

Elaboração do Manual de Propriedade Intelectual do CETEM

Aline de Oliveira Pereira Damasceno
Bolsista de Iniciação Científica, Direito, UFRJ

Carlos César Peiter
Orientador, Engenheiro de Minas, D. Sc.

Sirlei Aparecida de Oliveira
Co-orientador, Economista, M. Sc.

Resumo

O presente trabalho descreve a elaboração de um Manual de Propriedade Intelectual cuja finalidade foi traduzir, de uma maneira prática, os principais conceitos com vista a introduzir a gestão da Propriedade Intelectual aos pesquisadores do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. Como metodologia foram realizadas a reunião de informações, o colhimento de dados e, principalmente, e sua redação à luz de experiências reais e práticas do dia-a-dia do CETEM. O resultado do trabalho é um documento, que se encontra em fase de aprovação para posterior uso em treinamento e na gestão da instituição.

1. Introdução

A expressão propriedade Intelectual abrange os direitos relativos às invenções em todos os campos da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, de comércio e de serviço, aos nomes e denominações comerciais, à proteção contra concorrência desleal, às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes, às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissoras de radiodifusão, bem como os demais direitos relativos à atividade intelectual no campo industrial, científico, literário e artístico e os softwares.

A propriedade Industrial refere-se à proteção de patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de cultivares.

O CETEM fixa suas atividades no registro e consecução da propriedade intelectual, notadamente, na proteção de inovação em produtos e processos originários de suas atividades junto ao setor minero-metalúrgico e em tecnologia ambiental.

Com o advento da Lei de Inovação - Lei nº10.973/2004- que dispõe em seu Art.16 que toda Instituição de Ciência e Tecnologia-ICT deverá dispor de um núcleo de inovação tecnológica - NIT, com a finalidade de gerir sua política de inovação, torna-se necessária a presença de um documento que facilite o acesso à informações relativas à proteção dos produtos da pesquisa e transmita a importância do NIT na ICT. A Lei de Inovação também modifica algumas relações administrativas, dentre estas, alterações quanto ao processo de Licitação na contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso e de exploração de criação protegida, que foi inserida no Art.25 da Lei de

Licitação. Outro ponto de repercussão está no Art.15 da Lei de Inovação, que dispõe que a ICT poderá conceder licença ao pesquisador público para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação. Entretanto, ainda restam conflitos pois o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - Lei nº8.112/1990, que não permite que o servidor constitua empresa .

Tornou-se necessária a criação do Manual de Propriedade Intelectual do Centro de Tecnologia Mineral – CETEM, envolvendo buscas na *Web*, participação em eventos, como os encontros da Rede de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia - REPICT, e também a pesquisa em outros documentos, como a Cartilha da Propriedade Industrial da OAB/RJ e o Volume 2 da Série de Direitos de Propriedade Intelectual do SEBRAE. Além disso, tivemos como base às pesquisas realizadas e os resultados obtidos pelo INOVA 3, um projeto conjunto de recursos humanos para a formação dos NITs, junto a parceria entre instituições vinculadas ao MCT no Rio de Janeiro

O manual tem o objetivo de orientar os pesquisadores e solucionar dúvidas frequentes quanto à proteção do conhecimento gerado por eles nesta ICT. Para isso, ele foi elaborado em linguagem simples, contendo um passo-a-passo de como proceder na hora de patentear e comercializar um invento.

2. Desenvolvimento:

O Manual de Propriedade Intelectual do Centro de Tecnologia Mineral, para sua melhor compreensão, foi dividido em três partes. Esta seção descreve como está organizado o texto do trabalho, incluindo a formatação para figuras, tabelas, equações, listas e citações.

2.1. Primeira Parte: Noções Básicas

Esta primeira parte é dividida em cinco itens:

- I. Apresentação: contém o objetivo do Manual.
- II. Introdução: apresenta aos pesquisadores os conceitos básicos da Propriedade Intelectual e fixa a área de atividade do CETEM.
- III. Patentes: apresenta o conceito de patente e o procedimento para a proteção da invenção por meio delas.

Neste item, explica-se os procedimentos necessários para a obtenção de uma patente, que descrevemos a seguir de forma resumida:

- A- Busca prévia: não é obrigatória, entretanto aconselhável ao interessado efetua-la antes de efetuar o depósito, para verificar se já há algo patenteado com as mesmas reivindicações.
- B- Depósito do pedido: o depósito deve conter o relatório descritivo, a reivindicação, os desenhos, o resumo, o comprovante de recolhimento de taxa junto ao INPI e outros documentos necessários à instrução do pedido, se for o caso.

C- Exame do pedido: É o estudo do pedido por um examinador do INPI. O texto é tornado público e o pedido pode ser contestado. Findo o exame, o especialista emite um parecer técnico, que poderá ser a favor do deferimento (concessão da patente), pela elaboração de exigências técnicas, pelo indeferimento ou informando ao depositante que o pedido não atende aos requisitos para proteção.

D- Expedição da Carta Patente: Sendo o pedido deferido, o direito está garantido.

Além disso, foram incluídas orientações, tais como a forma de elaborar um pedido de patente. Resumindo estes passos tem-se que:

- A- Definir o objeto ou processo, para que a matéria do pedido tenha suficiência descritiva, ou seja, possa ser reproduzida por um técnico no assunto. (O ideal é que a tarefa de preparação do pedido de patente seja confiada a uma profissional que tenha experiência em patentes)
- B- Ser o mais abrangente possível.
- C- Evitar colidências totais ou parciais. (o seu pedido não pode conter reivindicações iguais a outro)

Por sua vez, dentro do capítulo de patentes, há uma classificação dos critérios de sua proteção. Em resumo temos:

A- Quanto ao território da proteção:

Aqui se explica que a proteção conferida pelo Estado à patente ou ao desenho industrial tem validade somente dentro dos limites territoriais do país que concede a proteção. Na Convenção Internacional de Paris acordou-se que o pedido poderá ser depositado no exterior dentro do prazo de até 12 meses contados do depósito do primeiro pedido de patente no país de origem, se o país é signatário da Convenção.

Já o Tratado de Cooperação em Matéria de Patente proporciona, por meio do depósito de um único pedido de patente, o efeito de depósito de pedido em vários países simultaneamente, mediante a designação dos países de interesse.

B- Quanto ao prazo de vigência:

A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data de depósito. O registro de desenho industrial vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data do depósito, prorrogáveis por mais três períodos sucessivos de cinco anos cada até atingir o prazo máximo de 25 anos contados da data do depósito.

C - Quanto aos requisitos para proteção:

As patentes devem atender aos seguintes requisitos: NOVIDADE, UTILIZAÇÃO OU APLICAÇÃO INDUSTRIAL, SUFICIÊNCIA DESCRITIVA e ATIVIDADE INVENTIVA.

O Manual aborda também os limites de proteção intelectual, dentre elas existem matérias que não podem ser enquadradas como patentes, como: descobertas, criações puramente intelectuais e abstratas, criações puramente artísticas ou estéticas, apresentação de informações. Existem também, matérias não passíveis de proteção como patente, como: tudo aquilo que for contra a moral e os bons costumes, a segurança, a ordem e a saúde, matéria relativa à transformação do núcleo atômico, todo e qualquer ser vivo, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade.

Além disso tudo, o Manual aborda a questão da Titularidade e dos Direitos conferidos, com respostas a dúvidas freqüentes, como quem é o responsável por depositar, os direitos conferidos aos titulares, e a questão do licenciamento e da transferência de conhecimento.

Aborda também as obrigações do proprietário da patente, que são: o pagamento das anuidades e a exploração efetiva do objeto patenteadado.

Outra dúvida freqüente que foi abordada pelo Manual é a questão da invenção feita durante o período de vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Três hipóteses são apresentadas:

1º Propriedade exclusiva do empregador: quando a invenção ou modelo de utilidade resulta da própria atividade controlada.

2º Propriedade exclusiva do empregado: Quando a criação não tem relação com o contrato de trabalho ou prestação de serviço, e quando for realizado sem utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

3º Propriedade comum: Quando as criações decorrem da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Ainda na primeira parte, nos capítulos IV e V, aborda-se a Transferência de Tecnologia e a Propriedade Intelectual no CETEM, trazendo os objetivos do Núcleo de Inovação Tecnológica, que são:

- Garantir os Direitos da Propriedade Intelectual;
- Promover a exploração suficiente das criações intelectuais desenvolvidas pelos pesquisadores do CETEM;
- Incentivar as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
- Elaborar os instrumentos necessários à transferência de tecnologia;
- 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.

2.2. Segunda Parte : Base de Patentes

Essa segunda parte do Manual mostra a importância da busca de patentes, notadamente, em relação à determinação da possibilidade de proteção do produto ou processo em desenvolvimento, evitando possível infração involuntária de direitos de terceiros; bem como permite a avaliação das reais chances de obtenção de uma patente para este novo desenvolvimento.

Os escritórios de patentes, tanto no Brasil (INPI) como no exterior, mantêm bancos de patentes onde estão arquivados pedidos e patentes nos mais diversos campos tecnológicos, organizados por assunto e por país. Estes bancos de dados são acessíveis ao público fisicamente nas dependências dos escritórios, ou via internet. Dentre os bancos de dados gratuitos mais completos estão o do escritório dos EUA de Patentes (www.uspto.gov) e o do Escritório Europeu de Patentes (ep.espacenet.com), onde é possível realizar uma pesquisa com base em qualquer informação contida na publicação do pedido patente (palavras-chaves, número oficial, titular, inventores, data de depósito, classificação internacional, etc.) e obter cópias de documentos de patente.

O Manual contém um passo-a-passo de como efetuar busca nos três bancos de dados acima citados. Informa também que esta pesquisa pode ser complexa e necessitar de um especialista.

2.3 . Terceira Parte: Tipos de Contratos

Esta terceira e última parte do Manual têm como objetivo exemplificar os tipos de contratos existentes na área de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, tais como licenças e cessões de direito, contratos de fornecimento de tecnologia, contratos de projeto e contratos de serviços técnicos.

Ao final, há um anexo contendo alguns modelos de contratos utilizados no âmbito de uma ICT.

3. Conclusão:

A partir da aprovação e divulgação deste documento, a comunidade de pesquisadores e gestores do CETEM poderá ter uma orientação única e objetiva dos procedimentos a serem utilizados na busca de proteção do conhecimento gerado na instituição.

4. Seção Agradecimentos:

Acima de tudo, gostaria de agradecer a Deus, que me deu saúde para estudar e chegar até aqui. Gostaria também de agradecer à minha mãe e ao meu noivo, que sempre me apoiaram. Gostaria também de agradecer ao apoio encontrado em toda a equipe do CATE, a compreensão do meu orientador Carlos Peiter, as dicas da minha co-orientadora Sirlei de Oliveira, ao carinho e a preocupação de um grande amigo Antônio Campos, as ajudas providenciais da Regina Martins, e ao Marcelo Amaral, que me trouxe para esta casa, me dando a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas.

5. Referências Bibliográficas:

AMARAL, Marcelo Gonçalves (2005). Termo de Referência- Núcleo de Inovação Tecnológica- MCT/CETEM

BARBOSA, Denis Borges (2002). Tipos de Contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia

DAMASCENO, Aline de Oliveira Pereira (2007). Manual de Propriedade Intelectual do Centro de Tecnologia Mineral – Texto para aprovação.

LEI DE INOVAÇÃO- LEI Nº10.973/2004

LEI DE LICITAÇÃO- LEI Nº8666/1993

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO- LEI 8.112/1990