

A Inovação Tecnológica e a Propriedade Industrial

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

Carlos Peiter
.Orientador, Engenheiro

Marcelo Amaral
Co-orientador, Economista.

Resumo

O desenvolvimento deste tema tem como objetivo primordial a implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. O NIT é uma imposição da Lei de Inovação Tecnológica e seu papel é a proteção das produções intelectuais da instituição. O papel da presente bolsista é viabilizar o “nascimento” deste núcleo sobre o prisma jurídico da questão.

A Lei de Inovação Tecnológica (Lei Nº10973/2004) prevê em seu Art.16 que toda Instituição Científica e Tecnológica - ICT deverá dispor de um Núcleo de Inovação Tecnológica com a finalidade de gerir sua política de inovação. Então, a missão principal do NIT é fazer a gestão da inovação tecnológica do CETEM, principalmente, no que tange à proteção e comercialização dos ativos intelectuais, baseados na Lei da Propriedade Industriais (Lei Nº 9279/1996) e na Lei de Direito Autoral (Lei Nº 9610/1998).

1.Introdução

O desenvolvimento deste tema tem como objetivo primordial a implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. O NIT é uma imposição da Lei de Inovação Tecnológica e seu papel é a proteção das produções intelectuais da instituição. O papel da presente bolsista é viabilizar o “nascimento” deste núcleo sobre o prisma jurídico da questão.

A Lei de Inovação Tecnológica é baseada nos artigos 218 e 219 da Constituição Federal, que diz:

“Art. 218: O estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas

§1º A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

§2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que dela se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Art.219: O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País nos termos da lei federal.”

A Lei de Inovação Tecnológica (Lei Nº10973/2004) prevê em seu Art.16 que toda Instituição Científica e Tecnológica - ICT deverá dispor de um Núcleo de Inovação Tecnológica com a finalidade de gerir sua política de inovação. Então, a missão principal do NIT é fazer a gestão da inovação tecnológica do CETEM, principalmente, no que tange à proteção e comercialização dos ativos intelectuais, baseado na Lei da Propriedade Industrial (Lei Nº 9279/1996) e na Lei de Direito Autoral (Lei Nº 9610/1998).

2. Desenvolvimento:

2.1. A Propriedade Intelectual:

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 a concorrência desleal, às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes, às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, bem como os demais direitos relativos à atividade intelectual no campo industrial, científico, literário e artístico.

A **Propriedade Industrial** refere-se à proteção de patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de cultivares. A **Patente** é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.

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. 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 25anos contados da data do depósito.

As patentes devem atender aos seguintes requisitos:

- **Novidade:** A criação intelectual é considerada nova quando não estiver abrangida pelo estado da técnica. O estado da técnica é definido como sendo constituído por tudo aquilo 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.

- **Utilização ou aplicação industrial:** A invenção ou modelo de utilidade deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Assim, uma invenção ou modelo de utilidade será considerado como suscetível de aplicação industrial se o seu objeto for passível de ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria.
- **Suficiência descritiva:** obriga que a invenção ou criação deva ser descrita de forma perfeitamente clara e completa de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto.
- **Atividade inventiva:** as invenções, para serem patenteáveis, não podem ser decorrências de justaposições de processos, meios e órgãos conhecidos, simples mudança de forma, proporções, dimensões e materiais, salvo se, no conjunto, o resultado obtido apresentar um efeito técnico (resultado final alcançado através de procedimento peculiar a uma determinada arte, ofício ou ciência) novo ou diferente (que resulte diverso do previsível ou, não óbvio, para um técnico no assunto).

São várias as etapas que constituem o depósito do pedido de patentes no INPI e de sua tramitação no Órgão. A busca prévia não é obrigatória, entretanto é aconselhável ao interessado realizá-la antes de efetuar o depósito, de um pedido de patente, no campo técnico relativo ao objeto do pedido e de acordo com a Classificação Internacional de Patentes.

Os pedidos devem conter:

- **Relatório descritivo:** É uma explicação clara e completa do pedido de patente, no qual deve ser mencionada também a existência de pedidos anteriores (brasileiros ou estrangeiros), assim como fornecidas informações sobre objetos ou processos semelhantes já existentes.
- **Reivindicação:** define o objeto da invenção ou modelo de utilidade para o qual a patente está sendo solicitada e suas características técnicas genuínas (aquelas que não existem nas anteriores). Deve-se destacar ainda as partes já conhecidas, que pertencem ao estado da técnica e devem ser dispostas no preâmbulo da reivindicação.
- **Desenho** (não obrigatório para as invenções) ou fotografias (para desenhos industriais)
- **Resumo** (exceto para os desenhos industriais, quando deve ser especificado o campo de aplicação do objeto)
- **Comprovante de recolhimento** da retribuição cabível (guia própria do INPI); e
- Outros documentos necessários à instrução do pedido se for o caso (documento de cessão, procuração, documento hábil do país de origem, etc.)

O pedido de patente será mantido em sigilo até a sua publicação, a ser efetuada depois de 18 meses, contados da data do exame ou da prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a requerimento do depositante. Fim

esse prazo, o pedido terá sua publicação notificada na Revista da Propriedade Intelectual – RPI de periodicidade semanal.

Para que o pedido seja examinado, ou seja, estudado por um examinador de patentes, é necessário apresentar uma solicitação de exame. Este requerimento tem que ser protocolizado dentro dos primeiros trinta e seis meses do depósito do pedido, pelo depositante ou qualquer interessado, ou o mesmo será arquivado. Paga-se uma taxa específica de exame que aumenta de valor quando o pedido tem mais de dez reivindicações, ou quando se trata de patente de invenção.

Depois de examinado, o examinador de patentes emite um parecer técnico expondo suas conclusões, que podem ser:

- Pelo deferimento (concessão da patente);
- Pela elaboração de exigências técnicas para reformulação do pedido, a fim de que o mesmo possa receber a patente requerida (exigências técnicas, com prazo de noventa dias para cumprimento das mesmas, contados da notificação na RPI)
- Informando ao depositante que o pedido não atende aos requisitos para proteção (ciência de parecer, com prazo para de noventa dias para manifestação do depositante, contados da notificação na RPI)
- Indeferimento do pedido (o depositante poderá impetrar Recurso, no prazo de sessenta dias da notificação na RPI). Em ocasiões em que o examinador opine pelo indeferimento do pedido depositante terá oportunidade de se manifestar antes de uma decisão final.

Uma vez que o pedido tenha sido deferido, esta decisão será publicada na RPI e o INPI vai aguardar o prazo de sessenta dias, contados do deferimento do pedido, para pagamento da retribuição, e respectiva comprovação, correspondente à expedição da Carta-Patente. A taxa de depósito é de R\$ 140,00, mas pode diminuir para R\$ 55,00 para pessoas físicas, instituições de ensino e pesquisa e microempresas. O pedido de exame de invenção com até 10 reivindicações é de R\$ 400,00 (R\$ 160,00). Já o pedido de exame de modelo de utilidade custa R\$ 280,00 (R\$ 110,20).

Não havendo obstáculos processuais como exigências ou subsídios ao exame deverão ser pagos R\$ 95,00 (R\$ 40,00) pela expedição da Carta-Patente, (invenção ou modelo de utilidade). O depositante do pedido e o titular estarão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, denominada anuidades .

O CETEM, como autarquia federal voltada para a atividade de Pesquisa e desenvolvimento, possui pesquisadores altamente qualificados na produção de inovação tecnológica. A instituição fixa suas atividades no registro e consecução da propriedade intelectual, notadamente, patente de processos, tendo no presente momento uma carteira com 21 patentes depositadas sobre sua titularidade, sendo 17 sob sua titularidade e as demais em parceria.

O objetivo do CETEM, ao implantar este Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT é: 1) Garantir os Direitos da Propriedade Intelectual; 2) Promover a exploração suficiente das criações intelectuais de desenvolvidas pelos

pesquisadores do CETEM; 3) Incentivar as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 4) Elaborar os instrumentos necessários à transferência de tecnologia; 5) Promover a capacitação e treinamento de pesquisadores e profissionais sobre o direito e procedimentos de propriedade intelectual; e 6) Operacionalizar a proteção legal da propriedade intelectual junto aos organismos competentes.

2.2 -Competências do NIT:

O Parágrafo Único do Art. 16 da Lei de Inovação Tecnológica atribui as seguintes competências mínimas ao NIT:

- Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia.
- Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei.

Nestes dois primeiros processos, o CETEM deverá informar ao Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT, por meio de relatório anual, sobre a política de propriedade intelectual da instituição, as criações desenvolvidas, as proteções requeridas e concedidas e os contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados.

- Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do Art.22 (estímulo ao inventor independente).
- Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição.
- Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual.

Estão relacionados ao procedimento interno que leva à publicação e ao depósito de patentes.

- Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.

Trata-se da atividade principal do NIT relacionada à apropriação da propriedade intelectual e que se dá através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI.

Quanto às formas de parceria proporcionadas pela Lei de Inovação Tecnológica esta lei proporciona à Instituição Científica e Tecnológica - ICTs as seguintes formas de parceria:

1- Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em conjunto: O Art. 4º da Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº10.973/04) trata de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em conjunto. É facultado à ICT, mediante remuneração e por prazo determinado, compartilhar/permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências com/por empresas. O objetivo é a Inovação Tecnológica. Essa realização não pode interferir nem conflitar com sua atividade-fim. De

acordo com o Art. 5º, a propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.

2) Transferência de Tecnologia: O Art. 6º da Lei de Inovação Tecnológica trata da Transferência ou Licenciamento de Tecnologia. Se o contrato for exclusivo deverá ser precedido da publicação de edital ; caso contrário, poderá ser firmado diretamente. A tecnologia de relevante interesse público só poderá ser transferida ou licenciada a título não-exclusivo.

3) Prestação de Serviços: O Art. 8º da Lei de Inovação Tecnológica trata da Prestação de Serviços em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. O setor público assegura a contribuição de conhecimento técnico e tecnológico, inovação e sistemas sofisticados de administração de riscos e, sobretudo, a satisfação do interesse público. Por seu turno, o setor privado encontra neles oportunidades reais de negócio e retorno adequado para seus investimentos. A utilização dos projetos de parceria contribuirá para a satisfação das necessidades ditadas pelo interesse público, bem como contribuirá para a reativação da atividade econômica, não devendo ser esquecido o seu potencial de geração direta e indireta de empregos.

4) Subvenção Econômica: O Art. 19 trata da Subvenção Econômica que poderá ser promovida pela União, ICTs ou (e) agências de fomento para incentivar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa. A subvenção pode não ser apenas econômica, mas humana, material ou de infra-estrutura. Atenderá às prioridades da política industrial e tecnológica nacional.

IV - Conclusão:

Portanto, pode-se perceber quão importante é a existência do Núcleo de Inovação Tecnológica. É de suma importância que o CETEM possua uma gestão voltada para a proteção intelectual de seus ativos intelectuais, para viabilizar publicação, licenciamentos e transferência de tecnologias. Cumpre ressaltar também, que a formação do NIT é uma imposição da União, prevista no Decreto nº 5.563/2005, que regulamenta a Lei de Inovação Tecnológica e dispõe em seu Art.29 que as ICTs deveriam promover os ajustes em até seis meses da publicação do decreto de regulamentação (Publicado no D.O.U. em 13.10.2005).

O NIT vem operando informalmente desde outubro de 2004 dentro da Coordenação de Apoio Técnico - CATE. Nesse período, revisou a carteira de depósitos de patentes, elaborou Termos de Referências e diversos modelos de contratos. Além disso, vem orientando os pesquisadores do CETEM e apoiando a pesquisadora Allegra na incubação de empresa e na negociação de cessão de depósito de patente realizado pela PUC-RJ. Contudo, a atuação do NIT está limitada pela informalidade. Urge uma rápida ação pró-ativa do CETEM em homologar o NIT na estrutura organizacional do CETEM e implantar as ferramentas iniciais de gestão que seria um comitê de propriedade intelectual, a implantação de contratos de confidencialidade com pesquisadores e técnicos que não são do quadro, a revisão dos modelos de contratos de cooperação e prestação de serviços, e, por fim, a

realização de um esforço organizado para avaliação e comercialização da tecnologia desenvolvida na instituição. O risco é que em algum momento o MCT exija o cumprimento de um conjunto de ações para as quais a instituição não estará preparada.

V. Bibliografia:

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

DAMASCENO, Aline de Oliveira Pereira (2006). Manual de Propriedade Intelectual - CETEM.

LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - LEI Nº10973/2004

LEI DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - LEI Nº9279/1996

LEI DE DIREITO AUTORAL-LEI Nº9610/1998