

MANUAL BÁSICO DO NITTE
PROPRIEDADE INTELLECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA



Núcleo de Inovação, Transferência
de Tecnologia e Empreendedorismo



Universidade Federal de Itajubá

**MANUAL BÁSICO DO NITTE
PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

**Fred Leite Siqueira Campos
Autor**

APOIO:

FAPEMIG

Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

Itajubá - MG

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
INTRODUÇÃO.....	7
PARTE 1	8
CAPÍTULO 1	8
PROPRIEDADE INTELECTUAL	8
1.1 Dos ganhos econômicos	8
CAPÍTULO 2	9
AS MODALIDADES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	9
2.1 Direito autoral.....	9
2.1.1 Definição	9
2.1.2 Legislação vigente	9
2.1.4 Transferência dos direitos.....	10
2.2 Programas de computador (software).....	11
2.2.1 Definição	11
2.2.2 Legislação vigente	11
2.2.3 Proteção	11
2.2.4 Transferência de tecnologia.....	12
2.3 Cultivares.....	12
2.3.1 Definição	12
2.3.2 Legislação vigente	12
2.3.3 O que pode ser protegido?	12
2.3.4 Proteção	13
2.3.5 Algumas definições importantes	13
2.4 Propriedade industrial.....	13
2.4.1 Desenho industrial	14
2.4.1.1 Definição	14
2.4.1.2 O que pode ser protegido.....	14
2.4.1.3 Proteção	14
2.4.1.4 Transferência de Tecnologia	15
2.4.2 Indicação geográfica.....	15
2.4.2.1 Definição	15
2.4.2.2 Proteção	16
2.4.3 Marcas	16
2.4.3.1 Definição	16
2.4.3.2 Tipos de Marcas	16
2.4.3.3 Proteção	17
2.4.3.4 Procedimentos para o registro da marca.....	18
2.4.3.5 Prazo de validade.....	18
2.4.3.6 Legislação vigente	19
2.4.3.7 Transferência dos direitos.....	19
2.4.4 Patentes.....	19
2.4.4.1 Definição	19
2.4.4.2 Da patente	20
2.4.4.3 Prazo de validade.....	20
2.4.4.4 O que pode e não pode ser patenteado	21
2.4.4.5 O que não é considerado invenção	22
2.4.4.6 Autoria e titularidade.....	22

2.4.4.7 Patente nacional e internacional	23
2.4.4.8 Estrutura de uma patente	24
2.4.4.9 Como depositar um pedido de patente	27
2.4.4.10 Do titular.....	27
2.4.4.11 Sigilo e publicação.....	28
2.4.4.12 Período de sigilo	29
2.4.4.13 Período de graça	29
2.4.4.14 Transferência ou licenciamento de tecnologia	30
2.5 Royalties	31
2.5.1 Definição	31
2.5.2 Distribuição dos <i>royalties</i>	31
2.5.3 Distribuição dos <i>royalties</i> entre os inventores.....	32
2.6 Busca nas bases de patentes	32
2.6.1 Importância da busca por patentes.....	32
2.6.2 Roteiro de busca	33
2.6.3 Busca nacional no Banco de Dados do INPI.....	34
2.6.4 Busca internacional.....	34
2.6.4.1 Busca no Banco do Escritório Europeu de Patentes (EPO)	34
2.6.4.1.1 Pesquisa avançada (<i>Advanced Search</i>).....	35
2.6.4.2 Busca no Banco United States Patent and Trademark Office (USPTO)..	35
2.7 Recuperação de Documento de Patentes	35
PARTE 2	37
CAPÍTULO 1	37
NITTE.....	37
1.1 Apresentação	37
1.2 Aspectos da Lei da Inovação (Lei 10.973/04) relativo à criação dos NITs.....	38
1.3 O NITTE-UNIFEI promove ações de transferência de tecnologia	39
CAPÍTULO 2	40
DA SEGURANÇA CONTRATUAL.....	40
2.1 Por que o NITTE é de fundamental importância para o pesquisador-inventor?	40
2.2 Da segurança oferecida pelo NITTE	41

APRESENTAÇÃO

O Núcleo de Inovação, Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo (NITTE) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) vem crescendo (em atividades, ações e em seus números relacionados à proteção da propriedade intelectual) de forma exponencial. Nesse sentido, é inegável o crescimento da maturidade e das ações do NITTE da UNIFEI nos últimos dois anos. Nesse período (de 2009 a 2011), foram ofertados muitos Cursos à comunidade local (alunos, pesquisadores e empresários), foram realizados muitos treinamentos (relacionados à Propriedade Intelectual – PI) do pessoal diretamente envolvido com o NITTE e os números, relacionados aos depósitos (da UNIFEI) feitos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), crescem de forma exponencial (desde 2004). A propósito, a confecção desta cartilha (hora apresentada) está vinculada, diretamente, às atividades crescentes e às responsabilidades (no sentido da divulgação da inovação) do NITTE da UNIFEI.

É prova da evolução do Núcleo de Inovação da UNIFEI o fato de, em 2009, a UNIFEI possuir um total de 05 pedidos de proteção depositados junto ao INPI. Por outro lado, em abril de 2011, esse número subiu para 21 pedidos depositados junto ao INPI. Além disso, outros 64 pedidos estão em trâmite endógeno à UNIFEI e serão depositados (até o final de 2011), perfazendo-se um total de 85 proteções depositadas junto ao INPI.

Também, estão sendo realizados Cursos (pelo NITTE) sobre: Economia, Inovação, Propriedade Industrial, Lei da Inovação, busca em bases de patentes, dentre outros assuntos relacionados à PI. Esses cursos atendem aos alunos da UNIFEI (em especial às Graduações dos Cursos de Administração e Engenharia de Produção – bem como ao programa de pré-incubação da UNIFEI – no qual o NITTE participa como membro organizador), aos empresários da região Sul de Minas (com destaques aos municípios de Itajubá e Santa Rita do Sapucaí), aos professores e pesquisadores da UNIFEI, bem como aos demais participantes exógenos à UNIFEI.

Ainda, deve-se lembrar que a organização universitária na UNIFEI destaca o empreendedorismo e as capacidades *inovativas* como pontos importantes à formação dos discentes em todos os níveis. Aí, a participação do NITTE é de fundamental importância e sempre incentivada pelas ações da gestão universitária na UNIFEI. Nesse sentido, o Núcleo tem como objetivo estruturar e implantar políticas de inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia em sintonia com a cultura empreendedora da UNIFEI. Cabe-se destacar, também, que o diferencial do NITTE-UNIFEI é a sua proposta de disseminação da

cultura empreendedora enquanto fator agregador aos projetos de inovação tecnológica. Isto é evidenciado na integração do NITTE com: os projetos de pré-incubação, as incubadoras de empresa de base tecnológica e as incubadoras tradicionais, bem como com o Programa de Incentivo à Inovação e com o Parque Tecnológico de Itajubá.

Reiteramos que a presente cartilha é fruto da expansão das atividades do NITTE da UNIFEI e se prestará a subsidiar as atividades ligadas à proteção da PI.

Prof. Dr. Fred Leite Siqueira Campos

Pesquisador na área de Economia e lotado junto ao Instituto de Engenharia de Produção e Gestão (IEPG)
Diretor de Inovação do Núcleo de Inovação, Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo (NITTE)
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

Maio de 2011.

INTRODUÇÃO

A presente cartilha tem a finalidade de esclarecer e informar sobre o tema da Propriedade Intelectual (PI) e ainda se tornar um instrumento no ambiente de produção de pesquisa, em todas as áreas do conhecimento. É destinada, especialmente aos pesquisadores clientes do Núcleo de Inovação, Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo – NITTE e a toda sociedade itajubense e região.

O presente trabalho pretende contribuir para a consecução de um dos principais objetivos do NITTE, que é a disseminação da cultura de Propriedade Intelectual. Sabemos que o processo de construção dessa cultura não se faz de uma hora para outra, ele envolve uma postura institucional firme, traduzida em normas, regulamentos e comprometimento financeiro, mas também em disposição política para o debate permanente de um tema tão complexo e relevante¹.

A cartilha está estruturada em duas partes principais: a primeira é conceitual e informativa, abrangendo o vasto campo da Propriedade Intelectual. Aqui, o leitor encontrará, de forma didática e clara, informações sobre modalidades e submodalidades de PI, tais como: modalidades, o que pode ou não ser protegido, como e onde proteger, transferência de tecnologia e a legislação vigente.

A segunda parte é um manual prático, um “passo-a passo” sobre os procedimentos adotados pelo NITTE para o atendimento de seus usuários – desde o momento em que estes nos procuram, até o depósito do pedido de proteção e o acompanhamento de sua tramitação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) ou aos outros órgãos competentes². Também aborda os procedimentos relativos aos processos de transferência de tecnologia, incluindo o licenciamento exclusivo ou não exclusivo e a venda dos direitos de patente.

¹ Essa “cartilha” foi elaborada à luz da publicação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), intitulada *Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia: manual básico da UFU*, cujos autores são Rosângela Ribeiro; Hosana M. M. Velani e Erika Freitas Santana. Aqui vão nossos agradecimentos aos colegas do NIT da UFU pela iniciativa pioneira que muito iluminou os caminhos da presente publicação do NITTE da UNIFEI.

² INPI no Brasil, USPTO nos Estados Unidos, EPO na Europa, JPO no Japão.

PARTE 1

CAPÍTULO 1

PROPRIEDADE INTELECTUAL³

Propriedade Intelectual abrange os direitos sobre toda a atividade inventiva e da criatividade humana em seus aspectos científicos, tecnológicos, artísticos e literários.

O direito à proteção das criações intelectuais é garantia constitucional (art. 5º, incisos XXVII e XXIX) que diz:

Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, respectivamente.

Um sistema eficaz de gestão da propriedade intelectual é considerado estratégico para o crescimento sócio-econômico do País, uma vez que protege o conhecimento gerado pelos pesquisadores brasileiros e estimula a inovação tecnológica, reduzindo a dependência em relação à tecnologia desenvolvida por outros países.

1.1 Dos ganhos econômicos

De acordo com o § 2 do art.13. ganho econômico é “toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual”.

Diz o art.13 da Lei nº 10.973/04:

É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela Instituição Científica e Tecnológica (ICT), resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996.

³ O presente capítulo tem seu escopo na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/1996. Constituição Federal do Brasil, de 1998, em seu art. 5º, incisos XXVII e XXIX e Lei de Inovação nº 10.974/2004.

Os próximos capítulos evidenciarão cada modalidade que funciona no Brasil e as legislações específicas que as regem.

CAPÍTULO 2

AS MODALIDADES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 Direito autoral⁴

2.1.1 Definição

Os direitos autorais são um conjunto de normas jurídicas que visam regular as relações oriundas da criação e da utilização de obras artísticas, literárias ou científicas, tais como textos, livros, pinturas, esculturas, músicas, ilustrações, projetos de arquitetura, gravuras, fotografias, etc. São prerrogativas conferidas por lei ao criador da obra intelectual para que este possa gozar dos benefícios morais e intelectuais resultantes da exploração de suas criações.

2.1.2 Legislação vigente

A Lei Federal nº 9.610/98 regula os direitos autorais, compreendendo-se sob esta denominação, os direitos de autor e os que lhe são conexos, ou seja, aqueles direitos reconhecidos a determinadas categorias que auxiliam na criação, produção ou difusão da obra intelectual.

2.1.3 O que pode ser protegido

Os direitos autorais são divididos em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais referem-se à possibilidade do autor reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; de ter seu nome indicado nela quando da sua utilização; de conservá-la inédita; de assegurar a integridade da obra; de modificá-la, antes ou depois de utilizada; de retirá-la de circulação quando implicar afronta à sua reputação e imagem; de ter acesso a exemplar único

⁴ O presente tema tem seu escopo na Lei de Direito Autoral nº 9.610/1998.

e raro da obra. Os direitos patrimoniais referem-se ao direito exclusivo do autor de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. A utilização da obra depende de sua prévia e expressa autorização. Os direitos patrimoniais do autor vigoram durante um prazo de 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento.

São passíveis de proteção as seguintes obras:

- a) Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- b) As conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza;
- c) As obras dramáticas e dramático-musicais;
- d) As obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra forma qualquer;
- e) Composições musicais que tenham ou não letra;
- f) Obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- g) Obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- h) Obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- i) As ilustrações, cartas geográficas e outras obras de mesma natureza;
- j) Projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- k) As adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação de obra intelectual;
- l) Os programas de computador;
- m) Coletâneas ou compilações, antologias.

A proteção se faz mediante registro na Biblioteca Nacional.

2.1.4 Transferência dos direitos

A transmissão dos direitos autorais faz-se mediante termo de cessão dos direitos autorais patrimoniais. É importante frisar que toda e qualquer obra, antes de ser publicada ou colocada na Internet, deve ser registrada, devendo sempre conter a reserva de direitos.

2.2 Programas de computador (software)⁵

2.2.1 Definição

O regime de proteção à propriedade intelectual dos programas de computador é o mesmo conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos. Sua proteção é internacional, não sendo necessário assim, o registro nos demais países.

2.2.2 Legislação vigente

A Lei nº. 9.609/98 trata dos Programas de Computador. Os programas de computador têm regime jurídico do direito autoral como forma de proteger os interesses de quem os desenvolve. Seu registro assegura ao autor o direito de exclusividade na produção, uso e comercialização de sua criação.

2.2.3 Proteção

O registro do programa no INPI é a única forma efetiva para se proteger contra utilização não autorizada. O título do programa é protegido junto com o programa em si, por meio de um só procedimento. Assim, protege-se tanto o produto quanto seu nome comercial.

O reconhecimento do registro é internacional. Desse modo, os programas estrangeiros não precisam ser registrados no Brasil, salvo em caso de cessão de direitos. Igualmente, os programas nacionais não precisam ser registrados em outros países, desde que registrados no INPI, devendo ser aceitos nos países signatários dos acordos internacionais como comprovação da autoria.

No âmbito internacional, as diretrizes jurídicas para os programas de computador são da Convenção de Berna e o Acordo TRIPS⁶.

A tutela dos direitos relativos aos programas de computador é assegurada pelo prazo de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

⁵ O presente tema tem seu escopo na Lei de Direito Autoral nº 9.609/1998.

⁶ O Acordo TRIPs (do inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) é um tratado Internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a Organização Mundial do Comércio. Também chamado de Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), tem o seu nome como resultado das iniciais em inglês do instrumento internacional.

2.2.4 Transferência de tecnologia

O uso do programa de computador no País pode ser objeto de contrato de licença. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador, de origem externa, ou seja, de países estrangeiros, deverão fixar a responsabilidade pelos respectivos pagamentos quanto a tributos e encargos exigíveis.

Nos casos de transferência de tecnologia dos programas de computador, os respectivos contratos deverão ser registrados no INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros.

2.3 Cultivares⁷

2.3.1 Definição

A cultivar é objeto de proteção e é definida como:

A variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agro florestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos.

2.3.2 Legislação vigente

As cultivares são protegidas pela Lei Federal nº. 9.456/97, regulamentada pelo Decreto nº. 2.366/97. São considerados bens móveis para todos os efeitos legais.

2.3.3 O que pode ser protegido?

Os requisitos para a concessão do Certificado de Proteção são:

- a) *Distintividade*: é distinta de outras cultivares conhecidas;
- b) a homogeneidade;
- c) a estabilidade;
- d) a novidade;
- e) a utilidade.

⁷ O presente tema tem seu escopo na Lei de Cultivares nº 9.456/1997.

Não são objeto de proteção as espécies animais, nem elementos intracelulares, ou tidos pela ciência aplicável como espécies ou gêneros vegetais inferiores.

2.3.4 Proteção

A proteção se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, emitido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), vinculado ao Ministério da Agricultura. O pedido de proteção de cultivar só poderá se referir a uma única cultivar.

O Certificado de Proteção é concedido a título precário depois de publicado o pedido, e assegura ao titular o direito exclusivo de exploração comercial.

Obtido o Certificado, o titular fica obrigado a manter, durante o período de proteção, amostra viva de cultivar à disposição do órgão competente. As alterações na cultivar, após anotação no respectivo processo, deverão ser averbadas no Certificado de Proteção.

Diz o art.11 da Lei nº 9.456/97:

A proteção da cultivar vigorará, a partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito anos.

2.3.5 Algumas definições importantes:

O melhorista é o autor da criação protegida, ou seja, a pessoa física (podendo ser mais de uma) que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais.

O titular da proteção é a pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada. Em geral, a titular é a instituição na qual o melhorista trabalha.

O obtentor é o titular do direito a pedir a proteção, que pode ser o melhorista ou qualquer terceiro que tenha a cessão ou outro título jurídico.

2.4 Propriedade industrial

A norma que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial é a Lei nº 9.279/96. A Propriedade Industrial se subdivide em quatro categorias, a saber: a) Desenho Industrial; b) Indicações Geográficas; c) Marcas e d) Patentes.

2.4.1 Desenho industrial

2.4.1.1 Definição

O desenho industrial compreende a forma plástica ornamental de um objeto ou a arte gráfica (desenho propriamente dito) devendo conter, para obtenção de seu registro, fisionomia própria e nova. A nova forma ornamental e a estética estão ligadas à função do objeto, a fim de desempenhar caráter utilitário. No entanto, se esta nova forma for absolutamente necessária para a obtenção do resultado almejado, deixa de ser desenho industrial e passa a constituir invenção ou modelo de utilidade, disciplinado pelo direito das patentes, desde que contemplados os requisitos legais.

2.4.1.2 O que pode ser protegido

O registro dos desenhos industriais tem como requisitos essenciais:

- a) Novidade: quando o desenho não estiver compreendido no estado da técnica;
- b) Originalidade: o desenho resulta num visual distintivo em relação a objetos anteriores;
- c) Utilização ou Aplicação Industrial: quando o objeto puder ser reproduzido de forma seriada, ou possa servir de modelo para a fabricação em série.

Não se considera desenho industrial obra de caráter puramente artístico. Em consonância com a lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 95, 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.

2.4.1.3 Proteção

O registro do desenho industrial é feito junto ao INPI e pode ser requerido pelo próprio autor, pelos herdeiros e sucessores do autor, ou pelo titular (nos casos em que o autor é empregado de empresa ou instituição pública ou quando a lei, o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determina que a titularidade seja do empregador).

Cumprе ressaltar que o autor é a pessoa física criadora da invenção ou desenho industrial. Não obstante, pode haver mais de um criador, sendo estes os autores.

Considera-se titular a pessoa, física ou jurídica, que deposita a patente ou pedido de registro de direitos autorais, podendo ser o próprio inventor, seus herdeiros ou sucessores e até a empresa que o tornou encarregado de produzir certo invento. O titular é o detentor da propriedade e a ele é concedida exclusividade para explorar, comercializar, usar e desenvolver sua criação, entre outras regalias.

Não será considerado como incluído no estado da técnica⁸ o desenho industrial, cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 dias que precederam a data do depósito, ou a prioridade reivindicada, se promovida pelo INPI ou por terceiros, com base em informações obtidas do autor ou em decorrência de atos por este praticados.

O registro vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data do depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada.

2.4.1.4 Transferência de Tecnologia

O titular do registro do desenho industrial pode cedê-lo total ou parcialmente, bem como licenciar seu uso, por meio da celebração de contrato averbado junto ao INPI.

2.4.2 Indicação geográfica

2.4.2.1 Definição

Modalidade de Propriedade Industrial pela qual se obtém proteção sob dois tipos:

- a) Indicação de Procedência: refere-se ao centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de serviços, como por exemplo: tapetes do Oriente Médio.
- b) Denominação de origem: designa produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos, como por exemplo: Champanha de Paris (nome geográfico identifica procedência e atesta que o produto ou serviço atende padrão de qualidade); cachaça do Brasil (conformação com

⁸ Na propriedade industrial, o estado da técnica é tudo aquilo que for 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 (<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/297048/estado-da-tecnica>).

a legislação sobre cachaça e com regulamento aprovado pela Câmara de Comércio Exterior).

2.4.2.2 Proteção

A proteção é requerida junto ao INPI, que concedeu legitimidade aos sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território, para requerer o registro específico da indicação geográfica.

2.4.3 Marcas

2.4.3.1 Definição

A marca é um bem intangível associado a um sinal distintivo de produtos ou de serviços, visualmente perceptível. Sua importância econômica e valoração estão ligadas ao mercado e à fidelidade dos consumidores. Vale lembrar que o registro da marca não é obrigatório. Por outro lado, sua aquisição é um fator estratégico importante, pois em muitos casos o valor da marca supera o valor de todas as instalações da indústria, como é o caso da Microsoft e da Coca-Cola.

2.4.3.2 Tipos de Marcas

As marcas são classificadas por forma e natureza. Quanto à forma elas podem ser:

- a) Nominativa: quando é constituída de apenas letras formando uma ou mais palavras. O alfabeto usado é o romano e as palavras formadas também podem admitir os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, ou seja, a marca nominativa pode ser formada por letras ou a mistura de letras e números.
Entretanto, palavras que constituem cores (amarelo, branco, etc.) não podem ser registradas, mesmo em forma estilizada.
- b) Figurativa: É aquela marca constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente. Neste caso, uma letra

isolada ou número pode ser registrado desde que esteja presente em forma estilizada.

- c) Mista: É aquela marca constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresenta de forma estilizada.
- d) Tridimensional: É aquela constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

O uso das marcas é estabelecido no ato do pedido do registro. Dessa forma é necessário que o usuário, ao escolher um desses tipos de marca, tenha conhecimento de algumas de suas diferenças quanto à forma de exploração. Uma marca nominativa, desde que não alterada, pode ser usada sozinha ou associada a um desenho ou a qualquer fundo colorido escolhido pelo titular. Estes acessórios podem ser modificados em qualquer tempo. Já as marcas figurativas e mistas devem ser usadas como foram registradas. É também de igual importância que o usuário saiba que a marca deve ser diferente do objeto que a identifica, pois as marcas também são classificadas quanto à distintividade, como por exemplo: SAPATO para identificar sapato não é registrável, mas CHOCOLATE para identificar roupa é registrável.

Quanto à natureza as marcas são classificadas em:

- a) Coletiva: É aquela que visa identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Normalmente estão vinculadas a cooperativas e associações;
- b) Certificação: É aquela que atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. São conhecidas como selos, como por exemplo: ABNT, INMETRO, ABIC.

2.4.3.3 Proteção

A proteção é feita junto ao INPI. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas de direito público ou privado, podem requerer. A pessoa física só pode requerer o registro de marca se

comprovar atividade exercida através de documento comprobatório expedido pelo órgão competente. Verifica-se a habilitação profissional diante do órgão ou entidade responsável pelo registro, inscrição ou cadastramento, como por exemplo: um médico pode registrar sua marca para atendimento.

Já as pessoas de direito privado só podem requerer registro se exercerem atividade efetiva e lícita. No caso de não se ter registrado a marca, ainda é possível reivindicá-la frente ao uso de terceiros através do direito do usuário anterior. Este direito estabelece que: tem precedência ao registro toda pessoa que, de boa-fé, utilizava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para a mesma atividade ou atividades afins.

2.4.3.4 Procedimentos para o registro da marca

É preciso realizar uma busca prévia da marca para saber se já existe alguma depositada ou registrada na classe pretendida.

O pedido de marca, atualmente, é realizado através do sistema “*E-Marcas*” do INPI, entretanto, também pode ser requerida pela via documental ordinária, em formulário próprio e após o pagamento da GRU (Guia de Recolhimento da União) a taxa inicial correspondente ao depósito do pedido. As pessoas físicas e micro-empresas contam com desconto de 50% das taxas relativas ao valor do depósito e do primeiro decênio.

Não havendo obstáculos processuais (exigência, oposição, etc.), deverá ser paga ao final do exame a taxa referente à proteção do primeiro decênio e a expedição do certificado de registro, assegurando, destarte, a proteção da marca por dez anos.

O andamento dos processos deve ser acompanhado pela publicação oficial, ou seja, a Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponível para *download* no *site* do INPI. O registro da marca extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia (abandono voluntário do titular ou pelo representante legal), pela caducidade (falta de uso da marca) ou pela inobservância do disposto no art. 217 da Lei da Propriedade Intelectual (LPI).

2.4.3.5 Prazo de validade

O registro de marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da concessão do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. A marca registrada garante a propriedade e o uso exclusivo em todo o território nacional.

Caso o titular não use a marca por um período superior a 5 (cinco) anos ocorrerá a caducidade do registro. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

2.4.3.6 Legislação vigente

As marcas são regulamentadas pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) e o Direito Marcário provém de tratados internacionais. O principal foi a Convenção da União de Paris (CUP) de 1985. O que pode ser registrado está disposto no art. 122 da LPI e o que não pode ser registrado está compreendido no art. 124 da LPI. Além disso, a Lei Marcária brasileira não protege os sinais sonoros, gustativos e olfativos.

2.4.3.7 Transferência dos direitos

Por constituir-se em um ativo intangível, a marca pode ser negociada. Normalmente é transferida ou vendida. A petição de transferência pode ser efetivada a qualquer momento depois do depósito do pedido de registro de marca. Isto é possível, pois o sistema de registro de marca adotado pelo Brasil é atributivo de direito, isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro.

2.4.4 Patentes

2.4.4.1 Definição

É um título de propriedade temporário que o Estado concede a inventores, empresas ou instituições, pelo qual eles passam a deter os direitos sobre uma invenção como recompensa aos esforços despendidos nessa criação. A invenção pode ser um produto, um processo de fabricação ou o aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes.

Carta patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, conferindo exclusivamente aos titulares e autores os direitos relativos à invenção.

Com a posse da carta-patente, o titular tem a exclusividade de exploração de sua invenção, podendo industrializar e vender o mesmo ou transferir, a terceiros, os seus direitos, definitiva ou temporariamente.

A universidade é sempre a titular das patentes geradas a partir de pesquisas desenvolvidas em seu âmbito, por força da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96), que define como titular o empregador.

No caso das universidades cabe a transferência ou o licenciamento da tecnologia, ou seja, o repasse às empresas, mediante contrato, do direito de produzir e comercializar a invenção que foi patenteada. Essa transferência pode ocorrer logo após o depósito do pedido de patente e a solicitação ao INPI para que seja antecipada a publicação do mesmo, que já garante a expectativa do direito. Vale lembrar que a publicação antecipada nem sempre acelera o exame técnico, que não pode ser iniciado antes de 60 dias, contados da publicação do pedido.

As empresas usualmente pagam por esse direito um valor a título de *royalties*, que vem a ser um valor previamente definido ou um percentual sobre a venda líquida do produto.

2.4.4.2 Da patente

A Patente pode ser de dois tipos:

- a) Patente de Invenção (PI): Produto ou processo que ainda não existe no estado da técnica, ou seja, que apresente um progresso considerável no seu setor tecnológico, como uma solução para um problema técnico específico. Ex: forno a gás em face ao forno de microondas.
- b) Patente de Modelo de Utilidade (MU): Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição a partir de ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Ex: bicicleta em face à bicicleta ergométrica.

2.4.4.3 Prazo de validade

A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos, contados da data de depósito. A partir desses prazos, a

criação cai em domínio público (ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial - Lei 9.279/96).

2.4.4.4 O que pode e não pode ser patenteado

A invenção e o modelo de utilidade devem atender a três requisitos para serem patenteáveis:

- a) **Novidade:** A invenção não está acessível ao público, não está disseminada – seja por descrição oral, escrita ou por meio de qualquer meio de comunicação;
- b) **Atividade Inventiva:** A invenção e/ou modelo de utilidade não pode ser uma solução trivial, evidente ou óbvia para um especialista na área;
- c) **Aplicação Industrial:** Consiste na possibilidade de inserção do produto e/ou processo em escala de produção industrial.

Além disso, para ser patenteada, a invenção ou o modelo de utilidade deve ter suficiência descritiva, ou seja, deve ser passível de ser descrita de forma clara e suficiente, com indicação, se for o caso, da melhor forma de execução, de modo a possibilitar a sua realização por um técnico no assunto.

Diz o art.18 da Lei nº 9.279/96: não são patenteáveis:

- I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
- II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico e;
- III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei:

Microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

2.4.4.5 O que não é considerado invenção

Os seguintes itens não são considerados invenção:

- a) Identificação ou revelação de fenômenos da natureza;
- b) Todas as criações envolvendo o exercício de atividades puramente intelectuais ou ligadas exclusivamente ao campo da economia, e que podem ser protegidas pelo direito de autor;
- c) Criações puramente intelectuais e abstratas (métodos matemáticos, métodos de ensino de idiomas, teorias científicas, métodos comerciais, educativos, publicitários, de fiscalização, etc.);
- d) Criações puramente artísticas ou estéticas;
- e) Programas de computador, que são protegidos pelo direito autoral;
- f) Regras de jogo;
- g) Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnósticos, para aplicação no corpo humano ou animal.

2.4.4.6 Autoria e titularidade

O autor da invenção é a pessoa física, também denominada de inventor. Uma patente pode ter um ou vários inventores.

O titular é o depositante considerado o proprietário da patente. Podem ser: o próprio inventor (ou seus herdeiros ou sucessores); a empresa ou instituição para a qual trabalha ou para quem foi criado o invento.

A universidade é sempre a titular das patentes geradas a partir de pesquisas desenvolvidas em seu âmbito, por força da Lei de Propriedade Industrial (9279 / 96). O pesquisador responsável é o autor ou inventor. Em alguns casos, quando a empresa participa efetivamente da pesquisa e desenvolvimento do produto ou processo a ser protegido (seja com conhecimentos pré-existentes, com infraestrutura, recursos humanos ou financeiros), é possível a co-titularidade.

Ao titular da patente é concedido o direito de ceder a terceiros (ou impedir) a exploração, o uso ou a comercialização de sua criação. Nos casos de co-titularidade, o co-titular tem a preferência do direito ao licenciamento.

2.4.4.7 Patente nacional e internacional

A Convenção de Paris foi o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, assinado em 1883 em Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial, continua em vigor em sua versão de Estocolmo. Sua contrapartida no campo do Direito autoral é a Convenção da União de Berna.

A Convenção da União de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, visando uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à Propriedade Industrial.

A Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário, estabelece o princípio do Território da Patente, ou seja, a proteção que o Estado confere através da patente tem validade somente dentro dos limites territoriais do País que concede a proteção. Isso significa que não existe uma “patente mundial”. O depósito tem que ser feito em cada país.

No caso do Brasil, se houver interesse em patentear em outro país, o titular da patente tem o prazo de um ano (depois de realizado o depósito aqui) para solicitar o depósito internacional na Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI, em inglês, WIPO), indicando os países nos quais deseja obter a proteção. Esse direito é facultado pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Depois de feita essa solicitação, o depósito nos países designados deve ser feito depois de vinte meses contados do depósito no país de origem. Nesse caso, deve ser respeitado o princípio da Reciprocidade – significa que a patente depositada nos países estrangeiros somente terá valor se for semelhante àquela depositada no país de origem – ou seja, será apenas uma versão para a língua estrangeira correspondente.

Uma das vantagens de se utilizar o sistema PCT é a apresentação de um único pedido de patente para vários países simultaneamente e obtenção do relatório de busca em tempo curto. Entretanto, o depósito internacional através do PCT só será vantajoso, em termos de custo, se o pedido de patente abranger vários países. No caso de envolver apenas um ou dois países, o melhor é realizar diretamente o depósito nestes países, em vez de utilizar o sistema PCT.

A partir do momento em que fizer a solicitação via PCT, o titular deverá requerer o direito à prioridade (que também está previsto na Convenção de Paris - Prioridade Unionista), isso significa que o pedido terá prioridade, durante um ano, contado a partir do depósito no país de origem, sobre outros que vierem a ser depositados no Brasil, por pesquisadores de outros países signatários da Convenção, e sobre outros pedidos depositados nestes países.

2.4.4.8 Estrutura de uma patente

Todo o processo patentário inclui:

- 1) Um formulário especial;
- 2) Relatório Descritivo;
- 3) Reivindicações;
- 4) Desenhos (opcional para patentes de invenção e obrigatório para os modelos de utilidade);
- 5) Resumo;
- 6) Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

O detalhamento de cada um desses itens está no Ato Normativo 127/97⁹, que traça as formalidades básicas para o deferimento do pedido de patentes e a formatação dos documentos. Patentes envolvendo material biológico requerem a inclusão de outros procedimentos, os quais estão tratados no *item 16* desse Ato, inclusive informa como e onde se depositam esses materiais (leveduras, fungos e bolores, bactérias, actinomicetes, algas, protozoários, vírus e outras matérias vivas).

Os tópicos comuns às patentes estão resumidos a seguir:

- a) Formulário especial: É o depósito de pedido de patente formulário 1.01¹⁰;
- b) Relatório descritivo: Deve descrever o produto ou processo para o qual se requer a proteção, ressaltando nitidamente a novidade e evidenciando o efeito técnico alcançado. A descrição deve ser feita de modo a permitir que uma pessoa especializada possa compreender e colocar em prática a tecnologia. Para completar a suficiência descritiva deverá ser usada Referência Bibliográfica. Não deve constar esse relatório matéria inconsistente ou que não seja claramente relacionada com a invenção reivindicada;
- c) Reivindicações: Nesse texto, espera-se que sejam descritas as peculiaridades do invento, de modo a bem estabelecer e delimitar os parâmetros que definirão o âmbito sobre o qual se requer os direitos da patente. A reivindicação define o escopo de proteção para produto(s), processo(s) ou ambos num mesmo processo patentário. São proibidas as

⁹ Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/atos-normativos/copy_of_ato_127_97_html.

¹⁰ Disponível no *site* do INPI (www.inpi.gov.br).

reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens e uso do objeto de invenção (exceto quando absolutamente necessário). As reivindicações não podem se referir a trechos do relatório descritivo ou a desenhos, ficando proibidas expressões do tipo “como apresentado na parte X do relatório descritivo” e etc.;

- d) **Resumo:** Descrição clara, objetiva e sucinta do objeto da patente. Lembrar que o resumo é o objeto de divulgação da patente, tornando-se, assim, de domínio público. Por isso, é necessário manter certo sigilo sobre a invenção, por exemplo, não colocar proporções exatas. Entretanto, deve-se ter o cuidado do resumo não ser muito superficial, principalmente quando o interesse for a concessão, por não ser atrativo para a indústria. O resumo deve ser iniciado com o título do trabalho (em letras maiúsculas e negritadas). A própria reivindicação principal não deve ser usada como resumo.

A estrutura do relatório descritivo e das reivindicações segue o seguinte:

- a) O papel deve ser A4 (210 mm X 297 mm), branco, não podendo ser brilhante e nem transparente. Não pode deixar amassar ou dobrar. Deve-se usar apenas uma das faces;
- b) As fórmulas químicas ou equações matemáticas podem ser manuscritas ou desenhadas. As linhas que as contém não são contadas;
- c) O relatório não pode conter rasuras ou emendas, timbres, logotipos, letreiros, assinaturas ou rubricas, sinais ou indicações, de qualquer natureza, estranhos ao pedido;
- d) As folhas devem ser numeradas com algarismos arábicos no centro da parte superior, entre 1 e 2 centímetros (do limite superior da folha). Deve-se, ainda, indicar o número total de folhas que o relatório contém, separadas por barra. Exemplo: se o tópico tiver 4 páginas, a primeira será (1/4); a segunda (2/4) e a última página terá numeração (4/4).
- e) As linhas, na margem esquerda, devem ser numeradas a partir da quinta, de 5 (cinco) em 5 (cinco). A cada nova página recomeça-se a contagem;
- f) Não se deve considerar o espaço ocupado por tabelas e fórmulas. O espaço entre linhas é de 1,5 (um e meio);
- g) A formatação de página é a constante no Quadro 1 abaixo:

- h) Tabelas e Figuras não possuem legendas e seus títulos devem ser formatados em letra maiúscula e centralizados. Exemplo: TABELA X ou FIGURA Y, podendo ser abreviados: TAB. X e FIG. Y. As tabelas e fórmulas entram no corpo do texto do relatório, mas as figuras são sempre anexas, e devido à ausência de legenda torna necessário o uso de uma numeração indicada por setas, evidenciando seus componentes ou partes relevantes, os quais deverão estar no relatório descritivo. Além disso, suas representações gráficas devem ser especificadas: vistas, cortes, esquemas, diagramas, fluxogramas, etc. e quando se tratar de fotografia, tais como estruturas metalográficas, abordar as características como ampliação, condições e natureza do material, etc.;
- i) Quando o invento envolve mais de uma forma de execução, ressaltar a melhor delas;
- j) O relatório descritivo poderá ou não ser constituído de tópicos (neste caso, maiúsculo e negrito) numa seqüência que permita sua melhor compreensão. Alguns exemplos de tópicos para patentes de invenção estão colocados a seguir: título; introdução; estado da técnica; objetivo da invenção; modo preferido da invenção; título; fundamentos da invenção; descrição e/ou detalhamento dos componentes da invenção; a invenção; exemplos de atuação da invenção.

OBS.: As Reivindicações e o Resumo são novas seções, ficando em folhas a parte, assim como as Figuras.

- k) As Reivindicações são colocadas após o relatório descritivo, em nova página e com numeração de linhas iniciando neste tópico. Toda reivindicação é numerada consecutivamente por algarismos arábicos e sempre iniciada pelo título do invento (em letras maiúsculas e em negrito). O texto não deve ter pontuação e deve possuir as expressões chave: caracterizado por (para reivindicação principal); (de acordo com a reivindicação x e caracterizado).

Quadro 1: Formatação de Página¹¹

Margens	Máxima	Mínima	Preferencial
Superior	4 cm	2 cm	4 cm
Esquerda	4 cm	2,5 cm	3 cm
Direita	3 cm	2 cm	-
Inferior	3 cm	2 cm	-

Fonte: Elaboração própria (autor) – 2011.

2.4.4.9 Como depositar um pedido de patente

Para realizar o depósito do pedido de patente, é necessário fornecer os itens de 1 à 6 descritos anteriormente, que vai desde o preenchimento de um formulário específico até o pagamento da guia de recolhimento em um banco autorizado. O pedido da patente também pode ser requerido sem a apresentação dos itens de 1 a 5 acima mencionados. Para isso devem ser suficientes os dados relativos ao depositante e ao inventor, além de uma descrição e desenhos (obrigatório para patente de modelo de utilidade) que permitam a perfeita identificação do objeto. O INPI estabelecerá as exigências a serem cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência, e 30 (trinta) dias para entregar o relatório descritivo contendo resumo e reivindicações. Esse relatório deve ser entregue no INPI em 5 (cinco) vias.

Efetuada o depósito, o pedido de patente é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), 18 (dezoito) meses após a data de apresentação ao INPI, tornando seu conteúdo acessível ao público.

Após a realização do depósito, o depositante tem 36 (trinta e seis) meses, no máximo, para requerer o exame técnico.

O INPI pode então decidir pelo deferimento ou formular exigências.

2.4.4.10 Do titular

O Titular da patente é obrigado à:

- a) Pagar a taxa de depósito;
- b) Solicitar o exame técnico, no máximo 36 (trinta e seis) meses após a realização do depósito;

¹¹ Exposto no item 15.3.3.10 do Ato Normativo 127/97, disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/atos-normativos/copy_of_ato_127_97.html.

- c) Pagar as anuidades, que se inicia a partir do dia em que o depósito completa 2 (dois) anos. Há um prazo de até 3 (três) meses para o pagamento, sob pena de arquivamento do processo;
- d) Exploração efetiva da patente – após concedida a patente, o titular terá 3 (três) anos para iniciar a exploração (seja através da produção, seja através do contrato de licenciamento/transferência de tecnologia). Se não conseguir, terá que conceder uma licença compulsória a qualquer empresa ou pessoa que comprovar capacidade técnica e econômica para iniciar a exploração. Caso contrário, haverá “caducidade” da patente, ou seja, há perda dos direitos sobre a propriedade intelectual do invento.

2.4.4.11 Sigilo e publicação

Como já dito anteriormente, os requisitos para se conceder à patente são: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Faz-se necessário, agora, um aprofundamento sobre o requisito da novidade, que está intimamente ligado à publicação e ao sigilo.

A primeira condição da patenteabilidade é a novidade, que é a essência da proteção da solução técnica. O art. 11 da Lei de Propriedade Industrial define a novidade de forma negativa, assim “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. Se a criação for do conhecimento do público, considera-se já no estado da técnica, portanto não poderá ser patenteada por falta do requisito da novidade.

Os elementos constitutivos do estado da técnica são denominados anterioridades. Assim, quando a novidade é destruída por algo que tenha sido levado ao conhecimento do público, tem-se uma anterioridade.

A anterioridade é resultado de uma publicidade da invenção anterior ao depósito do pedido da patente. Tal publicidade pode originar-se de duas formas: a) Quando a invenção cai em domínio público sem o conhecimento do inventor, o que constitui uma anterioridade em sentido estrito; e b) Quando a invenção torna-se pública por intermédio do próprio inventor; neste caso a anterioridade recebe o nome de divulgação, que de acordo com a LPI, para fins de sua caracterização, pode ocorrer por qualquer meio.

Importante destacar que a lei não delimita quantitativamente o termo “público”. Desse modo, pode-se considerar público tanto uma multidão de pessoas, quanto um pequeno grupo ou até uma única pessoa, desde que esta tenha capacidade de entender e comunicar o

conteúdo da invenção e que não tenha recebido a informação como segredo. Perde-se a novidade não somente com a divulgação da invenção (publicando um artigo, por exemplo, mas também pelo uso e/ou a exploração da invenção).

A anterioridade deve ser verdadeira, certa quanto à sua existência e quanto à sua data. Pode-se admitir qualquer meio de prova da anterioridade, sendo que geralmente a prova é fornecida através de patentes, pedidos de patentes, artigos publicados, dentre outros.

Cabe a quem contesta a novidade da invenção o ônus da prova.

2.4.4.12 Período de sigilo

Depois de depositado o pedido de patente, de acordo com determinação da LPI, o pedido será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Depois desse período de sigilo, o INPI publica o pedido e as informações sobre a patente, em sua Revista (RPI), que é uma espécie de “diário oficial” desse órgão.

Entretanto, o período de sigilo é uma faculdade do depositante que poderá, conforme sua conveniência, requerer a antecipação da publicação. Isso pode acontecer, como já foi dito antes, nos casos em que o titular quer usufruir da expectativa de direito e assinar contrato de transferência de tecnologia.

Consideram-se como presentes no estado da técnica os pedidos de patentes que ainda não foram publicados (na Revista do INPI), a fim de se evitar a concessão de duas patentes para dois inventores diferentes para a mesma invenção.

Dispõe o art. 11 em seu § 2º da LPI que um pedido anterior de patente sobre uma invenção, mesmo que ainda não publicado, é assimilado a uma anterioridade, visando impedir um segundo pedido de patente sobre a mesma invenção.

Dessa forma, para efeito de se detectar a novidade, considera-se não só o que se tornou público antes da data do depósito, mas também o que se encontra sob análise no INPI e que ainda não tenha sido publicado (na Revista do INPI).

2.4.4.13 Período de graça

Há casos em que a divulgação da invenção não é considerada como estado da técnica, desde que ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data do depósito. É o chamado período da graça, previsto no art. 12 da Lei de Propriedade Industrial.

Assim, a divulgação pode ser feita pelo próprio inventor ou por terceiro, por ele autorizado, em uma exposição ou seminário. Contudo, o depósito do pedido de patente deverá ser feito no prazo legal, ou seja, dentro dos 12 (doze) meses facultados pela lei, para que dessa forma a divulgação da invenção não seja considerada como anterioridade.

A divulgação realizada pelo inventor durante os 12 (doze) meses que precederam a data do depósito não invalida um depósito do próprio inventor decorrido dentro do período da graça. Todavia, uma segunda pessoa que obteve conhecimento de tal divulgação poderá solicitar um pedido de patente da mesma matéria anterior ao depósito do inventor.

Embora não consiga a concessão da patente, em razão de já ter sido divulgada, poderá utilizar este segundo depósito contra a novidade do pedido depositado pelo inventor. O depósito feito por este poderá ser indeferido por falta do requisito da novidade.

Portanto, recomenda-se que o inventor somente divulgue seu trabalho após ter feito o depósito no INPI, por ser esta a forma mais segura de se resguardar.

É importante lembrar ainda que muitos países não reconhecem o período da graça.

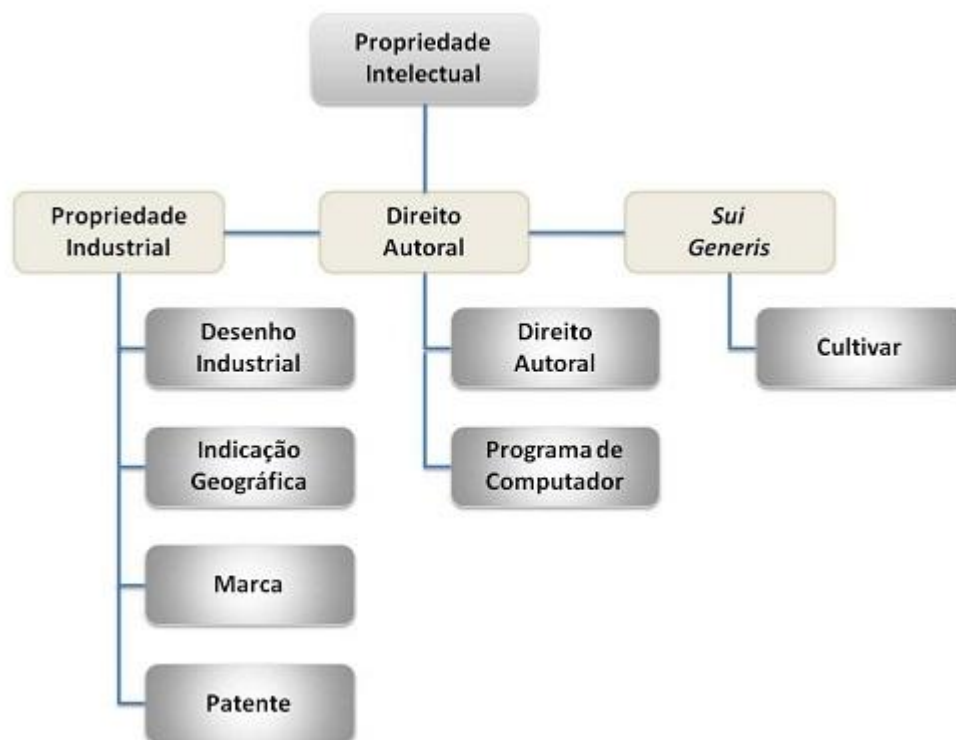
2.4.4.14 Transferência ou licenciamento de tecnologia

A transferência de tecnologia, de modo geral, refere-se ao repasse do conhecimento científico gerado nas universidades e centros de pesquisa para as empresas. Esse processo envolve a transformação da pesquisa da bancada do laboratório, em tecnologia, que será produzida em escala industrial. Quando o conhecimento transferido ultrapassa, melhora ou aperfeiçoa o estado da técnica (que é a tecnologia já acessível ao público), tem-se uma inovação tecnológica.

Nas universidades, as invenções protegidas por patentes (ou registro, no caso de programas de computador) podem ser transferidas às empresas através de contratos de transferência ou licenciamento. Por esse contrato (licenciamento), o titular da patente (Universidade) autoriza outrem (a empresa licenciada) a usá-la ou explorá-la comercialmente, sem transferir a titularidade. A licença pode ser exclusiva ou não. É exclusiva quando uma única empresa é autorizada a explorar a patente, com exclusividade, por um período determinado de tempo. Os contratos de transferência de tecnologia devem ser registrados no INPI.

A partir da figura 1, abaixo, é possível visualizar todas as modalidades da propriedade intelectual.

Figura 1: Modalidades da Propriedade Intelectual¹².



Fonte: Adaptada de Ribeiro *et al* (2006)¹³.

2.5 Royalties

2.5.1 Definição

Royalty é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização¹⁴.

2.5.2 Distribuição dos *royalties*

Quando o contrato estipula o pagamento de *royalties* (valores que o licenciado se compromete a pagar ao cedente da tecnologia), este pode ser feito como um valor livremente

¹² Disponível em http://www.ufsj.edu.br/copin/propriedade_intelectual.php.

¹³ Ribeiro, R; Velani, H. M. M. & Santana, E. F. **Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia:** manual básico da UFU. Uberlândia: UFU. Gráfica Composer Editora Ltda. Agência intelecto, 2006.

¹⁴ Disponível em http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/infos/Inforoyalties_.htm.

acordado entre as partes, ou como um percentual sobre a venda líquida ou o faturamento obtido com a comercialização do produto final.

A titular da patente, no caso da Universidade pública, recebe os *royalties* e os distribui de acordo com suas normas internas, considerando o disposto na legislação. A lei federal estipula que o inventor (autor da patente) deve receber até 1/3 dos *royalties*.

2.5.3 Distribuição dos *royalties* entre os inventores

As inovações tecnológicas de um processo patentário normalmente envolvem mais de um inventor, que são cadastrados como Inventores Principais e Co-Inventores. Para evitar qualquer constrangimento mediante a divisão do ganho sobre o licenciamento da patente é aconselhável que os inventores façam um Contrato de Autores, no qual é estipulada a participação de cada membro, tendo como base a contribuição efetiva de cada um na invenção patenteada. Por isso, é fundamental que o laboratório tenha um Caderno de Protocolo, que registre passo a passo o desenvolvimento da pesquisa e a contribuição de todos os envolvidos. O Contrato de Autores é importante, mesmo que os inventores concordem em uma divisão em partes iguais. Também é aconselhável que este contrato seja feito antes do processo de transferência da tecnologia.

2.6 Busca nas bases de patentes

2.6.1 Importância da busca por patentes

Na última década, os assuntos ligados à Propriedade Intelectual, em particular as Patentes, têm despertado bastante interesse dos países que pretendem assumir um papel competitivo no mercado cada vez mais globalizado. No Brasil, são observados esforços cada vez maiores em termos de políticas públicas que visam incentivar a proteção de patentes de invenções geradas nas Universidades e Centros de Pesquisas, pois nelas estão os maiores potenciais patentários. Também vem sendo incentivada a interação entre Universidade e Empresa, em projetos de pesquisa que resultem em inovação, refletido no grande número de Editais que visam fomentar esses projetos.

Uma consulta nos Bancos de Dados de Patentes não se restringe somente à verificação da fase de registro de uma determinada tecnologia. Ela é fundamental para o conhecimento do

“estado da arte”, imprescindível para a introdução de inovações tecnológicas, as quais, hoje, são pesquisadas na maioria das vezes apenas mediante a consulta de artigos científicos. Além disso, a prática da leitura da documentação patentária contribui para a redação de bons processos patentários.

Para auxiliar os pesquisadores, o NITTE elaborou um Roteiro de Busca, detalhado aos temas da Propriedade Industrial que apresentam a “novidade” como quesito para a proteção: Patentes, Marcas e Desenho Industrial, abordando a busca *on-line* gratuita no *site* do INPI, em Bancos de Dados Internacionais (principalmente, EPO e USPTO), e ainda disponibilizada pelo Portal CAPES na *Internet*. Para esta Cartilha, o Roteiro de Busca é simplificado e restrito apenas às Patentes.

2.6.2 Roteiro de busca

As modalidades da Propriedade Intelectual que necessitam de uma busca prévia, com a finalidade de verificação de anterioridade, estão inseridas na Propriedade Industrial, correspondendo á patentes, marcas e desenho industrial.

Essas modalidades podem ser pesquisadas no banco de dados do INPI. O Banco de Patentes reúne um volume aproximado de 24 milhões de documentos de patentes, armazenados em papel, micro formas e em CD-ROM. Mensalmente é acrescido ao seu acervo cerca de 40 mil novos documentos nacionais e estrangeiros. A pesquisa pode ser feita de duas maneiras:

- a) Busca realizada por técnicos do INPI (denominada Busca Isolada). O passo-a-passo de solicitação dessa busca está no *site* desse órgão e requer pagamento de uma taxa para aquisição do relatório com levantamento do estado da técnica na área;
- b) Busca a ser realizada pelo próprio usuário para recuperar documentos de seu interesse (Busca Individual), comparecendo-se à sede do INPI ou realizando a busca *on-line* no *site* do INPI, em uma das opções de pesquisa: Base Marcas ou Pesquisa; Base Desenho ou pesquisa Base Patentes.

A busca *on-line* é gratuita e um detalhamento desse tipo de busca será abordado a seguir, para Patentes (busca nacional, INPI, e internacional no Banco de Dados Europeu, EPO, e dos Estados Unidos, USPTO).

2.6.3 Busca nacional no Banco de Dados do INPI

As patentes possuem numeração precedida de duas letras de acordo com sua categoria:

- a) PI, para as patentes de invenção;
- b) MU para as patentes de modelo de utilidade.

Também é importante que as palavras-chave escolhidas evitem termos usuais ou genéricos. O resultado de busca é uma lista dos processos patentários com número e título. Informações sobre a patente podem ser obtidas clicando sobre o número.

A consulta na base de patentes pode ser feita no *site* do INPI, através da opção “Pesquisa”, em seguida, “Pesquisar Base de Patentes”. O acesso é feito após digitar uma senha fornecida pelo sistema. Esta senha é gerada toda vez que a pesquisa for solicitada (repita os caracteres dados ao acessar). Podem ser exploradas para a busca de anterioridade ou verificação do “estado da arte”:

- a) Pesquisa básica: fornecendo apenas palavras-chave. Uma ou mais palavras-chave em português podem ser usadas (entre elas usar *and* ou *or*). É aconselhável optar pela palavra-chave no resumo¹⁵.
- b) Pesquisa Avançada: fornecer palavras-chave no título ou no resumo. Os demais campos podem ficar em branco.

A restrição do assunto pode ser feito de maneira muito eficiente mesmo sem o uso de classificadores: usar como conectores das palavras-chave *and* ou *or* ou ainda delimitar grupos por parênteses, como esquematizado pela regra a seguir: (palavra 1 *or/and* palavra 2) *and* palavra 3, onde as palavras 1 e 2 são específicas a um determinado assunto e a 3 é mais geral. É aconselhável fazer diversas variações e combinações possíveis para delimitar bem o assunto da patente em questão¹⁶.

2.6.4 Busca internacional

2.6.4.1 Busca no Banco do Escritório Europeu de Patentes (EPO)

¹⁵ Acionar a busca clicando em “pesquisar >>”; Exemplo: busca por catalisadores, o uso da palavra-chave CATAL* resgata todos os processos que abordam o termo de catalisadores e outras variações, como catálise, catalítico, etc. Se o interesse for catalisador a base de óxido de titânio, o uso associado com outras palavras-chave é mais apropriado para que a busca seja selecionada: ÓXIDO *or* TITÂNIO *and* CATALIS*. Repetir a busca variando as palavras-chave.

¹⁶ No exemplo de catalisador a base de óxido de titânio, incluindo a característica de ser sintetizado com um corante, as palavras-chave ficariam: (TITÂNIO *or* NOME DO CORANTE) *and* CATALIS*. O termo catálise do final poderia ainda ser substituído por uma modalidade ainda mais específico, como FOTOCATÁLISE.

O Banco de Dados, EPO, pode ser acessado através do endereço eletrônico: <http://ep.espacenet.com> ou clicando-se no *link* “Patentes”. Em seguida, clica-se em “Pesquisa em Bases de Patentes”, encontrado no *site* do INPI. As pesquisas são feitas com palavras-chave (em inglês) sem o uso de conectores “*and*” e/ou “*or*” entre elas. A busca pode ser simples ou avançada, com uma sistemática de pesquisa muito parecida com a apresentada para a busca nacional.

2.6.4.1.1 Pesquisa avançada (*Advanced Search*)

A pesquisa padrão inicial é feita abrangendo todos os países (escolher opção *worldwide* em *DataBase*). Em seguida preencher um dos campos referentes às palavras-chave no título ou no título e no resumo. A triagem feita pelo resumo é mais abrangente. Todos os demais campos podem ficar em branco. Acionar a busca clicando em *search*.

Por exemplo, para catalisadores, o uso da palavra-chave CATAL* resgata todos os processos que fazem menção a *CATALYSTS*. O resultado de busca pode ser selecionado, voltando ao formulário de busca, clicando em Refinar Busca (*Refine search*) e incluir outra(s) palavra(s)-chave e realizar nova pesquisa.

2.6.4.2 Busca no Banco United States Patent and Trademark Office (USPTO)

A Organização Americana de Marcas e Patentes (USPTO) pode ser acessada pelo endereço eletrônico: www.uspto.gov/patft/index.html. A USPTO permite a busca em todas as patentes americanas concedidas desde 1791. A busca pode ser dividida em dois grupos.

A primeira resgata patentes completas desde 1976 e imagens por páginas desde 1790, inclusive textos em “*pdf*”. O segundo fornece patentes publicadas desde 15 de março de 2001. A pesquisa por patentes pode ser simples, avançada, por número de patente e escolhendo *Database*. O procedimento de pesquisa é semelhante ao dado pelo banco europeu (EPO), já discutido anteriormente.

2.7 Recuperação de Documento de Patentes

As patentes também podem ser recuperadas para leitura ou impressão via *on-line*. Boa parte das patentes dos Bancos EPO e USPTO foi disponibilizada em forma completa: clicar

no ícone “pdf”. As patentes que não contam com este recurso, podem ser obtidas pelo *site* www.bios.net, sendo necessário anotar o número da patente (ou o número em *US, WO, EP ou AU*). O procedimento para a recuperação segue o seguinte esquema: entrar no *BIOS.NET*, clicar em *PatentLents*, depois em *Patent Search*. Na página que se abre aparece um formulário de busca com cinco campos que podem ficar em branco, preencher somente os campos referentes à *publication number*. Neste item aparecem dois campos, no primeiro, escolher uma das opções contida na numeração da patente de interesse (*WO, US, EP e AU*), no segundo, preencher com o número da patente proveniente dessa numeração e clicar em *search*. O resultado será o número e o título da patente, clicar no número da patente que aparece sublinhado. Uma página com toda descrição da patente é aberta (ano, local, data, resumo, etc.). A patente pode ser resgatada clicando no ícone correspondente (se disponibilizado) ou clicando em *Download the PDF version of ...*. Caso apareça apenas o resumo da patente na nova página, clicar em *Download & View Selected*, clicar novamente no mesmo campo, aparece o ícone da versão em *pdf* para a leitura e impressão. Algumas patentes possuem apenas a página de rosto disponibilizada em *pdf*, neste caso há a necessidade de pagar pelo documento que pode ser feito acionando ícones específicos dentro desse *site*, ou através de bases pagas, como *INPADOC* e *WPI*.

Grande parte das patentes do *INPI* só possui a página de rosto. O fornecimento de cópia da patente completa pode ser solicitado junto ao Núcleo de Atendimento da Divisão de Documentação do *CEDIN* do *INPI*. As solicitações podem ser feitas, diretamente, por meio de formulário específico, carta, fax, e-mail ou pelas Delegacias e Representações do *INPI*. O passo a passo de solicitação de cópia está colocado no site do *INPI* em “informação tecnológica em manual do usuário do *CEDIN* ou diretamente em cópia de documentos de patentes”.

PARTE 2

CAPÍTULO 1

NITTE

1.1 Apresentação

O Núcleo de Inovação, Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo – NITTE é um órgão ligado à Reitoria da UNIFEI e tem, em suas atribuições, promover e zelar pela proteção legal do conhecimento gerado na Universidade, além de estimular e orientar a transferência dessa tecnologia protegida para o setor produtivo.

O NITTE da UNIFEI é, atualmente, formado por duas diretorias: a diretoria de inovação (da qual as discussões aqui e na sequência deste texto são a base) e a diretoria de empreendedorismo.

As atividades do NITTE (diretoria de inovação) compreendem:

- a) Fomentar, apoiar e proteger a inovação tecnológica local e regional estimulando o empreendedorismo, em conformidade com a Lei de Inovação;
- b) Promover a cultura empreendedora por meio da inovação tecnológica e da propriedade intelectual;
- c) Estimular projetos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos e material literário;
- d) Incentivar projetos de difusão e absorção de novas tecnologias;
- e) Estabelecer parcerias com Centros Tecnológicos e instituições de ensino para difundir/produzir conhecimento.

O público atendido pelo Núcleo é a comunidade de pesquisadores da UNIFEI, empresas locais e inventores independentes da região.

Com a criação do NITTE, a UNIFEI está em sintonia com uma política que vem sendo adotada em várias universidades públicas nos últimos anos, e que está refletida na chamada Lei da Inovação, em vigor desde dezembro de 2004 e regulamentada em outubro de 2005.

O Núcleo se constitui de acordo com a Tabela 1, abaixo:

Tabela 1: Componentes do NITTE/UNIFEI – 2011

NOME	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	TREINAMENTOS REALIZADOS
Fred Leite Siqueira Campos	<ul style="list-style-type: none"> • Graduado em Engenharia Mecânica; • Especialista em Economia Solidária; • Mestre em Economia; • Doutor em Economia; • Professor e pesquisador da UNIFEI. 	Diretor de Inovação	<p>Cursos básico, intermediário e avançado em propriedade intelectual (promovidos pelo INPI).</p> <p>Curso de redação de patentes (promovido pela Associação Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI).</p> <p>Cursos sobre gestão da inovação e seminários sobre PI (promovidos pela FIEMG, FORTEC, RMPI e MCT).</p>
	•	Secretário(a)	
Antônio Suerlilton Barbosa da Silva	<ul style="list-style-type: none"> • Graduado em Economia; • Mestre em Economia; • Doutorando em Gestão. 	Bolsista (BAT II) FAPEMIG	Curso básico em propriedade intelectual (promovido pelo INPI).
Juvêncio Bezerra Loiola Júnior	<ul style="list-style-type: none"> • Graduado em Economia; • Mestre em Engenharia de Materiais. 	Bolsista (BAT II) FAPEMIG	Curso básico em propriedade intelectual (promovido pelo INPI).
Luciano Meni Gonçalves	<ul style="list-style-type: none"> • Graduado em Direito. 	Bolsista (BAT II) FAPEMIG	Cursos básico, intermediário e avançado em propriedade intelectual (promovidos pelo INPI).
Diogo Augusto Soares Pimenta	<ul style="list-style-type: none"> • Graduanda em Engenharia Elétrica. 	Bolsista (BAT III) FAPEMIG	
Mario Henrique Ferrari Latuf	<ul style="list-style-type: none"> • Graduando em Engenharia de Controle e Automação. 	Bolsista (iniciação científica) FAPEMIG	
Stephannie Minami	<ul style="list-style-type: none"> • Graduanda em Administração. 	Estagiária (Bolsista UNIFEI) Bolsista UNIFEI	
Naylla Daniella Costa	<ul style="list-style-type: none"> • Graduanda em Economia. 	Estagiária (Bolsista UNIFEI) Bolsista UNIFEI	

Fonte: Elaboração própria (autor) – 2011.

1.2 Aspectos da Lei da Inovação (Lei 10.973/04) relativo à criação dos NITs

Com relação às universidades públicas, a Lei prevê a criação de Núcleos de Inovação Tecnológica, com a função de gerir a sua política de inovação. São competências dos núcleos, entre outras, “zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia”; e “acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição”.

No caso da UNIFEI, o Núcleo de Inovação, denominado de NITTE, conta com recursos orçamentários para custear as taxas relativas à proteção do conhecimento nas modalidades:

- Patentes;
- Desenhos Industriais;
- Marcas;
- Programas de Computador.

Antes de proceder à proteção do invento, o NITTE irá auxiliar os pesquisadores no sentido de efetuar buscas nos bancos de patentes e também o fazê-lo, com o objetivo de conhecer melhor o estado da técnica da sua área de pesquisa. Esse tipo de pesquisa também é importante para que o pesquisador esteja mais bem preparado na hora de escrever os relatórios de sua própria patente, o que é muito importante para a emissão da carta-patente pelo INPI.

Outro aspecto importante na criação do NITTE é que a lei federal confere a este órgão mais autonomia no que se refere às relações da Universidade com as empresas. A Lei contempla, ainda, questões como o compartilhamento de laboratórios e os projetos de cooperação entre universidades e empresas.

1.3 O NITTE-UNIFEI promove ações de transferência de tecnologia

As negociações para transferência de tecnologia nas universidades públicas no Brasil vêm sendo conduzidas pelos Núcleos de Inovação e Patenteamento, como é o caso do NITTE da UNIFEI. A Lei de Inovação, regulamentada em outubro de 2005, confere relativa autonomia aos núcleos nesse sentido, cabendo a estes, promoverem as ações de transferência de tecnologia, licenciamento, industrialização e comercialização, direta ou indiretamente, mediante celebração de instrumentos contratuais e congêneres, bem como diligenciar toda e qualquer iniciativa que vise esse propósito.

Esses acordos dispõem sobre a forma e as condições em que a transferência é realizada. Eles envolvem, por exemplo, as questões referentes ao pagamento de *royalties*, além de uma série de outros itens, como a necessidade ou não de aperfeiçoar a tecnologia, e os processos de engenharia de produção e outros ajustes para adaptar a tecnologia à escala industrial.

A transferência também pode ser feita gratuitamente, se esta for à opção do titular da patente.

CAPÍTULO 2

DA SEGURANÇA CONTRATUAL

2.1 Por que o NITTE é de fundamental importância para o pesquisador-inventor?

O procedimento para obter uma patente é complexo, sigiloso e extremamente detalhista. Além disso, deve-se, porém, *a priori*:

- Consultar a LPI (Lei de Propriedade Industrial) para verificar se sua invenção pode ser patenteável;
- Determinar se seu pedido é uma patente de invenção ou modelo de utilidade;
- Realizar busca para certificar-se de que sua invenção tem novidade.

Após todos os procedimentos anteriormente citados, deve-se, ainda:

- Escrever o pedido de patente (Parte 1, Capítulo 2, item 4.4.8.);
- Depositar o pedido de patente no INPI (Parte 1, Capítulo 2, item 4.4.9.);
- Solicitar o pedido de exame;
- Acompanhar o andamento processual do pedido e aguardar o exame técnico.

O exame técnico realizado pelo INPI irá investigar a adequação da matéria reivindicada, fundamentada no relatório descritivo e desenhos, como passível de patente, bem como a suficiência descritiva e aplicação industrial. Para aferição das condições de novidade, atividade / ato inventivo o examinador irá aproveitar quaisquer subsídios que tenham sido apresentados e realizar uma busca para determinação do estado da técnica. Ao final o examinador elabora um parecer relativo à:

- *Patenteabilidade* do pedido (deferimento);
- Adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- Reformulação do pedido ou divisão;
- Exigências técnicas.

Quando o parecer for pela não *patenteabilidade* ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para

manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. Não respondida à exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a *patenteabilidade* ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. No caso de indeferimento do pedido o requerente dispõe de 60 (sessenta) dias para iniciar um procedimento administrativo de recurso. No caso de deferimento da patente, terceiros dispõe de um prazo de 6 (seis) meses para iniciar um procedimento administrativo de nulidade. Ultrapassados tais prazos a decisão do INPI somente poderá ser contestada judicialmente.

Por fim, deferida a patente, ainda é preciso:

- Solicitar a expedição da carta patente;
- Manter o pagamento das anuidades em dia.

Nota-se, então, que para obter uma patente é necessário trabalho técnico qualificado, conhecimento científico no âmbito da Economia, do Direito, Engenharia e também das ferramentas de linguagem, visto que é necessária a hermenêutica para se compreender a legislação vigente, à engenharia para se descrever de forma técnica o objeto e ainda o instrumento da linguagem para explicitar de forma clara e objetiva o que se pretende proteger, sem deixar de lado o fundamental, o sigilo.

Todos os procedimentos anteriormente citados são realizados pelo NITTE-UNIFEI, no qual o pesquisador-inventor terá, portanto, a preocupação com a criação e o desenvolvimento de novos projetos, ficando a cargo de todo o trabalho de proteção dos inventos e da negociação dos mesmos ao NITTE, sem contar que todo o custo de registro e anuidades é custeado pelo próprio órgão (UNIFEI).

2.2 Da segurança oferecida pelo NITTE

O NITTE-UNIFEI é composto por profissionais capacitados e atualizados sobre o tema da Propriedade Intelectual (Tabela 1), o que é imprescindível para o sucesso na obtenção da carta-patente. Todos os membros do NITTE/UNIFEI assinaram termo de sigilo, o qual prevê sanções administrativas e penais sobre “vazamento” de informações.

Nenhuma informação levada ao NITTE é discutida ou citada fora das instalações do núcleo de inovação a não ser para fins de registros nos órgãos competentes. Vale ressaltar que o “termo de sigilo” deve ser assinado por todos, sem exceção.

Reitor:
Renato de Aquino Faria Nunes
Vice-Reitor:
Paulo Shigueme



Universidade Federal de Itajubá



Núcleo de Inovação, Transferência
de Tecnologia e Empreendedorismo

APOIO:

FAPEMIG

Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

VISITE NOSSO SITE
www.unifei.edu.br/nitte
(35) 3629-1497

