

UNISC – NITT
Universidade, Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia: Procedimentos, direitos
e desafios atuais

LEÃO
PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1957



Prof. Ms. Milton Lucídio Leão Barcellos
Advogado e Agente da Propriedade Industrial
E-mail: Milton@trademarks.com.br

Sumário da apresentação



- ♦ O que é e para que serve a Propriedade Industrial?
- ♦ Patentes de Modelo de Utilidade e de Invenção;
- ♦ Software;
- ♦ Desenhos Industriais;
- ♦ Transferência de Tecnologia;
- ♦ Conclusões.

Propriedade Industrial



- ♦ Propriedade Industrial é uma espécie do gênero Propriedade Intelectual
- ♦ De acordo com a Lei da Propriedade Industrial Brasileira é subdividida em: **Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade; Registro de Desenhos Industriais; Marcas;** Indicações Geográficas; Repressão à Concorrência Desleal



Constituição Federal de 1988



- ♦ Art. 5.º, XXIX da CF/88:
- ♦ *“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”;*

Diferenças entre Patente de Invenção e Patente de Modelo de Utilidade



- ♦ **Patente de Invenção (PI):** É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de **novidade**, **atividade inventiva** e **aplicação industrial**.
- ♦ **Patente de Modelo de Utilidade (MU):** É patenteável como modelo de utilidade o **objeto de uso prático**, ou **parte deste**, suscetível de **aplicação industrial**, que apresente **nova forma ou disposição**, envolvendo **ato inventivo**, que resulte em **melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação**.

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE UMA PATENTE NO BRASIL



- ♦ **Novidade**
- ♦ **Atividade Inventiva ou ato inventivo**
- ♦ **Aplicação Industrial**
- ♦ **Suficiência descritiva**

Invenção X Descoberta



- **Invenção** - Ato ou efeito de inventar, Coisa imaginada ou inventada; engenhosidade, criatividade. Inventar = Ser o primeiro a ter a idéia de. Criar na imaginação.
- **Descoberta** - Adjetivo decorrente de descobrir. Descobrir = Deixar ver mostrar. Encontrar pela primeira vez, achar, encontrar. Dar a conhecer.
- Art. 10 - **Não se considera invenção nem modelo de utilidade:**
I - **descobertas**, teorias científicas e métodos matemáticos;

Considerações fundamentais no sistema de patentes



- ♦ Sistema do First-to-file;
- ♦ Sistema Atributivo;
- ♦ Período de Graça;
- ♦ Processo administrativo no INPI;
- ♦ Redação, validade e nulidade da patente;
- ♦ Proteção internacional.

SOFTWARE



- É a expressão de um conjunto de instruções em linguagem natural e codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-lo funcionar de modo e para fins determinados.
- Legalmente equiparado às obras literárias para fins de proteção.
- Amparado no Brasil pela Lei 9.609/98 c/c Lei 9.610/98 (Lei de Programas de Computador e Lei de Direitos Autorais, respectivamente).

PROTEÇÃO DO SOFTWARE NO BRASIL



- ♦ ***Direitos Autorais:*** Protege a expressão literal do código fonte, arquitetura do programa e telas audiovisuais que sejam marcados pela personalidade do autor (originais).
- ♦ ***Patente envolvendo software:*** Protege a aplicação prática na qual o software está envolvido, desde que preenchidos os requisitos de patenteabilidade, não sendo possível patentear o software em si.

EXEMPLOS DE SISTEMAS OU PROCESSOS ENVOLVENDO SOFTWARE QUE PODEM, EM TESE, SER PATENTEADOS NO BRASIL (Posição do INPI)



- ♦ Maior rapidez ou modularidade;
- ♦ Integridade/integração de dados em bancos de dados;
- ♦ Liberação de processador central;
- ♦ Compressão de dados;
- ♦ Maior exatidão de resultados.

EXEMPLOS DE SISTEMAS OU PROCESSOS ENVOLVENDO SOFTWARE QUE NÃO PODEM SER PATENTEADOS NO BRASIL (Posição do INPI)



- ♦ Variação da interface;
- ♦ Algoritmos;
- ♦ Simples automatização de algo que era realizado manualmente.

Desenhos Industriais: Requisitos da novidade e originalidade



- ♦ Novidade: Quando não compreendido no estado da técnica (art. 96 da LPI).
- ♦ Originalidade: Configuração visual distintiva em relação aos objetos anteriores (art. 97 da LPI). A originalidade pode ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.
- ♦ Obs.: Obras de caráter puramente artístico (LDA). Ver posicionamentos a respeito da Teoria da Unidade da Arte.

Peculiaridades do Registro de DI



- ♦ Registro é feito no INPI sem análise de mérito (art. 106 da LPI), sendo concedido rapidamente;
- ♦ Possibilidade de posterior requerimento de exame de mérito quanto à novidade e originalidade do DI (art. 111 da LPI).

Diferenças entre PI e MU (exemplos)



- ♦ Relógio x Relógio de pulso;
- ♦ Canudo x Canudo com “sanfona direcional”
- ♦ Pena x Caneta x Caneta com “clip” ou “sistema antiderrapante”

DIFERENÇAS ENTRE PATENTE, DESENHO INDUSTRIAL E MARCA



Alguns Princípios Internacionais



Tratamento Nacional:

Direito de Prioridade Unionista:

Tratamento de Nação mais Favorecida (Art. 4.º do TRIPS) – Vantagens, favorecimentos, etc. concedidos aos nacionais de 01 membro deverão ser estendidos aos nacionais de todos os membros.

Processamento do Pedido Internacional de Patente



- ♦ **1.ª Opção:** Pela Convenção da União de Paris com reivindicação de prioridade (prazo de 01 ano para depositar o pedido diretamente em todos os países de interesse)
- ♦ **2.ª Opção:** Através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes com reivindicação de prioridade (prazo de 01 ano para apresentação do pedido internacional de patente elegendo todos os países de interesse).

Requerimento de Patente Brasileira no exterior



- ♦ **Através da CUP:**
Patente depositada no Brasil em 20/11/2008 deverá ser requerida no exterior até 20/11/2009.
- ♦ **Através do PCT:**
Patente depositada no Brasil em 20/11/2008 – Pedido Internacional PCT deverá ser apresentado no INPI até 20/11/2009 – Patente deverá ser requerida no exterior até 20/05/2011 (30 meses) ou 20/06/2011 em alguns países (31 meses) – (desde abril/2004 o Exame Preliminar Internacional não é essencial para a obtenção do prazo de 30 ou 31 meses).

Algumas vantagens do PCT



- ♦ Maior prazo para decisão do titular da patente sobre em quais países efetivamente irá protegê-la;
- ♦ Obtenção de Relatório de Busca de Anterioridades Mundial;
- ♦ Obtenção de Exame Preliminar Internacional;
- ♦ Retarda o investimento em traduções e depósito do pedido de patente em cada um dos países eleitos (fase nacional).

USO DOS DOCUMENTOS DE PATENTES COMO FONTE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO



- ♦ Algumas fontes de consulta:
 - www.uspto.gov
 - www.inpi.gov.br
 - <http://ipdl.wipo.int>
 - <http://pt.espacenet.com>
 - www.european-patent-office.org
- ♦ Algumas vantagens:
 - Acesso com qualidade e rapidez à tecnologia disponível no mundo;
 - Evita o desenvolvimento de pesquisas cujos futuros resultados já existem;
 - Auxilia o pesquisador a desenvolver novas tecnologias com base nas já existentes.

Transferência de Tecnologia



- ♦ Um dos principais objetivos do sistema de patentes;
- ♦ Direitos de Propriedade Industrial são legalmente equiparados a bens móveis;
- ♦ Pode ser onerosa ou gratuita;
- ♦ Com ou sem exclusividade;
- ♦ Limitada territorialmente ou não;
- ♦ Não pode exceder o prazo legal de vigência da patente;
- ♦ Não pode impor outras “vendas casadas”. Ex.: Obrigatoriedade de adquirir a matéria prima do titular da patente;
- ♦ É livre a negociação entre Universidade e empresa.

DEMANDA DO MERCADO POR INOVAÇÃO



- ♦ O desenvolvimento da tecnologia que visa o mercado e não a simples inovação possui maiores chances de retorno efetivo (Distância entre Universidade e Empresa);
- ♦ Mercado está **sempre** ocioso por novas tecnologias.

Obrigações do Professor/Pesquisador antes, durante e depois da pesquisa



- ♦ Consulta exaustiva aos bancos de patentes nacionais e internacionais;
- ♦ Informar à Universidade o assunto objeto da pesquisa e todos os andamentos da mesma quando resultem em matéria nova;
- ♦ **Nunca** publicar os resultados da pesquisa antes de consultar a Universidade sobre a possibilidade de proteção.

PROFESSOR/PESQUISADOR E A EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA



- ◆ Direitos de Propriedade Industrial pertencem à Universidade – Lei n.º 9279/96;
- ◆ Política da Universidade de divisão de eventuais lucros futuros.

PROFESSOR/PESQUISADOR E A EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA (Continuação)



- ◆ Invenção/Modelo de Utilidade decorrentes de contrato de trabalho (Pesquisa): Direitos pertencem exclusivamente à Universidade = “Invenções de Serviço”;
- ◆ Invenção/Modelo de Utilidade desenvolvido fora do contrato de trabalho mas utilizando recursos, materiais, etc. da Universidade: Direitos pertencem à ambas as partes = “Invenções de Estabelecimento”.
- ◆ Exemplo de caso judicial da UFPR.

Algumas vantagens para a Universidade na proteção da tecnologia



- Elevação do conceito da Universidade como instituição de pesquisa;
- Atrativo para professores, pesquisadores e alunos conscientes da importância da proteção dos resultados de suas pesquisas;
- Possibilidade de obtenção de retorno financeiro com a exploração das patentes;
- Contribuição social e econômica para a região na qual está inserida a Universidade.

Algumas vantagens para o pesquisador na proteção da tecnologia



- ◆ Maior reconhecimento do trabalho no meio acadêmico;
- ◆ Uma vez concedida a patente haverá o reconhecimento oficial da novidade da pesquisa;
- ◆ Possibilidade de auferir lucros com a exploração da patente;
- ◆ Segurança para impedir que terceiros se intitulem criadores da mesma tecnologia posteriormente.

EXEMPLOS DE SUCESSO NO INVESTIMENTO E GESTÃO DA TECNOLOGIA



- ♦ Universidade de San Diego – UCSD;
- ♦ China;
- ♦ Croácia (Empresa Pliva titular da patente, licenciou antibiótico campeão de vendas para a Pfizer);
- ♦ Universidades brasileiras!!!!

CONCLUSÕES FINAIS



- ♦ Investimento na proteção e aproveitamento da propriedade intelectual gera:
 - lucros diretos e indiretos;
 - segurança para o exercício dos direitos sobre as criações intelectuais;
 - desestímulo e real obstáculo contra a concorrência desleal;
 - permite o licenciamento, cessão ou exploração;
 - desenvolvimento econômico e social.

UNISC – NITT
Universidade, Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia: Procedimentos, direitos
e desafios atuais

OBRIGADO!

*Prof. Ms. Milton Lucídio Leão Barcellos
Advogado e Agente da Propriedade Industrial
E-mail: Milton@trademarks.com.br*