

PCC3110

Propriedade intelectual

Prof. Dr. Cheng Liang Yee

Prof. Dr. Fernando Akira Kurokawa

Prof. Dr. Fabiano Rogerio Corrêa

Escopo

- O que é
- Porquê
- Categorias de direito
- Mecanismos de proteção

O que é propriedade intelectual?

- A soma dos **direitos** relativos às **produções intelectuais** nos domínios **industrial, científico, literário e artístico**.:
 - obras literárias, artísticas e científicas,
 - interpretações dos artistas intérpretes e execuções dos artistas executantes,
 - fonogramas e emissões de radiodifusão,
 - invenções em todos os domínios da atividade humana,
 - descobertas científicas,
 - desenhos e modelos industriais,
 - marcas industriais, comerciais e de serviço, firmas comerciais e denominações comerciais,
- Convenção: Organização Mundial da Propriedade Intelectual [OMPI]

Achados x descobertas?

Porque propriedade intelectual?

- Apesar de ideias novas e criativas estarem no coração da maioria dos negócios de sucesso, “ideias” em si têm pouco valor.
- Elas precisam ser desenvolvidas, transformadas em produtos, processos ou serviços inovadores e ser comercializadas com sucesso.

Inovação

Essência do processo de inovação



- Empresas não compram nem investem apenas em “ideias”, e sim no seu potencial de se transformarem em produtos que sejam economicamente viáveis e tenham relevância para o mercado.

Necessidade de proteger inovação proteção contra a concorrência desleal e com isso impulsionar a economia

Marcos sobre propriedade intelectual

- 1474: Concessão de carta patente, na República de Veneza;
- 1623: Estatuto dos Monopólios, na Inglaterra;
- 1790: Patent Act, nos Estados Unidos;
- 1791: Lei Chapellier, que trata da extinção dos privilégios das corporações de ofícios e consagração da liberdade de indústria, na França;
- 1809: Alvará de D. João VI sobre privilégios de invenção, no Brasil;
- 1883: Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial (CUP);
- 1886: Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas;
- 1994: Acordo sobre Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) da OMC.



Os direitos da propriedade intelectual

- A propriedade intelectual está dividida em 3 categorias principais do direito:

- Direito Autoral
- Propriedade Industrial
- Proteção *Sui Generis*



A natureza criou o direito de comunidade; foi a usurpação que produziu o direito de propriedade.

- Santo Ambrósio -



SoFrases.com

- O direito da propriedade intelectual é um direito **imaterial**, resultante do intelecto humano e não da sua força de trabalho.

Direito de propriedade: é o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites da lei, de ter, usar, gozar e dispor de um bem tangível ou intangível, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha.

O direito autoral

- O direito autoral tem foco em interesses de caráter subjetivo, pois decorre basicamente da **autoria** de obras intelectuais no campo literário, científico e artístico.
- Exemplos: desenhos, pinturas, esculturas, livros, conferências, artigos científicos, músicas, filmes, fotografias, software, entre outros.
- Regulamentado pela Lei nº 9.610/98.



O direito autoral envolve um conjunto de direitos morais e patrimoniais do **criador** da obra literária, artística, científica e refere-se a todas as criações que **não possuem requisitos de novidade absoluta e aplicação industrial**.

Propriedade industrial

- A propriedade industrial tem o seu foco de **interesse** mais voltado para a **atividade empresarial**.
- Tem por objeto **patentes** de invenção e de modelos industriais, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, segredo industrial e repressão a concorrência desleal.
- Regulamentada pela Lei nº 9.279/96.

O direito de propriedade industrial é um conjunto de direitos e obrigações relacionado a **bens intelectuais, objeto de atividade industrial de empresas ou indivíduos**.

Assegura a seu proprietário (titular do direito) a **exclusividade de: Fabricação; Comercialização; Importação; Uso; Venda; Cessão**.

Proteção *sui generis*

- A proteção *sui generis* envolve:
 - a topografia de circuito integrado,
 - a cultivar
 - conhecimentos tradicionais e
 - o acesso ao patrimônio genético.
- Regulamentada por legislação própria.

A expressão em latim *sui generis* é usada no direito para designar algum objeto ou situação que seja o(a) único(a) de seu tipo.

Mecanismos de proteção

- O direito sobre a titularidade da propriedade intelectual, que trata de bens imateriais, é de caráter **temporário**,.
- Isso assegura que, depois de decorrido certo espaço de tempo, **a sociedade passe a usufruir livre e gratuitamente** das criações.

Um aspecto importantíssimo é a constituição da **titularidade** do bem intelectual a ser legalmente protegido. Ou seja, a definição de quem realmente é o dono do ativo intangível.

Domínio público

- Bens culturais, de tecnologia ou de informação – livros, artigos, obras musicais, invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e outros – com prazos de proteção direitos econômicos encerrados são considerados de domínio público.

Passam a integrar a herança cultural da humanidade, de livre uso de todos.

- Bens de propriedade industrial podem cair em domínio público antes do prazo máximo de sua proteção, caso o titular do referido direito de exclusividade não pague (no Brasil, ao INPI), nos prazos devidos, os valores para sua manutenção.

Empresa precisa ter uma gestão competente de seu propriedade intelectual para não correr o risco de perder prematuramente seus direitos de exclusividade.

Ramos da propriedade industrial

- No âmbito do direito da proteção de bens de propriedade industrial, temos os seguintes ramos:



Dependendo da estratégia comercial da empresa, um mesmo produto poderá dispor de vários tipos de proteção, cobrindo diferentes aspectos

O que é uma patente?

A patente é um título de propriedade temporária concedidos pelo Estado, com base na Lei de Propriedade Industrial (LPI), àqueles que inventam novos produtos, processos ou fazem aperfeiçoamentos destinados à aplicação industrial.

- **Instrumento de proteção** mais utilizado na de **inovação tecnológica**.
- Garante ao seu titular a possibilidade de **retorno do investimento** no desenvolvimento de novos produtos e processos industriais.
- A concessão deste direito é **territorial**.
- No Brasil a instituição responsável pela concessão de patentes é o **INPI**.

O que pode ser patenteado

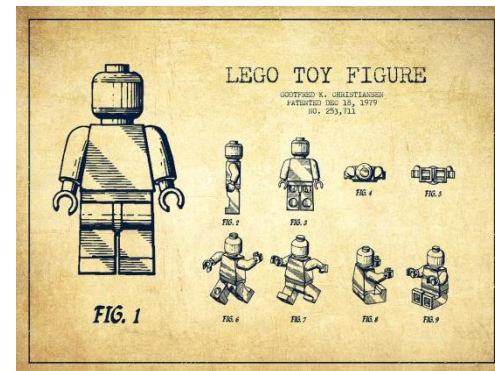
- Qualquer invenção que tenha por objeto um **novo produto ou processo**, em todos os campos de aplicação tecnológica, desde que cumpram os requisitos de:

- **Novidade:**

- estar além do estado da técnica;
- não seja conhecida e não tenha sido divulgada;
- não exista ou decorra da natureza.

- **Atividade inventiva:** não seja óbvia para um técnico do assunto.

- **Aplicação industrial:** seja um produto para consumo ou um processo para produção.



Tipos de patentes

Patente de invenção (PI)

- Produtos ou processos absolutamente **novos e originais**, que não decorram da melhoria daqueles já existentes.
- O prazo máximo de **20 anos** a contar da data de depósito do pedido.

Patente de modelo de utilidade (MU)

- **Aperfeiçoamentos** em produtos preexistentes, que melhoram sua utilização ou facilitam o seu processo produtivo.
- O prazo máximo de **15 anos** a contar da data de depósito do pedido.

Invenção é uma concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, e que representa uma solução para um problema técnico específico.

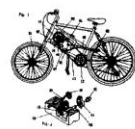
Como decidir de deposita uma patente?

- Há mercado para a invenção? Quais são as alternativas existentes no mercado e como elas se comparam com o invento?
- O invento destina se à melhoria ou ao desenvolvimento de um produto ou processo já existente? É compatível com a estratégia de negócio da empresa?
- Há potenciais investidores dispostos a investir no desenvolvimento da invenção?
- Quais os países/mercados onde a patente precisa ser protegida?
- Qual é o valor da invenção para o negócio da empresa e para os competidores? Sua proteção é comercialmente utilizável?
- O invento é facilmente passível de engenharia reversa?
- Qual é a probabilidade de os competidores inventarem e patentearem um invento semelhante?
- O faturamento previsto com a exploração comercial do invento é compatível com os custos totais do patenteamento?
- Qual é a extensão da proteção a ser conferida por uma ou mais patentes?
- Será fácil identificar as violações dos direitos conferidos pela patente? Há disposição para investir tempo e dinheiro para reforçar a proteção ao invento?

Como depositar uma patente?

- O pedido de patente deve ser feito em formulário específico do escritório de patentes do país onde se deseja buscar a proteção.
- O formulário contém as seguintes informações:
 - Dados do requerente;
 - Relatório descritivo;
 - Reivindicações;
 - Desenhos;
 - Resumo;
 - Comprovante de pagamento da taxa aplicável.

INPI INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL Portugal	
(11) Número de Publicação: PT 101840 A	
(51) Classificação Internacional: (Ed. B) B62K93/20 A 862B03/04 B	
(12) FASCÍCULO DE PATENTE DE INVENÇÃO	
(22) Data de depósito: 1996.02.29	(73) Titular(es): ACTONEMI DA SILVA PRIMO RUA CIDADÃO BORGES, 9-1-E, 3018 AVEIRO PT
(30) Prioridade:	(72) Inventor(es):
(43) Data de publicação do pedido: 1996.11.29	(74) Mandatário(s): JOÃO CARLOS SARDENHA DE BARROS PALAÇO RIQUE DA TERCEIRA, 24 - N. 1170, 1200 LISBOA PT
(45) Data e BPI de concessão:	
(54) Epígrafe: SISTEMA DE PROPULSÃO PARA BICICLETAS	
(57) Resumo: <p>A invenção refere-se a um novo sistema de propulsão para bicicletas que compreende a utilização de um quadro (02) mais amplo do que de uma barra interna (03) que conjuntamente com a barra inferior serve de apoio a um bloco mecânico (04) que serve de base e fixação a todo o mecanismo.</p> <p>O mecanismo compreende a utilização de duas alavancas (05) articuladas e fixadas em cada lado do bloco (04) dotadas numa extremidade de pedais (06) e na outra de cremalheira (07).</p> <p>As alavancas (05) com movimentos recíprocos sincronizados descrevem uma trajetória curva e elíptica, fazendo acionar através da cremalheira (07) engrenagens (10) que fazem girar um eixo motor (09) transmitindo o seu movimento a uma roda pedaleira (11) que por intermédio de uma segunda corrente (13) o transmite por sua vez à roda pedaleira tradicional (12) em cujo eixo foram suprimidos os pedais-manivéis. A partir deste ponto está ligado o sistema comum de tração.</p> <p>No interior do bloco (04) é montado o sistema de sincronização das alavancas (06).</p>	



Relatório descritivo

- Para patente de invenção, terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas compreendendo um único conceito inventivo.
- Para modelo de utilidade, terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.
- Deve conter o título do pedido e apontar o **problema** e a **solução** proposta, especificando o setor técnico a que se destina.
- Deve conter todos os detalhes para permitir a um técnico da área **reproduzir o objeto** e deve **destacar os avanços técnicos introduzidos** na solução.
- Deve mencionar a **existência de pedidos anteriores (brasileiros ou não)** e fornecer **informações sobre objetos ou processos semelhantes** ao do pedido.

Reivindicações e resumo

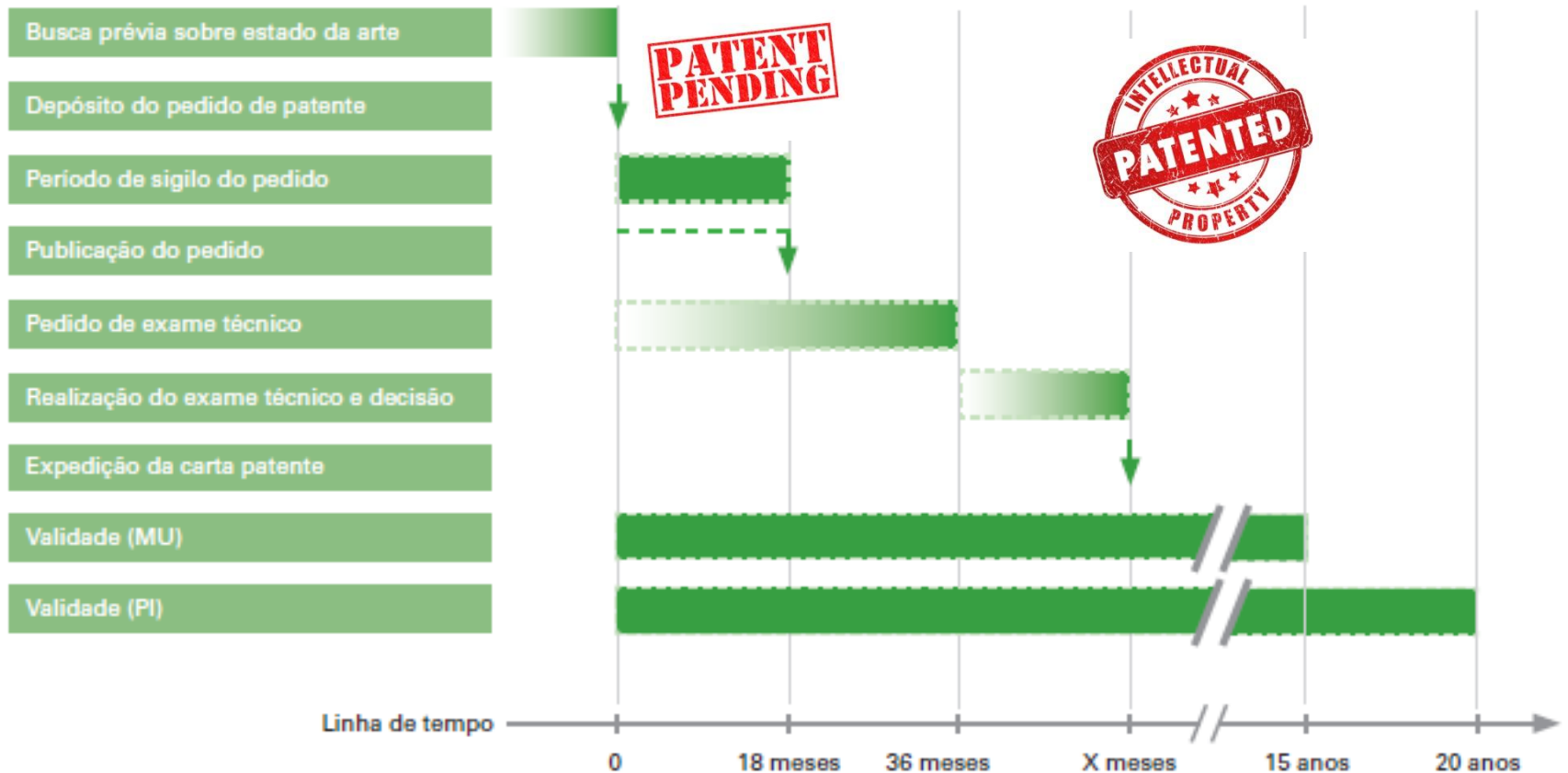
- Documento de **maior importância comercial** para a empresa.
- Delimita as **peculiaridades** sobre as quais o titular terá **direito de exclusividade**, se a patente for concedida.
- Devem ser fundamentadas no relatório descritivo e **discriminar as características técnicas do invento que não são encontradas nos produtos e processos já existentes**.

Novidade
Originalidade
Exclusividade

O resumo deve ser uma **descrição sucinta** do pedido. Não deve fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção ou modelo de utilidade.

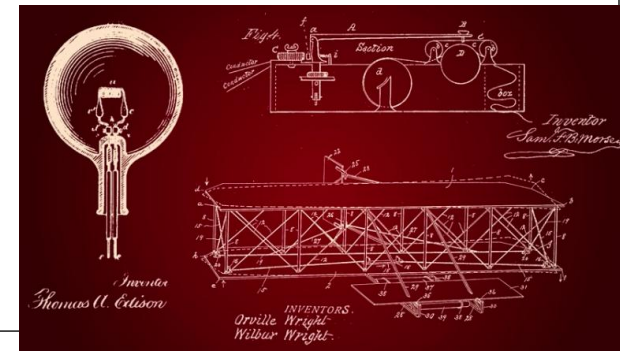
O processo da concessão de patente

- O período de **18 meses**, do depósito do pedido até a sua publicação, é o **período de sigilo** e é determinado pela Lei de Propriedade Industrial (LPI).

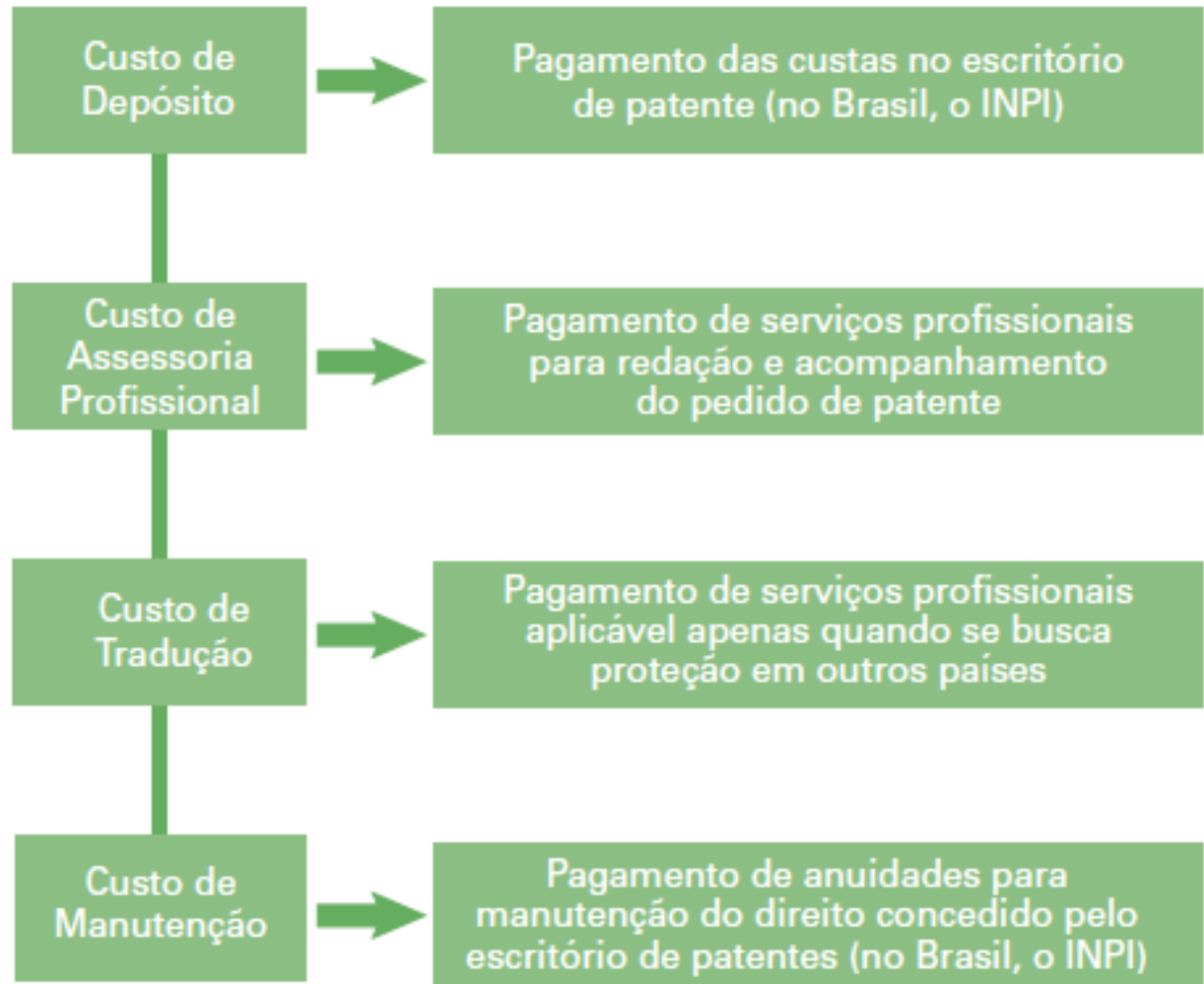


Agentes de propriedade intelectual

- Agentes de propriedade intelectual são profissionais especializados :
 - Contribuem para a **redação** precisa da descrição técnica e das reivindicações, de forma a **ampliar a cobertura** de possíveis variações do invento dentro do mesmo conceito inventivo.
 - Possuem conhecimento jurídico e técnico para **representar a empresa** no escritório de propriedade intelectual de um país.
- Cadastro desses profissionais no Brasil , no site da Associação Brasileira de Agentes de Propriedade Intelectual [ABAPI] :
www.abapi.org.br



Custos envolvidos na proteção por patente?



No Brasil, pessoas físicas, microempresas, institutos de ensino e pesquisa, órgãos públicos e entidades não econômico têm **redução de 60%** no valor das taxas.

Obrigações do titular de uma patente

- Pagar as anuidades ao escritório de patentes (no Brasil, ao INPI).
- Explorar comercialmente a patente:
 - diretamente – o próprio titular do direito fabrica o produto ou usa o processo protegido em sua empresa;
 - indiretamente – o titular da patente licencia o direito de fabricação do produto ou uso do processo para terceiros.



Para ampliar a cobertura geográfica de uma patente...

A patente tem validade apenas no território em que foi concedida, mas acordos internacionais assinados pelo Brasil que facilitam a obtenção de proteção no exterior.

- **Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes (PCT)**: administrado pela OMPI, permite que, por meio de um único pedido internacional, seja possível requerer o depósito em vários países simultaneamente, mediante a designação dos países de interesse.
- O pedido pode ser depositado no INPI, no Brasil, ou no órgão competente em qualquer um dos países escolhidos ou, ainda, no escritório da OMPI, em Genebra, Suíça.
- Após a etapa inicial de depósito, ocorrerá uma publicação internacional efetuada pela OMPI.

Para depositar uma patente no exterior...

- Convenção da União de Paris (CUP) :
 - **Prioridade unionista**: garante o direito de prioridade dos depositantes de pedidos de patente de um país, dando-lhes a possibilidade de reivindicar prioridade em outros países-membros da CUP, tendo o **prazo de um ano para iniciar o processo nesses outros países**, sem prejuízo para o princípio de novidade, pois fica assegurada a data do primeiro depósito.
 - Deve ser designado um procurador para representar o depositante em cada um dos países escolhidos. A reivindicação de prioridade deve ser feita no ato do depósito.
- Desde 2008, no âmbito do PCT,
 - INPI tornou-se, perante a OMPI, autoridade internacional de busca e exame preliminar,
 - português passou a ser considerada uma das línguas oficiais.

Conflitos...



- O sistema brasileiro adota o princípio do *first to file*: o primeiro a depositar tem direito no caso da patente ser concedida.
- Já nos Estados Unidos e em alguns países, é aplicado o sistema *first to invent*: o direito é de quem primeiro desenvolveu o invento.

Portanto, recomenda-se manter anotações e comprovações datadas do processo de desenvolvimento do invento para provar a anterioridade da invenção em possível disputa judicial, .

Partilha interna na USP

- De acordo com Artigo 28 da Resolução 7035/20L4 que dispõe sobre os procedimentos para proteção da propriedade intelectual, transferência de tecnologia, licenciamento e cessão, bem como medidas de gestão e apoio respectivas e critérios para repartição dos resultados, os ganhos econômicos da USP advindos da exploração das criações são divididos da seguinte forma:
 - I. 30 % aos criadores ou seus sucessores;
 - II. 45 % aos Departamentos ou órgão equivalente dos criadores;
 - III. 10 % às Unidades dos criadores;
 - IV. 5 % à Reitoria;
 - V. 10 % à Agência USP de Inovação;
- §1 A parcela recebida pelos Departamentos ou órgãos equivalentes terá sua aplicação definida da seguinte forma:
 - I. 70 % a critério do responsável pelo projeto;
 - II. 30 % a critério do Conselho do Departamento ou órgão equivalente.

Autor

Proprietário

Novidades

- Proteção a patentes flexível:

Empresas farmacêuticas abrem mão das patentes para a produção de genéricos em país subdesenvolvidos.

<http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/05/19/protecao-a-patentes-flexivel/>

- O banco de dados sobre patentes é uma rica e importante fonte de informação para pesquisa, desenvolvimento e inovação:

Ferramentas para a inovacao

<http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/05/19/ferramentas-para-a-inovacao/>

Fonte e leitura recomendada

- A caminho da inovação:

<http://www.incit.com.br/incit/public/files/ACaminhodaInovacao.pdf>

- Sobre patente:

<http://www.ufal.edu.br/nit/sobre-as-patentes>

- Site ASME sobre propriedade intelectual:

<https://www.asme.org/career-education/articles/legal-issues-for-engineers/intellectual-property-and-engineers>