

**PCC5965**

# Propriedade intelectual

Prof. Dr. Cheng Liang Yee

Prof. Dr. Fernando Akira Kurokawa

Prof. Dr. Sérgio Leal Ferreira

# Escopo

---

- propriedade intelectual

# O que é propriedade intelectual?

---

- A soma dos direitos relativos às:
  - obras literárias, artísticas e científicas,
  - às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes,
  - aos fonogramas e às emissões de radiodifusão,
  - às invenções em todos os domínios da atividade humana,
  - às descobertas científicas,
  - aos desenhos e modelos industriais,
  - às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais,
  - à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.
- A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual [OMPI]

# 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.

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 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*
- 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 bem como os 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.

# Mecanismos de proteção domínio público

---

- Bens culturais, de tecnologia ou de informação – livros, artigos, obras musicais, invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e outros – cujos direitos econômicos tiveram seus prazos de proteção encerrados são considerados de domínio público, não sendo mais de exclusividade de nenhum indivíduo ou entidade.

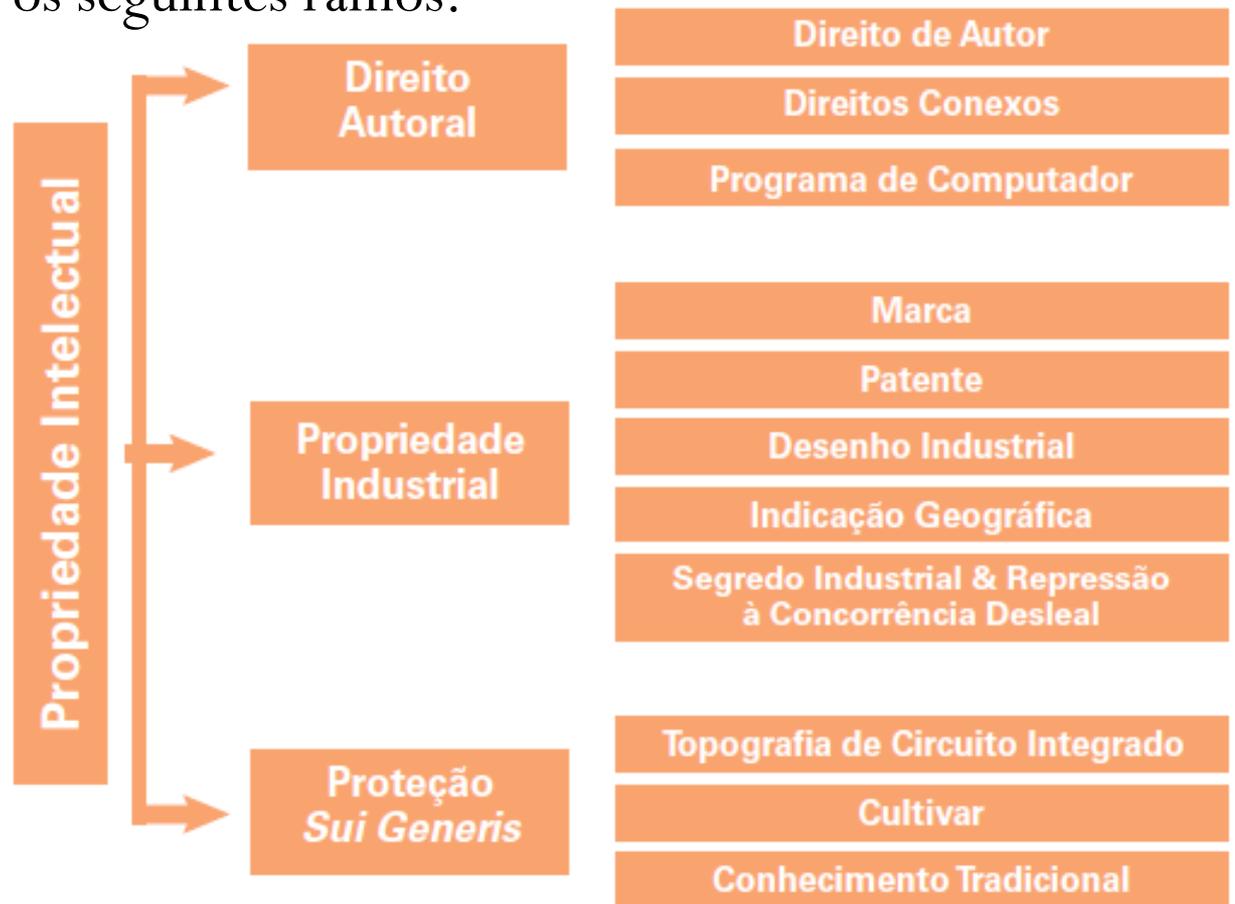
Tais bens são de livre uso de todos, uma vez que passaram a integrar a herança cultural da humanidade.

- 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.

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

# Instrumentos de proteção de propriedade intelectual

- A sistemática legal de proteção da propriedade intelectual no Brasil estabelece os seguintes ramos:



# 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.

- É o 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.
- É importante saber que 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 sua validade é 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 sua validade é 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.

# 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.
- O relatório deve conter o título do pedido e apontar o problema bem como a solução proposta, especificando o setor técnico a que se destina.
- Deve conter todos os detalhes e indicações necessárias 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

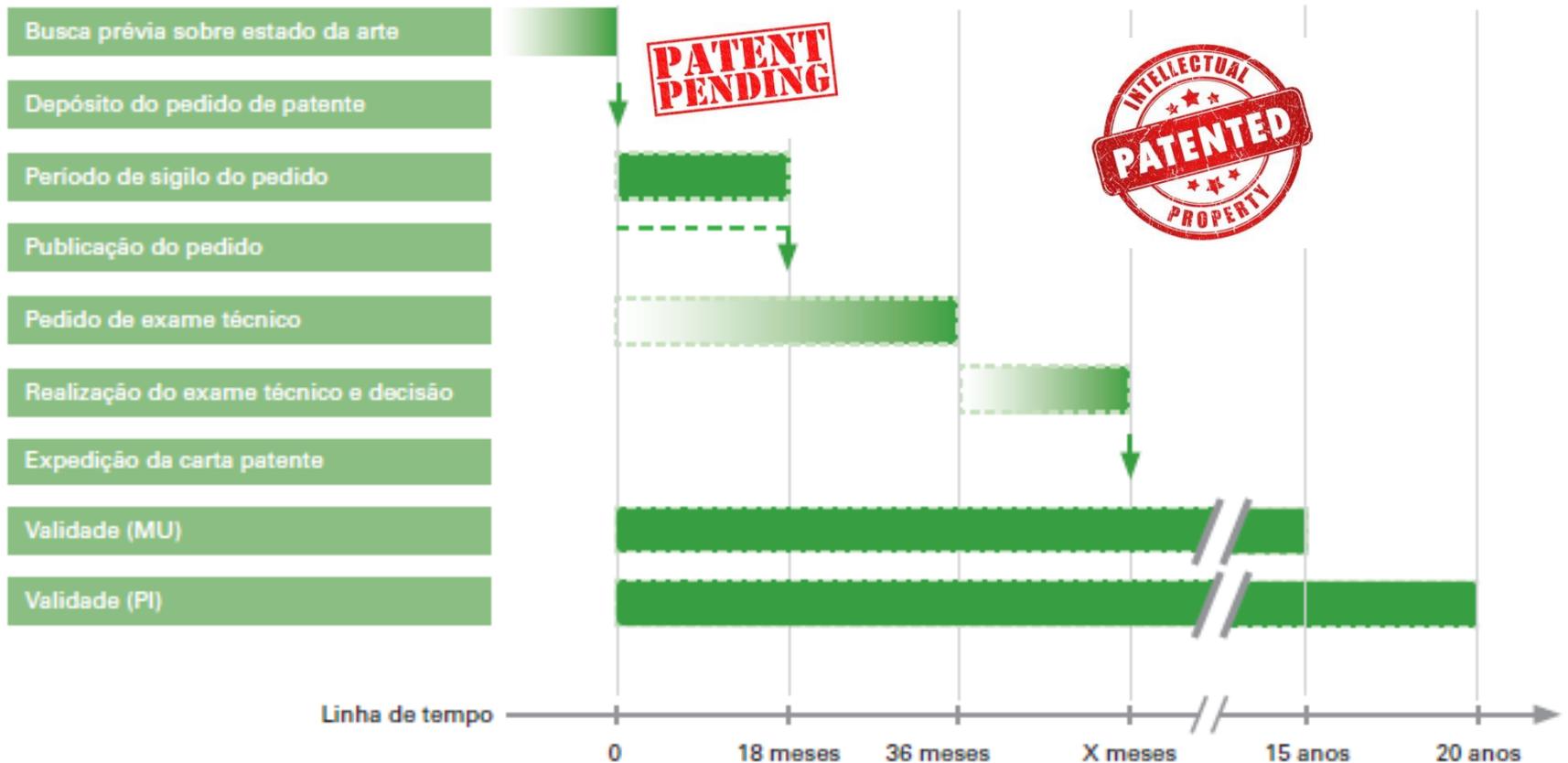
---

- A redação das reivindicações é a parte do documento do pedido de maior importância comercial para a empresa.
- O seu conteúdo delimita as peculiaridades sobre as quais o titular terá direito de exclusividade, se a patente for concedida.
- Elas devem ser fundamentadas no relatório descritivo e discriminar as características técnicas do invento que não são encontradas nos produtos e processos já existentes.

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).

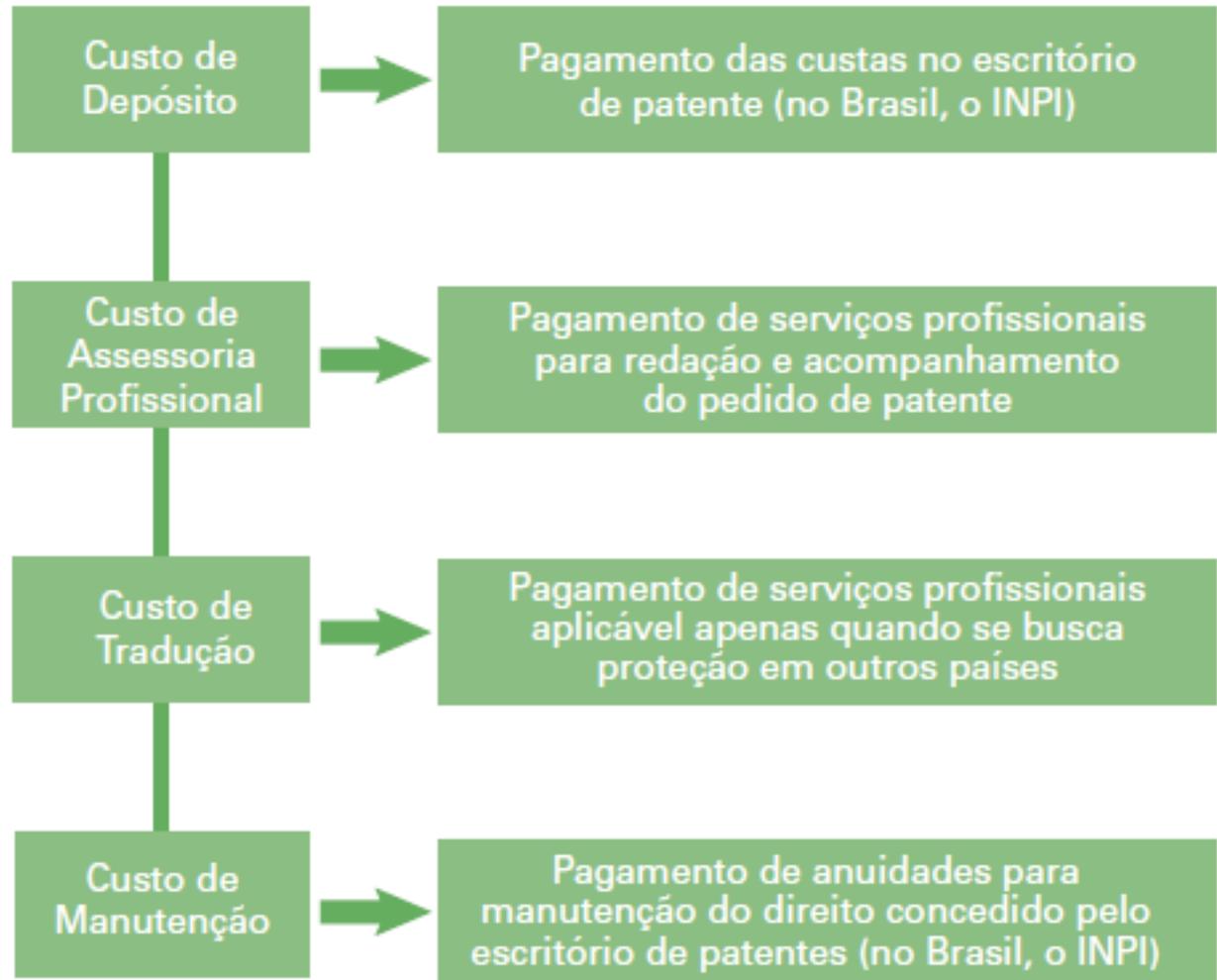


# Agentes de propriedade intelectual

---

- Agentes de propriedade intelectual são profissionais especializados :
  - Podem contribuir para a redação precisa da descrição técnica e das reivindicações, de forma a ampliar a cobertura de possíveis variações do invento que estejam dentro do mesmo conceito inventivo.
  - Possuem conhecimento jurídico e técnico para representar a empresa no escritório de propriedade intelectual de um país.
- A Associação Brasileira de Agentes de Propriedade Intelectual [ABAPI] dispõe de um cadastro desses profissionais no Brasil, disponível em: <[www.abapi.org.br](http://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 depositar uma patente no exterior...

---

Como já referido, 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.

- A Convenção da União de Paris (CUP) garante o direito de prioridade (denominado prioridade unionista) para os depositantes de pedidos de patente nos países que assinaram essa convenção, dando-lhes a possibilidade de apresentar um pedido correspondente em todos os outros países-membros, dentro de um prazo de 12 meses, sem prejuízo decorrente de atos ocorridos nesse intervalo.
- 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 no escritório de patentes escolhido (no Brasil, o INPI).

# Para depositar uma patente no exterior...

---

- O 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.
- Esse 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...

---

- Prioridade Unionista para patentes:
  - Possibilita que, ao dar entrada no pedido de patente em seu próprio país, o titular reivindique 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.
- Desde 2008, no âmbito do PCT, o INPI tornou-se, perante a OMPI, autoridade internacional de busca e exame preliminar, bem como o português passou a ser considerada uma das línguas oficiais.

# Conflitos...

---

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

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

# 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 Universidade advindos da exploração das criações deverão ser 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.

# Novidades

---

- Proteção a patentes flexível:

Empresas farmacêuticas abrem mão das patentes para a produção de genéricos em países 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:

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

Ferramentas para a inovação

<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>