

Capacitação de Agentes de Inovação na Indústria

Módulo 1: *Introdução à Gestão da Inovação*

Dr. J. Ricardo G. Mendonça

A proteção da inovação



A proteção da inovação

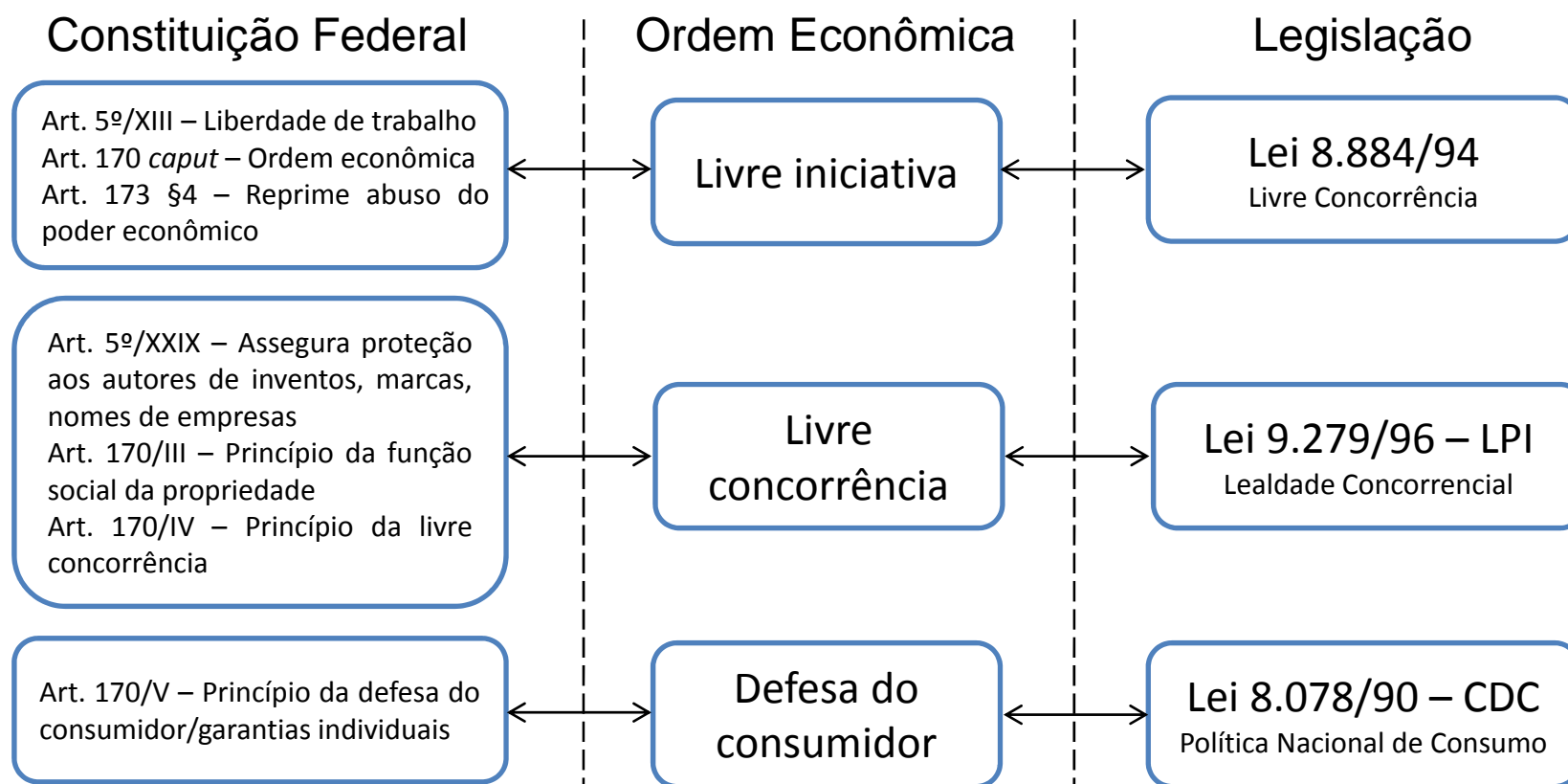
Dispositivos jurídicos e estratégias

As empresas podem usar dispositivos jurídicos ou estratégicos para garantir exclusividade sobre suas inovações – patentes, marcas etc. *versus* segredo industrial

- Patente é um título mobiliário de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade outorgado pelo Estado aos inventores ou autores (PF ou PJ)
- Em contrapartida pela outorga, os inventores se obrigam a revelar em detalhes o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente
- Patentes permitem que invenções e criações industrializáveis sejam investimentos rentáveis financeira ou estrategicamente
- O registro da marca é federal e garante seu uso exclusivo em todo território nacional em seu ramo de atividade. No Brasil a propriedade e uso exclusivo da marca só são adquiridos pelo registro

A proteção da inovação

A PI e a tutela jurídica da ordem econômica



A proteção da inovação

A Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 maio 1996

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial

- Arts. 1º ao 18 – Disposições preliminares, pessoas protegidas, natureza jurídica da PI, titularidade, definição de invento e modelo de utilidade, matérias patenteáveis e não-patenteáveis, condições de patenteabilidade, prioridade
- Arts. 88 ao 93 – Titularidade de invenções e MUs realizadas por empregados ou prestadores de serviços
- Arts. 94 a 100 – Dos desenhos industriais registráveis e não-registráveis, condições para o registro, prioridade
- Arts. 122 ao 124 – Dos sinais registráveis e não registráveis como marca, o conceito de marca e os tipos de marca
- Arts. 147 ao 154 – Das marcas coletivas e de certificação, seus usos e condições de regulamentação

A proteção da inovação

A Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 maio 1996

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial

- Arts. 176 ao 182 – Das indicações geográficas, indicação de procedência e denominação de origem
- Art. 195 – Estabelece os crimes de concorrência desleal envolvendo PI
- Art. 211 – Estabelece que contratos de transferência de tecnologia e de franquias de PI devem ser averbados junto ao INPI

A LPI concorda com a maior parte dos dispositivos estabelecidos pelo TRIPS – *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*, proposta com status de acordo internacional estabelecida na Rodada do Uruguay do GATT (a mesma que estabeleceu a OMC), ocorrida entre 1986 e 1994

A proteção da inovação

Patente, modelo de utilidade, desenho industrial, marca

- Patente de invenção – invento que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial
- Patente de modelo de utilidade – objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma obtida ou introduzida em objetos conhecidos, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação
- Desenho industrial – forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que aplicado a um produto, proporciona resultado visual novo e original na sua configuração externa e que pode servir de tipo de fabricação industrial
- Marcas – sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de procedência diversa ou certifica sua conformidade com determinadas normas ou especificações

A proteção da inovação

Marcas coletivas e de certificação, indicação geográfica

- Marcas coletivas – são aquelas depositadas por PJ para exploração por componentes de uma mesma organização de acordo com regulamentação estabelecida pela organização titular da marca
- Marca de certificação – usada para atestar a conformidade de produtos ou serviços com determinadas normas ou especificações técnicas
- Indicação de procedência – nome geográfico de país, cidade região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido pela extração, produção ou fabricação de determinados produtos ou serviços
- Denominação de origem – nome geográfico de país, cidade região ou localidade de seu território que designe produto ou serviço cujas características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico

A proteção da inovação

Outros tipos de PI: direitos do autor

Direitos autorais são regulamentados pela **Lei nº 9.610, de 19 fev. 1998**, que *altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências*

- Textos literários, artísticos ou científicos
- Obras dramáticas, coreográficas e pantomímicas (por escrito ou outra forma)
- Composições musicais, obras audiovisuais, cinematográficas e fotográficas
- Obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética
- Ilustrações, mapas e similares
- Projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência
- Programas de computador
- Enciclopédias, dicionários e bases de dados que se caracterizem como criação intelectual

A proteção da inovação

Outros tipos de PI: software, topografia de circuitos

A Lei nº 9.609, de 19 fev. 1998, dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências

- Das garantias aos usuários de programa de computador
- Dos contratos de licença de uso, comercialização e transferência de tecnologia
- Das infrações e das penalidades

A Lei nº 11.484, de 19 fev. 2007, dispõe (...) sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o (...) PADIS e o (...) PATVD

- Topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado e também a disposição geométrica da superfície do circuito integrado

A proteção da inovação

Outros tipos de PI: cultivares

Cultivares são regulamentados pela **Lei nº 9.456, de 25 abr. 1997**, que *institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências*

- Cultivar – a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior claramente distinguível de outras cultivares conhecidas que seja homogênea e estável quanto aos seus descritores através de gerações sucessivas e passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos
- Os requisitos técnicos para a proteção das cultivares são distintividade (diferenças claras de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida), homogeneidade (uniformidade ou semelhança entre plantas dentro da mesma geração) e estabilidade (manutenção das características através de gerações sucessivas)

A proteção da inovação

Prazos de vigência da proteção

Título	Prazo	Referência
Patente de invenção	20 anos, contados da data de depósito (nunca menor que 10 anos)	Lei 9.279, Art. 40
Modelo de utilidade	15 anos, contados da data de depósito (nunca menor que 7 anos)	Lei 9.279, Art. 40
Desenho industrial	10 anos contados da data do depósito, prorrogáveis por mais 3 períodos sucessivos de 5 anos até o prazo máximo de 25 anos	Lei 9.279, Art. 108
Marca	10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos	Lei 9.279, Art. 133
Registro de software	50 anos, contados a partir de 1º jan. do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação	Lei 9.609, Art. 2º
Direito de autor	70 anos contados de 1º jan. do ano subsequente ao do falecimento do autor (ou do último co-autor vivo)	Lei 9.610, Art. 41
Topografia de circuitos	10 anos contados da data do depósito ou da 1ª exploração, o que tiver ocorrido primeiro	Lei 11.484, Art. 35
Cultivares	15 anos a partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, sendo 18 anos para videiras e árvores frutíferas, florestais e ornamentais, incluindo seus porta-enxertos	Lei 9.456, Art. 11

A proteção da inovação

Dois conceitos importantes: o estado da técnica e o período de graça

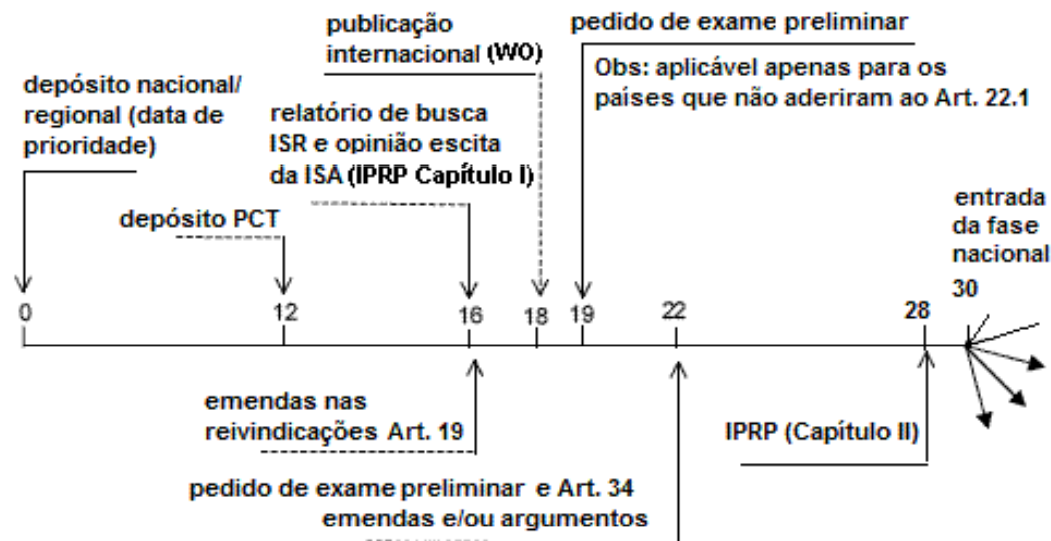
- A divulgação de resultados preliminares em artigos, congressos, seminários, feiras, palestras etc. torna o conteúdo divulgado de domínio público – **estado da técnica**
- Porém... a LPI (Art. 12) não considera como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade ocorrida durante os 12 meses que precederam a data do depósito ou da prioridade do pedido de patente – **período de graça**
- O período de graça não existe em muitas legislações – apenas no Brasil, Japão e mais poucos países – e não se aplica nos EUA e na Comunidade Européia – portanto, a divulgação anterior pode prejudicar o depósito de patentes no exterior
- A melhor estratégia é **primeiro proteger e depois divulgar**



A proteção da inovação

O acordo PCT – *Patent Cooperation Treaty*

Acordo estabelecido em 1970 para desenvolver o sistema internacional de patentes e de transferência de tecnologia. O PCT entrou em vigor no Brasil em 1978. Até abr. 2007 existiam 137 países signatários do PCT



A proteção da inovação

Vantagens do PCT

- Até 18 meses a mais do que haveria se não fosse usado o PCT
- Os trabalhos de busca e exame nacionais são reduzidos ou eliminados graças ao relatório de busca internacional, a opinião escrita e ao relatório preliminar internacional de patenteabilidade que acompanha o pedido internacional
- Com base no relatório de busca internacional e na opinião escrita é possível avaliar melhor a chance da invenção ser patenteável/patenteada
- A possibilidade de emendar o pedido internacional durante o exame preliminar internacional (opcional) antes do processamento nos vários escritórios de patentes
- Se o pedido internacional atende às formalidades prescritas pelo PCT ele não poderá ser rejeitado por questões formais pelos estados signatários do PCT durante a fase nacional do pedido
- A publicação internacional divulga para o mundo seu pedido, um meio efetivo de propaganda e busca de licenciados

A proteção da inovação

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI



Praça Mauá, 7 - Centro
20081-240 Rio de Janeiro/RJ

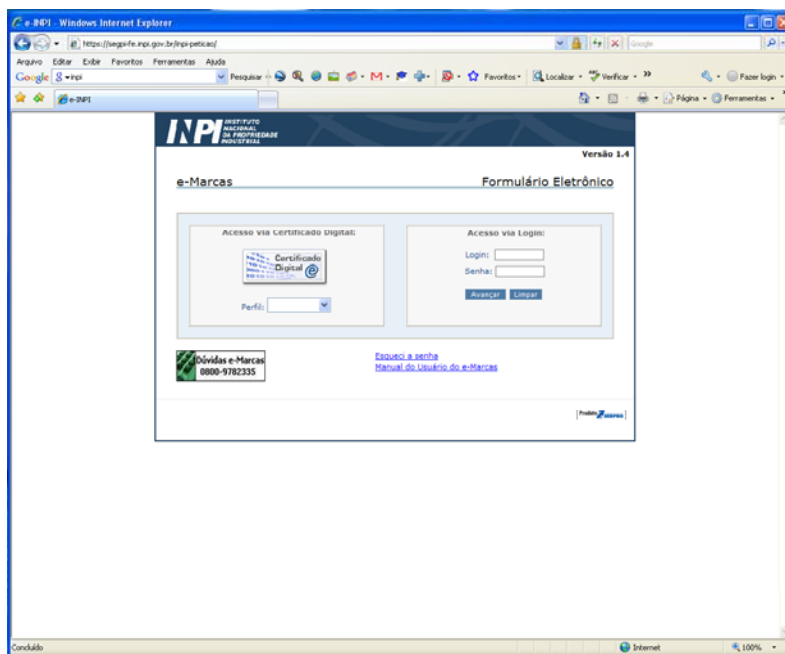
O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial e registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e a Lei de Software (Lei 9.609/98)



A proteção da inovação

O e-INPI

O e-INPI é um sistema eletrônico para requisição de serviços ao INPI. Atualmente estão disponíveis o sistema e-Marcas e a Guia de Recolhimento Eletrônica



- Os serviços do INPI que requerem recolhimento de retribuição devem ter a GRU preenchida, paga e apresentada juntamente com o Formulário de Requisição de Serviço para a efetivação do protocolo de entrada da documentação
- Para serviços de marcas basta o número da GRU para acesso direto aos formulários do e-Marcas, que podem ser enviados eletronicamente ao INPI

A proteção da inovação

Outros órgão de apoio ao registro da propriedade industrial

Obras sujeitas a direitos de autor e cultivares não são depositados junto ao INPI

- Direitos de autor – independem do registro das obras (Lei 9.610/98, Art. 18), mas é facultado seu registro (Lei 9.610/98, Art. 19) junto aos órgãos (Lei 5.988/73, Art. 17):
 - Biblioteca Nacional
 - Escola de Música e Escola de Belas Artes da UFRJ
 - Instituto Nacional do Cinema
 - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- Cultivares – o registro deve ser requerido junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, órgão ligado ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento – MAPA (Lei 9.456/97, Art. 45)
 - Deve descrever características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou moleculares que sejam herdadas geneticamente e possam identificar a cultivar

A proteção da inovação

Os pecados da gestão da propriedade industrial na empresa

1. Desconhecer o estado da técnica e não acompanhar os pedidos de depósito de marcas e patentes dos concorrentes
2. Realizar investimentos em P&D sem comprovar e proteger os resultados
3. Não procurar instituir programas de desenvolvimento tecnológico sustentado pela exploração de patentes
4. Usar marcas fracas, confundíveis e de difícil apropriação exclusiva, que dificultam a escolha do consumidor
5. Não pesquisar a viabilidade do registro e usos exclusivos antes de introduzir um marca no(s) mercado(s)
6. Promover seus produtos sem depositar previamente as marcas nos respectivos mercados (países)
7. Vulgarizar o uso da marca como sinônimo de produto – “marquicídio”
8. Não considerar, consolidar e conservar os ativos de propriedade industrial (patentes, marcas, design) como ativos patrimoniais