

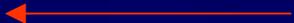
# Propriedade Industrial

(Lei 9.279/96)

- Patentes 
  - Invenção
  - Modelo de Utilidade
- Desenho Industrial
- Marcas

## Direitos Autorais

(Lei 9.610/98)

- Software (Lei n° 9.609/98) 

# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

Proteção jurídica temporária concedida pelo Estado

### Objetivo:

- Estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas;
- Permitir o retorno financeiro da aplicação feita na pesquisa.

**“PROTEÇÃO TERRITORIAL”**

# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

### Ação:

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar (monopólio legal):

- produto objeto de patente;
- processo patenteado;
- produto obtido diretamente por processo patenteado.

# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

Requisitos:

- Novidade
- Atividade inventiva
- Aplicação industrial

# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

### Novidade:

A invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica.

Estado da técnica é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente no Brasil ou no exterior (palestras, teses, artigos, etc.)

# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

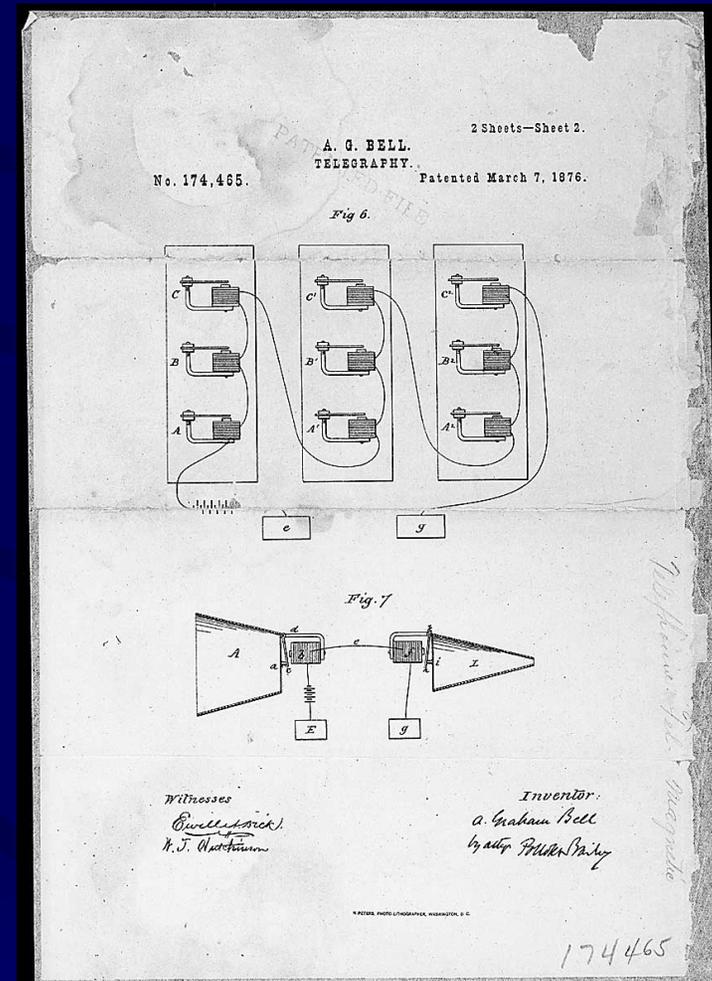
- **Período de graça:** No Brasil não será considerada como estado da técnica a divulgação, quando ocorrida durante os **12 (doze) meses** que precederem a data de depósito ou da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo:
  - inventor,
  - I.N.P.I.,
  - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por estes realizados.

*\* É recomendável depósito do pedido de patente antes de qualquer divulgação.*

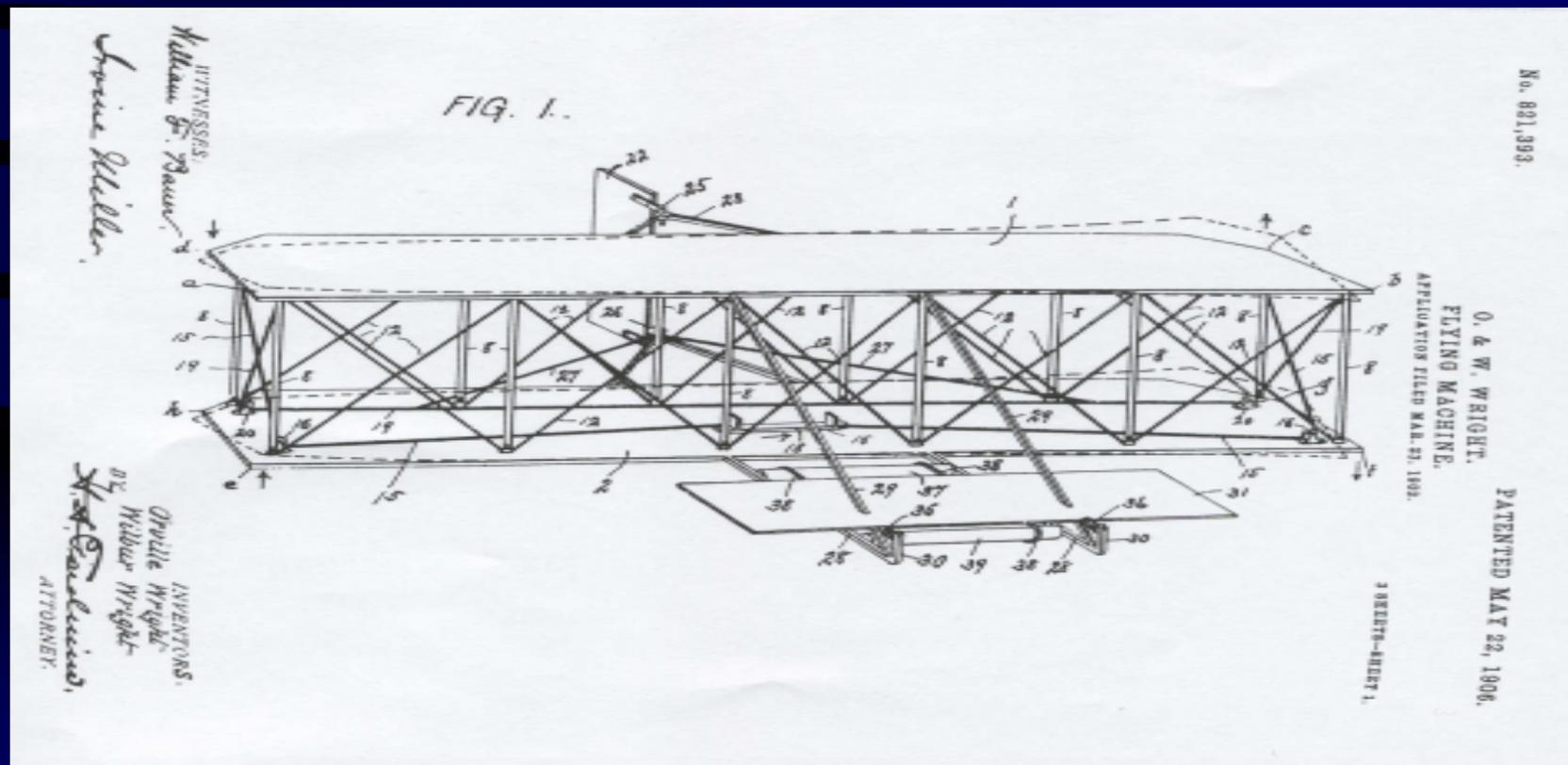
# 14 de fevereiro de 1876

## Deposito do pedido de telefone

- ELISHA GRAY
  - 2 horas antes
  - ALEXANDER GRAHAM BELL
- Patente US No. 174,465



# U.S. 821.393 depositada em 23/03/1903 – Avião irmãos Wright



# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

### Atividade Inventiva:

É quando, para um técnico no assunto, a invenção não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

### Uso Industrial:

O invento obrigatoriamente tem de ter uma aplicação industrial.

A *Licença compulsória* é prevista entre outras situações para a não exploração do objeto da patente por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto (3 anos) .

# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

**Não é patenteável :**

- Ex.: o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade.

**Ver lei art. 18 da Lei 9.279/96**

# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

Não são considerados invenções ou modelos de utilidade:

- descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- concepções puramente abstratas;
- esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

# Patentes

## Invenção/Modelo de Utilidade

- programas de computador em si (direito autoral);
- apresentação de informações;
- regras de jogo;
- técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como os métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;
- o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

# Patente de Invenção

- 1º telephone

Aparelho capaz de transmitir e receber sons através de um cabo elétrico.

Alexander Graham Bell

Patent No. 174,465

**Validade:**

20 anos da data de depósito

É o invento que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.



Bell Telephone Laboratories

**Luiz Otávio Beaklini**

Presidente em exercício, INPI

# Modelo de Utilidade



- **2 elementos**

O aparelho foi aperfeiçoado, melhorando seu funcionamento, de um modo normalmente esperável. Ficou mais prático de utilizar.

**Validade:**

15 anos da data de depósito

É o 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



**Validade:** 10 anos da data de depósito, prorrogáveis por mais três períodos iguais sucessivos, de 5 anos cada.

É 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**.

# Desenho Industrial

**Não são registráveis :**

- Ex.: A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

**Ver lei art. 100 da Lei 9.279/96**

# Busca Prévia

No início da Pesquisa :

- Conhecimento do estado da técnica;
- Economizar etapas;
- Alteração do assunto a ser pesquisado.

# Busca de Patentes

- Instituto Nacional da Propriedade Industrial
  - <http://www.inpi.gov.br>
- European Patent Office
  - <http://ep.espacenet.com>
- Japan Patent Office
  - <http://www.jpo.go.jp>
- United States Patent and Trademark Office
  - <http://www.uspto.gov>
- ISI Web of Knowledge  
USP convênio FAPESP
  - <http://isi3.newisiknowledge.com/>



### Cited Patent Search

Enter terms or phrases separated by the operators AND, OR, or NOT. Then press SEARCH. The search is added to the [Search History](#).

Search using terms entered below.

**CITED PATENT NUMBER:** Enter one or more cited patent numbers as EP8765432 OR US7946831-A

Expand search to include all patent numbers in the found patent family

**CITED ASSIGNEE:** Enter one or more cited assignee names or codes as XEROX CORP OR XERO

Search name and code  Name only  Code only

 [view list](#)

**CITED INVENTOR:** Enter one or more cited inventor names or SMITH A \* OR JONES D\*

**CITED DERWENT PRIMARY ACCESSION NUMBER:** Enter cited accession number as 1997-000096

Search using terms entered above.

Clear all search terms entered above.

[Back to top of Search page](#)

*Acceptable Use Policy*

*Copyright © 2003 Institute for Scientific Information and Derwent Information Ltd.*

# Relatório Descritivo

- **Título:** Deve ter uma denominação técnica inter-relacionada ao conteúdo da descrição da invenção.
- **Introdução:** Neste item deve-se referir à invenção, especificando o setor técnico e utilização da mesma.
- **Estado da Técnica:** Descrever o que já é de conhecimento público (até o momento), explicitando os problemas (defeitos) existentes. Podem ser citadas patentes já depositadas, conteúdo da internet, artigos, livros, entre outras fontes.

# Relatório Descritivo

- **Objetivos, Soluções e Vantagens:** Descrever, cada um, comparando-os ao estado da técnica, evidenciando o efeito técnico novo alcançado com a invenção.
- **Figuras:** Anexar figuras, gráficos, fluxogramas e tabelas comparativas (**tudo na cor preta**), necessárias a compreensão da invenção.

# Relatório Descritivo

- **Descrição da invenção:** A invenção deve ser detalhadamente, descrita de acordo com o seu escopo (produtos, processos, métodos e outros), ressaltando sua melhor forma de execução e indicando o seu uso industrial; permitindo assim, sua perfeita compreensão.
- **Inovações:** Descrever detalhadamente, todas as inovações (com base nesses dados, serão elaboradas as reivindicações).

# Relatório Descritivo

- **Reivindicações:** é o que vai realmente ser protegido e devem ser elaboradas de forma mais abrangente possível.

# Titularidade / Inventor

- **Titularidade:**

Pessoa (Jurídica ou particular) que tem o direito de dispor sobre o uso da patente.

- **Inventor:**

Pessoa particular que foi o criador do invento

# Titularidade / Inventor Na USP

Os inventores são os pesquisadores (professores, alunos ou terceiros) que efetivamente participaram do invento.

- A Titularidade é sempre da

**“Universidade de São Paulo-USP”**

# Software

**Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou 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-los funcionar de modo e para fins determinados.**

## **“PROTEÇÃO INTERNACIONAL”**

**\* acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil**

# Software - Proteção

- Não é necessário registrar, porem é importante comprovar divulgação e criação.
- No caso do Registro, é o I.N.P.I. Instituto Nacional de Propriedade Industrial quem o faz ([www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)).

# Software - Proteção

- **Validade** 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

# **Não são objetos de proteção como direitos autorais**

- **as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;**
- **o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.**

# Direito Patrimonial / Moral

- **PATRIMONIAL:**

Direito de uso econômico da obra. Pertencem ao criador originário ou ao terceiro a quem os tenha cedido ou licenciado.

- **MORAL:**

Pertencem exclusivamente à pessoa física do criador. São irrenunciáveis e alienáveis.

# Direito

## Patrimonial / Moral Na USP

- **MORAL:** São os professores, alunos ou terceiros que efetivamente participaram do desenvolvimento.
- **PATRIMONIAL:**

“Universidade de São Paulo-USP”

# Solicitação ao GADI

visite:

[www.cecae.usp.br/gadi](http://www.cecae.usp.br/gadi)



# Convênios

- Desde que devidamente regularizada através de convenio, os parceiros na pesquisa (Empresas, Universidades, Entidades de pesquisa, Entidades de fomento) também figuraram como titular.

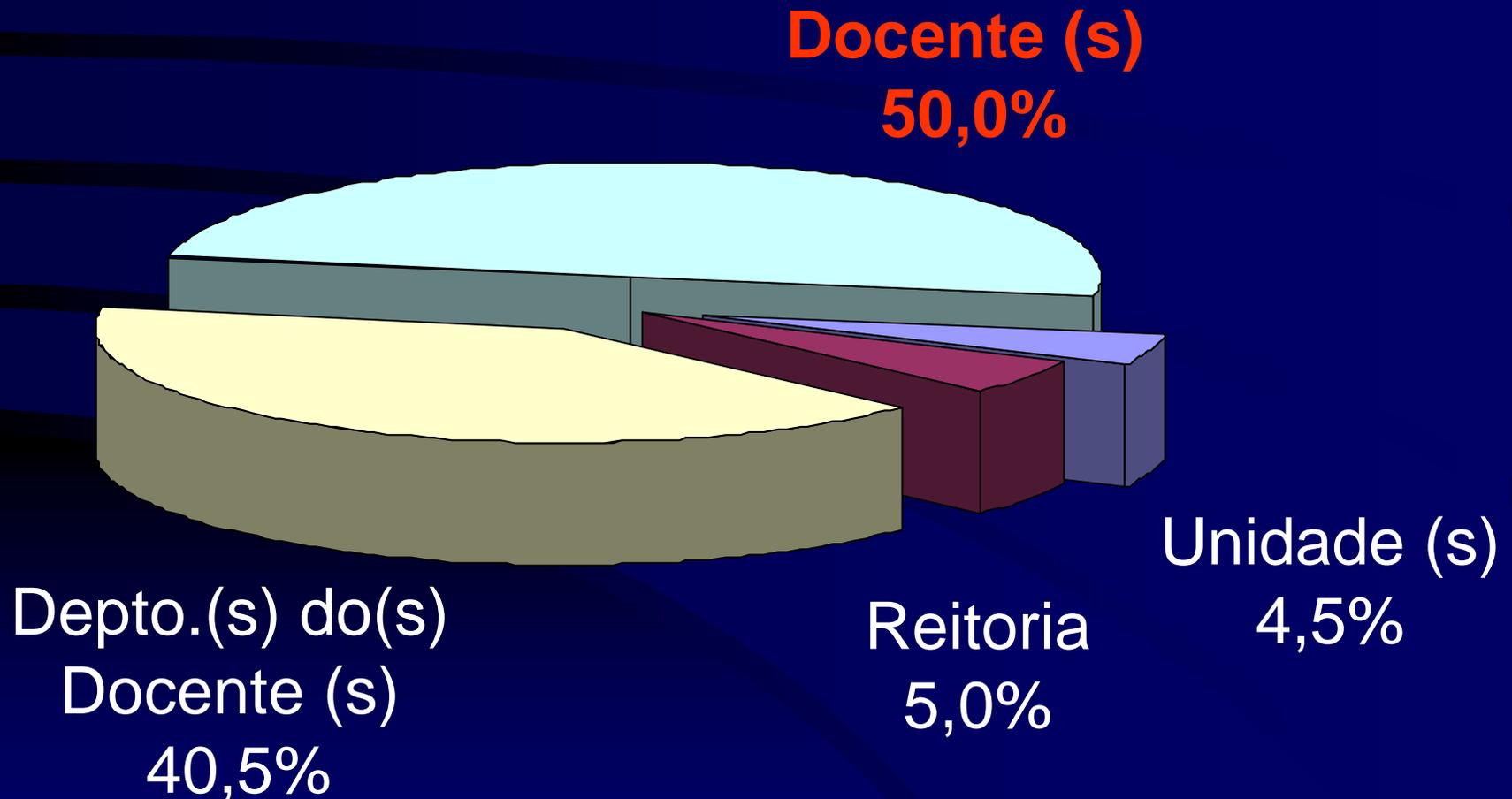
Modelo de convênio

<http://www.usp.br/cj/convenios/minconvacad.htm>

# Transferência de Tecnologia



# Distribuição de Royalties Parte da USP



# Transferência de Tecnologia

Contrato de “Exploração de Patentes” ou “Fornecimento de Tecnologia”:

Mediante pagamento.



- convênios anteriores para pesquisa,
- licitação pública.

# Contratos

- Objeto – Especificar ou não o uso
  - Ex. Patente de formulação  
FÁRMACO/COSMÉTICO
- Uso da marca USP
- Responsabilidades:
  - USP pela invenção
  - Empresa pelo produto e registro nos órgão competentes (ex. ANVISA)

# Contratos

- Permitir que a USP verifique a qualidade.
  - A Empresa tem prazo para regularizar
- Participação da USP:
  - no processo,
  - respostas técnicas,
  - participação em eventos.

# Contratos

- Prazo – respeitar 8666/93 que limita em

**5 anos**

- Alternativa aceita pela CJ
  - Justificar tempo necessário para retorno do investimento por parte da empresa para ampliar prazo.

# Contratos

- Remuneração:
  - Pedido de patente (expectativa de direito)
    - Valor único de royalties (não reembolsável caso a patente seja indeferida).
    - Dois valores de royalties ,um menor para fase de pedido (não reembolsável) e outro maior após o deferimento da patente.

# Contratos

- Valor único de royalties a ser pago somente após o deferimento da patente (retroativo e reajustado), mais pagamento por transferência de tecnologia (valor fixo ou porcentagem do faturamento).

OBRIGADO!

E-mail:

[gadi@usp.br](mailto:gadi@usp.br)

(11)30914415