

— Manual de —
— Propriedade Intelectual —



PROPESQ



Universidade Federal de Pernambuco

Amaro Henrique Pessoa Lins
Reitor

Gilson Edmar Gonçalves e Silva
Vice-Reitor

Sueldo Vita da Silveira
Presidente da FADE

Celso Pinto de Melo
PROPESQ - Pró-Reitor para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação

Ana Cristina Fernandes - Diretora
Antônio Nunes Barbosa Filho - Coordenador de Transferência de Tecnologia
DINE - Diretoria de Inovação e Empreendedorismo

Equipe
Ana Cristina de Almeida Fernandes
Antônio Nunes Barbosa Filho
Emanoel Francisco dos Santos
José Gustavo Alexandrino da Silva
Luana Sinfrônio Cavalcanti
Natália Asfora Frej
Ruy de Azevedo Guimarães Neto

Endereço
Rua Tereza Mélia, s/n
UFPE
Cidade Universitária
CEP 50670-920
tel.: 55 81 2126.8600
fax.: 55 81 2126.8601
e-mail: dine@propesq.ufpe.br
www.propesq.ufpe.br/dine/

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação

Manual de Propriedade Intelectual da UFPE



Apresentação

A publicação do Manual de Propriedade Intelectual da UFPE representa importante etapa de um esforço que já de alguns anos vem sendo realizado no sentido de promover a transferência da tecnologia produzida pela Universidade para a sociedade em geral, e para os segmentos econômicos, em particular.

Este esforço encontrou importantes impulsos mais recentemente, com a promulgação de um significativo marco legal que, inaugurado com a Lei de Propriedade Industrial, compreende a Lei de Software, Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Inovação e sua regulamentação. Marco regulatório expressivo, associado ao escopo do fomento à pesquisa aplicada que também se constrói nos anos 1990, passa a exigir da Universidade um tratamento mais sistemático e igualmente fundado numa política institucional de inovação. A criação da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), na PROPESQ, expressa um primeiro passo para a criação desta política, em um trabalho consistente que prosseguiu com a Resolução 02/2003, a instalação da Positiva, a nova incubadora de empreendimentos e projetos de base tecnológica da UFPE, a reorganização da estrutura de transferência de tecnologia da DINE, e agora, a publicação do presente Manual.

Ao longo dos anos em que a atividade de apoio à transferência de tecnologia vem se realizando na Universidade, importantes resultados já podem ser constatados, como o crescimento relevante da carteira de patentes que hoje a UFPE apresenta, a qualificação de uma equipe capacitada para operacionalizar a transferência de tecnologia e o crescente interesse na comunidade acadêmica pelos assuntos relativos à utilização responsável da propriedade intelectual resultante de pesquisas desenvolvidas isoladamente pela Universidade ou em cooperação com outros agentes. Certamente, nesta trajetória muito ainda está por ser feito até que a política institucional de inovação da UFPE ganhe forma, especialmente no que concerne à comercialização eficiente da tecnologia aqui produzida. Para este objetivo, no entanto, a PROPESQ espera estar contribuindo com o presente Manual, de modo que ele seja tomado como fonte de inspiração para desenvolver e expandir a transferência de tecnologia da Universidade com propriedade e coerência e, conseqüentemente, fortalecer as bases produtivas e a qualidade de vida da sociedade regional e nacional.

Sumário

1. Introdução	07
2. Propriedade intelectual e propriedade industrial	08
2.1. Propriedade Intelectual	08
2.2. Propriedade Industrial	09
3. Quem cuida da propriedade industrial no Brasil	10
4. Propriedade industrial e as formas de proteção	11
4.1. Patente de Invenção (PI)	12
i. direitos envolvidos	13
ii. o que é patenteável e o que não é patenteável	14
4.2. Modelo de utilidade (MU)	15
i. características do modelo de utilidade	15
ii. distinção entre PI e MU	16
4.3. Desenho industrial (DI)	16
4.4. Marca	18
4.5. Registro de programa de computador	21
i. características gerais do registro de programa de computador	21
ii. vantagens e desvantagens	23
iii. a proteção concedida e os direitos envolvidos	23
iv. documentação técnica para pedido de registro	24
4.6. Indicação Geográfica	25
4.7. Organismos geneticamente modificados	26
4.8. Cultivar	30
5. Processamento de depósito de PI e MU	35
5.1. no âmbito do INPI	35
5.2. no âmbito da UFPE	41
i. o órgão responsável pela operacionalização da Resolução	41
ii. a quem pertencem os direitos	41
iii. despesas e apropriação das vantagens econômicas	42
iv. procedimentos para depósito de patente de invenção e modelo de utilidade	42
v. comercialização da patente	44
vi. exclusividade	46
vii. valoração da patente	46
6. Legislação sobre propriedade intelectual	47
7. Sítios recomendados	51
Referências Bibliográficas	52
Anexo	55

1. Introdução

A inovação tecnológica é hoje reconhecida como importante instrumento de desenvolvimento e crescimento econômico. O avanço tecnológico proporciona novos métodos de produção, aumento da produtividade das empresas, geração de riquezas e trabalho e melhoria da qualidade de vida da população.

Em que pese o forte viés importador de tecnologia que caracteriza a economia brasileira, o reconhecimento da importância da inovação tecnológica para a competitividade das empresas e para o crescimento econômico no conjunto já parece ter sido incorporado pela indústria nacional.

A situação sócio-econômica do país, especialmente a partir da abertura comercial, acarretou mudança nos conceitos de algumas empresas, que passaram a buscar novas alternativas de lucratividade para assegurar suas fatias de mercado. As empresas vêm-se obrigadas a aperfeiçoar seus produtos para poderem acompanhar as exigências do processo concorrencial, e atender às necessidades de seu público alvo.

Sendo um objeto intangível, para ser introduzida na dinâmica econômica, a inovação tecnológica assume o formato de propriedade intelectual (patentes, marcas, desenho industrial, segredo industrial e conexas). Pela sua importância, a propriedade intelectual tem garantia legal, conferida pela sociedade, por meio do estado, que concede, por determinado período, direito exclusivo do uso da inovação.

Este contexto ressalta a importância de uma das finalidades da Universidade que é a interação com a sociedade, e transferência do conhecimento em benefício do desenvolvimento do país e da região e da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.

O Manual de Propriedade Intelectual da UFPE tem por objetivo contribuir para consolidar esta finalidade, à medida que deverá informar a comunidade acadêmica em geral, e aos pesquisadores, em particular, o valor da propriedade intelectual para a Universidade e para seus pesquisadores. Desta forma está focado na sistematização da legislação nacional e da regulamentação interna da UFPE relativos à propriedade intelectual. Neste sentido, após uma breve introdução de caráter conceitual sobre a temática, passa-se a descrever as variadas formas de proteção de tecnologias específicas (patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de

computador, organismo geneticamente modificado, cultivar e indicação geográfica). Em seguida, a atenção se volta para o processamento dos registros no Brasil, realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e na UFPE, realizado pela DINE.

Em que pese estar ciente do longo caminho ainda a percorrer, especialmente considerando a regulamentação mais abrangente da gestão tecnológica da UFPE, a DINE concebeu o Manual no sentido de facilitar a aproximação entre a universidade e a sociedade, a concretização de arranjos de pesquisa cooperativa, a realização de riquezas a partir do desenvolvimento tecnológico, bem como suas atribuições de facilitar e consolidar a transferência de tecnologia da UFPE. Desta forma, com a publicação do presente Manual, a Universidade pretende reduzir entraves à realização de suas finalidades, dando seqüência a esforço constante de elevação da capacidade da UFPE de contribuir para o desenvolvimento nacional e regional, na atual dinâmica da economia do conhecimento.

2. Propriedade intelectual e propriedade industrial

2.1. Propriedade Intelectual

Pode-se afirmar que o maior capital de qualquer país, e dentro desse de qualquer empresa, seja ela de qualquer setor econômico ou ramo de atividade, é o capital intelectual. Isso porque conhecimento é fonte de ganhos extraordinários para a sociedade quando bem gerido pelos seus responsáveis, entre os quais os gestores da política industrial e das instituições de pesquisa, pelas lideranças empresariais e pelos próprios inventores.

O capital intelectual tem essa característica por estar associado à capacidade humana de criação e de realização de inovações a partir da atividade inventiva. O capital intelectual é um patrimônio de alto valor, por vezes inestimável. Explorado de forma inteligente traz em si a capacidade de revolucionar a indústria humana, a capacidade de geração de valor e os processos produtivos da sociedade.

Do capital intelectual originam-se idéias, e idéias têm valor. Das idéias podem surgir invenções caracterizadas por sua aplicação de caráter técnico, social ou econômico nas mais diversas áreas de atividades. Essas aplicações, bem exploradas, podem trazer vultosos ganhos econômicos e sociais. Em razão da sua importância e do seu valor intrínseco, foram constituídas algumas maneiras de proteção do capital intelectual para garantir sua

exploração de forma lícita e sustentável. A propriedade intelectual foi o meio concebido para tal. Ela está ligada à gestão do capital intelectual por meio de um conjunto de direitos cujo fim é dar proteção à criação humana resultante da atividade intelectual nos campos da atividade econômica, da ciência, da literatura e da expressão artística, passíveis de exploração econômica.

A propriedade intelectual abrange diversos campos da criação e atividade inventiva, como os direitos do autor (criações artísticas, culturais e intelectuais), cultivares e organismos geneticamente modificados, circuitos integrados e programas de computador, além da propriedade industrial. A criação intelectual e o desenvolvimento de novos produtos por meio da atividade inventiva nos campos citados requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Esses investimentos podem se dar de maneira direta ou indireta, pelo inventor ou por empresas.

A concepção de uma música, de um romance ou de um programa de computador, por exemplo, até o momento da sua finalização exigiu uma parcela considerável de investimentos em educação, treinamentos, cursos e aperfeiçoamentos. Esses investimentos não estão ligados diretamente aos custos de elaboração do produto final específico, mas sem estes não seria possível alcançar um novo produto acabado. Isso representa um investimento indireto. O desenvolvimento de um novo processo industrial ou a criação de um produto inovador, passível de aplicação industrial, requer na maioria das vezes grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Esses últimos, por sua vez, representam investimento direto, visto que, sem eles não seria possível se chegar ao produto finalizado em condições de chegar ao mercado.

É, portanto, a propriedade intelectual quem estabelece os parâmetros de proteção ao conjunto de idéias, esforço intelectual, capacidade inventiva e investimentos realizados na concepção e na criação humana. A proteção conferida torna-se um valioso e imprescindível instrumento de estímulo à criação intelectual e à invenção industrializável ao permitir que estas se tornem um investimento, cujos retornos sejam assegurados contra o risco da exploração ilícita.

2.2. Propriedade Industrial

Propriedade industrial “cobre um conjunto de atividades relacionadas às invenções de aplicação industrial, desenho industrial, marcas comerciais e

de serviços, indicações geográficas e denominações de origem, concorrência desleal e informações não reveladas (segredos de negócios). Em geral, compõem uma legislação específica que é administrada por uma agência determinada” (Buainain et al, 2005).

A propriedade industrial também pode ser entendida como a área da propriedade intelectual cujo objetivo é prover instrumentos necessários para proteger a criação intelectual, fruto de ato inventivo e inovador, passível de aplicação industrial e exploração econômica. A proteção engloba as invenções (patentes de invenções), desenhos industriais, marcas, modelos de utilidades, indicações geográficas e cultivares.

Entende-se que a proteção concebida pela propriedade industrial está relacionada a ativos intangíveis que podem ser utilizados para a produção econômica de bens e serviços e a sua consequente exploração comercial. Assim, o trabalho intelectual manifesto na atividade inventiva e inovadora quando aplicado à produção industrial e econômica recebe o amparo da propriedade industrial com sua legislação específica e órgão regulador de âmbito nacional.

O objetivo do sistema de proteção industrial é reconhecer os esforços intelectuais e econômicos empregados no ato da criação, de forma a proteger o(s) autor(es) e/ou titular(es) contra atos ilícitos de terceiros.

3. Quem cuida da propriedade industrial no Brasil

No Brasil, a regulação deste sistema é feita pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), fundamentado na Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial LPI). O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O Instituto é responsável por receber e processar os pedidos de patentes de invenção (PI) e de modelos de utilidades (MU), de desenho industrial (DI), de registro marcas, de registro de programa de computador, bem como averbar os contratos envolvendo transferência de tecnologia, uso de marcas e de assistência técnica. Além disso, é o INPI o responsável pelo suporte aos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Os principais acordos internacionais sobre propriedade intelectual serão abordados adiante.

O INPI mantém o único banco de dados de patentes da América do Sul. As informações sobre patentes são divulgadas por meio da Revista de Pro-

priedade Intelectual (RPI) e por meio de sua página (www.inpi.gov.br). Nesta, são encontrados informações sobre encaminhamentos de pedidos, atos normativos, taxas, formulários e outros serviços.

A UFPE, por meio da Propesq/DINE atua no sentido de aproximar o INPI dos pesquisadores da Universidade, além de encaminhar e se responsabilizar pela gestão dos pedidos de patentes, registros de software e marcas solicitadas pelos membros da comunidade universitária, como está detalhado mais à frente.

4. Propriedade industrial e as formas de proteção

A Propriedade Industrial pode ser entendida como composta por duas classes de direitos. Na primeira classe, encontra-se a propriedade de direito sobre as criações industriais que pertencem aos seus autores; e na segunda, a propriedade de direito sobre as criações industriais que pertencem às organizações. Essa distinção serve apenas para classificar a titularidade do direito, que pode ser de pessoa física ou de pessoa jurídica. O fundamento da proteção conferida pela propriedade industrial e ao mesmo tempo, o estímulo à produção de novas criações por organizações ou inventores é o direito de exploração monopolística por tempo determinado concedido pelo Estado, com base na lei.

Em tempos de acirrada concorrência em nível mundial, os direitos assegurados pela propriedade industrial, por intermédio do seu sistema legal, representam assim valiosos recursos para organizações e inventores se resguardarem da exploração indevida que por ventura venha a ser exercida por terceiros. Eles servem como garantia de domínio econômico sobre ativos intangíveis (aqueles que não têm existência física, que são baseados em conhecimento) passíveis de gerarem lucros extraordinários.

A propriedade industrial e a efetiva proteção dos direitos desta são exercidas através da concessão de carta patente para patente de invenção e modelo de utilidade; do registro de desenho industrial, marca, programa de computador; do reconhecimento e registro de indicação geográfica; e, sobretudo, através de repressão à concorrência desleal e resguardo dos direitos dos titulares da propriedade industrial. Esses temas são tratados ao longo do presente manual.

4.1. Patente de Invenção (PI)

O esforço da empresa e do pesquisador no desenvolvimento de novos produtos e processos tecnológicos requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos em capital financeiro, em recursos humanos e capital intelectual ao longo de períodos de tempo consideráveis. Proteger o produto ou processo obtido nesse esforço de investimento, pesquisa e desenvolvimento por meio de uma patente significa prevenir-se do comportamento desleal dos concorrentes evitando que estes copiem e vendam o produto desenvolvido a um preço mais baixo desrespeitando o esforço realizado e os custos envolvidos. A proteção conferida por meio da patente é um valioso e imprescindível instrumento jurídico para que a invenção fruto de um grande esforço de pesquisa se torne um investimento seguro, rentável e legítimo.

Pelo exposto, pode-se afirmar que patente, ou carta patente, é um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado nacional ao(s) inventor(es) ou autor(es) tornando-os detentor(es) dos direitos sobre sua criação e exploração econômica.

Esse título concede direitos exclusivos à exploração industrial e comercial de determinado produto ou processo dentro dos limites do território de uma nação e por tempo determinado. Desse modo, a carta patente se constitui num ativo intangível com potencial de exploração comercial e de ganhos econômicos. Um ativo intangível é um ativo baseado no conhecimento, sem possuir existência física material.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode requerer a proteção industrial por meio de carta patente, desde que o objeto a ser patenteado atenda aos critérios de atividade inventiva, de novidade absoluta e de aplicação industrial (estes conceitos são tratados adiante).

O objetivo da carta patente é assegurar aos titulares o direito de impedir que outros possam praticar atos ilegítimos contra a invenção patenteada. Consideram-se atos ilegais: produzir, comercializar, copiar ou fazer quaisquer usos da invenção sem a devida autorização de seus titulares e que não atendam aos critérios de licitude.

Uma observação importante a ser feita é que os titulares podem não ser os inventores. O titular ou detentor dos direitos sobre a invenção pode ser pessoa física ou jurídica (empresa ou instituição de pesquisa), mesmo que não tenha desenvolvido diretamente o produto ou processo a ser patenteados.

do, ou seja, ainda que este tenha sido desenvolvido por pesquisador por elas empregado.

i. direitos envolvidos

Essa compreensão do conceito de patente envolve alguns direitos juridicamente reconhecidos na legislação brasileira. São eles:

a) propriedade exclusiva do inventor a titularidade da invenção pertence ao inventor quando este é profissional autônomo e desenvolveu o produto ou processo com recursos e meios próprios, mesmo que recorrendo a financiamentos e empréstimos de qualquer ordem;

b) propriedade exclusiva do empregador a invenção pertence ao empregador, com retribuição financeira para o inventor (empregado) advinda de ganhos com a exploração econômica desta, (i) em caso de expressa disposição contratual, ou seja, a atividade inventiva ou criativa é prevista ou decorrente da própria natureza do trabalho ou do emprego (Lei 9.279/1996, art. 88); ou (ii) quando a patente de invenção requerida pelo inventor (empregado) foi feita até 1(um) ano após a extinção do contrato de trabalho, considerando-se como desenvolvida na vigência do contrato de trabalho (Lei 9.279/1996, art. 88 parágrafo 2º);

c) propriedade comum em partes iguais quando a patente de invenção resultar da contribuição pessoal do inventor (empregado) e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, salvo expressa disposição contratual em contrário; e no caso de contar com a participação de mais de um inventor (empregado), a parte que lhes couber, será dividida igualmente, salvo acordo em contrário (Lei 9.279/1996, art. 91);

d) propriedade exclusiva do inventor (empregado) invenção por este desenvolvida, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (Lei 9.279/1996, art. 90).

Caso a invenção possa ser patenteada, o titular terá os seguintes direitos:

- exclusividade de exploração, ou seja, exclui terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender, importar produto ou processo patenteados;
- suporte para ações judiciais;
- cessão (venda) ou licença voluntária (aluguel).

Por outro lado, o titular possui os seguintes deveres:

- exploração do objeto patenteado ou registrado;
- obrigação em revelar o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente;
- pagamento das anuidades ou da retribuição quinquenal;
- atendimento às necessidades de mercado.

O período de validade de uma carta patente de invenção é de 20 (vinte) anos, contados a partir da data de depósito do pedido.

ii. o que é patenteável e o que não é patenteável

Para ser patenteável o pedido de patente de invenção (PI) tem que atender aos seguintes critérios: ser resultado de uma atividade inventiva, ser uma novidade absoluta e ter aplicação industrial.

Atividade inventiva ocorre quando o invento resulta de novidade absoluta e não de desenvolvimento técnico óbvio do que já se conhece no estado da técnica para o referido objeto/produto ou processo. Estado da técnica é “tudo aquilo acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição oral ou escrita, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior...” (Lei 9.279/1996, art 11 parágrafo 1º).

Por novidade absoluta, entende-se que o invento não tenha sido tornado público por qualquer meio de divulgação em nenhum lugar do mundo, à exceção da divulgação feita pelo próprio inventor requerente da patente.

Por aplicação industrial compreende-se a produção em série do produto/objeto em qualquer ramo da indústria. Nesse caso, indústria é entendida como qualquer ramo de atividade de uma economia.

Neste sentido, não são patenteáveis (Lei 9.279/1996, art. 10º):

- 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;
- programas de computador em si (trataremos desse tema adiante);
- apresentação de informações;
- regras de jogo;

- técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- 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.

Quadro Síntese

São patenteáveis:

- Máquinas;
- Equipamentos;
- Produtos químicos e fármacos;
- Ferramentas;
- Componentes e peças de máquinas;
- Dispositivos de vários tipos;
- Processos industriais;
- Métodos de obtenção de plantas e animais.

Não são patenteáveis:

- o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no art. 8º da Lei 9.279/96.

4.2. Modelo de utilidade (MU)

i. características do modelo de utilidade

O modelo de utilidade é caracterizado como uma modificação introduzida num produto já existente, buscando-se como resultado uma melhor utilização deste em seu fim ou em sua fabricação.

Contudo, o Modelo de Utilidade não deve ser confundido com o Certifica-

do de Adição de Invenção. Este último consiste no aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, podendo ser destituído de atividade inventiva; mas a matéria tem que estar inclusa no mesmo conceito inventivo da patente a que o Certificado de Adição se remete. Ademais, o pedido de patente para modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, ou seja, a um único produto (art. 23, Lei 9.279/96).

ii. distinção entre PI e MU

O requisito para diferenciação dos modelos de utilidade em relação a patente de invenção (PI) é a melhoria funcional. Esta diz respeito à introdução de aperfeiçoamentos que melhorem o uso de determinado objeto. Por exemplo, a partir do alicate já patenteado pode-se obter um registro de MU introduzindo-se neste uma melhoria funcional ao se modificar o formato de suas pernas para um formato anatômico mais apropriado que permita o melhor encaixe às mãos dos usuários, proporcionando uma pegada mais eficiente e confortável.

Assim sendo, proteção patentária é destinada de forma única e exclusiva às criações essencialmente destinadas à fabricação de mercadorias tangíveis, por definição, as invenções. Dessa forma, invenção, em propriedade industrial, é uma criação nova para a solução de problema técnico. Já o modelo de utilidade faz referência a um bem material já conhecido que, devido a sua forma particular, proporciona um aumento de sua capacidade de utilização.

Com relação ao prazo de vigência, a proteção para uma patente de invenção (PI) é de 20 anos, e para um modelo de utilidade (MU) a proteção é de 15 anos, ambas a contar da data de depósito.

4.3. Desenho industrial (DI)

Considera-se desenho industrial, conhecido internacionalmente como design, a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possam ser aplicados a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (art. 95, Lei 9.279/96). O design deve permitir aos consumidores o rápido reconhecimento do produto ao qual está aplicado.

Não se considera desenho industrial a obra de caráter puramente artístico, já que nesta forma o conceito de novidade do desenho industrial não poderá ser aplicado, e também não poderá a obra artística ser passível de aplicação industrial.

Os requisitos para o pedido de desenho industrial são:

- novidade;
- originalidade;
- forma plástica ornamental tridimensional;
- conjunto ornamental de linhas e cores aplicadas a um produto;
- fabricação/aplicação industrial.

Os pedidos para registro de desenho industrial são concedidos sem exame prévio quanto à novidade e originalidade pelo INPI. Dessa forma é importante que o interessado realize uma busca prévia de anterioridade da matéria em questão.

Após a concessão de registro o titular poderá requerer, a qualquer tempo da vigência do registro de desenho industrial (25 anos), o exame de mérito quanto à novidade e originalidade do registro concedido. Deve-se observar que o registro estará sujeito a nulidade, que o próprio INPI pedirá, se for encontrada alguma anterioridade.

O pedido de desenho industrial protege a forma externa do objeto e não sua função usual. Portanto, são as figuras (desenhos ou fotografias) que caracterizam a proteção concedida. Estes desenhos e fotografias devem ilustrar o objeto em sua forma montada revelando a sua configuração externa e não suas partes ou componentes internos.

O pedido de desenho industrial deve referir-se a um único objeto (produto), sendo permitidas até 20 variantes em um mesmo pedido. Variantes são os objetos que contêm pequenas modificações ou variações do objeto (produto) original, sem prejudicar suas características.

Não poderá ser registrado como desenho industrial “i) o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; ii) a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” (art. 100, Lei 9.279/96).

O titular de um registro de desenho industrial poderá ser qualquer pessoa física ou jurídica. Titular é quem pede o registro e subentende-se que tenha autorização do autor, se não for o próprio autor a fazer o pedido de registro. Para tanto, não é exigida a apresentação de documentação que prove a legitimidade do requerente do registro.

O titular tem o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produtos que utilizem de qualquer forma o seu desenho protegido. Essa proteção tem vigência de 10 anos, podendo ser prorrogada por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada, cobrindo um período de proteção total igual a 25 anos. A prorrogação deve ser efetuada no último ano de vigência da proteção.

O processamento do registro de desenho industrial no INPI é bastante rápido. Sendo solicitado o registro e atendidos os requisitos citados acima, o pedido de DI é automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, sendo expedido o certificado logo após o depósito. Caso o depositante queira, o pedido de registro poderá ser mantido em sigilo pelo prazo de 180 dias a contar da data de depósito, sendo processado ao final do prazo.

A proteção, semelhantemente ao que ocorre com a patente, é restrita ao território de solicitação de registro do desenho industrial. E os direitos envolvidos relativos ao registro de desenho industrial são os mesmos aplicados ao caso de patente de invenção (PI) citados anteriormente.

4.4. Marca

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, marca é todo sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais. Uma marca poderá ser requerida por qualquer pessoa física ou jurídica de direito privado ou de direito público. As pessoas de direito privado para requererem o registro de qualquer marca terão que exercer atividade efetiva para a qual o registro da marca é pedido.

O registro da marca é concedido por classe de atividade, cuja classificação é definida na Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas instituído na Conferência Diplomática de Nice, em 1957, e revista em Estocolmo, em 1967, e em Genebra, em 1977. A concessão é dada para pessoa jurídica, de direito público ou privado, quando se tratar de marca para produto ou comércio e concedida à pessoa

física, quando a marca é para serviço.

Segundo a LPI, as marcas podem ser classificadas em três categorias:

- a) “marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”;
- b) “marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”;
- c) “marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade” (Lei 9.279/96, art. 123).

No que tange ao sistema de direito aplicado ao registro de marcas, poderá ser atributivo quando nascer com o registro da marca, ou declarativo quando nascer com o uso da marca. Em outras palavras, o direito atributivo ao uso da marca ocorre quando o seu registro é requerido junto ao INPI, desse modo o titular tem seus direitos preservados contra a atuação ilegal de terceiros em relação ao uso de sua marca. O direito declarativo pode ser evocado nos casos em que, tendo uma pessoa física ou jurídica criado uma marca e desta faz uso em suas atividades, mas sem tê-la registrado junto ao INPI, no caso de terceiros usarem a mesma marca ou tentarem registrá-la no INPI poderá o criador (e primeiro usuário da marca) interpor judicialmente ou por meio de requerimento junto ao INPI o infrator alegando anterioridade no uso da marca.

Uma marca pode ser representada por emblema, símbolo, palavra, sinal distintivo, figura etc. Esse sinal cumpre quatro funções principais:

- distintiva, diferenciando o produto ou serviço de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas, eliminando possíveis confusões;
- indicativa de origem, dando uma indicação a respeito da origem do produto ou do serviço;
- indicativa de qualidade, sendo fundamental que os licenciados respeitem as normas de qualidade do titular da marca, pois uma marca nem sempre é utilizada por uma única empresa, já que seu titular pode conceder licenças de uso da mesma a outras empresas;
- promotora de comercialização e de venda dos produtos e prestação

dos serviços, visto que as marcas podem estar constituídas por signos ou combinações de signos que sejam capazes de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa ou de outras empresas.

Quanto a sua apresentação, as marcas podem ser:

- nominativa: constituída por uma ou mais palavras, incluindo neologismos e possíveis combinações de números e letras, desde que esses não se apresentem de forma fantasiosa ou figurativa;
- figurativa: sinal formado por desenho, imagem, figura, símbolo ou qualquer forma fantasiosa de número ou letra concebida isoladamente;
- marca mista: constitui-se da combinação de elementos figurativos e nominativos ou de elementos nominativos apresentados com grafia em forma estilizada;
- marca tridimensional: aquela que possui formato, configuração ou conformação física de produto ou embalagem que possua capacidade distintiva intrínseca e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

No que diz respeito à origem, a marca pode ser:

- brasileira, marca depositada no Brasil por pessoa domiciliada no país;
- estrangeira, marca depositada no Brasil por pessoa não domiciliada no país, ou “aquela que, depositada regularmente em País vinculado a acordo ou tratado do qual o Brasil seja partícipe, ou em organização internacional da qual o País faça parte, é também depositada no território nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e cujo depósito no País contenha reivindicação de prioridade em relação à data do primeiro pedido” (www.inpi.gov.br).

Há ainda tratamento diferenciado para dois casos especiais em relação às marcas, quando se trata de marca de auto-renome e marca notoriamente conhecida. “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (Lei 9.279/96, art. 126). Enquanto as “marcas notoriamente conhecidas em seus ramos de atividade, incluindo as marcas de serviços, gozam de proteção especial, independentemente de estar previamente depositadas ou registradas no Brasil” (Lei 9.279/96, art.127).

Marca notória é aquela que identifica produtos ou serviços amplamente conhecidos no país e no exterior. Marca de alto renome é aquela que goza de evidência que transcende o segmento para a qual foi originalmente cria-

da. Para esse caso, o registro da marca de alto renome engloba todas as classes, sendo reconhecida como única no mercado.

Para obter o registro de uma marca, o pedido precisa ser apresentado ao INPI, que o examinará com base nas normas legais estabelecidas pela Lei da Propriedade Industrial e nos atos e resoluções administrativos.

Ao titular é concedido o direito de garantir a integridade da marca, além da proibição do uso por terceiros, podendo ainda ceder ou licenciar o uso da marca, ocorrendo uma forma de pagamento conhecida como royalties. Cabe ao titular, também, a obrigação de utilizá-la e mantê-la em vigor, sob pena de perder o seu direito sobre a marca. O prazo para iniciar o uso da marca é de 5 (cinco) anos a contar da data de concessão do registro. Caso terceiros requeiram, junto ao INPI, a caducidade da marca pelo não uso, caberá ao seu titular comprovar o contrário, ou seja, que a marca é efetivamente utilizada.

Essa proteção tem vigência de 10 anos, podendo ser prorrogada indefinidamente por meio de requerimento de prorrogação durante o último ano do período de vigência.

4.5. Registro de programa de computador

Programa de computador é regulamentado no Brasil pelas Leis 9609/90 e 9610/98 que o definem como “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” (Lei 9.609/98, art. 1º).

O objetivo do registro de software é comprovar a autoria e propriedade dos direitos patrimoniais de programas de computador para assegurar a exclusividade na sua exploração econômica e comercial.

i. características gerais do registro de programa de computador

a) não obrigatoriedade: não é obrigatório o registro de software. No entanto, para assegurar a legalidade da exploração econômica e comercial há de se comprovar sua autoria por algum meio, em caso de demanda judicial. Portanto, se o autor intelectual concebe algum programa para fins de

exploração comercial, o mais sensato é buscar o seu registro no órgão competente para esse fim que é o INPI.

b) territorialidade: diferentemente do que ocorre com patentes, incluindo modelo de utilidade, desenho industrial e marcas, o reconhecimento do registro é internacional. Essa condição de ser o programa de computador registrado no Brasil e ter seu reconhecimento extraterritorial é assegurada pelo Tratado sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio Internacional (TRIPS), cuja versão final, aprovada em 1994, será tratada adiante. Esses direitos são assegurados aos estrangeiros desde que haja reciprocidade de tratamento entre os países envolvidos (Lei 9.609/98, Art. 2º, § 4º).

c) documentos de programa: a escolha do documento adequado para o registro de programa é de escolha do autor. Todavia, deve ficar claro que, em caso de querela judicial acerca da autoria e legitimidade de exploração comercial, o documento de registro tem importância fundamental para dirimir dúvidas e comprovar autoria. Nesse caso é de fundamental importância que o programa tenha o registro adequado.

d) regime de guarda: há duas possibilidades para se escolher, a critério do titular (depositante). Na primeira, pode-se adotar o regime sigiloso que consiste na colocação do programa em envelope especial que, posteriormente arquivado ficará seu conteúdo inacessível para o público e até para os servidores do INPI. Na segunda, poderá o depositante optar pelo regime não-sigiloso. Neste os documentos de programa incorporarão o processo de pedido de registro e ficarão disponíveis para acesso ao público.

e) nome comercial do programa: poderá ser protegido juntamente com o programa de computador na ocasião em que se solicita o registro. Para esse fim, bastará ao titular (depositante) informar, por ocasião do registro, o título do programa. O título é nome pelo qual o programa de computador será comercializado e deverá ser original e inconfundível com o de outro programa existente. Para o título deve-se evitar o uso de expressões que estejam relacionadas com as funções executadas pelo programa. Por exemplo: processador de texto, gerador de imagens, planilha, gerenciador de arquivo etc.

f) invenções relacionadas com programa de computador: programas de computador desenvolvidos para funcionarem “embarcados” em máquinas e equipamentos, ou seja, programas gravados em chips que integram as estruturas destes podem ser patenteados ao invés de serem registrados.

Isso ocorre porque o que se comercializa não é o programa e sim a máquina ou equipamento. Deve-se observar, no entanto, que enquanto a patente tem duração máxima de 20 (vinte) anos o programa de computador tem registro válido por 50 (cinquenta) anos e que a abrangência da patente é nacional. Assim, se o titular optar pelo patenteamento por se tratar de um programa “embarcado” o prazo de vigência para exploração econômica será de 20 (vinte) anos e apenas no território onde foi concedido.

ii. vantagens e desvantagens

Como vantagens para o registro de programa de computador, destacam-se:

- a abrangência do registro que garante direitos sobre a ação ilícita de terceiros não só no território nacional;
- a longa duração dos direitos que se estende por 50 (cinquenta) anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à data em que o programa de computador torna-se capaz de executar as funções para as quais foi concebido;
- a opção do depositante em manter o programa em caráter sigiloso se assim o desejar como assegura a lei (Lei 9.609/98, art. 3º, § 2º);
- a possibilidade de exploração de operações comerciais internacionais.

Entre as desvantagens ressalta-se:

- a inexistência de exame de mérito para o registro do programa acarreta ações (demandas) judiciais em torno da discussão sobre originalidade e autoria;
- para exercer seus direitos em caso de ações ilícitas de terceiros, o titular terá que ter seu programa devidamente registrado no órgão competente (INPI) para poder valer-se dos instrumentos legais previstos no Código Penal;
- o longo tempo concedido para proteção (50 anos), quando os softwares evoluem com rapidez extraordinária;
- a falta de um aparato judicial competente e preparado para julgar crimes e demandas dessa natureza pode implicar custos adicionais, em vista da morosidade das decisões e ineficiência do sistema legal.

iii. a proteção concedida e os direitos envolvidos

O registro de programa de computador independe de exame de mérito, como já salientado. O programa será considerado registrado assim que receber o protocolo definitivo dado pelo INPI, momento em que lhe é conferido o número de registro. Desse modo, assim que o titular (depositante)

receber o comprovante do registro, poderá divulgar, comercializar ou utilizar o programa.

O titular dos direitos de exploração econômica será sempre o seu autor intelectual que também será o solicitante de registro do programa de computador junto ao INPI. Os direitos sobre o programa de computador pertencerão com exclusividade ao pesquisador (inventor ou servidor) quando o mesmo for “gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público” (art. 4º § 2º, Lei 9.609/1998).

Todavia, cabe destacar o que diz a lei no mesmo artigo: “Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos”. Estas condições são aplicadas nos casos de contratos com bolsistas, estagiários e assemelhados.

Quando o detentor dos direitos patrimoniais não for o autor, situação mencionada acima, deve-se observar ainda as seguintes recomendações presentes na resolução INPI nº 58, de 14/07/98, em seu artigo 4º parágrafo 1º, por ocasião da solicitação de registro do programa: “quando o detentor dos direitos patrimoniais não for o autor, deverão ser apresentados documentos probatórios da transferência desses direitos, que podem ser: contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou termo de cessão; nos casos de derivações ou modificações tecnológicas, autorização do autor do programa original, que deve ser identificado pelo título, e limite desta se houver.”

iv. documentação técnica para pedido de registro:

- listagem integral, ou parcial, do programa fonte;
- memorial descritivo;
- especificações funcionais internas;
- fluxograma e outros dados capazes de identificar e caracterizar a originalidade do programa.

4.6. Indicação Geográfica

A indicação geográfica é considerada pela lei brasileira a denominação de origem ou indicação de procedência. A indicação de procedência é toda denominação ou expressão que indique a procedência de um produto ou serviço, seja de um país, região, cidade ou lugar específico, considerando-se tanto fatores naturais, como fatores humanos, de tal forma que sua qualidade deve-se fundamentalmente à sua origem geográfica. O uso dessa denominação de origem só é lícito para um determinado círculo de pessoas ou empresas situadas na zona geográfica em questão, e unicamente para produtos específicos originários da mesma. O local torna-se conhecido como centro de produção, fabricação ou extração de determinado produto ou prestação de serviço (Resolução INPI 075/00).

A indicação geográfica confere ao produto uma identidade própria, visto que o nome geográfico utilizado junto ao produto ou ao serviço estabelece uma ligação entre as suas características e a sua origem, tornando-o mais confiável.

Contudo, quando o nome geográfico torna-se de uso comum, designando produto ou serviço de qualquer espécie não poderá ser tomado como indicação geográfica. E mais, segundo a Lei 92.79/96, em seu Art. 182, o “uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade”.

No Brasil, o responsável pelo estabelecimento das condições para registro das indicações geográficas é também o INPI. O registro de indicação geográfica vigorará enquanto o produto ou serviço mantiver suas características específicas.

a) informações comuns ao pedido de registro de Indicação de Procedência e de Denominação de Origem (Resolução INPI 075/00, art. 6º):

- requerimento, no qual conste: o nome geográfico; a descrição do produto ou serviço; e, as características do produto ou serviço;
- instrumento hábil a comprovar a legitimidade do requerente;
- regulamento de uso do nome geográfico;
- instrumento oficial que delimita a área geográfica;
- etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou figurativa da denominação geográfica ou de representação geográfica de país, cidade, região ou localidade do território;

- procuração, se for o caso; e
- comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

b) além dos elementos citados acima, o pedido de registro de Indicação de Procedência deve conter (Resolução INPI 075/00, art. 7º, § 1º):

- elementos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço;
- elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da indicação de procedência, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a indicação de procedência;
- elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço.

c) para o registro de Denominação de Origem o pedido deve conter, além dos elementos descritos no item (a), os elementos a seguir (Resolução INPI 075/00, art. 7º, § 2º):

- descrição das qualidades e características do produto ou do serviço que se devam, exclusiva ou essencialmente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos;
- descrição do processo ou método de obtenção do produto ou do serviço, que devem ser locais, leais e constantes;
- elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da denominação de origem, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a denominação de origem; e
- elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço.

4.7. Organismos geneticamente modificados

O marco regulatório brasileiro que incide sobre organismos geneticamente modificados (OGM) é bastante recente e inclui a Lei 11.105/05 e o Decreto 5.591/05. De acordo com estes instrumentos, no melhoramento

genético por meio de cruzamento de espécies ocorre uma troca de cromossomos, cujo objetivo pode ser alcançar maior produtividade de determinada cultura, melhorar o sabor etc. Esse tipo de melhoramento é classificado como melhoramento convencional.

Outra maneira de promover o melhoramento de espécies (animais ou vegetais) é por meio da transgenia, compreendida como um método para troca de genes em busca de melhoramento de alguma espécie. A diferença entre a transgenia e o melhoramento convencional está relacionada às técnicas de engenharia genética que são empregadas para obtenção do melhoramento genético. Na primeira, com a utilização da engenharia genética, o “gene que determina a característica desejada é localizado, isolado e inserido no genoma ... a ser melhorada. Assim, o que seria realizado através de tentativa e erro através dos métodos convencionais é realizado de forma específica e controlada pela transgenia” (<http://www.fiocruz.br/ccs/especiais/transgenico>).

A legislação brasileira afirma ainda que um organismo geneticamente modificado é aquele cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Engenharia genética é entendida como a atividade de manipulação de moléculas ADN/ARN recombinantes. Contudo, não são considerados OGM aqueles organismos resultantes de técnicas que impliquem a introdução direta, num organismo, de material hereditário, caso não envolvam a utilização de moléculas ADN/ARN recombinantes ou OGM, tais como: fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer outro processo natural.

Órgãos reguladores e implementadores de políticas

Os órgãos responsáveis pela formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança, bem como pela sua fiscalização, estabelecimento de normas técnicas, regulação de pesquisas e registro de OGM são:

- Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), vinculado à Presidência da República, órgão de assessoramento superior do Presidente da República para a formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança PNB (Lei 11.105/05, art. 8º);
- Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é a instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo que presta apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualiza-

ção e implementação da PNB de organismos geneticamente modificados e seus derivados, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização de atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu risco zootossanitário à saúde humana e ao meio ambiente. Cabe ainda à CTNBio acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico nas áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo de aumentar sua capacitação para a proteção da saúde humana, dos animais e das plantas e do meio ambiente (Lei 11.105/05, art. 10º);

- quanto ao registro e à fiscalização, estabeleceu-se que estes caberiam aos órgãos e entidades do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, no campo de suas respectivas competências, observada a decisão técnica da CTNBio, as deliberações do CNBS e os mecanismos estabelecidos na Lei 11.105/05 e no Decreto 5.591/05. Os órgãos e entidades dos referidos Ministérios devem, conforme o Art. 16º. da Lei 11.105/05: a) fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; b) registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados; c) emitir autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso comercial; c) manter atualizado no SIB (Sistema de Informações em Biossegurança) o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que realizam atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados; d) tornar públicos, inclusive no SIB, os registros e autorizações concedidas; e) aplicar as penalidades de que trata a mesma lei; f) subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de OGM e seus derivados.

Uma vez obtida a manifestação favorável da CTNBio ou do CNBS, a propriedade intelectual legitimada pelo registro de OGM será concedida pelos seguintes órgãos:

- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: emissão das autorizações e registros e fiscalização de produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados a uso animal, na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins;
- Ministério da Saúde: emissão das autorizações e registros e fiscalização de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a uso humano, farmacológico, domissanitário e áreas afins;
- Ministério do Meio Ambiente: emissão das autorizações e registros e fiscalização de produtos e atividades que envolvam OGM e seus deri-

vados a serem liberados nos ecossistemas naturais, bem como o licenciamento, nos casos em que a CTNBio deliberar, que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente;

- Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República: emissão das autorizações e registros de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados ao uso na pesca e aquicultura.

As autorizações para comercialização e registros estão vinculados à decisão técnica da CTNBio e em caso de divergência quanto à decisão técnica desta sobre a liberação comercial de OGM e derivados, os órgãos e entidades de registro e fiscalização dos Ministérios, no âmbito de suas competências, poderão apresentar recurso ao CNBS, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da decisão técnica da CTNBio.

Merecem destaque ainda algumas proibições previstas na Lei relativas a atividades de pesquisa e procedimentos relacionados a OGM, tais como:

a) a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso. Entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos;

b) engenharia genética em organismo vivo ou o manejo *in vitro* de ADN/ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas em Lei; engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano;

c) clonagem humana;

d) destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, com as constantes desta Lei e de sua regulamentação;

e) liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de

degradação ambiental.

A Lei estabelece ainda que as atividades de pesquisa e projetos na área de engenharia genética que envolvam organismos geneticamente modificados só podem ser desenvolvidas por entidades de direito público ou privado. Desse tipo de atividade estão excluídas as pessoas físicas, enquanto agentes autônomos independentes, mesmo que tenham vínculo empregatício com ente jurídico.

4.8. Cultivar

Os direitos de propriedade dos obtentores de novas variedades vegetais foram regulados pelo governo brasileiro por meio da Lei 9.456, de 25 de abril de 1997, e regulamentada pelo Decreto 2.366, de 05 de novembro de 1997. De acordo com esta legislação, cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e que seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos. Descritor é a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente, utilizada na identificação de cultivar. Nova cultivar, por sua vez, é aquela cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies. Finalmente, obtentor é a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais.

Com a Lei, foi criado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC). A este compete a proteção de cultivares no país.

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares

O SNPC é o órgão competente para a aplicação da Lei 9.456/1997 e para cuidar dos pedidos de proteção de cultivares. Ao órgão ainda compete o registro de cultivares e a coordenação do sistema brasileiro de sementes e

mudas.

“O SNPC tem como missão garantir o livre exercício do direito de propriedade intelectual dos obtentores de novas combinações filogenéticas na forma de cultivares vegetais distintas, homogêneas e estáveis, zelando pelo interesse nacional no campo da proteção de cultivares” (SNPC, 2005).

A União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) e a regulação internacional da proteção intelectual

A UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales), criada em 1961, é uma organização internacional, que funciona junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e tem sede Genebra, Suíça. Cabe à UPOV, por meio de uma convenção internacional, disciplinar as ações no que diz respeito à proteção de cultivares em cerca de 59 países.

O Brasil aderiu à UPOV em abril de 1999, o que proporcionou, como consequência a esta adesão, a reciprocidade automática do Brasil com os demais países membros no trato da proteção intelectual a cultivar. Assim, os países participantes da UPOV obrigam-se a proteger cultivares brasileiras e, em reciprocidade, o Brasil também é obrigado a proteger cultivares procedentes desses países. Esse compromisso facilita o intercâmbio de novos materiais gerados pela pesquisa brasileira e estrangeira com garantias à propriedade intelectual asseguradas.

A proteção de cultivar e outras questões relevantes

Os direitos de propriedade intelectual para cultivar são obtidos mediante solicitação de proteção feita no SNPC. Essa solicitação é constituída por documentos necessários para a reivindicação dos direitos de propriedade intelectual sobre uma cultivar de espécie vegetal. As informações contidas na solicitação de proteção são prestadas sob “Declaração Juramentada” pelo próprio obtentor.

O direito de proteção se efetua mediante a concessão de um certificado de proteção de cultivar. “Este certificado é considerado um bem móvel para todos os efeitos legais e esta é a única forma de proteção de cultivares e de direitos que poderá obstar a livre autorização de plantas ou de suas partes, de reprodução ou multiplicação vegetativa no País. Pela Lei de Patentes, são patenteados microrganismos e processos, por ex: gens, e pela Lei de Pro-

teção de Cultivares, são protegidas as espécies superiores de plantas” (SNPC, 2005).

No Brasil, são passíveis de proteção:

1) a nova cultivar, conforme está definido no artigo 3º, inciso 5º, da Lei nº 9.456/97;

2) a cultivar essencialmente derivada;

3) as cultivares não enquadráveis nestes dois grupos, mas que seus pedidos de proteção sejam apresentados num prazo máximo de 12 meses após a divulgação dos descritores da espécie, e cujo prazo máximo de comercialização, a contar da data da apresentação do pedido para trás, tenha sido de no máximo 10 anos. Essa última forma de proteção só irá produzir efeitos para cultivares essencialmente derivadas, ou seja, é uma proteção que vai ter seus efeitos, em termos de exercer-se sobre ela os direitos decorrentes, somente numa relação entre empresas de melhoramento.

Segundo a Lei nº 9.456/97, artigo 3º, inciso 9º, a cultivar pode ser considerada essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for:

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação;

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente;

c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies.

Outro ponto a ressaltar são os privilégios que a lei preservou. Um deles é o privilégio do agricultor de reservar material de plantio para uso próprio, sem que tenha que pagar “royalties” ao titular da cultivar sob proteção. Outro privilégio preservado tem por beneficiário o pequeno produtor rural. Neste, permite-se que ele produza e negocie sementes por meio de

doação ou troca com outros pequenos produtores. O grupo de pequenos produtores que utiliza essa prática está fora do alcance das obrigações introduzidas com a Lei de Proteção de Cultivares.

A regulamentação ainda legou privilégios para o melhorista, ao permitir que qualquer empresa ou indivíduo que trabalhe com melhoramento de plantas possa fazer uso de material protegido para desenvolver pesquisa científica ou para utilizá-lo em seus trabalhos de melhoramento vegetal, sem que tenha a necessidade de pedir autorização ao titular da proteção.

O prazo de proteção no Brasil é de 15 anos para a maioria das espécies, principalmente de grãos (oleaginosos, cereais e outros). Para as videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, incluindo seus porta-enxertos, esse prazo estende-se para 18 anos.

Os requisitos para proteção

A proteção para ser concedida terá que atender aos seguintes requisitos:

- não ter sido comercializada no exterior nos últimos 4 anos;
- não ter sido comercializada no Brasil no último ano;
- ser distinta;
- ser homogênea;
- ser estável.

Os 3 últimos requisitos são comprovados por meio de experimentos específicos reunidos no que se denomina Testes de DHE (Distingüibilidade, Homogeneidade e Estabilidade) ou DUS, na língua inglesa (Distinctness, Uniformity and Stability Tests). No Brasil, os melhoristas são encarregados da execução dos testes, mas no exterior os testes são realizados por autoridades governamentais que enviam os resultados ao interessado mediante solicitação e pagamento de uma taxa.

O critério de homogeneidade exige que os vários exemplares de uma mesma variedade tenham similaridades suficientes entre si para merecer sua identificação varietal. Já o critério de estabilidade implica obrigação para que a variedade mantenha suas características descritas após várias séries de reprodução ou propagação.

Documentos Necessários

a) formulário de Solicitação de Proteção de Cultivar;

- b) formulário de Solicitação de Denominação;
- c) relatório técnico;
- d) formulários dos descritores;
- e) declaração de Amostra Viva;
- f) declaração juramentada;
- g) procuração do titular da cultivar para o representante legal;
- h) comprovante de pagamento da taxa de solicitação de proteção.

Extinção e nulidade da proteção segundo informações ao usuário do SNPC

A extinção ocorre quando:

- a) expira o prazo de proteção estabelecido em lei. Exemplo: se o prazo de proteção da cultivar for de 15 anos, completados os 15 anos, automaticamente, se encerra a proteção e essa cultivar cai em domínio público;
- b) verifica-se a renúncia do respectivo titular ou de seus sucessores. Quer dizer, em qualquer momento, o titular pode requerer ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares a renúncia à sua proteção. Com isso, ele fica desobrigado de pagar a anuidade devida pela manutenção do Certificado de Proteção;
- c) ocorre o cancelamento do Certificado de Proteção, que pode ser por algum dos seguintes motivos:
 - perda da homogeneidade ou estabilidade da cultivar;
 - ausência do pagamento da anuidade;
 - falta de um procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil. Isto se aplica às cultivares estrangeiras, para as quais a lei exige que seja mantido, durante todo o período da proteção, um procurador qualificado e domiciliado no país;
 - não apresentação da amostra viva. A lei obriga que não só sejam entregues duas amostras vivas da cultivar ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, mas também que o titular da proteção a conserve em seu poder, à disposição do SNPC, durante todo o prazo de proteção, uma amostra viva da cultivar protegida;
 - comprovação de que a cultivar tenha causado impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde pública.

A nulidade implica diminuição do prazo de proteção, retroagindo à data do pedido de proteção, nas seguintes situações:

a) quando não tenham sido observadas as condições de novidade e distinguibilidade da cultivar, fator que, ao lado da homogeneidade e da estabilidade, é fundamental para a concessão da proteção;

b) quando a proteção tiver sido concedida contrariando direitos de terceiros. Antes de conceder uma proteção definitiva o SNPC publica, no Diário Oficial da União, um extrato do pedido de proteção, no qual concede um prazo de 90 dias para que qualquer pessoa, com interesses ou direitos contrariados, possa solicitar a impugnação do pedido;

c) quando o título não corresponde a seu verdadeiro objeto. O título, cuja concessão é feita com base em informações juramentadas prestadas pelo obtentor, pode ser anulado se, posteriormente, essas informações mostrarem-se inconsistentes ou inverídicas, acarretando a anulação da proteção;

d) quando não for apresentada qualquer das providências determinadas pela Lei.

Deve-se ressaltar que os direitos conferidos pela lei de proteção de cultivares (Lei 9.456/1997) não excluem os direitos previstos e garantidos pela lei de propriedade industrial (Lei 9.279/1996). O contrário também é válido. Dessa forma, pode-se afirmar que os direitos em matéria de propriedade intelectual previstos em ambas as legislações são complementares. A carta patente (invenção) e o certificado de proteção de cultivar (cultivar) protegem matérias distintas e adotam diferentes regras. A planta (cultivar) não é protegida pela lei de propriedade industrial e sim pela lei de proteção de cultivar, todavia, um gene inserido na planta é protegido pela lei de propriedade industrial. Assim, as proteções conferidas pelas distintas leis não se excluem, ao contrário, se complementam tornando o sistema de proteção mais completo e eficaz, quando são obtidos os registros nos dois sistemas.

5. Processamento de depósito de PI e MU

5.1. no âmbito do INPI

O documento de patente compreende as seguintes informações técnicas:

- o campo de aplicação da invenção, ou seja, em que pode ser utilizada a invenção;
- o estado da técnica anteriormente mais próximo ao desenvolvido pelo inventor;

- os problemas e/ou desvantagens do estado da técnica, anteriormente mais próximo, que a invenção se propõe a solucionar;
- descrição genérica da invenção, destacando-se as características que a diferenciam do estado da técnica anteriormente mais próxima, e as vantagens que traz em termos de conteúdo inovador;
- descrição detalhada de maneira tal que qualquer especialista na matéria consiga realizar a invenção, ou seja, reproduzir o produto ou o processo, de preferência com auxílio de desenhos descritivos (estes não são obrigatórios);
- as reivindicações, que consistem nas especificidades da invenção, o objeto próprio da proteção, destacadamente as inovações conseguidas no estado da técnica, para as quais se pede proteção;
- um resumo do documento ou do relatório descritivo com a finalidade de orientar as buscas nos bancos de dados sobre o estado da técnica em áreas específicas.

Os procedimentos para pedido de patente no âmbito do INPI envolvem as seguintes etapas:

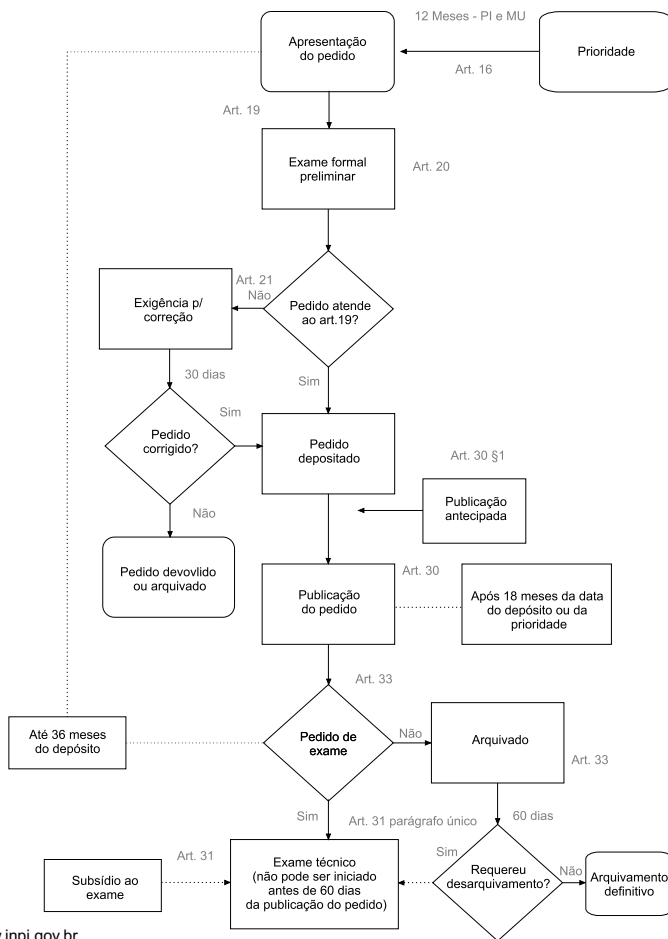
- depósito ou ato de entrega do pedido de patente no INPI ou em suas representações, quando é protocolado e identificado por número próprio;
- realização de exame formal preliminar, quando se verifica se o pedido atende às exigências do Art. 19 da Lei 9.279/96. Este estabelece que o pedido deve conter: requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos, se for o caso, resumo e pagamento de contribuição relativa ao depósito. Após o exame, não havendo necessidade de correções, o pedido é depositado. Quando há correções a serem feitas essas devem ser submetidas dentro de 30 dias, sob pena de arquivamento do pedido;
- após o depósito, o pedido entra num período de sigilo de 18 meses para posterior publicação. Este período de sigilo pode ser abreviado a pedido do depositante da patente, o que não altera seu período de concessão;
- a partir de então, o depositante do pedido de patente terá 36 meses para solicitar o exame técnico. Este exame julga o mérito do pedido quanto aos critérios de novidade absoluta, atividade inventiva e aplicação industrial visando à concessão de carta patente. Caso não seja solicitado o exame técnico, o pedido será arquivado, concedendo-se o prazo para recurso de 60 dias, a contar da data de arquivamento, para solicitar o seu desarquivamento;
- feito o exame, o pedido será deferido, e a carta patente expedida, se não

houver nenhuma exigência. Havendo exigências para subsidiar o exame, estas deverão ser atendidas em 90 dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido;

- deferido o pedido de patente, deverá ser paga a taxa final para que a Carta Patente seja expedida;
- A partir do início do terceiro ano do depósito, o pedido fica sujeito ao pagamento de anuidades, que serão devidas até a expiração da patente, se concedida.

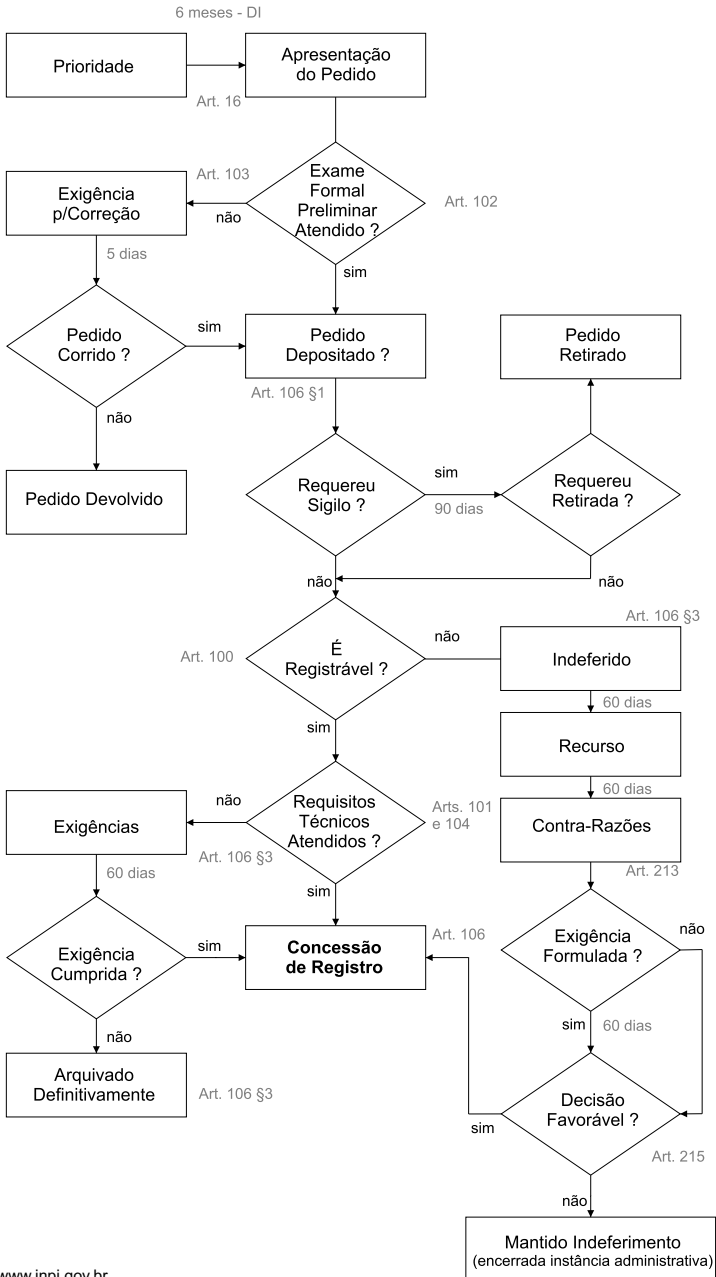
Fluxogramas de depósitos e registros no âmbito do INPI

i) fluxograma do processamento de depósito de patente no âmbito do INPI



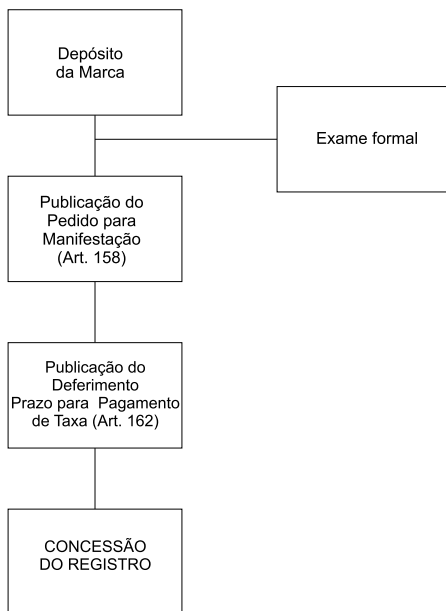
Fonte: www.inpi.gov.br

ii) fluxograma do processamento de pedido de registro de desenho industrial (DI) no âmbito do INPI



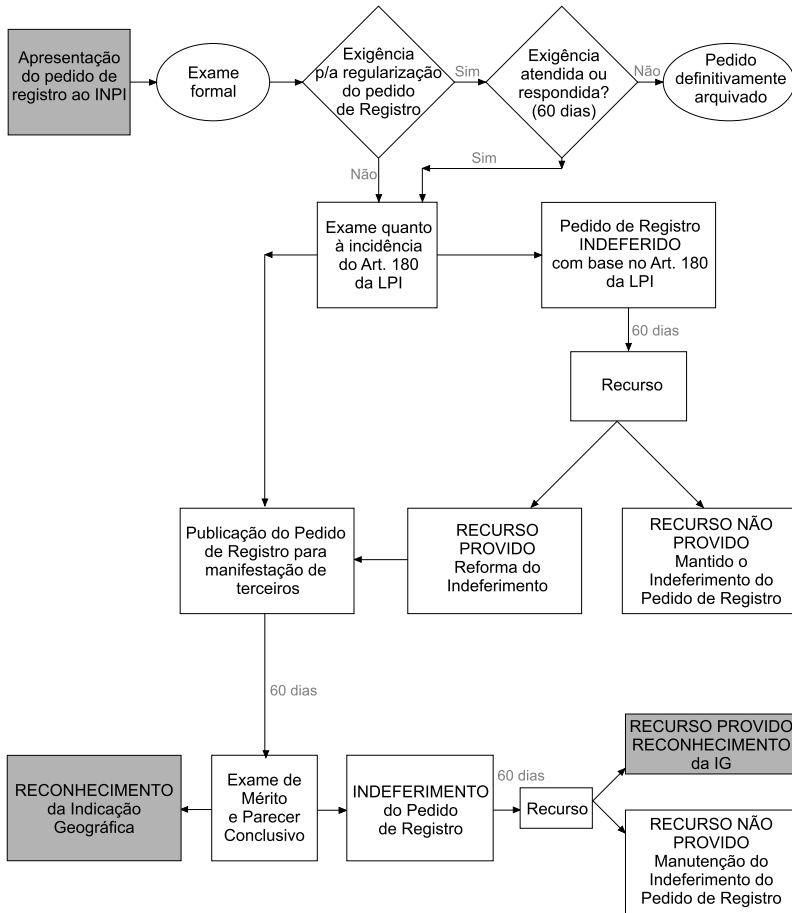
Fonte: www.inpi.gov.br

iii) fluxograma do processamento de pedido de registro de marcas no âmbito do INPI



Fonte: www.inpi.gov.br

iv) fluxograma do processamento de pedido de registro de indicação geográfica no âmbito do INPI



Fonte: www.inpi.gov.br

5.2. no âmbito da UFPE

Inspirado pela Lei 9.279/96, pelo Decreto no. 2.553/98, pela Portaria no. 88/98 do MCT e pela Resolução Normativa 14/98 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Conselho Universitário da UFPE editou em 2003 a Resolução no. 02/03, que deu início ao estabelecimento de uma política de gestão tecnológica no âmbito da Universidade.

Esta resolução dispõe sobre a transferência de tecnologia e os direitos de propriedade industrial resultantes da produção intelectual da UFPE, focando, desta forma, a propriedade passiva de patenteamento e outros registros. Nesse contexto, trata-se de um ato normativo que valoriza a atividade criativa dos pesquisadores, reconhece que o conhecimento produzido pela UFPE é um patrimônio que deve ser gerido com responsabilidade e protegido na forma da lei, e estabelece atribuições e mecanismos para sua operacionalização. Constitui-se, portanto, como um instrumento de importância decisiva para a gestão da tecnologia produzida pela Universidade, cujo conteúdo deve ser do conhecimento de seus dirigentes e pesquisadores.

Entre outros aspectos contemplados por esta resolução, destacam-se:

i. o órgão responsável pela operacionalização da Resolução

Compete à Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), conforme o Art. 4º, implementar a Resolução, por meio de um conjunto de ações voltadas ao estímulo e apoio à proteção da propriedade intelectual da Universidade. Entre estas ações, ressaltam-se estimular, orientar e prestar assistência aos pesquisadores sobre patenteamento e registro da criação intelectual; analisar a viabilidade técnica e econômica da criação intelectual; apoiar a transferência de tecnologia e instruir os pesquisadores em negociações para a exploração econômica da criação intelectual.

ii. a quem pertencem os direitos

O Art. 6º determina que direito de propriedade intelectual pertence exclusivamente à Universidade, quando os recursos destinados ao financiamento da atividade inventiva originarem-se unicamente dos mecanismos de fomento disponibilizados pela própria Universidade, ou quando resulte de serviços para os quais o servidor foi contratado. Quando o projeto gerador da criação tenha sido desenvolvido em co-participação, estabelece o

Art. 7º, o direito de propriedade intelectual pertence à Universidade em conjunto com as outras pessoas ou entidades que tenham participado de seu desenvolvimento. Neste caso, contratos ou convênios regularão a cota-parte de cada um dos titulares em razão do peso de sua participação. O Art. 9º, por sua vez, dita que a Universidade poderá ceder, vender ou licenciar, resguardando o interesse público, a exploração de sua propriedade industrial, observados na hipótese do Art. 7º, os limites de sua participação.

iii. despesas e apropriação das vantagens econômicas

A Resolução estabelece ainda que a Universidade poderá custear, com base na disponibilidade financeira e nos resultados de estudos de viabilidade técnica e econômica, as despesas decorrentes do depósito e processamento dos pedidos de patentes e registros no Brasil e no exterior (Art. 11º). Os ganhos econômicos auferidos pela exploração da propriedade intelectual serão apropriados na proporção dos percentuais de participação da titularidade, explicitados no contrato ou convênio, e distribuídos da seguinte forma: 1/3 para os inventores, a título de premiação, e 2/3 para a Universidade. Destes, 50% serão alocados, em partes iguais, para o Departamento e Centro Acadêmico ou Órgão Suplementar a que estiver subordinado os inventores, e os restantes 50% serão destinados a PROPESQ, para o custeio da gestão das patentes e registros (depósitos, anuidades, estudos de viabilidade técnico-econômica, bem como investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico).

iv. procedimentos para depósito de patente de invenção e modelo de utilidade

O órgão da PROPESQ investido das atribuições a que se refere a Res. 02/03 é a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE). Quando decidido a efetuar um depósito de patente ou outro registro, o inventor deve comunicar à Propesq/DINE a sua intenção de patentear ou registrar uma inovação, fornecendo uma explicação geral sobre a invenção, além de sua aplicabilidade, uma lista das empresas potencialmente nela interessadas, e ainda uma contextualização técnica do seu invento, baseada em palavras-chave nas línguas portuguesa e inglesa. Essas palavras-chave servirão como fonte para a realização de uma busca de anterioridade preliminar, realizada pela equipe da DINE, em base de dados disponíveis na Internet. O inventor, ou grupo de inventores, será orientado a não realizar nenhuma divulgação do conhecimento que se deseja proteger antes da realização do depósito. O inventor receberá as instruções para a elaboração do **Rela-**

tório Descritivo da Invenção e um formulário que deverá ser preenchido com os dados pessoais do(s) inventor(es), fornecendo informações detalhadas a respeito do seu invento. É claro que, se houve a participação de mais alguém na criação intelectual, servidor da UFPE ou não, os dados desta(s) pessoa(s) também devem ser informados. Para finalizar, o autor da criação intelectual deve também informar se alguma empresa, órgão público, agência de fomento ou qualquer outra pessoa jurídica participou da criação, e de que maneira e em que proporção essa participação ocorreu. Com estas informações, a da titularidade (propriedade da patente ou registro) fica esclarecida.

O autor da criação intelectual pode solicitar que o Diretor da DINE assine um **Termo de Confidencialidade**. Assim que o **Relatório Descritivo da Invenção** for recebido, o autor da criação intelectual receberá um documento confirmando o seu recebimento (**Comprovante de Recebimento**). Até este ponto, todas as informações estão protegidas. Um novo contato com o inventor ocorre se, após a realização da busca de anterioridade preliminar, forem apresentadas invenções anteriores que possuam alguma relação com a descrição da invenção. Neste caso, a equipe da DINE, acompanhada do inventor, deve comparar os resultados encontrados na busca, com a invenção para a qual está sendo solicitado o registro. Se esta invenção for distinta das demais, o processo tem continuidade, dando-se início à análise de viabilidade técnica e econômica realizada pela equipe da DINE. A partir do resultado desta avaliação, será decidido o prosseguimento ou não do processo. Se a criação intelectual não apresente viabilidade técnica ou econômica, a equipe da DINE recomendará seu arquivamento e devolução ao inventor. Caso não concorde com a análise, o inventor poderá recorrer ao Conselho de Propriedade Intelectual, formado por docentes pesquisadores da Universidade, que decidirá pelo prosseguimento ou não do processo.

Sendo recomendado o patenteamento do invento, o inventor será solicitado pela DINE a encaminhar um **Ofício ao Reitor**¹, com a assinatura de todos os inventores e ciência do Chefe do Departamento e do Diretor de Centro, solicitando que seja aberto o processo de solicitação de pedido de patente ou registro de uma tecnologia gerada por intermédio de inventor e recursos associados à Universidade. Note-se que o titular da patente ou registro é a Universidade (juntamente, é claro, com outras pessoas físicas e/ou jurídicas estranhas à Universidade, que participaram do desenvolvi-

¹ Este e os demais formulários mencionados encontram-se disponíveis na página eletrônica da DINE (www.propesq.ufpe.br/dine/).

mento da criação) e que parte dos ganhos auferidos pela patente ou registro cabem, ao autor da criação intelectual, ao Departamento, Centro ou Órgão Suplementar onde a criação intelectual foi desenvolvida, bem como à Universidade. Deve-se anexar a este ofício o **Comprovante de Recebimento do Relatório Descritivo da Invenção** submetido à DINE.

Após encaminhar o **Ofício ao Reitor**, este fica encarregado de autorizar o Diretor da DINE, via despacho, a dar seqüência à análise do processo de solicitação de patente ou registro para ser encaminhado ao INPI, análise esta agora fora do âmbito da DINE. Após o recebimento dessa autorização, a DINE solicitará uma busca isolada às bases de dados internas do INPI, sendo esta paga pela UFPE e mais aprofundada. Com o resultado desta nova busca, uma nova comparação entre os inventos deve ser realizada para verificar a existência ou não de referências que possam impedir o depósito.

Caso não seja encontrada nenhuma referência, o relatório descritivo da invenção será encaminhado para um especialista terceirizado, que ficará responsável pela redação do pedido de patente. Na seqüência, são elaborados os documentos exigidos pelo INPI para o depósito: formulário de depósito e uma autorização para a UFPE proceder com o depósito, que serão confeccionados com a participação da equipe da DINE e do autor da criação intelectual, lembrando que todas as taxas serão pagas pela Universidade.

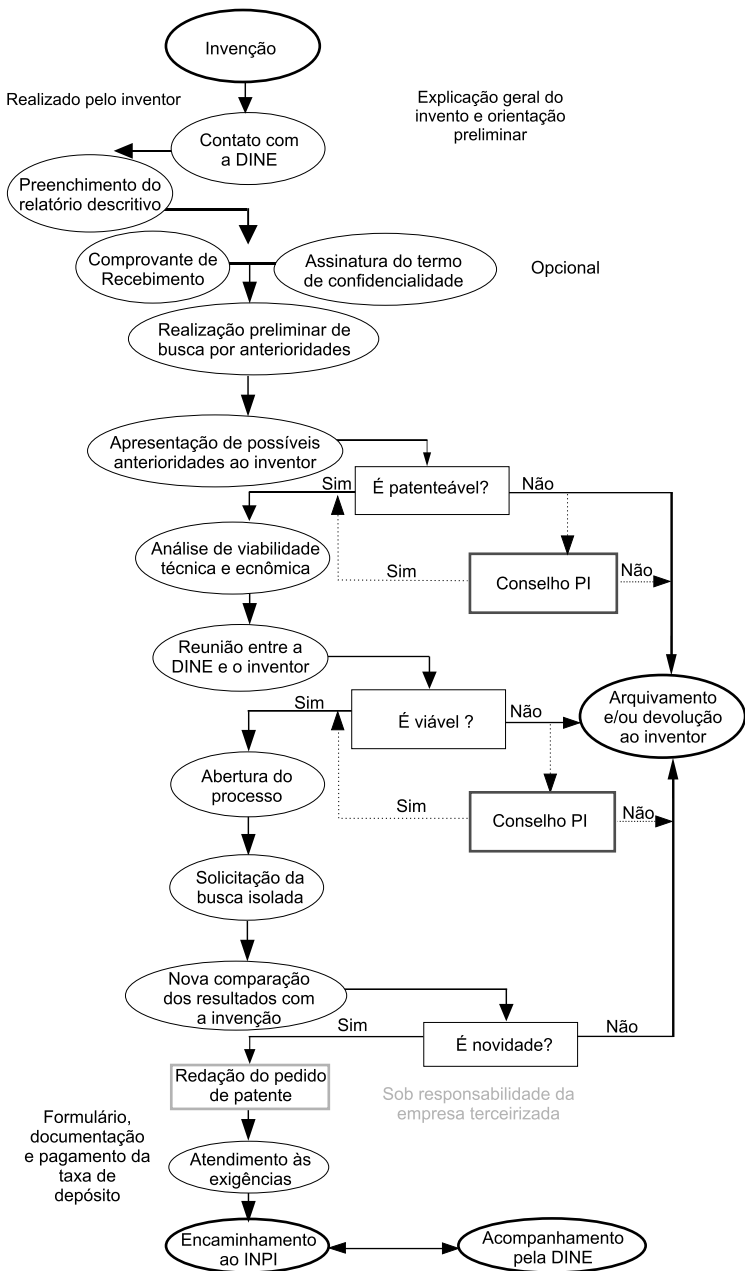
Depositado o pedido de patente ou registro (a data e o número da solicitação serão comunicados ao autor por correio eletrônico), o autor da criação intelectual será informado periodicamente pela DINE sobre o andamento de seu processo no INPI. Com o número do registro em mãos, o inventor deve utilizar o pedido em seus relatórios de desempenho acadêmico-científico. Em paralelo, esforços serão iniciados para a comercialização da invenção, objetivo último de todo este processo de registro.

O fluxograma na página seguinte sintetiza o procedimento descrito.

v. comercialização da patente

Caberá também à DINE comercializar as patentes e os modelos de utilidade constituintes do banco de patentes da UFPE. A comercialização pode ser iniciada antes da concessão da carta patente sem prejuízo para o depositante, desde que este esteja seguro de não estar infringindo direitos de terceiros.

Fluxograma de um pedido de patente na UFPE



Sendo uma propriedade, a patente pode ser explorada por meio de licenciamento, seja por cessão de direitos. O licenciamento é o meio pelo qual é permitida a terceiros a exploração econômica (produção e comercialização) do produto patenteado sob domínio da UFPE, a partir de contratos celebrados para resguardar os direitos do(s) titular(es). Estes contratos serão averbados no INPI produzindo os efeitos necessários e convenientes para as partes envolvidas. A cessão é uma venda de direitos que implica um pagamento adiantado em troca do direito de exploração.

vi. exclusividade

A exploração de patente deve ser formalizada por meio de contrato específico para esse fim, em que, entre outros aspectos, deve-se mencionar se a exploração é concedida de forma exclusiva pelo seu titular ou não. A licença pode ser exclusiva, caso em que o próprio titular é excluído da exploração, ou ao contrário, não-exclusiva, quando o titular se reserva o direito de fornecer várias licenças a diferentes partes, ou explorá-la diretamente. A exclusividade também pressupõe que a patente será explorada em todos os territórios do planeta. Caso não seja intenção da empresa atuar comercialmente com escopo tão abrangente, justifica-se o licenciamento não-exclusivo, ou exclusivo em determinados territórios.

No caso de instituições públicas brasileiras, a cessão exclusiva tem sido objeto de controvérsias até a promulgação da Lei de Inovação (10.973/04) e sua regulamentação, quando o processo foi simplificado, com a dispensa da licitação. Contratos de licenciamento de patentes podem ser firmados apenas mediante publicação de edital.

vii. valoração da patente

A negociação é o elemento chave do processo de comercialização da patente. A importância dos rendimentos (royalties) que uma patente pode proporcionar resulta da qualidade desta negociação, em que se destaca a competência na avaliação do valor da tecnologia. Sendo assim, é importante ressaltar, como defende Solleiro (2000 apud UFRGS), alguns aspectos relevantes na atribuição do valor da tecnologia:

- qualidade da tecnologia em comparação com outras opções existentes;
- tamanho e dinâmica do mercado do bem ou serviço derivado da tecnologia;
- nível de rentabilidade esperada para o negócio derivado da tecnologia;
- grau de integração do pacote tecnológico (completo, e pronto para

- aplicação ou ainda incompleto);
- efetividade da proteção da tecnologia mediante títulos de propriedade intelectual vigentes;
 - grau de desenvolvimento da tecnologia (nível de laboratório/planta piloto/protótipo/industrial);
 - exclusividade;
 - eventuais vantagens comerciais derivadas da transferência de prestígio ou imagem.

6. Legislação sobre propriedade intelectual

PATENTES E REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL

Lei n.º 9279 de 14 de maio de 1996 Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Ato normativo n.º 126/96 do INPI Regulamenta o procedimento de depósito previsto nos arts. 230 e 231 da Lei 9279/96.

Ato normativo n.º 127/97 do INPI Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às patentes a certificados de adição de invenção.

Ato normativo n.º 128/97 do INPI Dispõe sobre a aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

Ato normativo n.º 129/97 do INPI Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos registros de desenho industrial.

Ato normativo n.º 130/97 do INPI Dispõe sobre a instituição de formulários para apresentação de requerimentos e petições na área de patentes, certificados de adição de invenção e registro de desenho industrial.

Ato Normativo n.º 152/99 do INPI - Dispõe sobre a apresentação de auxílio voluntário para o exame técnico, em relação à Patentes e Certificados de Invenção.

Ato Normativo INPI n.º 161, de 10/06/02 - Dispõe sobre a aplicação da lei de Propriedade Industrial em relação aos registros de desenho industrial.

Decreto n.º 3.201/99 - Dispõem sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de

que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Decreto n.º 2.553/98 - Regulamenta artigos da lei nº 9279/96 relativos a Patentes de interesse da Defesa Nacional, assim como a retribuição devida a pesquisadores de instituições públicas pela exploração de Patentes.

Medida provisória nº 2.186, de 23/08/01 -Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia para sua conservação e utilização.

Portaria MCT nº 88, de 23/04/98 - Dispõe sobre os ganhos econômicos resultantes da exploração de resultado de criação intelectual, protegida por direitos de propriedade intelectual, de servidor de órgão ou de entidade do MCT.

Portaria MEC nº 322, de 16/04/98 - Define formas de apropriação dos ganhos econômicos resultantes da exploração de resultado de criação intelectual, protegida por direitos de propriedade intelectual, por parte de servidores do MEC.

Projeto de Lei nº 3.533 - Dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos.

REGISTRO DE MARCAS

Lei n.º 9279 de 14 de maio de 1996 Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Ato Normativo nº 131/97 do INPI - Normaliza os depósitos de Pedidos de Registro de Marca e seu processamento.

Ato Normativo nº 132/97 do INPI - Dispõe sobre a instituição de formulários para apresentação de requerimento na área de Marcas.

Ato Normativo nº 145/99 do INPI - Altera os procedimentos relativos à tramitação inicial do Pedido de Registro de Marca, com vistas a sua agilização.

Ato Normativo nº 150/99 do INPI - Dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de Produtos e Serviços e dá outras providências.

Ato Normativo nº 151/99 do INPI - Dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de Elementos Figurativos e dá outras providências.

Ato Normativo nº 153/99 do INPI - Dispõe sobre a instituição de formulários para apresentação de requerimentos na área de Marcas.

Ato Normativo INPI nº 154, de 21/12/99 - Normaliza os depósitos de pedidos de registro de marca e seu procesamento e institui o Manual do Usuário.

REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Lei n.º 9279 de 14 de maio de 1996 Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Ato Normativo nº 134/97 do INPI - Dispõe sobre a instituição de formulários para apresentação de requerimento de registro de Indicações Geográficas.

Ato Normativo nº 143/98 do INPI - Institui normas de procedimentos sobre registro das Indicações Geográficas.

RES_INPI_75, de 28/11/00 - Estabelece as condições para o registro das indicações geográficas.

Decreto nº 4.062, de 21/12/01 - Define as expressões "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" como indicações geográficas.

REGISTRO DE SOFTWARE

Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no Brasil.

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 - Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

Decreto nº 2556, de 20 de abril de 1998 - Regulamenta o registro previsto no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

Decreto nº 91.873, de 04 de novembro de 1985 - Dá novas atribuições ao Conselho Nacional de Direito Autoral.

Resolução n.º 57/88 do CNDA - O Conselho Nacional de Direito Autoral, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 4º da Lei n.º 7.646, de 18 de dezembro de 1987 e artigo 7º, item IV, do Decreto n.º 96.036, de 12 maio de 1988.

Resolução n.º 58/98 do INPI - Estabelece normas e procedimentos relativos ao registro de programas de computador.

Resolução n.º 59/98 do INPI- Estabelece os valores das retribuições pelos serviços de registro de programas de computador.

REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO

Resolução CG n.º 2, de 15/04/98 Delega competência à FAPESP para realizar as atividades de registro de nomes de domínio, distribuição de endereços IP e sua manutenção na rede eletônica INTERNET.

Resolução CG n.º 1, de 15/04/98 Dispõe sobre o registro de nome de domínio para conectividade à INTERNET, com o objetivo de disponibilizar informações e serviços.

REGISTRO DE OBRAS INTELECTUAIS

Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 - Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

Lei sobre Direitos Autorais. Regulamentada parcialmente pelo Decreto n.º 2.894, de 22/12/98.

CERTIFICADO DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES

Lei n.º 9.456, de 25 de abril 1997 - Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências.

Instrução Normativa do Ministério da Agricultura n.º 08, de 25/06/99 Dispõe sobre a guarda e conservação das amostras vivas destinadas à manipulação e coleção de germoplasma de cultivar protegida.

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

Lei nº 8.974, de 05/01/95 - Estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, e autoriza o poder Executivo a criar a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Regulamentada pelo Decreto nº 1.752, de 20/12/95. Alterada e acrescida pela Medida Provisória nº 2.191-9, de 23/08/01.

Decreto nº 3.871, de 18/07/01- Disciplina a rotulagem de alimentos embalados que contenham ou sejam produzidos com organismos geneticamente modificados, e dá outras providências.

Instrução Normativa nº 20 da CNTBio, de 11/12/01- Dispõe sobre as normas para avaliação da segurança alimentar de plantas geneticamente modificadas ou de suas partes.

Portaria UFRGS nº 493, de 27/02/02 - Estabelece regras para o desenvolvimento, aplicação e comercialização de plantas transgênicas no âmbito da UFRGS.

BIODIVERSIDADE

Decreto nº 3.945, de 28/09/01- Define a composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e estabelece as normas para o seu funcionamento.

Medida Provisória nº 2.052, de 21/12/00 - Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e dá outras instruções.

CIRCUITOS INTEGRADOS

Projeto de Lei nº 1.787- Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de topografias de circuitos integrados.

7. Sítios recomendados

<http://www.propesq.ufpe/dine>

<http://www.inpi.gov.br>

<http://www.wipo.org>
<http://www.uspto.gov>
ep.espacenet.com
<http://www.european-patent-office.org>
<http://www.ufmg.br/prpq/propriedadeintelectual.htm>
<http://www.dannemann.com.br>
<http://www.agricultura.gov.br>
<http://www.mct.gov.br>
<http://www.geranegocio.com.br>
<http://www.desenvolvimento.gov.br>
<http://www.wto.org>
<http://www.un.org>
<http://www.asipi.org>
<http://www.nbb.com.br>
<http://www.inova.unicamp.br>

Referências Bibliográficas

- AMAD, Emir Iscandor 2002 Contratos de Software “Shrinkwrap Licenses” e “Clickwrap Licenses”. Rio de Janeiro: Renovar.
- ANPEI 2004 Como Alavancar a Inovação Tecnológica nas Empresas. São Paulo: Anpei.
- ARGYRIS, Cooper 2003 Dicionário Enciclopédico de Administração. São Paulo: Atlas.
- ASSUMPÇÃO, Eduardo 2005 O Sistema de Patentes e as Universidades Brasileiras nos Anos 90. Disponível em <URL: <http://www.ufmg.br/prpq/artpatente.doc>> [01 out 2005].
- BARBIERI, José Carlos 1990 Produção e Transferência de Tecnologia. São Paulo: Editora Ática.
- BARBOSA, A. L. Figueira 2005 Patentes: Crítica à Racionalidade, em busca da Racionalidade. In Caderno de Estudos Avançados, vol. 2, nº 1. Rio de Janeiro: Instituto Oswaldo Cruz.
- BARBOSA, Denis Borges 2003 Propriedade Intelectual: A aplicação do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Lúmen Júris.

- BARROS, Carla Eugenia Caldas 2004 Aperfeiçoamento e dependência em patentes. Rio de Janeiro: Lúmen Júris editora.
- BRASIL 1996 Lei de Propriedade Intelectual 9.279.
- BRASIL 1997 Lei de Cultivares 9.456.
- BRASIL 1998 Lei de Direitos Autorais 9.610.
- BRASIL 1998 Lei de Programa de Computador 9.609.
- BRASIL 2005 Lei de Biossegurança 11.105.
- BUAINAIN, Antonio Márcio; CARVALHO, Sergio M. Paulino de; PAULINO, Sonia Regina et al 2005 Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica: Algumas Questões Para o Debate Atual. Disponível em <URL: http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/sti/publicacoes/futAmaDilOportunidades/futIndustria_2_00.pdf> [10 nov 2005].
- CHAMAS, Claudia Inês 2005 Proteção Intelectual de Invenções Biotecnológicas. In Caderno de Estudos Avançados, vol. 2, nº 1. Rio de Janeiro: Instituto Oswaldo Cruz.
- DINIZ, Davi Monteiro 2003 Propriedade Industrial e Segredo em Comércio. Belo Horizonte: Del Rey.
- GONTIJO, Cícero 2005 As Transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS A Posição Brasileira. Brasília: Fundação Heinrich Böll no Brasil.
- INPI 1998 Registro de Software - Manual do Usuário. Rio de Janeiro: INPI.
- LIMA, João Ademar de Andrade 2003 A Propriedade Intelectual como Diferencial na Gestão Empresarial. In X Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP 2003). São Paulo: UNESP.
- MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves e BARBOSA, A. L. Figueira 2000 Patentes, Pesquisa e Desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO 2005 Informações aos Usuários do SNPC.
Disponível em
www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/SERVICOS/CULTIVARES/PROTECAO/MENU_LATERAL_PROTECAO/INFORMA%C7%D5ES%20AOS%20USU%C1R%C3%80%20DO%20SNPC%20%20MAIO2005.PDF > [14 nov 2005]

MORO, Maitê Cecília Fabbri 2003 Direito de marcas: Abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.

NACÕES UNIDAS 2003 Solução de Controvérsias. Nova York e Genebra: Organização Mundial do Comércio.

OLIVER, Paulo 2004 Direitos Autorais da Obra Literária. Belo Horizonte: DelRey.

ROSENTHAL, David; e MEIRA, Silvio 1995 Os Primeiros 15 anos da Política Nacional de Informática: O Paradigma e sua Implementação. Recife: ProTeM.

SÁENZ, Tirso W. e GARCÍA Capote, Emílio 2002 Ciência, Inovação e Gestão Tecnológica. Brasília: CNI/IEL/SENAE, ABIPTI.

SANTOS, Laymert Garcia dos 2006 Direito de Propriedade Intelectual ou Direitos Intelectuais Coletivos? Disponível em www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev12_laymert.html > [10 jan 2006].

SILVA, Cylon Gonçalves da e MELO, Lúcia Carvalho Pinto de (coords.) 2001 Ciência, Tecnologia e Inovação: Desafio para a sociedade brasileira. In MCT, Livro Verde. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia/Academia Brasileira de Ciências.

UFRGS 2005 Manual de Gestão Tecnológica. Porto Alegre: UFRGS/SEDETEC.

URQUIZA, José Carlos de 2005 Curso de Propriedade Intelectual. Recife: Incubanet - Apostila do Programa de Capacitação.

WACHOWICZ, Marcos 2004 Propriedade Intelectual do Software &

YAMAMURA, Simone; SALLES FILHO, Sergio L. Monteiro; CARVALHO, Sergio M. Paulino de 2005 Propriedade Intelectual em Tratados Internacionais: Controvérsias e Reflexos sobre Políticas Nacionais de CT & I. Disponível em <URL: <http://www.cori.unicamp.br/IAU/completos/Propriedade%20Intelectual%20em%20Tratados%20Internacionais%20Controversias%20e%20Reflexos%20sobre%20Políticas%20Nacionais%20de%20CTI.doc>> [01 out 2005].

Anexo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 2/2003

EMENTA: Dispõe sobre a transferência de tecnologia e os direitos de propriedade industrial resultantes da produção intelectual da Universidade Federal de Pernambuco e dá outras providências.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando:

- que a Universidade deve, contínua e permanentemente, estimular e valorizar a atividade criativa demonstrada pela produção científica, tecnológica e artística do seu corpo discente, docente, técnico-administrativo, estagiários, pesquisadores, prestadores de serviços, órgãos ou empresas contratadas ou contratantes;
- a ausência de uma política institucional de proteção dos resultados das pesquisas desenvolvidas na Universidade;
- que a Universidade tem que prezar pelo aproveitamento econômico da criação intelectual de seus servidores e prestadores de serviços, criação intelectual de seus servidores e prestadores de serviços, compreendendo que a propriedade industrial se constitui numa potencial fonte de recursos adicionais;

- a necessidade de estabelecer critérios na participação do servidor da Universidade nos ganhos econômicos oriundos da exploração de resultados de criação, protegido por direitos de propriedade industrial;

- o disposto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 e no Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, que regulam os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no país, e na Portaria nº 88 de 23 de abril de 1998 do Ministério da Ciência e Tecnologia e a Resolução Normativa 14/98 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

RESOLVE:

Regulamentar os direitos e as obrigações relativos à criação intelectual protegida pela Lei de Propriedade Industrial, decorrentes das atividades da Universidade e a participação do servidor autor da criação nos ganhos financeiros decorrentes da exploração econômica da patente ou registro.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art 1º Para os efeitos desta Resolução, entende-se por direito de propriedade industrial as patentes de invenção e de modelos de utilidade e os registros de desenhos industriais e marcas.

Parágrafo único. As normas para registro de outras propriedades intelectuais, não previstas na Lei de Propriedade Industrial, tais como direitos autorais e cultivares regidos pelas leis 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e 9.456 de abril de 1997, respectivamente, e programas de computador regidos pela Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 e o Decreto nº 2.556, de 20 de abril de 1998, serão estabelecidas em resoluções específicas.

Art 2º. Além do servidor ou empregado da Universidade, aplica-se o disposto nessa Resolução aos prestadores de serviço, pesquisadores, estagiários, alunos e órgãos ou empresas contratadas ou contratantes, cujas criações intelectuais protegidas pela Lei de Propriedade Industrial resultem de projetos ou atividades realizadas na Universidade, mediante o uso de seus recursos, dados, meios, informações e equipamentos.

Art. 3º. Para as finalidades desta Resolução, entende-se por ganhos econômicos: royalties, remunerações e quaisquer benefícios financeiros resultantes de exploração direta ou de licença para exploração da patente ou registro por terceiros.

Parágrafo único. Os encargos, obrigações legais e retribuições anuais

decorrentes dos ganhos econômicos referidos no caput deste artigo, serão de responsabilidade dos respectivos titulares, obedecendo-se as suas participações nas vantagens.

CAPÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º. Compete à Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEAQ):

I. estimular o patenteamento e o registro da criação intelectual na Universidade;

II. orientar e prestar assistência aos autores sobre como elaborar as solicitações de patentes e registros;

III. receber dos autores as solicitações de patentes e registros;

IV. analisar a viabilidade técnica e econômica da criação intelectual;

V. incumbir-se, observando o disposto no Art. 16 desta Resolução, da tramitação do processo de solicitação até a efetivação do depósito junto ao órgão responsável pela concessão do direito de proteção intelectual no Brasil e no exterior, podendo, para tanto, contratar escritórios especializados em propriedade industrial com experiência comprovada de pelo menos 3 (três) anos de atuação na área;

VI. apoiar a transferência de tecnologia desenvolvida na Universidade;

VII. promover, em conjunto com os autores, a exploração econômica dessas patentes ou registros;

VIII. administrar a execução dos contratos de exploração de patentes e/ou registros e gerenciar a alocação dos recursos delas decorrentes;

IX. instruir os servidores para que os resultados de pesquisas, estudos e projetos realizados na Universidade, que possam interessar diretamente ao setor industrial, só sejam divulgados e publicados após terem sido tomadas todas as medidas necessárias a garantir a participação da Universidade na propriedade industrial.

Art. 5º. Compete à Procuradoria Jurídica:

I. exigir a inserção de cláusulas específicas de proteção intelectual nos convênios e contratos firmados e garantir a co-titularidade da Universidade nos pedidos de patentes e/ou registros;

II. emitir parecer sobre toda solicitação de pedido de patente e/ou registro encaminhado pela PROPESQ.

CAPÍTULO III DA TITULARIDADE

Art. 6º. O direito de propriedade industrial pertence exclusivamente à Universidade, quando:

I. os recursos destinados ao financiamento da pesquisa ou atividade inventiva originarem-se unicamente dos mecanismos de fomento disponibilizados pela própria Universidade;

II. resulte esta atividade inventiva da natureza dos serviços para os quais foi o servidor ou empregado contratado.

Art. 7º. O direito de propriedade industrial pertence à Universidade em conjunto com outras pessoas ou entidades, quando o projeto gerador da criação intelectual tenha sido desenvolvido em co-participação.

Parágrafo único. Os contratos ou convênios regularão a cota-parte de cada um dos titulares solidários da propriedade industrial em razão do peso de participação dos parceiros.

Art. 8º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidas na vigência do contrato as criações intelectuais protegidas pela Lei de Propriedade Industrial, cuja patente seja requerida pelo servidor até um ano após a extinção do vínculo empregatício ou quando, neste mesmo prazo, haja divulgação da mesma na forma admitida pelo Art. 12 da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.

Art. 9º. A Universidade poderá ceder, vender ou licenciar, resguardando o interesse público, a exploração de sua propriedade industrial, observados na hipótese do parágrafo único do Art. 7º, os limites de sua co-participação.

Parágrafo único. Nos casos em que a Universidade firmar contratos ou convênios de transferência de tecnologia, caberá ao(s) inventor(es) a priori-

dade na prestação de assistência técnica e científica.

CAPÍTULO IV DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Art. 10. As pessoas ou entidades co-participantes obrigam-se a celebrar um termo de confidencialidade sobre a criação intelectual objeto da co-participação.

Parágrafo único. A obrigação de confidencialidade estende-se a todo o pessoal envolvido no processo de formalização, encaminhamento e acompanhamento do pedido de patente ou registro até a data da sua concessão.

CAPÍTULO V DAS DESPESAS E DA APROPRIAÇÃO DAS VANTAGENS ECONÔMICAS

Art. 11. A Universidade poderá custear, com base na disponibilidade financeira e nos resultados do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (E.V.T.E.), as despesas decorrentes do depósito e processamento dos pedidos de patentes ou de registros no Brasil e no exterior.

Art. 12. Os ganhos econômicos líquidos auferidos pela exploração da propriedade industrial serão apropriados de acordo com os percentuais de participação da titularidade, explicitados no contrato ou convênio.

Art. 13. As despesas relativas ao depósito e aos encargos periódicos de manutenção da proteção da propriedade industrial, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais, serão deduzidos do valor total dos ganhos econômicos a serem compartilhados nos termos do Art. 12 desta Resolução.

Art. 14. Dos ganhos econômicos líquidos auferidos pela Universidade, caberá ao servidor que desenvolver uma criação da qual decorra uma patente ou um registro, a título de incentivo e independente de seu vínculo ou regime de trabalho, premiação equivalente a 1/3 (um terço) destes ganhos, durante toda a vigência da propriedade industrial, não se incorporando, sob qualquer hipótese, ao salário ou vencimentos do servidor.

Art. 15. Dos restantes 2/3 (dois terços) que cabem à Universidade, 50% (cinquenta por cento) será alocado, em partes iguais, ao Departamento e ao respectivo Centro Acadêmico ou integralmente ao Órgão Suplementar,

onde a criação intelectual protegida pela Lei de Propriedade Industrial foi desenvolvida, e os restantes 50% (cinquenta por cento) serão destinados à PROPESQ para o custeio das despesas iniciais dos depósitos das solicitações de patente ou registro, contratação de E.V.T.E., financiamento para a construção de protótipos e cobertura de outros custos relativos à consolidação e ampliação do programa de proteção intelectual da Universidade, bem como em investimentos na pesquisa e desenvolvimento tecnológico nela desenvolvidas.

§ 1º. Sendo mais de 1 (um) servidor, Departamento, Centro Acadêmico ou Órgão Suplementar, a parte que lhes couber será dividida de acordo como as partes estabelecerem por escrito.

§ 2º. As parcelas do servidor, Departamento, Centro Acadêmico ou Órgão Suplementar serão distribuídas com a mesma periodicidade da percepção dos respectivos ganhos econômicos por parte da Universidade.

CAPÍTULO VI DO PRAZO PARA EXAME DOS PEDIDOS

Art. 16. Os pedidos de patentes e/ou registros serão encaminhados pelo(s) autor(es) à PROPESQ que terá o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para efetivar o depósito no Brasil. Para depósitos em outros países, este prazo é de 120 (cento e vinte) dias úteis.

§ 1º. Os prazos de que trata o caput deste artigo serão contados a partir da data em que a solicitação com os anexos forem protocolados, ressalvando-se as eventuais interrupções de prazo por constituição de exigências.

§ 2º. O direito de patente ou registro e de sua exploração será cedido, sem qualquer ônus, ao(s) seu(s) autor(es), nos casos em que a Universidade optar por não custear as despesas inerentes ao depósito ou não se manifestar nos prazos estabelecidos no caput deste artigo.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17. A concessão de financiamentos, auxílios financeiros e bolsas a pessoas físicas ou jurídicas para desenvolvimento de trabalhos que possam resultar em uma patente ou registro concedidos pela Universidade, estarão condicionados a assinatura de um termo de concordância com o que estabelece esta Resolução, sob pena de seu cancelamento, podendo ainda ser

responsabilizado civil e penalmente.

Art. 18. Os casos omissos serão dirimidos pelo Reitor, ouvindo a PROPESQ e a Procuradoria Jurídica.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da Universidade, revogadas as disposições em contrário.

APROVADA NA 9ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO, REALIZADA NO DIA 30 DE
SETEMBRO DE 2003.

Presidente: Prof. GERALDO JOSÉ MARQUES PEREIRA
Vice-Reitor no Exercício da Reitoria

Projeto Gráfico
José Gustavo Alexandrino da Silva
Walter José Gomes e Silva