



Cartilha do Inventor

12/04/12

CÓDIGO: DI 0001/2012 REVISÃO: 01 - 06/2012
Elaborado pela Coordenação de Inovação Tecnológica

54351

MCTI/BPC&T

Cartilha do Inventor

JUNHO DE 2012

Coordenação de Inovação Tecnológica

C13
347.77
C394e
2012

PREFÁCIO

Ao longo dos últimos dois anos o atendimento àqueles que tomaram a iniciativa de solicitar pedidos de patente de invenção ou de registro de software tem nos mostrado que há ainda muito trabalho a ser feito na disseminação dessas práticas junto aos nossos inventores, de modo que possamos contribuir efetivamente para a autonomia tecnológica e o desenvolvimento industrial do País.

Embora os recursos da tecnologia da informação nos coloquem, de maneira cada vez mais acessível, tudo aquilo que precisaríamos saber para, por exemplo, descobrir o que é uma invenção patenteável ou, ainda, quais passos devem ser dados para efetuar um patenteamento, sentimos que algo mais pode e deve ser feito para incentivar esse acesso.

A presente cartilha reúne, na forma de perguntas e respostas, um conjunto de informações destinadas a estimular e orientar, também por este meio, os primeiros passos daqueles que porventura ainda não descobriram que o apoio efetivo ao inventor já é uma realidade ao alcance de todos na nossa comunidade.

Coordenação de Inovação Tecnológica

Junho de 2012

1) O que é uma patente?

No Brasil, pela definição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, órgão governamental responsável pela concessão de patentes,

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente¹.



Muitas pessoas supõem que uma patente dá direitos ao inventor de fabricar, usar e vender a invenção. Realmente, não dá. Uma patente provê, de fato, o direito de excluir outros de fabricar, usar e vender a invenção. Essa distinção é importante.

2) Quem pode propor uma patente no CTI?

Qualquer servidor ou não servidor vinculado à instituição pode propor um pedido de patente ou qualquer outra solicitação de proteção à propriedade intelectual decorrente de atividade desenvolvida no âmbito do CTI.

3) No que diferem as patentes de invenção e de modelo de utilidade?

Os termos utilizados na área de patentes são geralmente de caráter jurídico, uma vez que se aplicam à proteção da propriedade industrial.

¹ Cf. texto do INPI Guia Básico – Patentes, encontrado no site www.inpi.gov.br

Portanto, cumpre observar cuidadosamente o conteúdo da Lei 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, onde se encontram as seguintes definições:

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.²

É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação³.



No Brasil não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- a) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- b) concepções puramente abstratas;
- c) programas de computador em si;
- d) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- e) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;
- f) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- g) regras de jogo;
- h) apresentação de informações; e
- i) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive

² Cf. Art. 8º da Lei 9.279/96

³ Cf. Art. 9º da Lei 9.279/96

o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais⁴.



A legislação brasileira considera também como não patenteável:

- a) o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
- b) 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
- c) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e que não sejam mera descoberta⁵.



O INPI informa ainda que não se pode patentear um processo como modelo de utilidade, mas somente como patente de invenção⁶.

4) O que são os requisitos de novidade, atividade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial exigidos para invenção e modelo de utilidade?

De acordo com a Lei 9.279/96 a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.



O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de

⁴ Ver Art. 10 da Lei 9.279/96

⁵ Art. 18 da Lei 9.279/96

⁶ Ver Nota 1.

patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior⁷.

A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica⁸.



De acordo com o INPI, *a invenção dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um técnico no assunto*⁹.

O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica¹⁰.



Ainda de acordo com o INPI, *nos modelos de utilidade dotados de ato inventivo se aceita combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação*¹¹.

A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria¹².

⁷ Ver Art. 11 da Lei 9.279/96

⁸ Ver Art. 13 da Lei 9.279/96

⁹ Cf. Guia de Depósito de Patentes 2008 do INPI, encontrado no site www.inpi.gov.br

¹⁰ Ver Art. 14 da Lei 9.279/96

¹¹ Ver nota 9

¹² Ver Art. 15 da Lei 9.279/96

5) Além dos requisitos mencionados na questão anterior, há outras exigências que a invenção ou modelo de utilidade deve cumprir para ser patenteado?

Sim. Faz parte do pedido de depósito de patente apresentado ao INPI um relatório descritivo da invenção ou do modelo de utilidade, acerca do qual a Lei 9.279/96 expressa as seguintes exigências¹³:



Suficiência Descritiva

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma acima expressa e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.



As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

6) Nenhum programa de computador pode ser patenteado?

Como já informado na resposta ao quesito 3, o programa de computador em si não é considerado uma invenção, cabendo apenas a proteção do código fonte por direito de autor.



No entanto o INPI nos informa que *uma criação industrial (uma máquina, um processo ou um sistema) pode vir a ser patenteada,*

¹³ Ver Arts. 24 e 25 da Lei 9.279/96

*mesmo se comportar um programa de computador, desde que a atividade inventiva não esteja restrita unicamente a este programa de computador*¹⁴.

7) Topografia de circuito integrado é objeto de patente?

Não. A topografia de circuito integrado entendida aqui como *uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura*¹⁵, é protegida por intermédio de pedido de registro apresentado ao INPI, em conformidade com a lei 11.484/2007.

8) O direito de obtenção de uma patente pertence a seus inventores?

A resposta é afirmativa somente se os inventores forem também os depositantes do pedido de patente.

A Lei 9.279/96 estabelece que a patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade¹⁶

No que tange ao CTI, este é o depositante e titular das patentes dos inventos de seus servidores e não servidores.

¹⁴ Ver nota 9

¹⁵ Cf. Art. 26 da Lei 11.484/2007

¹⁶ Ver. Art. 6º da Lei 9.279/96

9) O direito de um registro de software pertence a seus autores?

De modo análogo à questão anterior, a resposta é afirmativa somente se os autores do programa forem também os titulares do competente pedido de registro.

A Lei 9609/98, que regula essa matéria, não deixa dúvidas quanto ao fato de o CTI ter o direito de figurar como o titular do pedido de registro de software desenvolvido por seus servidores ou não servidores no âmbito das atividades desenvolvidas por esse órgão¹⁷.

10) O que acontece se eu criar uma invenção com outra instituição ou companhia?

O processo de patenteamento é essencialmente o mesmo. A única alteração é que as partes envolvidas deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, de acordo com o previsto na Lei de Inovação¹⁸.

11) Quem é responsável pelo patenteamento no CTI?

Atualmente o CTI utiliza os serviços de um escritório de patentes, contratado para cuidar dos processos de pedidos de depósito de patente junto ao INPI e de alguns outros assuntos relacionados à proteção da propriedade intelectual.

Entre outras atividades, a divisão de Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT) do CTI se encarrega de executar o controle interno

¹⁷ Ver Art. 4º da Lei 9609/98

¹⁸ Ver Art. 9º da lei 10.973/2004

desses processos, atuando como agente facilitador na relação entre inventores e escritório de patentes.



Ainda no tocante às atividades de patenteamento, a CIT está em processo de capacitação dos seus colaboradores, com o objetivo de assumir integralmente a execução dessas tarefas.

12) Como se dá o processo de pedido de depósito de patente?

Os cinco passos seguintes resumem as principais etapas envolvidas num pedido de depósito de patente:

a) PESQUISA

Houve a realização de uma invenção.

Os envolvidos estão convencidos de que o invento é provido dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial requeridos ao patenteamento.



A consulta aos bancos de patentes públicos e gratuitos é uma excelente prática disponível aos inventores, tanto para obterem uma avaliação inicial da novidade da invenção a que chegaram, quanto para conhecimento do estado da arte do campo onde se insere o invento.



Na página inicial do site do INPI, no endereço www.inpi.gov.br, há instruções claras de como realizar uma busca prévia em bancos de patentes gratuitos, tanto no do INPI quanto nos internacionais (sub-menu "Busca de Patentes Online", do item "Informação Tecnológica").



A CIT oferece orientações aos pesquisadores sobre como

executar uma busca prévia de anterioridades, bastando para isso entrar em contato com qualquer um dos seus integrantes.

b) PRÉ-REVELAÇÃO (Pre-Disclosure)

Um primeiro contato é feito com a CIT para apresentar a invenção e obter orientação com respeito aos procedimentos iniciais de proteção do invento.

O inventor é incentivado a preencher, com as informações disponíveis, o formulário de pedido de depósito de patente da CIT, que dá origem à abertura do processo que, se bem sucedido, culminará com o depósito da correspondente patente junto ao INPI.

Essa etapa não é obrigatória. A sua execução depende da familiaridade que os inventores têm com o processo de patenteamento, ou da necessidade destes em obter algum auxílio específico da CIT como, por exemplo, o registro documental da ocorrência da invenção.



A CIT provê, em todos os contatos com os inventores, o sigilo devido à atividade inventiva.

c) REVELAÇÃO (Disclosure)

Os inventores encaminham à CIT o formulário de pedido de patente preenchido com todas as informações solicitadas acerca da invenção.

A CIT executa uma análise do documento e após a constatação inicial acerca do atendimento dos requisitos de patenteabilidade exigidos pelo INPI, encaminha o formulário ao escritório de patentes, para que este tome contato com o novo processo.

Nesta etapa é realizada uma reunião entre os inventores e o escritório de patentes, coordenada pela CIT, onde são tiradas todas as dúvidas acerca do invento.

Aqui normalmente se completa a fase onde os inventores prestam todas as informações necessárias ao patenteamento, o que inclui as questões referentes à titularidade ou co-titularidade do invento.

d) AVALIAÇÃO

O escritório de patentes executa a busca de anterioridades.

Tendo o invento atendido o critério de novidade, a CIT autoriza o escritório de patentes a redigir uma minuta do relatório descritivo, etapa onde são resolvidas todas as questões remanescentes sobre o atendimento da invenção aos demais critérios de patenteabilidade do INPI.



Sempre que o exame de questão referente à patenteabilidade de invento conduzir a um impasse entre os envolvidos na análise a CIT recorrerá ao Comitê Gestor da Inovação do CTI¹⁹ para que este emita parecer conclusivo a respeito dessa demanda.



O depósito de uma patente tem por objetivo maior a proteção dos interesses relativos ao valor econômico vislumbrado para o invento.

Tal valor só se realiza quando ocorre o licenciamento para exploração da patente, sendo esse também o objetivo maior de todo o processo aqui descrito.

¹⁹ Ver Anexo II da Portaria nº 29 do CTI, de 07 de abril de 2011.

Nesse sentido, tão logo a cultura do patenteamento esteja disseminada entre os pesquisadores, a CIT implantará procedimentos para avaliação do potencial de licenciamento do invento, como parte dos critérios de submissão do pedido de depósito de patente.

e) PROTEÇÃO

Finalizado o relatório descritivo com a aprovação dos inventores e da CIT, esta autoriza o escritório de patente a dar entrada no pedido de depósito de patente no INPI.

A partir do recebimento do protocolo do INPI a CIT passa a fazer o acompanhamento do processo junto àquele órgão, o que inclui o pagamento das taxas cobradas pelo INPI para manutenção do pedido de patente em sua base de dados.

13) Como se dá o processo de registro de software?

Comparado ao processo de depósito de patente o registro de software é bem mais simples, podendo ser resumido nos três passos seguintes:

a) PESQUISA

Há um software passível de ser apresentado na forma de um produto acabado.

Os envolvidos preenchem e enviam o formulário de pedido de registro de software à CIT, acompanhado de duas cópias do código-fonte do programa, gravado em mídia do tipo CD ou DVD.

b) AVALIAÇÃO

A CIT analisa as informações contidas no formulário e verifica se as cópias do código-fonte do software foram enviadas de acordo com o exigido pelo INPI.

Nessa fase os inventores são contatados para prestar eventuais informações adicionais, quando necessárias, o que inclui as questões referentes à titularidade ou co-titularidade do invento.

c) PROTEÇÃO

Finalizado o preenchimento dos documentos a serem enviados ao INPI a CIT providencia a coleta das assinaturas necessárias e a remessa desses documentos e do material pertinente ao escritório de patentes, que se encarregará da obtenção do protocolo do pedido de registro de software junto ao INPI.

A partir do recebimento do protocolo do INPI a CIT passa a fazer o acompanhamento do processo junto àquele órgão, até a obtenção do competente certificado de registro.

14) Existe algo como uma patente provisória?

Não. A legislação brasileira não prevê nenhum dispositivo que alcance essa função.

15) Que proteção o inventor tem após o depósito do pedido de patente no INPI?

Para os pedidos de depósito de patentes protocolizados no INPI e ainda não deferidos prevalece o princípio jurídico da expectativa de direito.

De acordo com a Lei 9.279/96, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.



No entanto, o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.²⁰

16) Que proteção o inventor tem após o depósito do pedido de registro de software no INPI?

A proteção aos Programas de Computador é a do Direito do Autor, disciplinada pela Lei do Software (Lei 9.609/98) e, subsidiariamente, pela lei do Direito Autoral (Lei 9.619/98)²¹.

A validade dos direitos para quem desenvolve um software é de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º. de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação²².

17) A patente concedida pelo governo brasileiro tem validade internacional?

Não. É preciso tomar providências específicas para cada país onde se deseja ter o invento protegido.

²⁰ Ver Art. 40 da Lei 9.279/96

²¹ Ver texto do INPI Guia Básico – Programa de Computador, encontrado no site WWW.inpi.gov.br

²² Ver Art. 2º da Lei 9.609/98

18) O que é o PCT e que vantagens ele oferece?

Para facilitar o processo de depósito de patentes no exterior *existe o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT – Patent Cooperation Treaty, em inglês), permitindo que o pedido feito num país seja enviado para as outras nações designadas pelo depositante. Com o PCT, a primeira fase do depósito internacional é feita no Brasil, sendo que o INPI oferece serviços para ajudar o cidadão. Na etapa seguinte, o interessado deverá seguir para os escritórios das outras nações, o que incluirá procuradores locais, taxas e traduções.*



O PCT é coordenado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). O guia completo do sistema e os formulários do depósito internacional estão disponíveis em www.wipo.int/pct²³.

19) Qual é o tempo necessário à conclusão de um processo de patenteamento? E o de um registro de software?

O processo, que vai desde o contato inicial do inventor com a CIT até o término da redação do relatório descritivo e depósito do pedido de patente no INPI (ver resposta ao quesito 12), leva algo entre dois a três meses, se o inventor tiver condições de prover rapidamente todas as informações necessárias à busca de anterioridades e redação do relatório descritivo.

O processo conduzido pelo INPI até o deferimento ou não do pedido de patente é bem mais demorado, chegando a levar até vários anos contados a partir da data do protocolo do pedido, dependendo da área na qual o invento se insere.

²³ Cf. texto do INPI PCT, encontrado no site www.inpi.gov.br

Para o registro de software o processo interno na CIT (ver resposta ao quesito 13) demanda um período de duas semanas, no caso de o inventor conseguir prover em tempo hábil o material e as informações necessários à execução do processo.

Por parte do INPI o deferimento ou não do pedido de registro de software ocorre tipicamente dentro do prazo de um ano contado a partir da data do protocolo do pedido.

20) Por que o CTI protege alguns dos resultados do trabalho inventivo dos seus servidores e colaboradores por meio de patentes?

Ao depositar uma patente o CTI não difere, em primeira instância, de qualquer outra empresa que toma essa iniciativa, ou seja, o que está em vista é a proteção do interesse na exploração comercial do invento, para que haja o reinvestimento dos ganhos auferidos em pesquisa e educação.

Por outro lado, a realização do depósito de uma patente ocorre também em atendimento à iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de estimular essa atividade entre os órgãos de pesquisa nacionais, como parte da política de incentivo à inovação, de acordo com a Lei 10.973/2004.

21) Quanto custa o processo de patenteamento e quem arca com essa despesa?

Atualmente um processo de pedido de depósito de patente junto ao INPI apresenta um custo médio de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), um de registro de software R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e um processo inicial

de um PCT R\$ 12.000,00 (doze mil reais). A manutenção de uma patente junto ao INPI apresenta um custo anual em torno de R\$ 500,00.

Por ora o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem provido, através de um Termo de Descentralização de Crédito (TDC), os recursos para o custeio dessas despesas.

22) A CIT inicia ou dá continuidade a um processo de pedido de depósito de patente, mesmo que não haja uma empresa interessada no licenciamento do invento?

Atualmente, sim. Essa não é uma exigência feita ao inventor.

A tendência para o futuro próximo é a de que, uma vez disseminada a prática do patenteamento entre os institutos de pesquisa e universidades, seja iniciado um processo de seleção das criações a serem patenteadas, onde o critério da existência de uma empresa participante ou interessada no invento deverá ser aplicado.

23) O que o inventor ganha com uma patente licenciada?

De acordo com a Lei da Inovação é assegurada ao inventor a participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor²⁴.



O CTI já regulamentou os direitos dos seus servidores com relação a esta matéria na Portaria 104, de 19/11/2010, publicada no Boletim de Serviço nº 24, de 30/12/2010.

²⁴ Ver art. 13 da Lei 10.973/2004

CRÉDITOS

O material apresentado nesta cartilha contém informações de terceiros, indicadas no rodapé das páginas do documento, conforme transcritas ou citadas.

O conteúdo desta criação foi inspirado nos seguintes documentos:

- 1) **Guia de Depósito de Patentes** - INPI - 2008, do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, disponível no site: www.inpi.gov.br.
- 2) **Faculty Primer on Intellectual Property - October 2011**, da Arizona Technology Enterprises (Arizona State University), disponível no endereço eletrônico na internet:
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.azte.com%2Fdownload.php%2FDownloadableFiles%2FFacultyPrimer&ei=p5LkT_WHLqjH6gGC2c2aCg&usq=AFQjCNHv-ValfZhPur6os3WBVRB7IJNPSw&sig2=9TRBR99tPerkYJeO5KcewA
- 3) **Patent Primer for Inventors** - James M. Hanifin, Jr., texto disponível na publicação eletrônica da Inventors Digest, encontrado no site www.inventorsdigest.com/archives/2748.
- 4) **Inventor's Guide to Technology Transfer at the Massachusetts Institute of Technology**, Massachusetts Institute of Technology - Technology Licensing Office., brochura disponível no site <http://web.mit.edu/tlo/www>.



Apoio:

