

PROPRIEDADE INTELLECTUAL no Ifes



Agifes

Agência de Inovação do Ifes

Instituto Federal do Espírito Santo

Reitor

Jadir Jose Pela

Pró-Reitor de Extensão

Renato Tannure Rotta de Almeida

Diretor de Extensão Tecnológica

Rodolpho da Cruz Rangel

Coordenador da Agência de Inovação

Rodolpho da Cruz Rangel

Equipe Agifes

Ariana Oliveira Gusmão Bolsista Fapes

Athilio Eler Fieni Estagiário

Fernanda Picorelli de Oliveira Mouta Estagiária

Humberto Henrique Ramos Brotto Servidor

Maria Paula de Carvalho Delmaestro Servidor

Stella Sampaio Silveira Estagiária

Valéria Batista de Carvalho Bolsista Paex-Ifes

Colaboradores

Gabriel Adolfo Gomes Potin Servidor

João Paulo do Carmo Servidor

Organizadores

Ariana Oliveira Gusmão

Humberto Henrique Ramos Brotto

Maria Paula de Carvalho Delmaestro

Rodolpho da Cruz Rangel

APRESENTAÇÃO

Com grande satisfação e dedicados em fortalecer a gestão da inovação no Ifes, a equipe da Agência de Inovação do Ifes (Agifes) apresenta esta cartilha que traz noções gerais e conceitos introdutórios para a orientação do trabalho de gestão da propriedade intelectual.

Os conteúdos aqui apresentados de modo didático estão inseridos no contexto do Ifes, e evidenciam as principais ações e legislações que são minimamente necessárias para que os servidores e a comunidade, possam encontrar acesso facilitado a uma base orientativa no campo de atuação da ciência, tecnologia e inovação.

A Inovação na sociedade contemporânea é cada vez mais um processo sistêmico, baseado essencialmente em informação e em conhecimento, ou seja, requer um trabalho holístico, multidisciplinar, e com procedimentos de gestão de atos inventivos e criativos com potencial de gerar inovações que promovam transformações com impacto positivo direto no desenvolvimento socioeconômico e na geração de novas oportunidades, de postos de trabalho e de ganhos econômicos. Desse modo, a gestão da Propriedade Intelectual apresenta-se como um mecanismo possível, e em alguns casos estratégicos, para a proteção de invenções, visando ainda as etapas de materialização da inovação.

Em linhas gerais, esta cartilha traz consigo dois objetivos: o primeiro é tornar-se um instrumento simplificado de consulta e orientação geral sobre o tema da Propriedade Intelectual no Ifes; e o segundo é facilitar o esclarecimento das principais questões relacionadas à Propriedade Intelectual que foram elencadas pelo trabalho contínuo da equipe da Agência de Inovação do Ifes (Agifes - NIT/Ifes).

Neste documento você encontrará os principais conceitos introdutórios sobre Propriedade Intelectual, aspectos relacionados a relevância dessa temática no campo da inovação tecnológica, definições simplificadas sobre o Sistema de Proteção, quadros esquemáticos das diversas modalidades de proteção de ativos de Proprie-

dade Intelectual e suas aplicações práticas. Além disso, há uma seção dedicada a apresentar o atual Programa de Propriedade Intelectual do Ifes e os principais procedimentos de atendimento da Agifes.

A construção desta primeira “Cartilha de Propriedade Intelectual do Ifes” representa uma ação pioneira na instituição e teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). A Agifes que possui notoriedade pelos resultados dos trabalhos integrados na gestão da inovação, privilegiando em seus programas as atividades de ensino, pesquisa e extensão tecnológica de modo sistêmico, em rede, junto às unidades do Ifes, bem como na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (RFEPECT), dedicou-se a promover um trabalho árduo com dedicação intelectual e mão na massa para a conclusão desta cartilha. O documento também busca ser uma referência educacional com linguagem mais simples possível, possibilitando consultas e estudos introdutórios, ainda que a propriedade intelectual, muitas vezes, tenda a revelar-se complexa. Para além dessa proposta interna, um olhar atento à comunidade em que estamos inseridos demonstra nitidamente que o Espírito Santo encontra-se em um panorama de crescimento e amadurecimento do Ecossistema de Inovação, de tal modo que se torna compromisso institucional promover o desenvolvimento de programas e projetos de apoio e de incentivos à inovação com acesso facilitado à sociedade.

Ótima leitura e bons estudos!

Rodolpho da Cruz Rangel

Diretor de Extensão Tecnológica do Ifes
Coordenador da Agência de Inovação do Ifes

SUMÁRIO

Introdução	4
Propriedade Intelectual	6
Sistema de Proteção à Propriedade Intelectual.....	7
Titular – Autor – Inventor.....	7
Modalidades de Direitos de Propriedade Intelectual	10
Direito Autoral	11
Direitos de Autor e Direitos Conexos	11
Programas de Computador	11
Propriedade Industrial.....	11
Patente	12
O que não é protegido por patente.....	12
Marca	13
Desenho Industrial.....	14
Indicação Geográfica	14
Repressão à Concorrência Desleal	15
Quadro Resumo – Propriedade Industrial.....	16
Proteção <i>Sui Generis</i>	17
Cultivares	17
Topografia de Circuito Integrado	17
Conhecimento Tradicional	17
Outros Instrumentos de Proteção.....	18
<i>Know-How</i>	18
Tempo de Liderança sobre Competidores	18
Segredo Industrial ou Segredo de Negócio.....	18
Legislação Pertinente.....	19
Pesquisador Público	20
Servidor Público.....	20
Alunos.....	21
Parceria entre Instituições Públicas.....	21
Parceria Público-Privada.....	21
Programa de Propriedade Intelectual do Ifes	22
Público-Alvo	22
Gestão da Propriedade Intelectual no Ifes.....	23
Atendimento ao Público Externo	23
Atendimento à Comunidade Interna.....	23
Valoração da Tecnologia.....	25
Transferência de Tecnologia.....	25
Perguntas Frequentes.....	27
Bibliografia.....	29

INTRODUÇÃO

As instituições públicas brasileiras são continuamente estimuladas a participar ativamente dos processos de inovação tecnológica. Estes processos pressupõem mudanças na cultura acadêmica, bem como solicita a institucionalização da relação entre instituições públicas e demais parceiros da sociedade. Neste contexto, seja em âmbito nacional ou internacional, em muitos momentos, tornam-se necessárias ações estratégicas de proteção e gestão do conhecimento gerado pela comunidade do Ifes junto a sociedade.

Em cumprimento à Lei nº. 10.973/2004, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) dispõe de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).

A Agência de Inovação do Ifes (Agifes) exerce o papel de NIT e, no Ifes, está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão (Proex), sendo responsável por implementar, gerir e consolidar a Política de Inovação do Ifes (Resolução CS 53/2012). Atua diretamente na gestão da **Propriedade Intelectual** e na oferta e suporte de **Serviços Tecnológicos** e de **Incubação de Empreendimentos**. Oferece suporte à **Indicação Geográfica** e ao desenvolvimento de projetos tecnológicos e inovadores da comunidade capixaba. Além de ter como missão ser promotora de atividades que fomentam a inovação, em caráter sistêmico, nos âmbitos tecnológico, social e cultural visando o desenvolvimento socioeconômico regional.

A **Propriedade Intelectual (PI)** é uma temática de grande relevância, pois, por meio de legislação específica, protege os resultados oriundos da criatividade humana contra o uso não autorizado de seus produtos, processos, marcas, entre outros trabalhos.

A **Incubadora** do Ifes é um ambiente organizacional e educacional, aberto a comunidade em geral, criado para abrigar empresas, oferecendo uma estrutura que provê apoio gerencial e técnico e uma gama de serviços que propiciam oportuni-

dades de negócios e de parceria para empreendimentos inovadores (empresas, startups e organizações da sociedade civil). Proporciona aos empreendedores diversas oportunidades de capacitação, de uso e de compartilhamento de infraestrutura física, de serviços, de laboratórios de pesquisa, de mentoria e de assessoria gerencial, com vistas a promover evolução e consolidação do empreendimento com projetos inovadores para a sociedade. Uma especificidade da Incubadora do Ifes, é o funcionamento em Rede, alcançando todas as microrregiões do estado e oferecendo apoio à **Indicação Geográfica**.

A Prestação Institucional de Serviços Técnico-Científicos – **Serviços Tecnológicos**, constitui-se em oferta de conhecimento produzido pelo Ifes para a solução de demandas da comunidade externa, utilizando abordagens pedagógicas e científicas que contam com a aplicação e difusão de conhecimentos e de técnicas. Consiste também no desenvolvimento e na transferência de tecnologia à sociedade, podendo utilizar-se de infraestrutura física e funcional da Instituição. Cabe destacar que a prestação institucional de serviços pelo Ifes sempre conta com a participação orientada de estudantes.

Com esse material, a Agifes se compromete ainda mais no contínuo esforço por apresentar de forma clara e objetiva à comunidade as principais informações e orientações no amplo escopo de atuação e gerenciamento de processos ativos no campo da inovação. Este é um grande desafio, o qual esperamos ser instrumento de promoção de ações que incentivam atividades inovativas no Ifes e junto aos parceiros.

PROPRIEDADE INTELECTUAL



O direito de propriedade é importante para promover a **inovação**, pois dele podem derivar diversas vantagens competitivas para quem o detém. É sabido que a propriedade sobre bens de natureza material (tangível) é um direito permanente. Já o direito sobre a propriedade intelectual (intangível) é de caráter temporário, de modo a assegurar que, depois de decorrido certo tempo, a sociedade passe a usufruir livre, público, e gratuitamente das criações do espírito humano. Em âmbito comercial, obras literárias e artísticas, conhecimentos, invenções, inovações, marcas e outras expressões da criatividade humana são convertidas em propriedade (bem) e protegidas por lei, por meio do sistema de propriedade intelectual. Enquanto propriedade, são comercializadas na forma de bens imateriais, reconhecidos como ativos intangíveis. Na era do conhecimento, esses ativos passam a ser um dos patrimônios mais valiosos de instituições e nações.

O QUE É INOVAÇÃO?

O Art. 2º, IV da Lei de Inovação, nº. 10.973/2004, define inovação como introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

A OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) define a Propriedade Intelectual como os “direitos relativos ao resultado da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico” (WIPO, 2004, p. 3). Ou seja, aquilo que decorre da criação resultante da ação mental humana; um conjunto de direitos que visa proteger as criações do ser humano.

A **OMPI** é o órgão mundial regulamentador da Propriedade Intelectual, sendo seu principal objetivo reger as políticas de proteção da propriedade intelectual no mundo.

SISTEMA DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL



O Sistema de Proteção à Propriedade Intelectual busca fomentar novas criações, certificando os autores e os inventores, além de garantir o direito de ser reconhecido intelectualmente por sua obra e de dispor dos **lucros econômicos (royalties)**, resultantes da reprodução e utilização de sua criação, impedindo a exploração por terceiros não autorizados.

São possuidores de direitos da Propriedade Intelectual os criadores e os titulares da patente, da marca ou do direito autoral, os quais podem utilizar dos benefícios que derivam sua obra ou sua invenção. Trata-se de uma espécie de reconhecimento dos esforços aplicados, a fim de estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. E a intenção não é uma proteção ilimitada, uma vez que poderia causar excessivos impedimentos e atrapalhar o desenvolvimento tecnológico, inviabilizando novas pesquisas e produtos.

ROYALTIES

Segundo o jurista Denis Barbosa (2006, p.05), royalties são “[...] os rendimentos de qualquer espécie decorrente do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.”

TITULAR – AUTOR – INVENTOR

A **titularidade** é concedida à pessoa física ou jurídica que tenha legitimidade para efetuar o registro da propriedade sobre o bem intelectual. Está diretamente relacionada ao **direito patrimonial** decorrente da criação. Ao titular é conferido o **direito de explorar economicamente** o objeto de proteção intelectual registrado e de **impedir que terceiros o façam**.

A **autoria** de uma obra está relacionada à ideia de “paternidade”, diretamente ligada ao **direito moral** do autor sobre a criação. A Lei de Direitos Autorais, nº. 9.610/1998, em seu Art.11, diz que autor é a pessoa física criadora.

Ser um **inventor** significa participar intelectualmente para a **concepção e concretização de uma invenção**, quer seja um processo e/ou um produto que tenha novidade e atividade inventiva, que seja passível de aplicação em escala industrial. Importante destacar que colaboradores que tenham contribuído para a obtenção dos resultados de pesquisas não são necessariamente inventores, por exemplo, a realização de um teste específico por um colaborador não configura que o executor da atividade seja um inventor.



TITULAR

detém o direito patrimonial (exploração econômica e direito de uso)



AUTOR

é o "pai" de uma obra, detém o direito moral sobre ela



INVENTOR

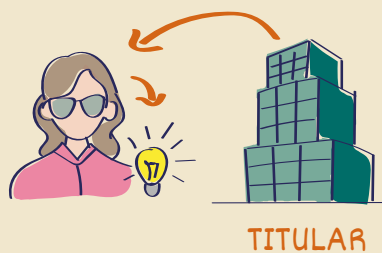
participa na concepção e concretização de um invento

Com a pretensão de simplificar como funciona o entendimento legal sobre a titularidade de invenção, a Agifes apresenta as seguintes recomendações:

1. Realizar, previamente, uma atenta leitura dos **artigos 88, 90 e 91 da Lei 9.279/96**;
2. Avaliar **três hipóteses** distintas, em um exercício de reflexão provocado pelos seguintes questionamentos:

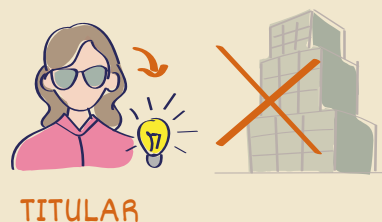
2.1 Art. 88 – O empregador provoca a atividade inventiva, define prazos, emprega recursos, fornece dados e/ou equipamentos?

Se a resposta está inclinada a dizer que sim, demonstrando que a inovação decorre de contrato de trabalho ou de condição estatutária (caso seja servidor público, por exemplo), deriva de planejamento (por exemplo: plano de trabalho), utiliza recursos, se beneficia por dados da empresa/instituição a que o empregado está vinculado, então se afirma a titularidade exclusiva do empregador.



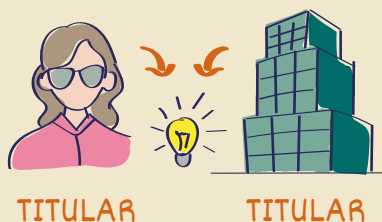
2.2 Art. 90 – A atividade inventiva está desvinculada às funções habituais do colaborador? Não há vínculo de trabalho? Sua invenção não decorreu de dados, equipamentos, instalações de pessoa física ou jurídica?

Exercitando que as respostas confirmem não haver vínculo de trabalho — ou havendo vínculo de trabalho, a invenção dele não decorre e que não decorreu de recursos de alguém (pessoa física ou jurídica que o emprega), fica nítido que a natureza da criação é livre, ou seja, é de exclusividade do colaborador.



2.3 Art. 91 – Está claro que não há relação de trabalho? Ou há contrato de trabalho que não exige planejamento inventivo? Dados, materiais, instalações, equipamentos são fornecidos para gerar atividade inventiva?

Vejamos que a leitura do Art. 90 associa nosso entendimento em função de uma “natureza mista”, porque, embora esteja predizendo não haver relação direta de trabalho, uma vez utilizados recursos, equipamentos, dados ou materiais de alguém, inventor e pessoa física ou jurídica (ambos) serão considerados titulares.

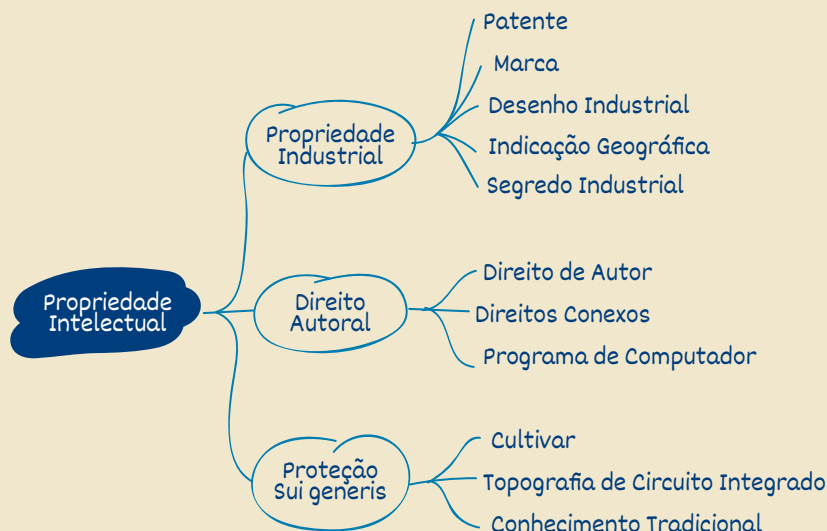


Vale destacar que essas sugestões da Agifes seguem os ensinamentos do renomado jurista, Denis Borges Barbosa, tal como apostado na obra *Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas* (2009), obra indicada nas referências da presente Cartilha.

Desse modo, apresentamos acima um exercício de reflexão somente com as hipóteses em que são fundamentais uma análise sobre titularidade, para facilitar o entendimento, com o intuito de orientar. Lembrando que, quando as invenções são provenientes de vínculo estatutário com o Ifes, a Agifes tem adotado postura de primar pelo diálogo com os inventores, privilegiando as diretrizes da Política de Inovação e visando a transferência de tecnologia.

MODALIDADES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em geral, entende-se que o Sistema de Propriedade Intelectual compreende direitos relativos as seguintes áreas demonstradas na figura abaixo:



Saiba mais em inpi.gov.br

A seguir são apresentados os detalhamentos de cada tipo de direito:

DIREITO AUTORAL

Assegura a proteção sobre as criações, mais precisamente das obras intelectuais, ou seja, as expressões concretas e não as ideias em si, reservando aos autores o direito exclusivo sobre a reprodução de seus trabalhos.

DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS

São direitos concedidos aos autores de obras intelectuais expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Estes direitos incluem:

- » Obras literárias, artísticas e científicas (direitos de autor);
- » Interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissões por radiodifusão (direitos conexos).

PROGRAMAS DE COMPUTADOR

A proteção desse ativo de propriedade intelectual ocorre de modo similar às obras literárias pela lei que trata dos direitos autorais e conexos, pois no Brasil a legislação enquadra o software enquanto um conjunto de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico. Vale destacar que há uma legislação específica que trata do assunto: a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei do Software.

Mesmo diante dessa especificidade (direito autoral amparado pela referida lei), o INPI oferece via de registro para garantir segurança jurídica aos titulares do programa de computador, por ser um importante ativo de propriedade intelectual nos tempos atuais.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

São direitos concedidos com o objetivo de promover a criatividade pela proteção, disseminação e aplicação industrial de seus resultados. Abarca as criações que, de alguma forma, possam ser submetidas ao processo produtivo, ou seja, que designam um produto ou um serviço aplicável em contexto de produção industrial.

PATENTE

É um título concedido temporariamente pelo governo federal que descreve, documenta e legitima, criações novas ou o aperfeiçoamento das criações existentes, gerando uma situação legal da qual somente pode ser explorada comercialmente, a partir de uma autorização do titular. Uma patente protege uma invenção e garante ao titular e aos autores, os direitos exclusivos para usar a invenção por um período limitado de tempo em um determinado país.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) nº 9.279/96 prevê dois tipos de proteção por patentes: as **patentes de invenção** e os **modelos de utilidades**. O primeiro abrange os inventos que propõem soluções para problemas tecnológicos. Já o segundo, contempla uma nova forma ou objetos de uso prático que resultam em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

O INPI conta também com o programa **Patentes Verdes**, o qual tem como objetivo acelerar o exame dos pedidos de patentes relacionados a “tecnologias sustentáveis - verdes” e voltados para a sustentabilidade do meio ambiente (Resolução nº 175/2016). Com esta iniciativa, o INPI possibilita a identificação de novas tecnologias que possam ser rapidamente usadas pela sociedade, estimulando o seu licenciamento e incentivando a inovação no país.

O QUE NÃO É PROTEGIDO POR PATENTE?

É fundamental saber o que não é patenteável. Desse modo, segundo o Art. 10. da LPI, fica evidente que:

Art. 10 – Não se considera invenção, nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

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

X - 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.

Considerando os itens elencados acima, é importante partir da premissa daquilo que não se pode patentear ou servir de instrumento de tentativa em proteção intelectual. Assim, o pesquisador/inventor não corre o risco de perder tempo e recursos com tais procedimentos.

MARCA

Pode ser definida como um sinal ou a uma combinação de sinais que identificam ou promovem identificações específicas de determinados produtos ou serviços, diferenciando-os de outros semelhantes ou afins. A marca deve ainda apresentar caráter distintivo e não ser enganosa.

A marca pode ser **nominativa**, formada somente por palavras, neologismos, combinações de letras ou números; **figurativa**, constituída apenas por desenho, imagem ou ideograma; **mista**, combinando imagem e palavra; ou **tridimensional**, referente à forma de um produto.

As marcas, em acordo com seu uso no mercado, diferem-se por sua natureza, sendo: **marca de produto** ou **serviço**: usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; **marca de certificação**: 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; e marca coletiva: usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

O prazo de vigência da marca é de 10 anos, contados da data de sua concessão, podendo ser renovado sucessivamente por igual período.

Como exemplo, abaixo são apresentadas as marcas atualmente registradas pelo Ifes junto ao INPI:



Agifes
Agência de Inovação do Ifes



PPEenFIS
Programa de Pós-Graduação
em Engenharia de Física
Instituto Federal do Espírito Santo



Edifes
Editora do Ifes



Propemm

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Metalúrgica
e de Materiais



Programa de
Pós-Graduação em
Agroecologia



PPGEH

Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Humanidades
Instituto Federal do Espírito Santo



Programa de Pós-Graduação em
**TECNOLOGIAS
SUSTENTÁVEIS**
Instituto Federal do Espírito Santo

DESENHO INDUSTRIAL

A LPI define desenho industrial como “forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que, associado a um produto, crie forma visual nova e original na sua composição externa, podendo servir de tipo de fabricação industrial”.

O registro de desenho industrial é adequado a uma grande variedade de produtos industrializados como relógios, joias, calçados, objetos de uso doméstico, mobiliário, veículos, brinquedos, dentre outros.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

A indicação geográfica é um sinal atribuído em produtos nos quais se estabelece que são originários de uma determinada área geográfica e que possuem qualidades ou reputação relacionadas ao local de origem.

No Brasil, as indicações geográficas são classificadas em: **Denominação de Origem (DO)** e **Indicação de Procedência (IP)**.

Considera-se **DO** o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características devem-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Considera-se **IP** o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tornou conhecido (notório) como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

No estado do Espírito Santo, em 2010, foi criado o **Fórum de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas do Espírito Santo – Origem Capixaba**, no qual o Ifes atua. Esse colegiado tem contribuído de maneira decisiva para o status das IGs e Marcas Coletivas registradas, com o objetivo de que o Espírito Santo seja reconhecido nacionalmente pela qualidade única de seus produtos e serviços locais e pelos patrimônios histórico, cultural e gastronômico.

REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

O conceito de concorrência desleal definido desde 1900, pela OMPI (WIPO, 2004, p. 7), diz respeito a “qualquer ato contrário às práticas honestas, na indústria ou no comércio, que deturpe o livre funcionamento da propriedade intelectual e a compensação econômica que ela oferece”.

Os atos de concorrência desleal podem ser de diversos tipos, por exemplo:

- » aqueles que causam confusão, por exemplo pelo uso de logotipo ou embalagem similares;
- » aqueles que induzem a erro dando falsa impressão dos próprios produtos ou serviços;
- » aqueles que provocam o descrédito de concorrente, lançando calúnias sobre seus produtos ou serviços;
- » aqueles que infringem segredo de fábrica;

- » aqueles que tiram proveito de realização de terceiros, por exemplo: explorar a marca Ifex, com uma diferença sutil em relação a marca Ifes, de grande renome e confiabilidade;
- » aqueles que fazem publicidade comparativa, alegando que o próprio produto é tão bom quanto o outro ou alegando que o próprio produto é melhor que o outro.

QUADRO RESUMO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Com o intuito de apresentar uma síntese com as principais informações sobre cada um dos ativos de propriedade industrial, e suas respectivas particularidades, segue o quadro abaixo:

	Patentes		Desenho Industrial	Programa de Computador	Marca	Indicação Geográfica
	Invenção	Modelo de Utilidade				
O que protege?	Produtos ou processos.	Aperfeiçoamento de produtos.	Aspectos ornamentais ou estáticos passíveis de reprodução por meios industriais.	Código fonte de programas de computador.	Sinais distintivos tais como: palavras, formas estilizadas, imagens e formas plásticas tridimensionais.	Nome geográfico de determinada região reconhecida na fabricação de um produto ou prestação de serviço.
Qual o tempo de proteção?	20 anos contados da data do depósito ou no mínimo 10 anos a contar da concessão.	10 anos contados da data do depósito ou no mínimo 7 anos, contados da concessão.	10 anos, prorrogáveis por 3 períodos sucessivos de 5 anos, ou seja, até atingir o prazo máximo de 25 anos.	50 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente à criação.	10 anos prorrogáveis por igual período sucessivo.	Sem tempo estabelecido.
Qual é a dimensão territorial da proteção?	Nacional	Nacional	Nacional	Internacional	Nacional	Nacional.
Protege contra o que?	Produção, uso ou comercialização não autorizada do produto ou do processo por terceiros.	Produção, uso ou comercialização não autorizada do produto ou do processo por terceiros.	Impedir cópias ou imitações não autorizadas.	Produção, uso e comercialização da criação por terceiros.	Uso não autorizado da marca no mesmo ramo de atividade.	A IG só pode ser utilizada pelos membros da localidade em que há produção ou prestação de serviços de maneira homogênea.

PROTEÇÃO SUI GENERIS

A proteção sui generis é uma modalidade peculiar e intermediária entre a Propriedade Industrial e o Direito Autoral, dividida em: cultivares, topografia de circuito Integrado e conhecimento tradicional.

CULTIVARES

A proteção das cultivares é regulamentada através da Lei de nº 9.456/97, que a define como 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 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”.

Em outras palavras, é uma nova variedade de espécie vegetal, melhorada geneticamente.

TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO

São imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado. Um bom exemplo dessa categoria é o desenho de um chip. A Lei 11.484/2007, dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados.

CONHECIMENTO TRADICIONAL

São aqueles conhecimentos que abrangem saberes empíricos, práticas, crenças e costumes adquiridos entre gerações (ex: pais para filhos) em comunidades tradicionais (ex: comunidades indígenas, comunidades de pescadores, quilombolas, dentre outras). Com relação ao uso de vegetais, microrganismos ou animais, esses são interpretados como fontes de informações genéticas.

OUTROS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO

A Propriedade Intelectual não é o único meio de proteção ao conhecimento gerado pelo ser humano e que a sociedade pode se utilizar. Outros instrumentos de proteção são:

KNOW-HOW

É o conhecimento técnico não codificado, relacionado ao desempenho de um determinado produto e/ou processo produtivo.

TEMPO DE LIDERANÇA SOBRE COMPETIDORES

Dada a complexidade do produto e do processo, existe uma barreira à entrada do desenvolvimento tecnológico de um determinado produto e/ou de um processo produtivo por conta da falta de capacidade tecnológica de reprodução do concorrente.

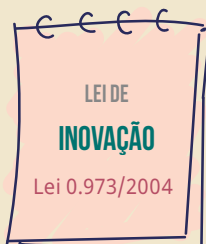
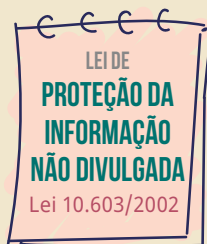
SEGREDO INDUSTRIAL OU SEGREDO DE NEGÓCIO

Conhecimento relacionado à atividade comercial, industrial e de serviço, que configura o modelo de negócio desenvolvido pela empresa. É uma possibilidade para que pessoas físicas ou jurídicas possuam o direito de evitar que informações estratégicas e sob seu controle sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros não autorizados, sem seu consentimento, desde que tal informação:

- » Seja **secreta**: que não é conhecida em geral, nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação;
- » tenha **valor comercial** por ser secreta;
- » tenha sido **objeto de precauções** razoáveis para mantê-la secreta.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

No Brasil, a Propriedade Intelectual e outras formas de proteção citadas, são baseadas nas seguintes legislações:



PESQUISADOR PÚBLICO



A Lei de Inovação diz que Pesquisador Público é aquele ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou aquele detentor de função ou emprego público que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação.

Quando o Ifes estiver envolvido nas criações tecnológicas, sendo estas resultantes de atividades realizadas com a utilização, cumulativamente ou não, de suas instalações, recursos financeiros, materiais ou imateriais, equipamentos, dados, informações ou conhecimentos de quaisquer naturezas pertencentes a Instituição, realizada, total ou parcialmente, por servidores, alunos ou ainda pessoas físicas que tenham contribuído na geração ou no desenvolvimento da criação, deverá ser analisado junto a Agifes (NIT do Ifes) o direito de titularidade do objeto patenteável.

SERVIDOR PÚBLICO

Nos casos em que o pesquisador público, servidor do Ifes, necessitar buscar proteção de propriedade intelectual, deve este dar entrada ao pedido de patente por meio da Agifes. Conforme os artigos 88 a 93 da LPI, a titularidade do pedido de patente pertence ao Ifes, que assegura a todos os servidores e alunos a autoria e a coautoria dos resultados de pesquisa como inventores da patente.

Fique Atento! O servidor do Ifes poderá depositar uma patente sem a tutela da Agifes, por sua conta e risco, desde que TODA a pesquisa tenha sido desenvolvida fora do ambiente institucional, sendo passível de penalidades administrativas e penais, caso não haja comprovação do desvinculamento total da pesquisa com o Ifes. Todavia, em casos de **regime de dedicação exclusiva**, o servidor, de forma alguma, poderá depositar uma patente por conta própria.

ALUNOS

Alunos de cursos técnico, graduação ou pós-graduação do Ifes também podem ser inventores. Em todos os casos a participação relativa no desenvolvimento da pesquisa deve estar definida na etapa de Avaliação Preliminar de Pedido de Patente. Mesmo após a sua desvinculação institucional, os seus direitos de inventor estarão assegurados.

PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

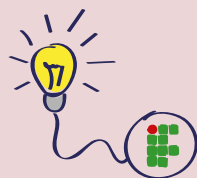
Considerando um grupo de pesquisa constituído por pesquisadores de duas ou mais IES, o procedimento de praxe é instituir uma delas como gestora do processo, tendo as participações relativas definidas em instrumento jurídico próprio. Nesse caso, as IES são co-titulares de um invento desenvolvido por um número “x” de inventores de instituições distintas. Dessa maneira, o inventor deve comunicar a Agifes sobre a existência da pesquisa com essa peculiaridade.

A Resolução CS nº 18/2017, contém orientações para utilização dos instrumentos jurídicos de parcerias do Ifes. Ademais, é importante que a instituição parceira esteja ciente da pesquisa desde o início do processo.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Da mesma forma, na pesquisa desenvolvida entre universidades e empresas que porventura gere um resultado de possível patenteabilidade, o processo de pedido de patente será dado também por meio da celebração de instrumento jurídico próprio, vide Resolução CS nº. 18/2017.

PROGRAMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DO IFES



O Programa de Propriedade Intelectual do Ifes apresenta um conjunto de ações que propõe sistematizar procedimentos para a gestão da Propriedade Intelectual (PI) de responsabilidade do Ifes e desenvolvida por pesquisadores, alunos, empreendedores incubados e inventores independentes.

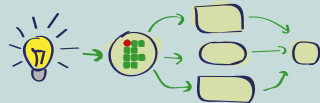
A inovação é um processo sistêmico, não linear, que perpassa por atividades de ensino-pesquisa-extensão, pois articula momentos de aprendizado (ensino), investigação e prototipagem (pesquisa) e articulação e difusão com a sociedade (extensão). A PI além de reconhecidamente possuir um arcabouço regulamentar, com procedimentos muito bem definidos por instituições públicas como o INPI e a Biblioteca Nacional, requer atualmente ir além da praxe de seu conjunto normativo e ser efetivado também enquanto instrumento de promoção de oportunidades para: a inovação, os atrativos socioeconômicos, o reconhecimento acadêmico e função social no estabelecimento de contratos e soluções para os cidadãos.

O Programa apresenta um modelo para a gestão da PI no contexto do Ifes, com a especificidade de trabalhar em diálogo mais próximo com os servidores, grupos de pesquisa e setores produtivos, todos estes em seus territórios. Em nível de macroatividades, destacam-se as ações integradas na parceria institucional entre a Agifes, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto) e outros importantes parceiros (público, privado e terceiro setor).

PÚBLICO-ALVO

- » **Comunidade interna:** Servidores, pesquisadores do Ifes; Agente de Inovação nos campi; Alunos do Ifes; Empreendedores incubados.
- » **Público externo:** Inventores Independentes; Instituição pública ou privada que atuam no campo da Inovação.

GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO IFES



Para a execução das atividades e para obter êxito na concessão de patentes, de marcas, de softwares, entre outros tipos de PI, a Agifes possui alguns procedimentos que devem ser desenvolvidos e algumas etapas a serem cumpridas. Tem-se como base, por exemplo, a Lei da Propriedade Intelectual e também as resoluções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO

- » **Reunião de Atendimento** – Mediante agendamento prévio, a equipe da Agifes oferece atendimento a servidores e inventores. A equipe multidisciplinar informa sobre os principais procedimentos para a proteção intelectual, bem como os tipos de estratégia e procedimentos para que o interessado os realize junto aos órgãos competentes.

ATENÇÃO

O Ifes faz o depósito apenas das invenções em que é Titular.

ATENDIMENTO À COMUNIDADE INTERNA

1. **Reunião de Atendimento** – Mediante agendamento prévio, a equipe da Agifes oferece atendimento aos alunos, aos servidores e aos professores. Nesse contato, a equipe multidisciplinar orienta sobre os principais procedimentos e estratégias para a proteção intelectual, bem como os tipos de proteção e os órgãos competentes.
2. **Preenchimento de Formulário de Atendimento** – Para melhor orientação, há um formulário simples que está disponibilizado no site da Agifes. O objetivo do documento é obter mais informações sobre a tecnologia proposta, os inventores e os parceiros envolvidos, e se algum conteúdo foi divulgado. O preenchimento completo do formulário é essencial para um atendimento efetivo e eficaz.

3. **Análise Preliminar** – Em posse do Formulário de Atendimento, a equipe faz uma análise preliminar do invento, a fim de realizar a devida classificação (patente, software, desenho industrial etc.). Esse passo é muito importante, pois cada ativo de PI possui procedimentos específicos.
4. **Pesquisa de Anterioridade** – Após a classificação, inicia-se a pesquisa de anterioridade como forma de investigação do estado da técnica do invento. Os documentos encontrados durante a pesquisa são enviados ao solicitante para que analise em conjunto, de forma a “derrubá-los” (superá-los) frente a tecnologia proposta.
5. **Pagamento de Taxas** – Sendo a pesquisa de anterioridade satisfatória, e definida a estratégia de proteção, a Agifes inicia os trâmites internos para o pagamento da taxa de depósito. Além disso, são solicitados documentos básicos de todos os inventores envolvidos, bem como se há co-titulares e/ou documentos jurídicos que caracterizam parceria.
6. **Redação do Documento** – A Redação de um pedido de patente compreende os seguintes documentos: Relatório Descritivo, Reivindicações, Resumo e Desenhos (se houver). A equipe Agifes pode escrever a redação em parceria (conjuntamente) com os inventores e a versão final deverá ser aprovada por ambas as partes.
7. **Peticionamento** – Com a aprovação da versão final do documento do pedido de patente, inicia-se o preenchimento do formulário eletrônico para dar entrada no pedido de patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
8. **Acompanhamento da Revista da Propriedade Industrial – RPI** – Caso o Ifes seja o depositante, a Agência de Inovação fará toda a gestão do pedido. Todas as terças-feiras, o INPI publica os despachos referentes aos serviços, na Revista da Propriedade Industrial (RPI).
9. **Cumprimento de Exigências** – Na hipótese do INPI emitir alguma exigência, esta será publicada na RPI para que o depositante a cumpra dentro de um prazo estabelecido, sob risco de arquivamento do processo. Por isso é muito importante o acompanhamento contínuo e a gestão do(s) ativo(s) de PI. Caso seja necessário, os inventores poderão ser acionados para auxiliar diretamente no cumprimento de exigência.

Após o pedido de proteção, a Agifes buscará estratégias para o trabalho de **Transferência de Tecnologia** a uma instituição interessada em difundir a invenção, ou seja, disponibilizar comercialmente para acesso da sociedade. Nessa etapa, a proteção passa de invenção para inovação de fato e de direito, pois a tecnologia aplicada na resolução de um problema poderá ser acessada pela sociedade via mercado e gerar retorno socioeconômico.

VALORAÇÃO DA TECNOLOGIA

É o processo de identificação e de mensuração econômica dos benefícios e riscos associados a um ativo intangível.

O valor de uma tecnologia depende de como ela deve ser implementada comercialmente, levando em consideração os custos de pré-produção, o tempo que a tecnologia leva para gerar retornos, a quantia monetária desses retornos financeiros e o risco envolvido no processo.

O valor é percebido de maneira diferente, dependendo da perspectiva:

- » **Licenciante:** orientado para o passado; focado nos custos associados à pesquisa e desenvolvimento anteriores;
- » **Licenciado:** orientado para o futuro; focado nos custos associados à comercialização.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Em conjunto com o inventor, a equipe Agifes oferece suporte técnico para o trabalho de viabilizar as etapas de transferência de tecnologia. As modalidades contratuais mais comuns são:

- » **Licença:** a autorização do uso – conhecido como licenciado – da tecnologia para uma pessoa ou empresa por determinado prazo, mediante retribuição financeira ou de forma gratuita. Ou seja, apresenta caráter temporário, mantendo-se a propriedade da criação com o titular, que figura como licenciante.

» **Cessão:** diferentemente da licença, visa a transferência total da titularidade para o contratante, de forma definitiva.

A Agifes promove a gestão contínua dos ativos de propriedade intelectual, mapeando situação processual de cada tecnologia e estabelecendo parâmetros de análise tecnológica e de valoração, com objetivo de superar os desafios para que as tecnologias desenvolvidas pelo Ifes sejam difundidas na sociedade.

PERGUNTAS FREQUENTES



Ainda não entendi os tipos de Propriedade Intelectual. Onde posso buscar mais informações?

No site do Instituto de Propriedade Industrial (INPI) tem várias informações detalhadas. Acesse inpi.gov.br.

Posso requerer proteção para o meu invento também em outros países? Como faço o depósito do meu pedido fora do Brasil?

Neste caso, é preciso depositar um pedido equivalente no país ou região onde se deseja obter a patente. O pedido depositado no Brasil deverá ser traduzido para o idioma do país/região onde se deseja depositar e deverá ser nomeado um procurador para representar a empresa naquele país. O procedimento de depósito em diferentes países pode ser simplificado, usando o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), no qual o INPI atua como escritório receptor e realiza busca/exame preliminar.

Existe o risco de que algum servidor da Agifis revele a terceiros a invenção ou o modelo de um pedido em trâmite?

Não. Todos os pedidos tramitam no mais estrito sigilo e todos os servidores, os estagiários e os bolsistas assinam Termo de Sigilo e Confidencialidade.

Posso patentear uma ideia ou método?

Não. A Lei de Propriedade Industrial (LPI) exclui de proteção como invenção e como modelo de utilidade uma série de ações, criações, ideias abstratas, atividades intelectuais, descobertas científicas, métodos ou inventos que não possam ser industrializados.

É possível ter mais de uma proteção para a mesma criação?

Sim. Por exemplo, um novo formato de produto pode ser protegido por Desenho Industrial e Direito Autoral e, caso esse novo formato permita uma nova funcionalidade ao produto, também pode ser protegido por Patente de Modelo de Utilidade. Assim, aqui nesse exemplo temos tripla proteção.

Tenho uma ideia e gostaria de ajuda do Ifes para desenvolvê-la. Qual o procedimento?

O Ifes possui uma Incubadora, organizada em rede, e com núcleos incubadores localizados nos Campi, que podem lhe auxiliar no desenvolvimento desta ideia. Frequentemente são lançados editais de seleção para as etapas de capacitação e “Pré-Incubação”. Além disso, conforme amadurecimento da ideia, é possível ter acesso a uma gama de suporte do Ifes. O inventor também pode procurar os pesquisadores do Ifes para em parceria desenvolver um projeto.

Como eu informo meu invento à Agência de Inovação do Ifes?

Em nosso site temos um espaço para obter informações e/ou comunicar o invento. Acesse agifes.ifes.edu.br/index.php/comunicacao-invencao.

Como entro em contato com a Agência de Inovação do Ifes (Agifes)?

Pelo telefone (27) 3357-7542 ou do e-mail agifes@ifes.edu.br.

BIBLIOGRAFIA

ACADEMIA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Curso geral de propriedade intelectual. Disponível em: <<http://bit.ly/cuso-ompi>>. Acesso em: 09 ago. 2019.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMEN- TOS INOVADORES.

Incubadoras e parques tecnológicos. Disponível em: <<http://bit.ly/incubadoras-parques>>. Acesso em: 05 ago. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. Tributação da Propriedade Intelectual: Incentivos Fiscais à Inovação – Bases da tributação do IRPJ. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Curso de Especialização em PI. Abril de 2006.

BARBOSA, Denis Borges. Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas. 2009. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/titularpj.pdf>>. Acesso em: 03 dez.2019.

BRASIL. Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 03 dez.2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Patente verde. Disponível em: <<http://bit.ly/patente-verde>>. Acesso em: 05 ago. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Indicação geográfica no Brasil. Disponível em: <<http://bit.ly/indicacao-geografica>>. Acesso em: 05 ago. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de marcas. Disponível em: <<http://bit.ly/manual-marcas>>. Acesso em: 05 ago. 2019.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. WIPO intellectual property handbook: Policy, law and use. WIPO, 2004.



**INSTITUTO
FEDERAL**
Espírito Santo