



ETCO

Divisão de Transferência do
Conhecimento

Ag!r
PROPI/UFF
Agência de Inovação

GUIA BÁSICO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Dados para Contato

Divisão de Transferência do Conhecimento – ETCO

Rua Outeiro São João Batista, Campus do Valonguinho, Prédio do Instituto de Estudos Estratégicos, 2º andar, sala 7 – Escola de Extensão

CEP 24020-141 – Centro – Niterói – RJ

www.etcouff.br

e-mail: etcouff@vm.uff.br

Agência de Inovação – AGIR

Rua Miguel de Frias, nº 9, 3º andar.

CEP 24220-900 – Icaraí – Niterói – RJ

www.propi.uff.br/portaagir/

1. Propriedade Intelectual

Compreende toda a criação intelectual humana passível de apropriação e proteção legal, se dividindo em:

Direitos de Autor e Conexos: é a proteção sobre obras artísticas e intelectuais como obras literárias, artísticas, científicas, interpretações artísticas e execuções, fonogramas, transmissões por radiodifusão e programa de computador. Quanto a essa categoria, a Etco trabalha apenas com Programa de Computador, se disponibilizando para responder dúvidas sobre as demais categorias de proteção.

Propriedade Industrial: constituem direitos sobre as criações técnicas e tecnológicas que possuam aplicação prática como patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, variedades vegetais e topografia de circuitos.

2. Por que proteger a Propriedade Intelectual ?

A propriedade intelectual foi criada como uma forma de se encorajar a produção intelectual e a inovação tecnológica, permitindo que inventores e autores tenham privilégios legais de monopólio temporário sobre suas criações, de forma que possam ter os seus esforços e investimentos recompensados.

A propriedade intelectual permite a divulgação e transferência justa e segura de tecnologias, beneficiando tanto os seus criadores quanto toda a sociedade. Sem ela, qualquer um poderia se apropriar do trabalho alheio e qualquer novo conhecimento dificilmente seria divulgado.

4. O que é Etco? Com o que trabalha?

A ETCO – Divisão de Transferência de Conhecimento, setor vinculado à Agência de Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, foi criada em 2003 com a finalidade de dar apoio à transferência, reunião, divulgação e proteção dos ativos intelectuais da UFF; a negociação, gestão e transferência de seus respectivos resultados; e assessorar todos os pesquisadores, estudantes e associados da Universidade acerca de quaisquer dúvidas ou questionamentos relativos à propriedade intelectual. Para trabalhar com a Etco, está em processo de criação o Fórum de Propriedade Intelectual, órgão colegiado composto por pesquisadores da Universidade, competente para avaliar a viabilidade e prioridade de registro das invenções produzidas por pesquisadores ligados à instituição e suas demais questões pertinentes.

Quanto aos pedidos de patente e modelo de utilidade, a ETCO conta com o apoio externo de equipe capacitada a fazer busca de anterioridade e redação de relatório descritivo, etapas prévias ao depósito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, este, sim, feita pela ETCO.

Já em relação a pedidos de registro de marca, de programa de computador e desenho industrial, a ETCO executa todas as etapas, desde a busca de anterioridade em bases de dados abertas até o registro junto ao INPI e seu acompanhamento.

5. Quando procurá-la?

Sempre que um inventor vinculado à UFF, seja docente, técnico ou aluno, desenvolver, em parceria com outra instituição ou não, algum produto ou inovação tecnológica que ele entenda, em um primeiro momento, ser passível de proteção, ele deverá apresentá-la, por meio da ETCO, ao Fórum de Propriedade Intelectual. Cabe a este Fórum a avaliação de cada produto e a recomendação sobre sua proteção. É essencial que tal avaliação seja feita antes que o pesquisador publique seu trabalho, pois a publicação pode vir a resultar na impossibilidade de proteção do mesmo, prejudicando tanto o pesquisador como a UFF. Para mais informações, consulte o site da ETCO, www.etcouff.br.

6. Qual é a importância de se consultar a ETCO antes de se publicar os resultados de uma pesquisa?

Por força de lei, os resultados pesquisas realizadas pelos servidores da UFF e por seus alunos usualmente são de propriedade da Universidade e, a sua publicação precipitada pode inviabilizar uma possível obtenção de patente ou outros títulos. A proteção dessas pesquisas não só permite a transferência segura de tecnologias, como remunera tanto a Universidade quanto seus pesquisadores.

7. Quais as vantagens em se proteger invenções?

Na atual sociedade de informação, a mera existência de dados não necessariamente resulta em qualquer benefício ou aplicação dos trabalhos produzidos nas Instituições Públicas. Ao se publicar um trabalho capaz de utilização comercial sem qualquer pretensão de proteção, o pesquisador só permite que terceiros se apropriem de seu trabalho. A apresentação de uma inovação tecnológica à ETCO e ao Fórum de Propriedade Intelectual não só é uma obrigação legal dos pesquisadores da UFF, como permite que a Universidade transfira tecnologias úteis de uma forma regulada, transformando os frutos de suas pesquisas em produtos e iniciativas concretos que beneficiam a sociedade.

8. Como funciona esse contato?

No site da Etco (www.etcouff.br) estão disponibilizados os procedimentos e documentos necessários de acordo com o tipo de produto/tecnologia inovadora.

9. Quais direitos o pesquisador possui sobre a sua invenção ?

Ao contrário do que comumente pensado, o autor ou inventor de um trabalho não possui necessariamente a propriedade de suas invenções. De acordo com as leis vigentes, as pesquisas de servidores, professores e alunos da UFF geralmente são de titularidade da Universidade.

Titular: É o legitimado para requerer o registro de um bem intelectual e explorá-lo economicamente, controlando a sua utilização por terceiros. No caso de pesquisadores públicos ou contratos, a titularidade recai sobre a instituição contratante, tendo o inventor o direito de receber até 1/3 dos seus ganhos econômicos.

Autor ou Inventor: É a pessoa ou o grupo de pessoas que efetivamente fizeram a pesquisa ou escreveram a obra, tendo o direito ao reconhecimento de sua autoria e, normalmente, a titularidade.

10. Abrangência dos Direitos

O direito de exclusividade da propriedade industrial será sempre exercido por um período limitado de tempo e possui diversas exceções de uso livre como a sua destinação à fins educacionais. No caso da propriedade industrial também deverá ser observado o princípio da territorialidade, visto que cada registro geralmente só concede direitos nos países que o emitiram.

11. Direitos de Autor

A ETCO não administra direitos autorais, mas pode-se destacar que:

Direitos Morais: são os direitos de autoria e reconhecimento do autor enquanto o criador de uma obra, bem como o seu direito de controlar alterações em sua obra. Estes direitos não podem ser cedidos e tem duração ilimitada.

Direitos Materiais: são os direitos de se controlar a reprodução não autorizada de obras durante a vida do autor e por até 70 anos depois de sua morte, podendo-se cobrar pagamentos pela publicação e divulgação da obra. Estes direitos pode ser cedidos a terceiros e tem duração limitada.

Em geral, as obras de direito autoral são registradas na Biblioteca Nacional. Seus procedimentos de registro se encontram no link <http://www.bn.br/servico/direitos-autorais/servicos>.

Propriedade Industrial

12. Patente

É o privilégio legal temporário sobre a utilização de determinada inovação técnico científica ou a mudança de um objeto que resulte em uma melhoria funcional. Os depósitos de patente são concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, após a análise formal e material das invenções que lhe são apresentadas.

As patentes têm como pré-requisitos que as invenções a serem protegidas possuam atividade inventiva, novidade e aplicação industrial, os quais podem ser resumidos da seguinte maneira:

Atividade Inventiva: a invenção a ser patenteada deve efetivamente criar um efeito técnico novo ou inesperado, deve representar um desenvolvimento suficiente em relação ao estado da técnica anterior a sua realização. Em outras palavras, ela não pode ser uma dedução lógica das técnicas disponibilizadas em publicações ou divulgada ao público por qualquer forma. O pesquisador pode e deve indicar a sua utilização de conhecimentos existentes para a produção de sua invenção, mas é preciso demonstrar alguma inovação, ainda que pequena. Mesmo que uma invenção não atenda ao requisito de atividade inventiva, ela poderá ser protegida por outras maneiras, como, por exemplo, um segredo industrial ou know-how, só não podendo fundamentar a concessão de uma patente;

Novidade: significa que a invenção antes de ser depositada no INPI não pode ter sido realizada, executada ou usada. Quando o inventor ou outrem divulga o produto ou processo que se busca proteger, ou seja, o estado da técnica, este perde a sua novidade e adentra em domínio público. Devido a esse requisito, é vital que pesquisadores não publiquem os resultados de suas pesquisas antes de analisarem a possibilidade de sua proteção legal e que assinem Termos/Acordos de Confidencialidade com todos os envolvidos em um projeto. No entanto, no Brasil, essa publicação pode ser realizada desde que até o período de graça, 01 (um) ano após a publicação, o pedido de patente seja depositado no INPI. Se passado 01 (um) ano, o depósito não tiver sido efetuado, a invenção cai em domínio público;

Aplicação Industrial: a invenção deve ser suscetível, de algum modo, à aplicação industrial. Ou seja, a aplicação industrial não diz respeito à comercialização da invenção, mas ao requisito de não ser uma criação abstrata e sim física.

Quanto à Patente de Modelo de Utilidade, há outro pré-requisito, o Ato Inventivo. É quando o modelo apresenta uma melhoria funcional no uso ou na fabricação em relação ao estado da técnica anterior a sua realização, para que seja considerado patenteável.

12.1 Patente de Invenção

É a invenção “resultante do exercício da capacidade de criação do homem, que represente uma solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.” (Manual de Propriedade Industrial – ABIMAQ/IPD).

Titularidade: será de propriedade da UFF a patente desenvolvida no seu âmbito, com a utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos da Universidade, considerando o vínculo existente com o seu inventor. Não obstante, a titularidade poderá ser exercida em conjunto com outras instituições ou empresas, devendo ser estipulado o percentual dos benefícios e as obrigações em instrumento contratual celebrado entre elas.

Vigência: ela vigorará por 20 anos a contar da data do depósito junto ao INPI, conforme descrito no artigo 40º da Lei 9.279/96. Após esse prazo, a patente cai em domínio público.

12.2 Patente de Modelo de Utilidade

Trata-se do “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 fabricação” (artigo 9º da Lei 9.279/96).

Titularidade: será de propriedade da UFF a patente de modelo de utilidade desenvolvida no seu âmbito, com a utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos da Universidade, considerando o vínculo existente com o seu inventor. Não obstante, a titularidade poderá ser exercida em conjunto com outras instituições ou empresas, devendo ser estipulado o percentual dos benefícios e as obrigações em instrumento contratual celebrado entre elas.

Vigência: ela vigorará por 15 anos a contar da data do depósito junto ao INPI, conforme descrito no artigo 40º da Lei 9.279/96. Após esse prazo, o modelo de utilidade cai em domínio público.

12.3 A Patente Internacional – PCT

Não existe uma verdadeira patente internacional no mundo, cada patente só costuma ter validade no país que a expediu ou em um grupo de países como a União Europeia. Dessa forma, uma patente americana não tem validade no Brasil e vice-versa, devendo os inventores buscar a proteção de suas obras em todos os países onde desejarem comercializar seus inventos.

Visando facilitar esse processo, a maioria dos países do globo assinaram o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes -PCT, que cria um registro internacional de patentes. Pelo sistema PCT é possível se requerer uma registro internacional tendo por base uma única patente nacional e utilizar esse registro internacional como base para pedidos de patente em outros países signatários do tratado, agilizando e simplificando a análise de patentes em cada país de interesse.

12.4 A busca de anterioridade e a divulgação de patentes

Antes de se iniciar qualquer pesquisa científica é recomendável que o pesquisador interessado em obter um produto realize a chamada busca de anterioridade de patentes. O INPI, a Organização Mundial da Propriedade Industrial e os demais escritórios nacionais de patente mantêm bancos de dados públicos contendo informações sobre todos os pedidos de patente publicados e sobre os depósitos de patente concedidos. Por meio desta busca, o pesquisador pode descobrir de antemão se a tecnologia que ele busca desenvolver já é patenteada ou se já foi apresentada por um terceiro, evitando-se empecilhos futuros.

Todos os pedidos de patente são publicados após o prazo máximo de 18 meses de sigilo a partir de seu depósito, sendo o seu conteúdo técnico disponibilizado na rede mundial de computadores para a análise e estudo de qualquer interessado. A lógica do sistema de patentes é que o pesquisador divulgue a sua invenção na medida necessária a demonstrar os seus efeitos e inovações em troca do privilégio legal de proteção.

12.5 A patente e o artigo científico

O artigo científico é um dos instrumentos mais utilizados pelos pesquisadores para fins de obtenção de bolsas junto ao CNPq ou para inscrição em editais de fomento. Por outro lado, o próprio CNPq também leva em consideração como critério de pontuação a produção de Propriedade Intelectual (PI).

O que ocorre é que o artigo pode antecipar o objeto de uma futura patente, e portanto, deve ser escrito com bastante cautela. Conforme visto acima, dentre os requisitos de patenteabilidade, está a novidade. Se o pesquisador publicar um artigo que divulgue o estado da técnica da invenção antes de ser depositada perante o INPI, a mesma poderá cair em domínio público, e assim, perderá sua novidade.

Em outras palavras, o pesquisador poderá publicar artigos/teses a respeito de sua invenção antes de ser depositada desde que o texto não revele questões essenciais do invento. Se feito isto, no caso do Brasil, o pesquisador terá um período de graça de 01 (um) ano para depositar o pedido de patente a fim de que essas informações não caiam em domínio público e a invenção não perca sua novidade.

Após o depósito de pedido de patente, o pesquisador poderá publicar tranquilamente os resultados de sua pesquisa em artigos ou teses científicas. O que poderá lhe proporcionar uma pontuação dupla de sua produção intelectual em seu currículo com o artigo e a PI.

13. Marca

São signos ou sinais visualmente distintivos que visam individualizar e identificam um bem ou um produto. As marcas geram o direito exclusivo de utilizar comercialmente uma imagem ou grupo de palavras, geralmente se restringindo a um único ramo de atividade e também podendo ser utilizadas para proteger o nome e signos de instituições.

O registro da marca é feito junto ao INPI pelo titular da marca ou pelo seu procurador depositante, tendo direito de ceder seu registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade.

Titularidade: será de propriedade da UFF a marca criada no seu âmbito, com a utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos da Universidade, considerando o vínculo existente com o criador. Não obstante, a titularidade poderá ser exercida em conjunto com outras instituições ou empresas, devendo ser estipulado o percentual dos benefícios e as obrigações em instrumento contratual celebrado entre elas.

Vigência: o registro da marca durará 10 anos contados a partir da data do registro, podendo ser renovada indefinidamente, conforme artigo 133º da Lei 9.279/96.

Exame Formal Preliminar: Realizado pelo INPI para verificar se a marca registrada atende às condições exigidas pela lei. Em caso de irregularidade, a marca cai em exigência e quem realizou o registro tem até 5 dias para atendê-las. Após isto, o pedido é publicado na RPI, onde dentro de 60 dias pode ocorrer uma oposição a ele. O registro pode ser arquivado, caso não haja contestação à oposição (se houver) ou no caso das exigências não serem cumpridas.

Exame de Mérito: nele são analisados as condições de registrabilidade do pedido, tais como distintividade, liceidade, veracidade e disponibilidade. Entende-se, de forma breve, por:

Distintividade: quando a marca tem a capacidade de distinguir os serviços ou produtos que ela representa;

Liceidade: o seu não impedimento legal por motivo de ordem pública, moral ou bons costumes;

Veracidade: quando a marca não induz o consumidor/competidor à uma falsa expectativa quanto à sua origem, natureza, qualidade ou utilidade;

Disponibilidade: nesse caso, a marca não deve ser igual ou semelhante à marcas e nomes empresariais já registrados, direitos de autor, nomes próprios e entre outros de forma que não induza confusão ou associação equivocada.

As marcas se dividem em:

13.1 Nominativa

É aquela constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos.

13.2 Figurativa

É aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente.

12.3 Mista

É aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada.

13.4 Tridimensional

É aquela constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

Além destas distinções quanto a forma do produto ou imagem protegido, as marcas também se dividem em:

13.5 De Produto ou Serviço

Diferenciam qual é o objeto que a marca protege, se um produto físico ou um serviço de um ramo de atividade específico. A abrangência da proteção de uma marca se dá dentro dos limites de um ramo de atividade ou de tipos de produtos, podendo ser necessário obter diversos registros para proteger um mesmo nome de forma mais ampla.

13.6 Coletiva

Visa identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade coletiva, como uma associação ou cooperativa. Apenas a própria entidade pode requerer este tipo de marca e poderá estabelecer um regulamento próprio regulando o seu uso.

13.7 Certificação

Atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou padrões técnicos específicos, só podendo ser utilizada por terceiros autorizados pelo titular de forma a atestar a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada pelo produto ou serviço.

13.8 Alto Renome e Notoriamente Conhecida

São marcas que recebem um tratamento especial tanto pelo INPI quanto pelos escritórios de propriedade industrial de outros países, com base na Convenção da União de Paris. Quando uma marca adquire um reconhecimento notório e amplo, esta poderá receber um tratamento diferenciado de forma a gerar efeitos em todos os campos de atividade ou receber proteção em países onde não obteve registro.

14. Desenho Industrial

O Desenho Industrial protege a forma externa ornamental de um objeto ou o conjunto de linhas e cores aplicado a um produto, desde que apresentem um resultado novo e original e que seja passível de produção industrial. O registro tem vigência no território nacional por um período de 10 anos contados da data do depósito, podendo ser prorrogada por até 3 períodos de 5 anos, perfazendo um total de 25 anos, caso seja do interesse do titular do registro. O desenho industrial será sempre uma nova forma ornamental de um produto, caso a inovação resulte em melhorias de desempenho, deverá se buscar uma patente de modelo de utilidade.

Deve-se observar que a forma tridimensional de um produto com fins meramente ornamentais pode ser protegida tanto por via de desenho industrial quanto mediante a marca tridimensional. Ambos os registros possuem suas diferenças e requisitos específicos, mas normalmente o titular pode optar entre as duas formas de proteção.

Titularidade: será de propriedade da UFF o desenho industrial desenvolvido no seu âmbito, com a utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos da Universidade, considerando o vínculo existente com o criador. Não obstante, a titularidade poderá ser exercida em conjunto com outras instituições ou empresas, devendo ser estipulado o percentual dos benefícios e as obrigações em instrumento contratual celebrado entre elas.

Vigência: o certificado de registro vigorará por 10 anos a contar da data do depósito junto ao INPI, podendo ser prorrogado por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada, conforme descrito no artigo 108º da Lei 9.279/96. Após esse prazo, o desenho industrial cai em domínio público.

15. Programa de Computador

De acordo com a Lei de Software, o Programa de Computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

O regime jurídico para a proteção dos Programas de Computador é o do Direito do Autor, disciplinado pela Lei de Software, Lei 9.609/1998. Diferente dos demais registros, o software e o direito autoral como um todo não precisam de um registro para adquirirem proteção jurídica. O registro de software tem conteúdo declaratório, sendo utilizado para provar a autoria e o conteúdo dos programas criados.

No entanto, para que fique assegurada a titularidade do programa de computador é necessário que haja comprovação de sua autoria, seja por meio de publicação ou outra prova de criação. Nesse sentido, o registro perante o INPI traz uma maior segurança para o titular de um software.

O pedido de registro de programa de computador é constituído por documentações formal e técnica. A documentação formal contém os dados referentes ao autor do programa de computador e ao seu titular, além dos dados de identificação/descrição do programa de computador criado. Já a documentação técnica são os trechos do programa (linhas de código) e outros dados que se consideram suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, os quais são mantidos em estrito sigilo pelo INPI.

Titularidade: será de propriedade da UFF o programa de computador desenvolvido no seu âmbito, com a utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos da Universidade, considerando o vínculo existente com o criador. Não obstante, a titularidade poderá ser exercida em conjunto com outras instituições ou empresas, devendo ser estipulado o percentual dos benefícios e as obrigações em instrumento contratual celebrado entre elas.

Vigência: fica assegurado os direitos relativos ao programa de computador pelo prazo de 50 anos, contados a partir da sua publicação ou da sua criação, conforme §2º do artigo 2º da Lei 9.609/98.

16. Indicação Geográfica

Indicações Geográficas, em seu conceito mais amplo, são indicações que identificam produtos ou serviços em razão de sua origem geográfica, e que incorporam atributos como reputação e fatores naturais e humanos, proporcionando produtos ou serviços com características próprias, que traduzem a identidade e a cultura de um espaço geográfico.

As Indicações Geográficas podem ser utilizadas para fomentar a comercialização de bens ou serviços quando determinada característica ou reputação podem ser atribuídas à sua origem geográfica, sendo normalmente utilizada para qualificar gêneros alimentícios e artesanatos.

17. Topografia de Circuitos

Protege a organização tridimensional das diversas camadas que compõem um circuito integrado, ou seja, um chip. A proteção da topografia original é válida por 10 anos, contados da data do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro, se concedendo proteção a topografia resultante da combinação de elementos e interconexões comuns, ou que incorpore, com a devida autorização, a topografia de terceiros, desde que o resultado seja original. Não se concede proteção aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção

18. Transferência de Tecnologia

Além de conceder e gerir registros de propriedade industrial, o INPI possui a missão institucional de protocolar e registrar contratos de transferência de tecnologia e de franquia comercial, como cessões e licenciamentos de patentes, desenhos industriais e marcas, além de assistência técnica e do fornecimento de tecnologia.

A averbação dos contratos perante o Instituto não é obrigatória, mas permite que estes gerem efeitos perante terceiros, autorizem o envio de pagamentos para o exterior e a dedução dos custos da aquisição de tecnologia do imposto de renda.

Por meio de contratos de licença e cessão, as empresas, inventores e instituições podem adquirir e divulgar as suas inovações de forma segura. É por meio de licenças que a UFF pode transferir a tecnologia criada por seus pesquisadores para que empresas a transformem em produtos e serviços, ao invés de só divulgá-las à publicações científicas que podem não gerar nenhum efeito concreto ou mesmo serem utilizadas por terceiros para produzir produtos sem qualquer reconhecimento da Universidade.

19. Know-How

Mesmo que uma invenção ou descoberta não seja patenteável ou passível de proteção por algum outro registro, o seu inventor pode protegê-la legalmente por meio do sigilo e do controle de sua divulgação. O Know-How protege o conhecimento e invenções úteis e valiosas que não preenchem os requisitos normais de registro, sendo protegidas legalmente enquanto não forem divulgadas, mas sem a expedição de qualquer título pelo INPI. Isso não quer dizer que um pesquisador que opte por esta modalidade de invenção deva manter todos os resultados de seu trabalho em segredo, mas exige o controle de como esta divulgação se dará. O Know-How é um conhecimento estritamente prático, constituindo os

métodos específicos de se fazer determinada tarefa ou produto. Para maiores informações recomendações de como se proteger uma invenção por meio do Know-How é essencial que o pesquisador contate a ETCO antes de qualquer divulgação pública ou para terceiros de seu trabalho.

20. Recomendações Importantes

1º) Antes da divulgação das informações detalhadas sobre suas pesquisas a terceiros ou a realização de uma parceria com uma empresa/outra instituição, é recomendável a assinatura de um Termo/Acordo de Confidencialidade;

2º) No caso da publicação de um trabalho, mesmo se tratando de teses e dissertações, também pode-se solicitar a assinatura de um Termo/Acordo de Confidencialidade dos examinadores para se manter o sigilo do trabalho até o depósito de um pedido de registro;

3º) Quando o trabalho do pesquisador ou aluno vinculado à Universidade resultar em uma propriedade industrial (patente, marca, know-how, programa de computador e etc), é importante entrar em contato com a ETCO antes de publicá-lo. A sua divulgação precipitada pode impedir a obtenção de um título ou a sua comercialização enquanto know-how;

4º) É de suma importância que o pesquisador ou aluno não entre com o pedido de registro da propriedade industrial perante o INPI sem antes passar pela análise da ETCO e do Fórum de Propriedade Intelectual. Isso evitará problemas legais com a Universidade;

5º) Antes de iniciar uma pesquisa é fortemente recomendável realizar uma busca de anterioridade nos bancos de dados do INPI e dos principais escritórios de propriedade industrial do mundo. Dessa forma, não só será possível ter uma melhor ideia sobre a possibilidade de patenteabilidade dos resultados da pesquisa, como as informações acerca de patentes semelhantes pode vir a auxiliar o trabalho e/ou direcionar o campo de pesquisa mais viável para exploração. De qualquer maneira, vale destacar que essa busca não é muito segura. Existem banco de dados pagos, os quais são mais seguros e, no entanto, extremamente caros. Por isso, é necessário a procura desse serviço em um escritório especializado. Ainda, vale informar que é perfeitamente possível se obter uma patente que se baseia em uma outra patente já existente, mas se a invenção utilizar uma outra patente será necessário obter a autorização do seu titular para a sua utilização.

Organizadores:

Thiago Borges Renault
Nancy Gondim Pedrozo
Camila Pereira de Castro Siqueira
Luis Otávio Barreto Portella Vasconcellos