

GUIA PRÁTICO PARA INVENTORES (DEPÓSITO DE PEDIDO DE PATENTE).

1. DEFINIÇÃO DE PATENTE

A patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por força de lei, que confere ao seu titular, ou seus sucessores, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado.

A concessão da patente é um ato administrativo declarativo, ao se reconhecer o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à administração pública. Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso e venda.

2. O QUE PODE SER PATENTEADO

A invenção, para ser patenteada, deve atender os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (Art. 8º, Lei 9279/96).

Nos casos de modelo de utilidade é necessária a presença dos requisitos novidade e aplicação industrial, com melhoria funcional no uso e fabricação.

3. O QUE NÃO PODE SER PATENTEADO

Conforme disposto no art. 18, Lei 9279/96, não são patenteáveis:

- a) o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública;
- 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;
- 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 - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

4. O QUE NÃO É CONSIDERADO PATENTE

Conforme art. 10 da Lei 9279/96, não se considera invenção nem modelo de utilidade, as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; programas de computador em si; apresentação de informações; regras de jogo; técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

5. FASES DO DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE

Inicialmente os inventores devem procurar a Diretoria de Inovação (DINE), localizada no antigo restaurante universitário com o COMUNICADO DE INVENÇÃO, bem como o TERMO DE SIGILO devidamente preenchidos, ambos disponíveis no site da DINE.

Nessa fase, deve-se informar se a redação a ser depositada será apresentada pelos próprios inventores; ou se desejam que o escritório vinculado à UFPE proceda com a busca por anterioridade, bem como análise da patenteabilidade e redação da patente.

Caso a Redação seja confeccionada pelos inventores, deverá ser entregue uma Redação Prévia da patente à DINE juntamente com o Comunicado de Invenção e o Termo de Sigilo supracitados.

5.1. Busca prévia

Apesar de não ser obrigatória, é aconselhável que o inventor realize a busca prévia antes de fazer o depósito de um pedido de patente, com o fim de saber se já existem ocorrências no campo técnico relativo ao objeto do pedido.

Esse procedimento pode ser realizado pelo INPI, através de solicitação do inventor; diretamente na sede do Rio de Janeiro; bem como no site do INPI, pelo seguinte procedimento: Patente > Busca > Clique aqui > Continuar > Digitar elementos da busca > Pesquisar.

A busca ainda poderá ser realizada em vários sites exemplificados a seguir:

<http://www.wipo.int/portal/en/index.html>

<http://www.uspto.gov/>

<http://www.epo.org/>

<http://www.oepm.es/es/index.html>

<http://www.inpi.pt>

<http://www.ipo.gov.uk/>

<http://www.dpma.de/>

<https://www.google.com/?tbm=pts>

Ressalta-se, todavia, que esses meios de realizar buscas são exemplificativos e não taxativos, assim, o inventor fica livre para pesquisar em quantos meios forem necessários.

Todavia, caso seja de interesse do inventor, o comunicado de invenção e os demais documentos relacionados ao pedido de patente poderão ser encaminhados para o escritório vinculado à UFPE, para realização dessa busca por anterioridade.

5.2. Elaboração da redação

A redação do pedido de patente pode ser elaborada pelos próprios inventores, seguindo as disposições encontradas nas normas vigentes relativas à confecção dessa peça.

Todavia, caso os inventores fiquem impossibilitados de elaborar a redação do pedido, essa escrita poderá ser feita pelo escritório vinculado à UFPE. Nessas situações, após explanação das ideias e aceite dos inventores, a REDAÇÃO FINAL será elaborada e estará pronta para depósito junto ao INPI.

Convém lembrar que a REDAÇÃO deve conter o RELATÓRIO DESCRITIVO, REIVINDICAÇÕES, RESUMO, DESENHOS (quando necessário) e LISTAGEM SE SEQUÊNCIA BIOLÓGICA (quando necessário).

5.3. Depósito do pedido de patente junto ao INPI

Transpassadas as questões vinculadas à redação do pedido de patente, a DINE depositará o pedido junto ao INPI com os seguintes documentos:

- a) Formulário do pedido de patente (preenchido pela DINE);
- b) Relatório descritivo;
- c) Reivindicações;
- d) Desenhos (se houver);
- e) Listagem de sequência biológica, em meio eletrônico (se houver);
- f) Resumo;
- g) Procuração de outra instituição (quando houver inventores de outras instituições).
- h) Guia de pagamento (providenciada pela DINE).

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DO PROCESSO JUNTO À REITORIA

Paralelamente ao procedimento realizado pelos inventores com a DINE, se faz necessária a abertura de um processo para autorizar o depósito do pedido de patente.

Nessa fase o inventor deverá providenciar os seguintes documentos:

- a) Ofício ao Reitor;
- b) Declaração de invenção própria;
- c) Declaração de uso de infraestrutura da UFPE;
- d) Declaração de responsabilidade pela redação (caso o próprio inventor tenha realizado a escrita da redação);
- e) Anexo de inventores (caso haja mais de um inventor);
- f) Procuração (caso haja inventor de outra instituição);
- g) Acordo particular de propriedade intelectual (caso os inventores tenham a intenção futura de comercialização e queiram deixar desde logo acordo firmado).

7. PROCESSAMENTO APÓS DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE

Uma vez depositado, mediante exame preliminar formal, o pedido de patente poderá sofrer alguma exigência, a ser cumprida em um prazo de 30 dias, estabelecido pelo INPI.

O pedido deverá ficar em sigilo durante 18 meses. Após esse período, ocorrerá a publicação do processo através da Revista da Propriedade Intelectual (RPI), para conhecimento público.

No prazo de até 36 meses, a contar da data do depósito, o depositante deverá requerer o exame do pedido de patente, sob pena de arquivamento.

Após o exame técnico, deverá ser proferida decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de patente.

Em caso de deferimento, o depositante prosseguirá com o pagamento das taxas vindouras, enquanto aguarda a expedição da Carta Patente referente ao pedido.

Por fim é válido ressaltar que, após o depósito, o inventor poderá publicar artigos relacionados com o pedido de patente, ficando ao seu critério revelar todas as informações ou apenas parte delas. Assim, o sigilo tratado acima deve ser mantido pelo INPI, ou seja não se aplica aos inventores.

REFERÊNCIAS

Lei da Propriedade Industrial. Lei 9279/96. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

Guia de depósito de patentes. INPI. 2008. Disponível em:
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/patentes/pdf/Guia_de_Deposito_de_Patentes.pdf

Guia de tramitação de pedidos de patentes. INPI. 2008. Disponível em:
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/patentes/pdf/Guia_de_Tramitacao.pdf