

MANUAL DE GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SISTEMA INDÚSTRIA

**MANUAL DE GESTÃO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
NO SISTEMA INDÚSTRIA**

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Presidente

Diretoria Executiva – DIREX

José Augusto Coelho Fernandes
Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Operações

Heloisa Regina Guimarães de Menezes
Diretora de Relações Institucionais

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

Conselho Nacional

Jair Meneguelli
Presidente

SESI – Departamento Nacional

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Diretor

Antonio Carlos Brito Maciel
Diretor Superintendente

Carlos Henrique Ramos Fonseca
Diretor de Operações

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

Conselho Nacional

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Presidente

SENAI – Departamento Nacional

José Manuel de Aguiar Martins
Diretor Geral

Regina Maria de Fátima Torres
Diretora de Operações

INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL

Conselho Superior do IEL

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Presidente

IEL – Núcleo Central

Paulo Afonso Ferreira
Diretor Geral

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Superintendente

CNI **Sistema**
SESI **Indústria**
SENAI
IEL

Confederação Nacional da Indústria
Serviço Social da Indústria
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Instituto Euvaldo Lodi



MANUAL DE GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SISTEMA INDÚSTRIA

© 2010. SENAI – Departamento Nacional

© 2010. SESI – Departamento Nacional

© 2010. IEL – Núcleo Central

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

SENAI/DN

Unidade de Inovação e Tecnologia – UNITEC

SESI/DN

Unidade de Tendências e Prospecção – UNITEP

IEL/NC

Unidade de Gestão Executiva – UGE

FICHA CATALOGRÁFICA

M294

Manual de gestão da propriedade intelectual no Sistema Indústria / Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Serviço Social da Indústria, Instituto Euvaldo Lodi. – Brasília: SENAI, 2010.

67 p. : il.

978-85-7519-395-2

1. Propriedade Intelectual 2. Propriedade Industrial 3. Direito autoral I. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial II. Serviço Social da Indústria III. Instituto Euvaldo Lodi

CDU: 608.5

SESI

*Serviço Social da Indústria
Departamento Nacional*

Sede

*Setor Bancário Norte
Quadra 1 – Bloco C
Ed. Roberto Simonsen
Tel.: (61) 3317-9001
Fax: (61) 3317-9190
www.sesi.org.br*

SENAI – DN

*Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
Departamento Nacional*

Sede

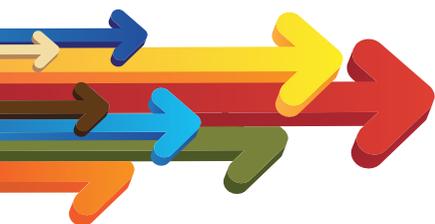
*Setor Bancário Norte
Quadra 1 – Bloco C
Ed. Roberto Simonsen
70040-903 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3317-9001
Fax: (61) 3317-9190
www.senai.br*

IEL – NC

*Instituto Euvaldo Lodi
Núcleo Central*

Sede

*Setor Bancário Norte
Quadra 1 – Bloco B
Ed. CNC
70041-902 – Brasília – DF
Tel. (61) 3317-9080
Fax. (61) 3317-9360
www.iel.org.br*



APRESENTAÇÃO

1	INTRODUÇÃO	12
2	CONCEITOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL	16
2.1	Descoberta <i>versus</i> invenção <i>versus</i> inovação	18
2.2	Propriedade Industrial	18
2.3	Direito autoral	19
2.4	Outras formas de proteção de Propriedade Intelectual	19
2.5	Titularidade, direito patrimonial e direito moral	19
3	DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	22
3.1	Contextualização	23
3.1.1	<i>SENAI</i>	23
3.1.2	<i>SESI</i>	24
3.1.3	<i>IEL</i>	25
3.2	Diretrizes gerais	26
3.2.1	<i>Dos direitos morais e patrimoniais</i>	26
3.2.2	<i>Da titularidade</i>	27
3.2.3	<i>Da exploração comercial</i>	27
3.2.4	<i>Da confidencialidade e do sigilo</i>	28
3.3	Vantagens da adoção da Política de Propriedade Intelectual	28



4	GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	30
4.1	Passos para definição da Política de Propriedade Intelectual	31
4.2	Criação de área responsável pela gestão da Propriedade Intelectual e da transferência de tecnologia	31
4.3	Atribuições do Núcleo da Propriedade Intelectual – NPI	32
4.4	Infraestrutura técnica e tecnológica	33
4.5	Fatores que devem fundamentar a decisão de proteger os ativos de Propriedade Intelectual desenvolvidos no SENAI, no SESI e no IEL	34
4.6	Cenários de produção de bens de Propriedade Intelectual	35
4.7	Incentivos aos autores/inventores	36
4.7.1	<i>Premiação única quando do Registro da Propriedade Intelectual</i>	37
4.7.2	<i>Ganhos proporcionais aos recursos econômicos auferidos pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL</i>	38
4.8	Custos com os pedidos de Registro de Propriedade Intelectual	39
5	PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	40
5.1	Propriedade Industrial	41
5.1.1	<i>Patente de Invenção e de Modelo de Utilidade</i>	41
5.1.2	<i>Registro de Desenho Industrial</i>	47
5.1.3	<i>Registro de Marca</i>	48
5.1.4	<i>Registro de Indicações Geográficas</i>	49
5.1.5	<i>Registro de Topografia de Circuito Integrado</i>	51
5.2	Direito autoral	51
5.2.1	<i>Registro de publicações e outros meios de comunicação</i>	53
5.2.2	<i>Registro de programas de computador</i>	54
5.3	Registro de Cultivares	55

6	SUGESTÕES SOBRE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS	56
6.1	Contratos estabelecidos entre SENAI, o SESI ou IEL e seus colaboradores, alunos, bolsistas, estagiários e empresas	57
6.2	Contratos de prestação de serviços realizados pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL	58
	REFERÊNCIAS	60
	GLOSSÁRIO	62



APRESENTAÇÃO

A Propriedade Intelectual foi alçada à condição de moeda da nova economia, em uma sociedade na qual a tecnologia e o conhecimento respondem por 80% do crescimento econômico. Assim, durante o século 21, a Propriedade Intelectual terá função cada vez mais determinante nas relações internacionais, sendo inadiável a utilização dos seus instrumentos de proteção e gestão como meio de geração de riqueza para as nações, pois é a utilização de novas ideias que gera o progresso tecnológico, aumenta a produtividade de uma economia e fomenta o seu crescimento.

Nesse contexto, um país como o Brasil que tem mostrado crescimento econômico e científico bastante satisfatório, desenvolver a cultura de proteção dos direitos à produção intelectual, em sua última instância, é garantir às próximas gerações o direito de reconhecimento pelo esforço e pelo talento dos autores e dos inventores, bem como possibilitar retorno aos investimentos realizados pelas empresas e pelas instituições na promoção da inovação.

A Confederação Nacional da Indústria – CNI, no cumprimento de seu papel no fortalecimento do setor industrial, sabe da importância e da atualidade desse tema e deu-lhe o devido destaque no Mapa Estratégico da Indústria 2007-2015, no qual aponta, como uma das bases para o desenvolvimento de uma indústria forte e dinâmica, o provimento da defesa da concorrência e da Propriedade Intelectual. O Mapa é resultado de um cuidadoso processo de elaboração da comunidade industrial e enfatiza a educação e o conhecimento como os pilares críticos e determinantes para o aumento da competitividade e da capacidade de inovação das empresas.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, um dos braços do Sistema Indústria, para apoiar a melhoria do posicionamento competitivo da indústria brasileira, entende que a inovação também passa pela sistematização de seus serviços e produtos, com base em diretrizes, critérios e procedimentos claramente definidos, de forma que inclua o estabelecimento de práticas modernas de gestão de bens de Propriedade Intelectual.

O Serviço Social da Indústria – SESI, entidade que integra o Sistema Indústria, tem compromisso com a qualidade de vida do trabalhador da indústria oferecendo produtos e serviços sociais. Com reconhecida capilaridade e capacidade de mobilização e articulação, o SESI está presente em todo território nacional e provê atendimento em mais de 2 mil municípios.

O SESI inaugura novo capítulo na sua história na medida em que consolida seu posicionamento estratégico baseado no fortalecimento da relação com a indústria, que se traduz no provimento de tecnologias sociais inovadoras.

Nesse novo contexto, as soluções inovadoras, direcionadas às necessidades da indústria brasileira, demandarão aprofundamento nas questões atinentes à Propriedade Intelectual, envolvendo discussões sobre a replicabilidade das soluções sociais e sua titularidade. Diante desses desafios, faz-se necessário o amadurecimento dessa temática no âmbito do SESI.

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, entidade do Sistema Indústria, que tem por missão, contribuir para o desenvolvimento da indústria brasileira, por meio da

melhoria da gestão empresarial, acredita que a Propriedade Intelectual é essencial para as empresas inovarem e atuarem no ambiente concorrencial de forma competitiva e sustentável. Por isso, o IEL conjuntamente ao SENAI, ao SESI e aos demais parceiros e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI coordenam o Programa de Propriedade Intelectual para Inovação na Indústria. Este programa tem como principal objetivo disseminar a importância da Propriedade Intelectual, como ferramenta estratégica para a inovação no país.

Nesse cenário desafiador o SENAI, o SESI e o IEL lançam este **Manual de Gestão da Propriedade Intelectual** para o Sistema Indústria.

Armando de Queiroz Monteiro Neto

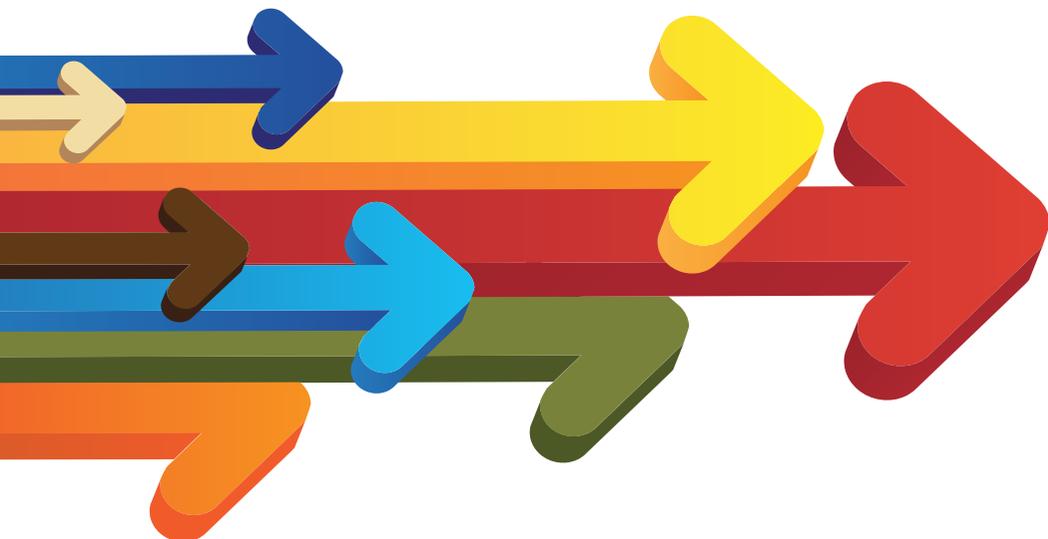
Presidente da CNI

Presidente do Conselho Nacional do SESI

Presidente do Conselho Nacional do SENAI

Presidente do Conselho Superior do IEL





INTRODUÇÃO

1

A indústria brasileira vem realizando notável esforço para sua inserção nos padrões competitivos do mercado global. Esse movimento é marcado pela acelerada incorporação de tecnologias à produção e à gestão do negócio, processo que incentiva a inovação nos vários segmentos da atividade econômica. As mudanças em curso estimulam novos formatos organizacionais e provocam alterações no ambiente industrial. Assim, no cenário de uma economia globalizada, o desafio do desenvolvimento sustentável impõe à sociedade a busca deliberada e contínua dos meios para incrementar sua produtividade, competitividade e inovação. Nesse contexto, a complexa estrutura econômica brasileira exige que a indústria organize-se para ocupar seu espaço no cenário internacional com oferta de produtos competitivos e de elevado padrão de qualidade.

Como um dos integrantes do Sistema Indústria, ciente de seu papel nas questões relacionadas ao apoio à inovação, além do tradicional desenvolvimento de atividades de educação profissional, o SENAI assumiu a responsabilidade pela implementação e pelo desenvolvimento de novos produtos e formas de prestação de serviços técnicos e tecnológicos às indústrias. A gestão da Propriedade Intelectual passou, então, a constituir-se no SENAI em importante instrumento para garantir a correta apropriação e proteção do conhecimento gerado com suas atividades, estruturando seu acervo tecnológico de forma que permita melhores opções para negociações, quando da atividade que envolve a exploração comercial desses bens e sua transferência de tecnologia. Além de aumentar a credibilidade e a competitividade, salientou-se a relevância desse tema ao se levar em conta fatores relacionados à sustentabilidade, uma vez que a Propriedade Intelectual pode gerar receitas adicionais mediante a exploração comercial de ativos intangíveis.

Todavia, verificou-se que os esforços que o SENAI vinha fazendo no sentido de proteger os seus bens intelectuais ainda não eram compatíveis com o tamanho do seu patrimônio de conhecimentos. Em recente levantamento dos ativos de Propriedade Intelectual realizado em todo o país, constatou-se baixíssimo uso do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual.

Constatou-se, por exemplo, que o número de depósito de pedidos de patentes e Registro de Desenhos Industriais solicitados pela instituição é inexpressivo – apenas 14 pedidos de patentes e três Registros de Desenho Industrial, até março/2009. Este resultado não é compatível com o quantitativo de tecnologias desenvolvidas pelo SENAI. Outro problema encontrado foi a falta de proteção da sua produção intelectual literária traduzida na pequena ocorrência de registros de obras na Biblioteca Nacional diante do volume de seu banco de recursos didáticos e de produção de *kits* didáticos. Observou-se, ainda, que esse valioso patrimônio encontra-se disperso nas Unidades Operacionais, instaladas nos 26 estados do país e no DF.

O SESI trabalha com o conceito de tecnologias sociais da indústria, que compreendem o desenvolvimento de metodologias, diagnósticos, ferramentas e processos que contribuam para a promoção da qualidade de vida do trabalhador da indústria nas temáticas de saúde, educação, lazer, esporte, cultura e responsabilidade social. Essas tecnologias sociais são desenvolvidas e/ou aplicadas na

interação com a indústria, representando intervenção estruturada, replicável e com potencial impacto social.

A replicabilidade é conceito fundamental para o SESI na medida em que possibilita a disseminação de determinada tecnologia social inovadora em várias indústrias do país.

O IEL também realizou recentemente um levantamento dos ativos de Propriedade Intelectual do Sistema SESI em todo o país, constatando-se, assim como no SENAI, baixíssimo uso do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual.

Por desenvolver atividades para a melhoria da gestão empresarial, o IEL entende que a inovação abrange várias dimensões, como tecnológica, humanas, financeiras, mercadológica, administrativa e *marketing*. Assim, a decisão de como, quando, onde e por que inovar e conseqüentemente de usar – ou não – as apropriadas ferramentas que permitem a proteção, a comercialização e a gestão de bens de Propriedade Intelectual é uma decisão dos dirigentes das empresas. Por conseguinte, o IEL tem envidado significativos esforços na articulação corporativa com o SENAI e o SESI para a construção de competências na área da Propriedade Intelectual para seus corpos técnicos envolvidos com a inovação em todas as Unidades da Federação – UF.

O IEL tem contribuído diretamente com o desenvolvimento de conteúdos para publicações específicas no tema para diferentes públicos-alvo (estudante jovens e adultos, professores, jornalistas e empresários), que irão servir de base conceitual para a ampla disseminação da importância da Propriedade Intelectual no país.

O IEL também está engajado na incorporação da Propriedade Intelectual como matéria essencial no âmbito de seus cursos de gestão empresarial com foco na inovação.

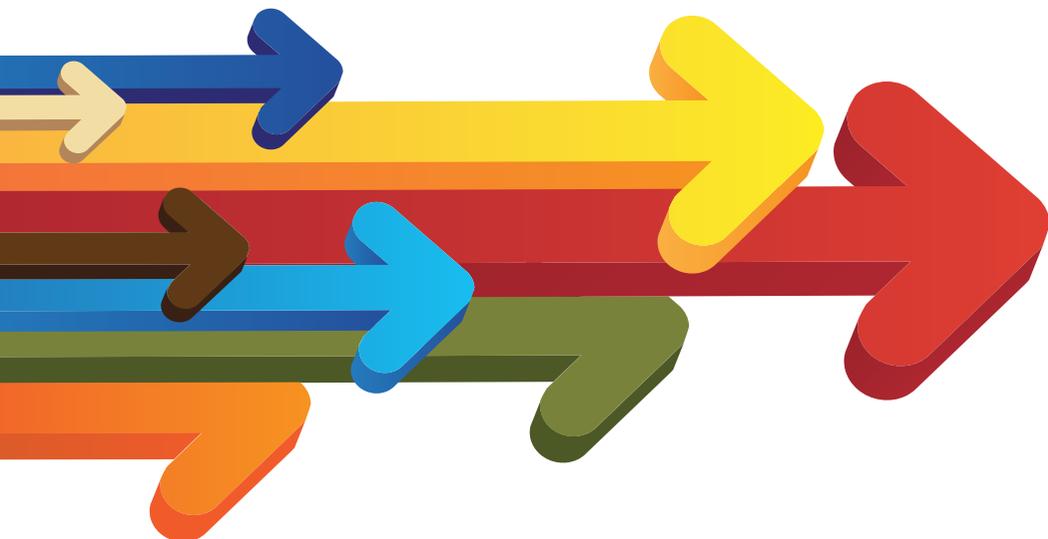
Nesse contexto, o SENAI, o SESI e o IEL posicionaram-se pela busca de uma gestão integrada do conhecimento, mediante o apoio sistemático à geração, à codificação, à disseminação e à sua correta apropriação, movendo-se na direção de valorizar cada vez mais o seu acervo de ativos intangíveis. Decidiu, então, adotar um modelo interno de gestão que sistematize os conhecimentos acumulados e assegure sua transferência ao setor produtivo. Para esse fim, o Departamento Nacional – DN do SENAI constituiu um grupo com representação dos Departamentos Regionais – DRs que, após intenso trabalho de pesquisa e discussão, consolidou a versão SENAI de um **Manual de Gestão da Propriedade Intelectual**. Posteriormente, com a participação do SESI no Edital SENAI/SESI de Inovação 2009 e as significativas contribuições e as atividades desenvolvidas pelo IEL na área, as instituições viram a necessidade e oportunidade para construção e uso coletivo deste **Manual**. A partir da versão elaborada pelo SENAI, nova equipe foi formada, com a incorporação de representantes do SESI/DN e do IEL/NC, que juntos consolidaram o presente **Manual de Gestão da Propriedade Intelectual** para o Sistema Indústria.

Este documento tem por finalidade estabelecer critérios e procedimentos mínimos para a apropriação, a proteção e a gestão do patrimônio intelectual e para o estímulo e a valorização da atividade criativa e inventiva de colaboradores,

alunos e parceiros do Sistema Indústria, expressa sob a forma de bens e serviços com potencialidade de exploração econômica e transferência de tecnologia.

Na parte 2, são definidos conceitos importantes sobre Propriedade Intelectual. Na parte 3, encontram-se as diretrizes para a Política da Propriedade Intelectual. A parte 4 trata da gestão da Propriedade Intelectual e a parte 5, dos procedimentos para obtenção de proteção dos direitos de Propriedade Intelectual. Por fim, a parte 6 contempla considerações sobre disposições contratuais.

Nas Referências, encontramos a legislação específica sobre Propriedade Intelectual e no Glossário o usuário deste **Manual** poderá recorrer para facilitar a sua compreensão dos termos e dos conceitos utilizados.



**CONCEITOS SOBRE
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

2

Para facilitar a utilização deste **Manual**, é necessário que se esclareça que a Propriedade Intelectual constitui-se de bens intangíveis protegidos pelo Direito da Propriedade Industrial, direitos do autor e ainda da proteção que envolve os Registros de Cultivares e de Topografia de Circuito Integrado, que podem ser visualizados a seguir. Neste **Manual**, será dada ênfase aos tipos de direitos de Propriedade Intelectual mais importantes para as entidades do Sistema Indústria.

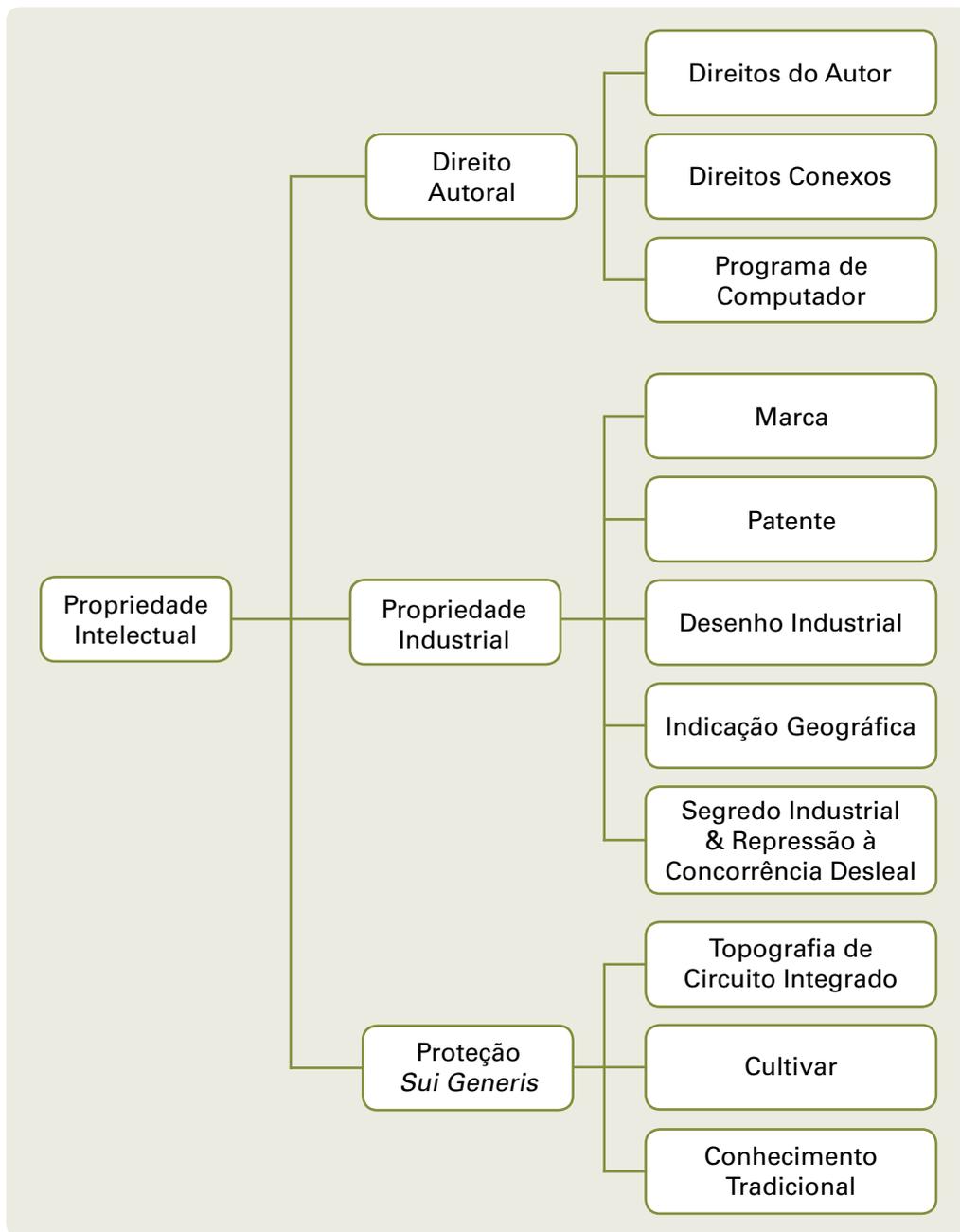


Figura 1 – Ramos da Propriedade Intelectual

Para melhor compreensão do assunto Propriedade Intelectual, é necessário compreender os seguintes conceitos:

2.1 Descoberta *versus* invenção *versus* inovação

Uma das grandes confusões que ocorrem quando se trata da proteção de bens intangíveis é esclarecer as diferenças entre descoberta, invenção e inovação.

A **descoberta** é a revelação ou a identificação de algo (ou fenômeno) existente na natureza, alcançada por meio da capacidade de observação do homem, como a formulação da Lei da Gravidade, a identificação de uma propriedade de um material etc. Esclarecemos que as descobertas não são patenteáveis.

A **invenção** é uma concepção, resultante do exercício da capacidade de criação do homem, que representa solução para um problema técnico específico, em determinado campo tecnológico, que pode ser fabricada ou utilizada industrialmente. As invenções são patenteáveis se atenderem aos requisitos legais específicos.

A **inovação** é a implementação de um produto (bens ou serviços) novo ou significativamente melhorado, novo processo, novo método de *marketing* ou novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas (OECD, 2005).

2.2 Propriedade Industrial

A **Propriedade Industrial** traduz-se em um sistema de proteção de bens de aplicação industrial, resultado da capacidade inventiva ou criadora dos homens. No Brasil, a proteção dos direitos relativos à **Propriedade Industrial** efetua-se mediante as concessões de patentes de invenção e de modelos de utilidade, de Registros de Desenhos Industriais, de marcas e de indicações geográficas, bem como a proteção do segredo industrial e o combate a concorrência desleal, conforme descrição a seguir:

- **Patente de invenção** é um título legal que documenta e legitima, temporariamente, com exclusividade, o direito do autor de uma invenção que se refere a produtos ou processos absolutamente novos e originais, que não decorram da melhoria daqueles já existentes.
- **Modelo de utilidade** é um tipo específico de patente que protege uma nova forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático ou em parte deste, suscetível de aplicação industrial e que envolva ato inventivo, resultando em aperfeiçoamento e melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
- **Desenho industrial** é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de modelo para fabricação industrial.
- **Marca** é o sinal ou o símbolo distintivo que identifica um produto ou serviço. Pode ser uma denominação, uma figura, um logotipo ou emblema ou, ainda, uma combinação desses elementos.

- **Indicação geográfica** refere-se a produtos originários de determinada área geográfica (país, cidade, região ou localidade de seu território), que tenham se tornado conhecido por possuírem qualidades ou reputação relacionadas à sua forma de extração, produção, fabricação ou de prestação de determinado serviço.
- **Segredo de negócio** é a informação de natureza confidencial, legalmente sob controle de pessoas e organizações, que não deve ser divulgada, adquirida ou usada por terceiros não autorizados, sem o consentimento do seu detentor.
- **Concorrência desleal** é o crime previsto na Lei de Propriedade Industrial que inclui o ato de quem divulga, explora ou utiliza, sem autorização ou por meios ilícitos, informações ou dados confidenciais (segredo de negócio), empregável na indústria, no comércio ou na prestação de serviços.

2.3 Direito autoral

A Lei de Direito Autoral prevê a proteção legal aos autores de obras literárias – escritas ou orais –, obras audiovisuais, musicais e estéticas – fotografias, pinturas e esculturas, etc. Inclui ainda a proteção aos direitos conexos (de vizinhança), isto é, aos direitos de interpretação dos artistas, dos produtores de fonogramas e das organizações de radiodifusão. A proteção do direito autoral engloba também a proteção aos programas de computador.

2.4 Outras formas de proteção de Propriedade Intelectual

O **cultivar** é definido como uma variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, homogêneo e estável, que seja claramente distinguível de outros cultivares conhecidos usados na agricultura.

A **Topografia de Circuito Integrado** é a mais nova forma de Propriedade Intelectual protegida pela Lei nº 11.484/2007, sendo definida como série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que representam a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado.

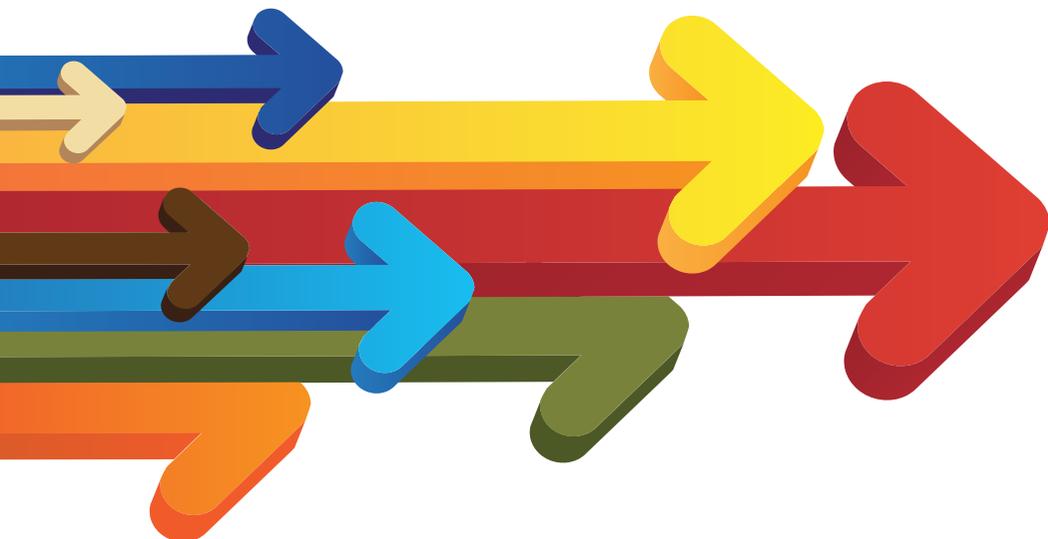
O **conhecimento tradicional** envolve saberes empíricos, práticas, crenças e costumes passados de pais para filhos das comunidades indígenas ou de comunidade local (por exemplo, os ribeirinhos), do uso de vegetais, micro-organismos ou animais, cujas amostras contêm informações de origem genética. Por isso, seu acesso é controlado, no território nacional, para evitar usos indevidos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou bioprospecção, visando à aplicação industrial e ao aproveitamento comercial.

2.5 Titularidade, direito patrimonial e direito moral

Para estabelecer os beneficiários dos registros e das concessões de Propriedade Intelectual, é necessário explicitar os conceitos de inventor/criador e titularidades desses direitos.

O **inventor/criador** é a pessoa que teve a ideia inicial da invenção e/ou participou da execução e do desenvolvimento de uma obra passível de proteção por Propriedade Intelectual. O **titular** é o proprietário de um direito de Propriedade Intelectual formalmente concedido. Nem sempre o inventor ou autor é o proprietário de um bem de Propriedade Intelectual. Observa-se que o inventor/criador será sempre uma pessoa física, enquanto o titular do direito sobre uma Propriedade Intelectual geralmente é uma pessoa jurídica que investiu no desenvolvimento do referido bem.





DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1 Contextualização

3.1.1 SENAI

Imerso em um contexto de incentivo à inovação, expresso em políticas e programas diversos que visam a acelerar o desenvolvimento das empresas industriais, o Departamento Nacional do SENAI busca integrar a Rede de Serviços Tecnológicos das Unidades Operacionais da entidade às demandas da indústria brasileira. Essa ação conjunta permite nova abordagem da produção e da difusão do conhecimento para a competitividade nacional. Exemplo dessa sinergia é dado pelo Edital SENAI de Inovação, programa que é desenvolvido desde 2004 em que o SENAI apoia as indústrias de todo o Brasil no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Observou-se que parte das empresas que participaram desse Edital, desde então, aperfeiçoou os seus produtos e processos, abriu novos mercados, reduziu custos de produção, aumentou sua produtividade e, entre outros benefícios à comunidade, gerou novos empregos. Esses resultados obtidos apontam o SENAI como Parceiro da Indústria na Inovação.

O sucesso do Edital SENAI de Inovação atraiu parceiros para sua realização e como consequência, a partir da Edição 2008, passou a contar com o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e, em 2009, com a entrada do SESI o Edital foi rebatizado para Edital SENAI, SESI de Inovação.

Com relação à educação profissional, o SENAI acompanha de forma sistemática o desenvolvimento da indústria brasileira que, em função de inovações tecnológicas, associadas a novas formas de organização da produção, apresenta crescentes níveis de exigência e de complexidade no trabalho para fazer face ao mercado competitivo e requer o uso intensivo da qualificação e da atualização dos seus recursos humanos. Com o objetivo de oferecer fonte permanente e atualizada de material de apoio a essa formação demandada pela indústria, o Departamento Nacional do SENAI estabeleceu o programa SENAI Didática para sistematizar e organizar, com a colaboração dos Departamentos Regionais, um Banco de Recursos Didáticos.

Esse contexto, tanto na vertente da prestação de serviços técnicos e tecnológicos, quanto na da educação profissional, fez que o SENAI estabelecesse as suas Diretrizes Gerais à Política da Propriedade Intelectual para: estimular e reconhecer a capacidade criativa e a atividade inventiva dos seus docentes, alunos e técnicos e das empresas parceiras, por meio da proteção formal dos bens de Propriedade Intelectual, criados e desenvolvidos (CARDOSO, 2005), considerando:

- i. a importância de proteger o patrimônio intelectual do SENAI, além de incentivar e valorizar o exercício da criatividade, da atividade inventiva e da inovação, expressa sob a forma de bens e serviços com potencialidade de exploração econômica, intercâmbio e transferência de tecnologia;
- ii. a importância de oferecer segurança tecnológica e jurídica às empresas industriais, instituições incubadoras e agências de fomento na formalização de parcerias com o SENAI para desenvolvimento de serviços e produtos inovadores;

- iii. importância de dar suporte e confiabilidade a docentes, técnicos, bolsistas, alunos e estagiários nas atividades de desenvolvimento de serviços e produtos inovadores, assim como na elaboração de material didático;
- iv. o fato de que o Registro de Propriedade Intelectual se constitui em patrimônio inestimável e que a comercialização de seus produtos torna-se uma potencial fonte de recursos adicionais para as instituições que tratam com questões tecnológicas;
- v. a necessidade de conhecer o processo que envolve as etapas de elaboração, acompanhamento de pedidos de registro para diferentes tipos de Propriedade Intelectual, bem como de proceder à gestão desses ativos após a cessão dos respectivos direitos pelos órgãos competentes.
- vi. a importância de se estabelecer os direitos do SENAI e dos inventores ou autores sobre suas criações intelectuais;
- vii. as disposições da legislação em vigor, elencadas nas Referências.

3.1.2 SESI

O tema **inovação** começou a ser trabalhado no SESI a partir do Edital SENAI, SESI de Inovação 2009, sendo a sexta edição do SENAI e a estreia do SESI. Essa é uma iniciativa revestida da mais alta relevância no âmbito social e tecnológico, pois é direcionada para o atendimento às necessidades da indústria, com foco na melhoria da qualidade de vida de seus trabalhadores por meio de tecnologias sociais.

A ação conjunta destas instituições – SENAI, SESI, MCT/CNPq – significa potencializar o campo da inovação social para o atendimento às reais demandas da indústria. Nesse regime de colaboração, o SENAI participa com a sua experiência em desenvolvimento tecnológico, o SESI insere-se no contexto das tecnologias sociais e o CNPq com a sua tradição no fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico. Assim, a parceria SESI, SENAI e CNPq traduz o instigante desafio de produzir o entrelaçamento do conhecimento científico e o saber construído no cotidiano industrial, incentivando a cooperação e o diálogo entre especialistas acadêmicos, profissionais do SESI e do SENAI.

Esse contexto, na prestação de serviços sociais à indústria, nas temáticas de saúde, educação, lazer, esporte, cultura e responsabilidade social fez que o SESI estabelecesse as suas Diretrizes Gerais à Política da Propriedade Intelectual para: estimular e reconhecer a capacidade criativa e a atividade inventiva das suas áreas de negócio, de seus colaboradores e das empresas parceiras, por meio da proteção formal dos bens de Propriedade Intelectual, criados e desenvolvidos (CARDOSO, 2005), considerando:

- i. a importância de proteger o patrimônio intelectual do SESI, além de incentivar e valorizar o exercício da criatividade, da atividade inventiva e da inovação, expressa sob a forma de bens e serviços sociais com potencialidade de exploração econômica, intercâmbio, replicabilidade e transferência de tecnologia;

- ii. a importância de oferecer segurança jurídica às empresas industriais, instituições incubadoras e agências de fomento na formalização de parcerias com o SESI para desenvolvimento de produtos e serviços sociais inovadores;
- iii. a importância de dar suporte e confiabilidade a colaboradores e bolsistas nas atividades de desenvolvimento de produtos e serviços sociais inovadores, assim como no desenvolvimento de conteúdos referenciais relativos à temática;
- iv. o fato de que o Registro de Propriedade Intelectual se constitui em patrimônio inestimável e que a replicabilidade de seus produtos e serviços sociais torna-se uma potencial fonte de melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria brasileira;
- v. a necessidade de conhecer o processo que envolve as etapas de elaboração, acompanhamento de pedidos de registro e concessão para diferentes tipos de Propriedade Intelectual, bem como de proceder à gestão desses ativos após a cessão dos respectivos direitos pelos órgãos competentes;
- vi. a importância de se estabelecer os direitos do SESI e dos inventores ou dos autores sobre suas criações intelectuais;
- vii. as disposições da legislação em vigor, elencadas nas Referências.

3.1.3 IEL

O tema da inovação está presente em diversas atividades promovidas pelo IEL, principalmente na área de capacitação empresarial com foco na gestão.

O Instituto já vem trabalhando com o tema da Propriedade Intelectual de forma integrada com a CNI e o SENAI/DN desde 2006 e apenas mais recente com o SESI/DN em 2009. Coube ao IEL a coordenação geral do convênio para implantar o **Programa de Propriedade Intelectual para a Indústria** que envolve o SENAI e o INPI como signatários. A ação conjunta das três instituições contribuiu para a ampliação de atividades além do escopo do convênio.

A contribuição efetiva da articulação do IEL com as duas demais entidades do Sistema Indústria e com o INPI materializa-se com o lançamento de um programa ainda mais amplo denominado de **Programa de Propriedade Intelectual para a Inovação na Indústria**, maior empreendimento de educação e disseminação do tema na América Latina.

Nesse contexto, o IEL entende que o programa atende a demanda interna do Sistema Indústria, bem como proporciona o cumprimento da sua missão de levar ao empresariado brasileiro conhecimento atual e essencial para a sua competitividade, considerando:

- i. a importância de conhecer melhor o marco regulatório para inovação no país que inclui o Sistema de Propriedade Intelectual;
- ii. a necessidade de mobilizar os profissionais dos núcleos regionais envolvidos com o tema da inovação, para entenderem a complexidade e a pertinência do tema no âmbito dos produtos e serviços oferecidos pela entidade;

- iii. a necessidade do correto entendimento de legislação vigente na área da Propriedade Intelectual está elencada na Referência;
- iv. a importância de o IEL proteger o patrimônio intelectual gerado na instituição;
- v. a importância de assessorar dirigentes empresariais com informações estratégicas sobre o tema da Propriedade Intelectual e sua importância para a melhoria da gestão;
- vi. a importância de o IEL incorporar o tema da Propriedade Intelectual em suas atividades de capacitação e difusão de informação para a indústria brasileira.
- vii. a importância de oferecer e usar instrumentos formais que possibilitem aumento da segurança jurídica nas relações contratuais entre as entidades do Sistema Indústria, instituições e empresas parceiras.

3.2 Diretrizes Gerais

As Diretrizes Gerais que seguem referem-se aos direitos de Propriedade Intelectual, inerentes ou vinculados à atividade inventiva, à criação ou à produção científica e tecnológica do SENAI, do SESI e do IEL.

3.2.1 Dos direitos morais e patrimoniais

A titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual – referentes à concessão de patentes, registros de marcas, desenhos industriais, direitos de autor, incluindo programas de computador, além das proteções de cultivares e topografias de circuitos integrados e de outras formas de proteção à atividade intelectual que venham a surgir – pertencem exclusivamente ao SENAI, ao SESI ou ao IEL quando:

- a. os recursos destinados ao financiamento da pesquisa ou atividade inventiva originarem-se exclusivamente de mecanismos de fomento disponibilizados pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL;
- b. resultem de serviços para os quais o funcionário ou o prestador de serviço foi contratado para desenvolver ou o aluno, estagiário ou bolsista destacado para realizar;
- c. resultem da contratação do SENAI ou do SESI para a execução de serviços técnicos ou tecnológicos, bem como do IEL para o desenvolvimento e a aplicação de conhecimento, em que não haja interesse do contratante em ter participação nos direitos de Propriedade Intelectual.

Considera-se desenvolvida na vigência do contrato do empregado, bolsista, estagiário ou demais prestadores de serviços, qualquer criação passível de proteção pela Lei da Propriedade Industrial – LPI, que inclui patentes, marcas, desenhos industriais, *softwares* e pela Lei de Direito Autoral, que possa ser requerida até um ano após o encerramento do vínculo empregatício ou do prazo contratual,

desde que o objeto da solicitação de proteção tenha relação comprovada com as atividades desenvolvidas durante o contrato de trabalho ou de prestação de serviço com o SENAI, com o SESI ou com o IEL.

3.2.2 Da titularidade

Na celebração de quaisquer contratos ou convênios, relativos às atividades que possam resultar em criação intelectual protegida pelas leis do país, serão estipuladas cláusulas de titularidade e de participação dos contratantes, ou convenientes, e criadores na exploração da patente ou do referido bem.

Resguardados os direitos morais do autor e a nomeação do inventor, as condições em que a titularidade do direito pertence exclusivamente ao SENAI, ao SESI ou ao IEL constarão nos contratos de trabalho, de prestação de serviços e de estágio:

- a. de todos os funcionários que desenvolvam atividades nas áreas fim do SENAI, do SESI ou do IEL;
- b. dos prestadores de serviços, inclusive bolsistas e estagiários.

3.2.3 Da exploração comercial

O SENAI, o SESI ou o IEL, com base em análise específica, avaliará quais são os ativos de Propriedade Intelectual que são de seu interesse econômico, procedendo da seguinte forma:

- a. se for de seu interesse, incumbir-se-á de formalização, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos ou dos registros ou da cessão de Propriedade Intelectual junto ao INPI e a outros órgãos competentes, no país e no exterior, podendo, para tanto, contratar serviços e profissionais especializados em Propriedade Intelectual;
- b. em não existindo interesse, poderá ceder, transferir, vender, licenciar ou realizar qualquer outra forma de acordo comercial com terceiros, inventores ou criadores, visando à exploração da Propriedade Intelectual.

O SENAI, o SESI ou o IEL assegurará seus direitos, nos termos e nas condições dessas Diretrizes, quando a organização coparticipante de projeto gerador da criação intelectual incumbir-se, por força do contrato ou do convênio, da formalização, do encaminhamento e do acompanhamento dos pedidos formais de cessão ou registro de qualquer bem intelectual junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e a outros órgãos competentes no país e no exterior.

O SENAI, o SESI ou o IEL reservam-se o direito de, na medida do seu interesse, apoiar a transferência das tecnologias desenvolvidas em suas unidades, promover a replicabilidade e a exploração econômica dos inventos e das demais criações de sua propriedade e realizar atividades de comunicação e *marketing* de seus produtos derivados de Propriedade Intelectual.

Sendo o titular dos direitos de Propriedade Intelectual, o SENAI, o SESI ou o IEL poderão auferir ganhos econômicos, tais como: *royalties*, remuneração e quaisquer

benefícios financeiros resultantes de exploração direta ou indireta de suas marcas, patentes, publicações, *softwares* e demais acervos de bens intelectuais.

O direito da exploração da Propriedade Intelectual, obedecido os termos e as condições das Diretrizes Gerais, poderá ser exercido em conjunto com outros participantes do projeto gerador da criação intelectual, desde que, no documento contratual celebrado para o projeto, exista expressa previsão de coparticipação no direito de propriedade, com cláusulas reguladoras de Propriedade Intelectual.

A estipulação do compartilhamento de ganhos econômicos para a Propriedade Intelectual derivada de parcerias deverá ser estudada caso a caso, levando-se em conta:

- a. as diretrizes da Política de Propriedade Intelectual do Departamento ou Núcleo Regional;
- b. os recursos financeiros, aportados pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL e por parceiros para desenvolvimento e proteção do bem intelectual;
- c. a cotitularidade e, conseqüentemente, a distribuição das receitas auferidas com as partes envolvidas (clientes, inventores, parceiros etc.);
- d. os procedimentos para a gestão da Propriedade Intelectual.

Os encargos e as obrigações legais, decorrentes dos ganhos econômicos resultantes de exploração direta ou indireta (licença para a exploração), da Propriedade Intelectual, serão de responsabilidade dos respectivos beneficiários.

Para proteger a Propriedade Intelectual e também comercializá-la, é primordial que equipes multidisciplinares atuem colaborativamente, de forma integrada, e sejam capazes de gerenciar as questões relativas ao tema.

3.2.4 Da confidencialidade e do sigilo

As pessoas físicas ou jurídicas qualificadas, no âmbito do contrato ou convênio celebrado, o qual deve possuir cláusula específica sobre confidencialidade e sigilo do desenvolvimento e do resultado de suas criações, obrigam-se a cumpri-la, além de serem responsáveis pela prestação de informações técnicas e pelo apoio necessário ao processo de formalização, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos de cessão ou de Registro de Bens de Propriedade Intelectual. A obrigação de confidencialidade estende-se também a todo o pessoal envolvido no processo administrativo das instituições.

3.3 Vantagens da adoção da Política de Propriedade Intelectual

Com a adoção de uma política para proteção dos bens de Propriedade Intelectual gerados na instituição, tanto o SENAI, o SESI e o IEL quanto as empresas/instituições parceiras e as pessoas físicas que se qualificam como inventores e autores de obras intelectuais serão beneficiados.

As vantagens para o SENAI, o SESI e o IEL são:

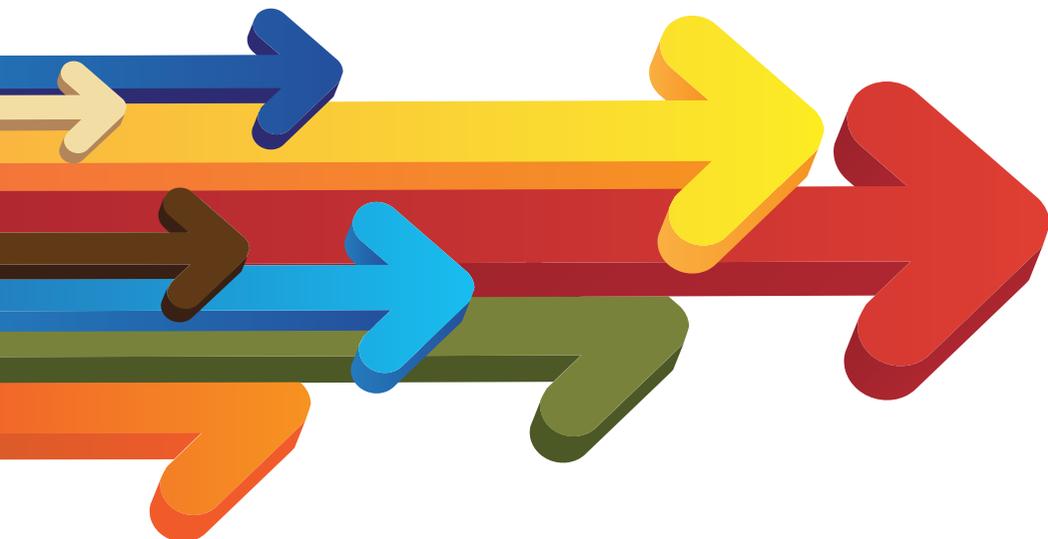
- ter seu patrimônio intelectual protegido e gerenciado;
- possibilitar a exploração econômica de seus bens intangíveis na forma da lei;
- aumentar o valor agregado aos seus produtos e serviços;
- valorizar e reconhecer a criatividade e a capacidade inventiva de seus colaboradores, pesquisadores e inventores;
- montar um portfólio estruturado de seus bens de Propriedade Intelectual.

Para a empresa/instituição parceira:

- garantir maior profissionalismo e segurança jurídica nas relações contratuais que envolvam a criação de conhecimento passível de ser protegido no âmbito da legislação da Propriedade Intelectual;
- possibilitar maior retorno do investimento – diferencial entre empresas de um mesmo segmento de mercado;
- preestabelecer os direitos e os deveres quanto aos serviços técnicos e tecnológicos prestados.

Para os inventores e os autores de obras intelectuais:

- ter o reconhecimento de sua atividade inventiva e capacidade criativa;
- possibilitar ganhos econômicos sobre os bens intelectuais comercializados;
- permitir o ganho de incentivos e premiações para a visibilidade e a produção intelectual obtida.



**GESTÃO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Seguem sugestões destinadas à implantação de uma Política Regional de Propriedade Intelectual nos Departamentos Regionais do SENAI e do SESI e nos Núcleos Regionais do IEL, destinadas, também, à sua gestão:

4.1 Passos para definição da Política de Propriedade Intelectual

Para a definição da Política de Propriedade Intelectual em cada Departamento Regional do SENAI e do SESI e nos Núcleos Regionais do IEL, sugere-se que sejam seguidos os seguintes passos:

- a. formação de comissão multidisciplinar constituída por representantes das áreas tecnológica, de negócios para o caso do SESI e do IEL, educacional, jurídica, recursos humanos e relações com o mercado, para estabelecer os critérios e os procedimentos internos para elaboração e implantação da Política de Propriedade Intelectual do Departamento Regional;
- b. definição das atribuições de cada área no processo de elaboração da política regional;
- c. designação do responsável pela condução do processo de construção da política regional;
- d. análise das Diretrizes Gerais para a Política de Propriedade Intelectual estabelecidas pelo Departamento Nacional do SENAI, do SESI e do IEL, experiências de outros Departamentos Regionais e práticas locais (indústrias, universidades etc.);
- e. elaboração da política regional;
- f. definição do cronograma de implantação da política regional;
- g. aprovação da Política Regional de Propriedade Intelectual junto ao Conselho Regional do SENAI, do SESI ou do IEL;
- h. divulgação interna da política regional junto aos colaboradores;
- i. gestão dos pedidos de depósito e dos registros relativos à bens de Propriedade Intelectual no INPI e nos demais órgãos competentes e monitoramento dos processos pertinentes;
- j. elaboração e implantação de programa de capacitação e sensibilização para os colaboradores do SENAI, do SESI e do IEL na área de Propriedade Intelectual;
- k. inserção do Departamento ou Núcleo Regional na Rede de Propriedade Intelectual no seu estado ou região, quando aplicável.

4.2 Criação de área responsável pela gestão da Propriedade Intelectual e da transferência de tecnologia

É conveniente que cada Departamento ou Núcleo Regional estude a viabilidade de implantação de um núcleo responsável pela gestão da Propriedade Intelectual.

Se houver demanda que justifique, então mais núcleos poderão ser criados em suas Unidades Operacionais. Este centro de competência irá ampliar a interação efetiva com o mundo empresarial, preservando os interesses institucionais e buscando sua sustentabilidade e fortalecimento. Sugere-se a denominação dessa área de Núcleo da Propriedade Intelectual – NPI.

A implantação de um NPI nos Departamentos ou Núcleos Regionais é uma via de mão dupla: visa a dar subsídios à instituição no que concerne à proteção do conhecimento endógeno gerado, apoiar o desenvolvimento de serviços e produtos inovadores, bem como promover a transferência desse conhecimento ao setor produtivo, tendo em vista as características próprias do SENAI, do SESI e do IEL.

Para iniciar as atividades do núcleo, recomenda-se a indicação de um responsável pelo setor, bem como a contratação do pessoal necessário para apoio técnico e administrativo, dimensionado e adequado em função dos resultados esperados ao longo de sua implantação e consolidação.

Sob a perspectiva de que essa área deva ser concebida ou transformada em Unidade de Negócio, seu porte deve ser proporcional aos recursos de cada Departamento ou Núcleo Regional e ao mercado específico, com o seu crescimento sendo determinado pela pesquisa e pelo acompanhamento das futuras demandas e oportunidades de negócio.

A equipe do NPI deve ser estruturada para atender demandas internas para proteção da Propriedade Intelectual do SENAI, do SESI e do IEL. Quando for decidido pelo Departamento ou Núcleo Regional que também serão atendidas demandas externas à instituição, deve-se ter em mente que essa opção é mais complexa e envolverá maior número de colaboradores e especialistas em Propriedade Intelectual no processo.

A equipe do NPI deve ser capacitada para realizar as **ações básicas, intermediárias e avançadas** do processo que envolve a correta utilização dos instrumentos de apropriação e proteção da Propriedade Intelectual, desde questões relativas ao direito autoral, como os direitos de Propriedade Industrial, contemplando a busca de anterioridade em bases de dados de patentes, desenhos industriais e marcas, passando pelo processo de pedido de proteção legal, pertinente para cada caso específico, além de ter habilidades desenvolvidas em negociação, licenciamento de tecnologias e de gestão dos contratos derivados da comercialização desses ativos intangíveis.

4.3 Atribuições do Núcleo da Propriedade Intelectual – NPI

Para que o SENAI, o SESI e o IEL possam proceder a correta apropriação e proteção de seus bens de Propriedade Intelectual, recomenda-se que o NPI tenha as seguintes atribuições:

Ações básicas:

- a. aplicar as diretrizes da Política de Propriedade Intelectual;

- b. sistematizar o processo de proteção e gestão de Propriedade Intelectual, por meio da elaboração de procedimentos operacionais e da definição do fluxo do processo;
- c. implantar a cultura de Propriedade Intelectual, por meio de programas de sensibilização e disseminação para todos os colaboradores e parceiros do SENAI, do SESI e do IEL;
- d. providenciar os registros relativos aos direitos autorais de publicações técnicas e institucionais, conforme a legislação vigente.

Ações intermediárias:

- a. monitorar o estado da técnica por meio da pesquisa tecnológica periódica em bancos de dados de patentes;
- b. emitir Relatórios de Avaliação de Anterioridade para produtos e/ou processos passíveis de proteção por marcas e patentes;
- c. articular-se para garantir a proteção legal dos resultados de pesquisas, estudos e projetos, conforme a legislação vigente, em termos de confiabilidade e sigilo, por meio de disposições contratuais com inventores, autores, empresas ou entidades parceiras no projeto;
- d. apoiar e dar suporte técnico na análise da viabilidade técnica e econômica para o desenvolvimento de potenciais bens de Propriedade Intelectual;
- e. providenciar os depósitos de pedido de cessão ou registro relativos à Propriedade Industrial no INPI e monitorar os processos pertinentes;
- f. definir indicadores para avaliar os resultados das ações de Propriedade Intelectual.

Ações avançadas:

- a. propor mecanismos de incentivo aos colaboradores que gerarem bens passíveis de proteção de Propriedade Intelectual identificados como oportunidade de negócio para o SENAI, o SESI ou o IEL;
- b. apoiar as negociações para o licenciamento e a transferência de tecnologias e replicabilidade, desenvolvidas nas Unidades Operacionais, para indústrias e outras entidades, conforme interesse do SENAI, do SESI ou do IEL.
- c. propor a exploração econômica da Propriedade Intelectual cuja titularidade dos direitos seja exclusiva do SENAI, do SESI ou do IEL, bem como negociar em conjunto com outros parceiros cotitulares, quando forem identificadas oportunidades de negócio para as instituições.

4.4 Infraestrutura técnica e tecnológica

Para realização das atribuições já descritas, recomenda-se que seja reservada uma área física para o Núcleo de Propriedade Intelectual, localizada de tal forma que permita maior interação entre as partes interessadas no processo, otimizar investimentos e atender as demandas das três entidades do Sistema Indústria.

Assim, para a realização das chamadas atividades intermediárias do núcleo, recomenda-se que o NPI faça assinatura de bancos de dados especializados, nacionais e internacionais, para recuperação de documentos de marcas, patentes, desenhos industriais, como *Dialog Information Services* e *STN International*. Embora grande parte da informação tecnológica disponível em todo o mundo possa ser encontrada nos documentos de patente, a pesquisa de anterioridade deve-se estender a toda a literatura técnica e científica divulgada em livros, conferências, teses, *sites* da Internet, publicações empresariais e jornais. Ainda assim, a busca prévia de anterioridade é uma amostragem e não verifica, no caso de patentes, os documentos que estão em período de sigilo, a partir da data de pedido de depósito, nos escritórios oficiais, que no INPI é de 18 meses.

4.5 Fatores que devem fundamentar a decisão de proteger os ativos de Propriedade Intelectual desenvolvidos no SENAI, no SESI e no IEL

É importante fazer distinção entre “invenção” e “inovação”. **Invenção** refere-se à solução técnica para problema técnico. Essa pode ser apenas uma ideia inovadora ou já estar incorporada em um protótipo. **Inovação** refere-se à transformação da invenção em um produto ou processo rentável comercialmente, se a ideia inventiva tiver relevância econômica. Uma invenção pode consumir, além de recursos financeiros e humanos, 5, 10, 20 ou mais anos para tornar-se uma tecnologia viável para disputar mercado. Muitas vezes, isso não ocorre e o invento acaba abandonado. O risco comercial de desenvolver uma invenção, portanto, é muito elevado e, conseqüentemente, há uma grande incerteza quando se faz um pedido de patente para um invento que não passou por uma análise criteriosa de sua viabilidade técnico-financeira, uma vez que o produto final pode não ter sucesso no mercado.

Para diminuir os riscos associados aos investimentos de se patentear uma nova tecnologia, é essencial que uma análise mercadológica seja feita, levando em conta os prós e os contras, pois mesmo que uma invenção seja patenteada por critérios técnicos, ela pode não apresentar boas perspectivas de negócio/comercialização.

Deve ser ainda considerado que o processo de obtenção de uma patente é trabalhoso, demorado, oneroso, além de que sua concessão está associada a investimentos para sua manutenção.

As questões que seguem devem ser respondidas para fundamentar a decisão de patentear uma invenção ou modelo de utilidade, ou registrar outros ativos de Propriedade Intelectual:

- Qual o diferencial que o produto apresenta em relação ao que está disponível no mercado?
- Há mercado para a invenção? Quais são as alternativas existentes no mercado e como elas se comparam com o invento?
- O invento destina-se à melhoria ou ao desenvolvimento de um produto ou processo já existente? É compatível com a estratégia de negócio do SENAI, do SESI ou do IEL?

- O número de patentes é importante para fins de reconhecimento do SENAI como uma instituição de ciência e tecnologia?
- A patente é de interesse para a indústria?
- Qual é o valor da invenção para o negócio do SENAI, do SESI ou do IEL e para os competidores? Sua proteção é comercialmente justificável?
- O invento é facilmente passível de engenharia reversa?
- Qual é a probabilidade de os competidores inventarem e patentearem um invento semelhante?
- Há potenciais investidores dispostos a investir no desenvolvimento da invenção?
- O faturamento previsto com a exploração do invento é compatível com os custos do patenteamento?
- Qual é a extensão da proteção a ser conferida por uma ou mais patentes? Quais são as principais reivindicações que protegem o diferencial criativo da patente?
- Será fácil identificar as violações dos direitos conferidos pela patente? Há disposição para investir tempo e dinheiro para reforçar a proteção à invenção ou ao modelo de utilidade?
- Em que mercados são importantes obter a proteção para o bem intelectual?
- Quais os demais tipos de proteção possíveis para o bem de Propriedade Intelectual em questão?

A gestão da inovação requer bom conhecimento do sistema de Propriedade Intelectual para assegurar que o SENAI, o SESI ou o IEL alcancem o máximo de benefícios de sua capacidade criativa e inovadora, estabeleça parcerias sólidas com os titulares de direitos sobre bens intangíveis necessárias ao desenvolvimento de novas criações e não utilize, sem autorização, tecnologias proprietárias de terceiros.

4.6 Cenários de produção de bens de Propriedade Intelectual

Com base na Lei da Propriedade Industrial para o desenvolvimento de bens de Propriedade Intelectual nos Departamentos Regionais do SENAI e do SESI e nos Núcleos Regionais do IEL, devem ser estudados os cenários que seguem:

- a. colaborador no desempenho de sua atividade profissional cria uma obra intelectual ou desenvolve uma nova tecnologia passível de proteção intelectual;
- b. colaborador e equipe do SENAI, do SESI ou do IEL produzindo tecnologia e obras passíveis de proteção intelectual envolvendo:
 - outros colaboradores do SENAI, do SESI ou do IEL;
 - profissionais externos – pessoa física – ao SENAI, ao SESI ou ao IEL;
 - alunos do SENAI ou do SESI regularmente matriculados;
 - empresa – pessoa jurídica.

- c. colaborador no desempenho de sua atividade profissional produz conhecimento na forma de produto, processo, serviço ou obra intelectual passível de proteção intelectual em:
 - atendimento direto à empresa – o material faz parte do contrato com a empresa;
 - como resultado do atendimento à empresa – material não faz parte do contrato com a empresa.
- d. colaborador desenvolve obra intelectual ou nova tecnologia passível de proteção intelectual fora do escopo de sua atividade contratada pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL, porém envolvendo recursos das entidades do Sistema Indústria;
- e. parcerias entre o SENAI, o SESI ou o IEL e empresas, inclusive podendo haver cotitularidade entre as partes para o bem intelectual envolvido;

4.7 Incentivos aos autores/inventores

As entidades privadas, tais como o SENAI e o SESI, não são obrigadas nem pelas leis que regem o direito da Propriedade Industrial, nem pela Lei de Incentivo à Inovação, a conceder benefícios para os seus colaboradores inventores e autores. Entretanto, observa-se que quando estes se sentirem reconhecidos nos seus locais de trabalho e remunerados em razão dos resultados auferidos com o invento ou obra, no qual contribuiu para sua criação ou desenvolvimento, tanto mais satisfeitos irão trabalhar, alimentando seu espírito inovador. Tal reconhecimento alimenta um círculo virtuoso, possibilitando que o SENAI, o SESI e o IEL sejam reconhecidos no mercado como uma instituição inovadora que investe no talento e promove sua força de trabalho.

No caso de invenção, a Lei de Propriedade Industrial,¹ em seu art. 89, estabelece que o empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa/instituição. No parágrafo único, estabelece ainda que essa participação não se incorpore, a qualquer título, ao salário do empregado. Esta legislação é aplicável ao SENAI, ao SESI e ao IEL.

Já a Lei de Incentivo à Inovação,² em seu art. 13, assegura ao criador (inventor) participação mínima de 5% e máxima de 1/3 nos ganhos econômicos, auferidos

1 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.

2 _____. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.

por instituição de ciência e tecnologia, 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 inventor, o obtentor ou o autor. Essa legislação pode ser aplicável ao SENAI.

Com base na legislação citada e visando a orientar os Departamentos e Núcleos Regionais quanto à possibilidade de implementar políticas de incentivos para os colaboradores inventores e/ou autores, foi realizado um trabalho de *benchmarking* em algumas empresas e Departamentos Regionais do SENAI, de forma que norteie o estabelecimento de normas sobre premiações a seus colaboradores, com base nos ganhos econômicos obtidos da comercialização de um ativo intangível de propriedade da referida instituição.

Entende-se por ganhos econômicos toda forma de *royalties*, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes dos processos de proteção dos bens de Propriedade Intelectual.

As formas de premiações a seguir são sugestões que deverão ser analisadas de acordo com as características de cada DR ou NR. Cabe ao DR/NR elaborar a sua Política de Propriedade Intelectual e os procedimentos operacionais, prevendo a obrigatoriedade de inclusão de cláusulas regulamentadoras dos direitos de Propriedade Intelectual em todos os contratos, convênios, acordos e ajustes em que o SENAI, o SESI ou o IEL participe com o objetivo de estudos, pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Para qualquer forma de premiação adotada, o inventor/autor deverá reportar sua invenção/obra para a área responsável pela análise da viabilidade dos pedidos de cessão ou Registros de Propriedade Intelectual, que avaliará o interesse ou não do SENAI, do SESI ou do IEL em obter o referido registro.

4.7.1 Premiação única quando do Registro da Propriedade Intelectual

A colaboradores, estagiários e alunos do Sistema Indústria que desenvolverem uma criação que apresente expectativa de patente ou Registro de Desenho Industrial ou de programa de computador, modelos de negócio, novos conteúdos de publicações, afirmação da imagem do SENAI, como instituição de ciência e tecnologia, e ainda de retorno financeiro para as instituições, poderá ser oferecido, a título de incentivo, uma ou mais das seguintes premiações:

- a. viagem, troféu, computador, gratuidade em cursos da Instituição ou externos etc.;
- b. premiação única em dinheiro a ser definida e atualizada por cada Departamento ou Núcleo Regional. Caso haja mais de um autor/inventor, o prêmio será dividido entre esses e a premiação será concedida no mês subsequente ao do depósito do pedido;
- c. outras formas de incentivo a serem definidas em cada Departamento Regional.

4.7.2 Ganhos proporcionais aos recursos econômicos auferidos pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL

O critério para definir o valor a ser estipulado a título de recompensa para incentivo ao autor/inventor será o da receita líquida, ou seja, o valor apurado após a dedução de despesas, encargos e obrigações legais decorrentes do pedido de cessão ou registro – depósito e manutenção – da Propriedade Intelectual e outras afetadas ao processo de negociação.

O período para a distribuição dos ganhos econômicos aos inventores e autores será, no máximo, enquanto o titular dos direitos estiver recebendo os *royalties*, podendo o SENAI, o SESI ou o IEL estabelecer um prazo inferior ao referido no contrato.

Para as definições de rateio, sugere-se a adoção de uma das seguintes opções, descritas nos itens a seguir.

4.7.2.1 Faixas progressivas de valores

Percentuais variáveis, conforme tabela a seguir.

Faixas de receita líquida	Autor/inventor	SENAI/SESI IEL
Até R\$ 100.000,00	30%	70%
De R\$ 100.000,01 até R\$ 499.999,99	20%	80%
Acima de R\$ 500.000,00	10%	90%

4.7.2.2 Premiação do inventor/autor com ganhos econômicos auferidos pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL

Para definição de critério básicos de rateio, pode-se tomar como base a prática comum adotada em universidades e centros de P&D onde os recursos auferidos são divididos em três partes, sendo:

- a. 1/3 do inventor/autor, ou no caso de mais participantes, divididos conforme estipulação contratual entre a instituição e os inventores/autores;
- b. 2/3 para a instituição que arca com as despesas provenientes da proteção e da manutenção da Propriedade Intelectual.

Para os 2/3 que cabem ao SENAI, ao SESI ou ao IEL, propõe-se que esses sejam divididos entre a área responsável pela gestão de Propriedade Intelectual e a Unidade Operacional que desenvolveu a inovação.

4.7.2.3 *Ganhos proporcionais à comercialização de bens de Propriedade Intelectual*

Para promover a transferência de tecnologia, em algumas instituições estrangeiras como a Universidade de Aveiro em Portugal, é estabelecida a divisão dos recursos da seguinte forma:

- a. o inventor/autor que consegue comercializar um bem de Propriedade Intelectual da instituição, devidamente protegido, recebe 70% da receita auferida com a transação e a instituição recebe 30%; por um período determinado ou enquanto durar o contrato.
- b. a instituição que consegue comercializar seu próprio bem de Propriedade Intelectual, devidamente protegido, recebe 70% da receita auferida com a transação, enquanto a pessoa física do inventor(es)/autor(es) recebe(m) 30% por período determinado ou enquanto durar o contrato.

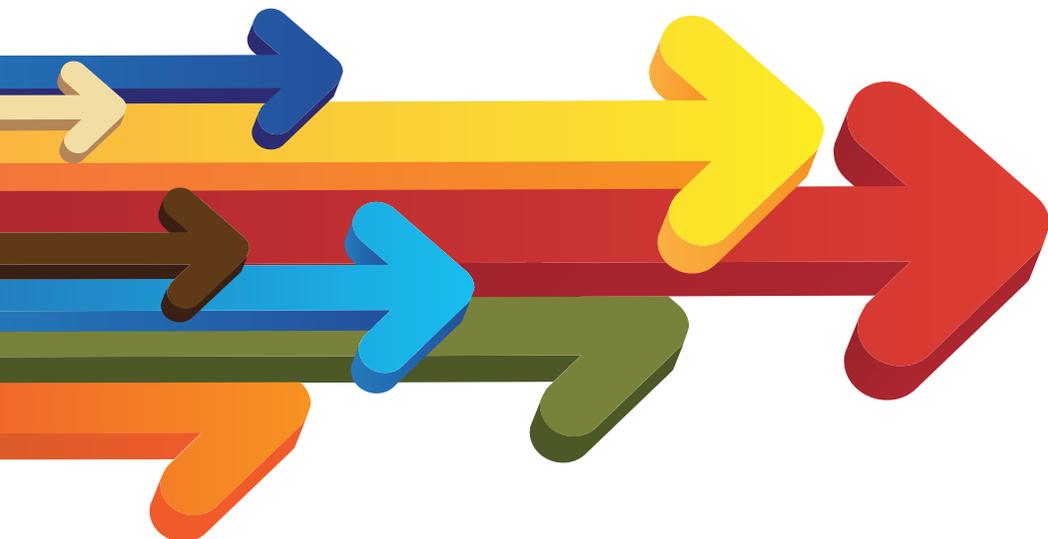
4.8 Custos com os pedidos de Registro de Propriedade Intelectual

É importante ressaltar que os custos que envolvem a proteção de bens de Propriedade Intelectual não são apenas aqueles referentes às taxas cobradas pelos órgãos responsáveis (ex.: INPI). Por causa da complexidade envolvida no processo desde a redação dos documentos (tradução para outros idiomas, caso de pedidos de proteção no exterior), depósito e monitoramento do pedido, cumprimento de exigências e prazos da instituição concedente até sua aprovação final, muitas vezes é necessário e recomendado que este serviço seja executado por profissionais especializados no assunto (agentes de Propriedade Intelectual). Isso significa em custos adicionais que precisam ser apropriados no valor total do investimento para se obter a proteção desejada. A falta do correto monitoramento do processo, bem como a redação inapropriada dos documentos técnicos, são as principais causas do insucesso para a obtenção de concessão ou de um registro de uma Propriedade Intelectual.

Os valores das taxas cobradas para a proteção da Propriedade Industrial, programas de computador e topografia de circuito integrado, denominadas retribuições,³ podem ser obtidos no *site* do INPI (disponível em: <www.inpi.gov.br>). Já os referentes ao registro dos direitos autorais de textos científicos, artísticos e literários estão disponíveis no *site* da Biblioteca Nacional (disponível em: <www.bn.br>).

³ Segundo a Resolução INPI nº 104/2003, de 24 de novembro de 2003, há redução de valor de retribuição a ser obtida por:

- pessoas físicas;
- microempresas, assim definidas em lei;
- sociedades ou associações de intuito não econômico;
- órgãos públicos.



**PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO
DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Esta parte trata dos procedimentos para registro dos bens da Propriedade Intelectual, tendo como referências a legislação em vigor e os requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes para os depósitos legais no país.

5.1 Propriedade Industrial

As etapas de encaminhamento para obtenção de proteção dos direitos de Propriedade Industrial, em suas diferentes modalidades: patentes de invenção e de modelo de utilidade; Registros de Desenho Industrial, de marcas e de topografias de circuito integrado, estão descritas a seguir.

5.1.1 Patente de Invenção e de Modelo de Utilidade

As criações candidatas ao pedido de depósito de patente de invenção devem ser preliminarmente analisadas se atendem aos seguintes requisitos:

- **Novidade** – um produto ou processo é considerado novo quando não estiver descrito no estado da técnica. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo que está acessível ao público, antes da data de depósito do pedido de patentes, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil e no exterior.
- **Atividade inventiva** – o produto ou processo além de ser diferente preenchendo o requisito de novidade, não pode ser considerado como uma decorrência óbvia daquilo que já se conhece;
- **Aplicação industrial** – o produto ou o processo deve ser passível de produção ou utilização na indústria, entendendo-se por indústria qualquer ramo do setor produtivo, inclusive a agricultura.

No caso do pedido de **patente de modelo de utilidade**, o objeto de uso prático, ou parte deste, deve atender ao requisito de **aplicação industrial**, que apresente nova forma ou disposição e **envolva ato inventivo**, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. A **melhoria funcional** descrita, na Lei da Propriedade Industrial, compreende a introdução de uma forma ou disposição que acarrete comodidade ou praticidade ou eficiência à utilização de um objeto ou na sua obtenção.

Para fazer o depósito de patente de invenção ou de modelo de utilidade, o pedido deverá apresentar **suficiência descritiva**, isto é, descrever a invenção ou o modelo de utilidade de forma suficientemente clara e completa para permitir sua reprodução por um técnico no assunto (art. 24 da LPI).

O INPI irá manter o pedido de patente em sigilo durante 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver. A publicação do pedido poderá ser antecipada por requerimento do depositante.

Para atender ao requisito de novidade, é preferível sempre fazer o depósito do pedido de patente ou do modelo de utilidade antes da divulgação da invenção ou do modelo de utilidade em qualquer mídia, feira, seminário, congresso ou outro tipo de evento. A LPI permite que haja divulgação da invenção ou do modelo de

utilidade durante os 12 meses que precedem a data de depósito, somente se essa for promovida pelo inventor, por publicação oficial do INPI (sem autorização do inventor) ou por terceiros com base em informações obtidas do inventor. Essa divulgação, denominada de **Período de Graça**, não será considerada como estado da técnica para o pedido depositado. É recomendável declarar, no próprio formulário de depósito, as condições da divulgação anterior. Quando o objeto do pedido de patente apresentar possibilidade de exploração econômica internacional, não é interessante utilizar-se deste recurso da lei, tendo em vista que alguns países não concedem esse “Período de Graça”, julgando toda a divulgação anterior como não atendimento ao requisito da novidade.

É importante ressaltar que nem todas as invenções podem ser patenteadas. O art. 10 da LPI não considera invenção nem modelo de utilidade alguns tipos de criações, tais como: técnicas cirúrgicas ou métodos terapêuticos aplicados sobre o corpo humano; planos, esquemas ou técnicas comerciais, contábeis, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteio, de especulação e de propaganda; planos de assistência médica, de seguros, esquemas de descontos em lojas; métodos de ensino/educativo; regras de jogos; programas de computador em si; plantas de arquitetura, obras de arte, músicas, livros e filmes, assim como apresentação de informações; ideias abstratas, descobertas científicas e métodos matemáticos; inventos que não possam ser industrializados.

Algumas dessas criações podem ser protegidas pela Lei de Direito Autoral e, portanto, deve-se buscar, se for o caso, os diversos órgãos responsáveis por essa modalidade de registro, uma vez que o INPI não trata da proteção aos direitos autorais e conexos. Ressalva-se, porém, o registro para proteção de programas de computador – *software* – e proteção para topografia de circuito impresso, que são concedidos por esta autarquia.

Havendo a concessão do direito, uma patente de invenção tem vigência de até 20 anos a contar da data de depósito. Já a patente de modelo de utilidade é válida por até 15 anos da data de depósito. Há um prazo mínimo de 10 e 7 anos, respectivamente, para compensar uma lentidão injustificada no exame do pedido da patente. Ao final do prazo de vigência, o invento entra em domínio público e qualquer um pode utilizá-lo livremente. Contudo, é importante saber que o direito de propriedade exclusiva para um bem intelectual só será mantido – até o período máximo de sua possível validade –, se o titular desse direito permanecer em dia com os pagamentos de sua anuidade. A falta do referido pagamento acarretará na perda do direito de proteção e o bem passa a ser considerado de domínio público, tornando lícito ser utilizado por terceiros sem qualquer pagamento de *royalties*.

5.1.1.1 Busca em bases de dados patentárias

Para que uma invenção possa ser patenteada, ela será comparada ao que já existe no chamado estado da técnica, o qual compreende inclusive documentos de patente brasileiros e estrangeiros. Assim, o mais aconselhável para quem deseja depositar um pedido de patente é fazer preliminarmente uma busca no Banco de Patentes, o que lhe serve de orientação, não só para redigir ou proteger

sua invenção, mas também para verificar se ela efetivamente é nova e inventiva frente ao que já foi anteriormente descrito.⁴

Recomenda-se adotar esse procedimento sempre que o colaborador/pesquisador iniciar um novo trabalho de pesquisa e desenvolvimento para que, além das buscas bibliográficas tradicionais, possa ser avaliado o estado da técnica do conhecimento, sob o ponto de vista tecnológico.

As buscas prévias podem ser realizadas, inicialmente, por meio de *sites* gratuitos na Internet, como também podem ser solicitadas ao INPI, por meio do Centro de Documentação e Informação – Cedin, mediante pagamento de taxas. A solicitação ao INPI pode ser feita via Internet, com preenchimento de formulários *on-line*.

Entre as bases gratuitas, as que mais se destacam são:

- base do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em que se pode ter acesso aos resumos das patentes depositadas no Brasil. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>;
- base do Escritório Europeu de Patentes – EPO. Disponível em: <<http://ep.espacenet.com>>;
- base do Escritório Americano de Patentes – USPTO. Disponível em: <<http://patents.uspto.gov>>;
- diretório de patentes do Google. Disponível em: <<http://www.google.com/patents>>;
- base de patentes do mundo todo. Disponível em: <<http://www.freepatentsonline.com>>;
- base de patentes do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes. Disponível em: <<http://acessolivre.capes.gov.br>>;
- base do Escritório Japonês de Patentes. Disponível em: <http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl>;
- World Intellectual Property Organization. Disponível em: <<http://www.wipo.int>>.

Por se tratar de uma concessão territorial, as patentes estrangeiras, que não contarem com pedido de depósito no Brasil no período de 12 meses quando estiverem sobre as condições do tratado da Convenção da União de Paris – CUP⁵ ou no período de 30 meses quando submetidas às condições do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT,⁶ não estão protegidas no Brasil. Isso significa que tais tecnologias poderão ser copiadas e comercializadas livremente no país.

4 Fonte: INPI. **Site**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/informacao/pasta_perguntas>. Acesso em: 22 set. 2009.

5 A **Convenção da União de Paris** – CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial e foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à Propriedade Industrial. Disponível em: <www.inpi.gov.br>.

6 O tratado entrou em vigor no Brasil em abril de 1978 por meio do Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978. Disponível em: <www.inpi.gov.br>.

5.1.1.2 Relatório de Invenção emitido pelo NPI

Após busca em base de patentes, se o resultado apontar para a novidade da invenção, o técnico responsável deverá preencher o Relatório de Invenção em formulário específico. Por meio do Relatório de Invenção, o colaborador estará revelando ao Departamento ou Núcleo Regional a invenção, ao mesmo tempo em que submete à apreciação do Núcleo de Propriedade Intelectual a solicitação das devidas proteções.

Dado o caráter oficial desse procedimento, o Relatório de Invenção deve, então, conter todas as informações solicitadas e ser assinado por todos os inventores e seus respectivos superiores.

Entre as informações que o colaborador deverá fornecer no Relatório estão:

- a. **Dados de identificação dos inventores** – deverão ser listados, com os respectivos dados de identificação, todos os inventores, inclusive os externos às instituições (SENAI, SESI e IEL).
- b. **Informações sobre a invenção** – título; palavras-chave; campo da invenção; descrição detalhada.
- c. **Antecedentes da invenção** – como a invenção difere do que existe atualmente e é conhecido no estado da técnica; resultado da busca em bases de patentes – similaridades e diferenças; datas de eventos no desenvolvimento da invenção;
- d. **Investimento na pesquisa** – informações sobre órgãos financiadores e possíveis compromissos assumidos com relação a Direitos de Propriedade Intelectual sobre resultados.
- e. **Transferência de tecnologia** – potencial de comercialização da invenção; mercados ou empresas que podem ter interesse em obter a nova tecnologia.

Após seu preenchimento e assinatura do responsável da Unidade Operacional do SENAI, do SESI ou do IEL, ou do colaborador estabelecido com poderes para tal, o Relatório de Invenção deverá ser entregue ao NPI, que dará início aos trâmites para o depósito de pedido de proteção patentária.

5.1.1.3 Análise da viabilidade econômica

A análise da viabilidade econômica é realizada, preliminarmente, pela equipe de desenvolvimento e especialistas da área tecnológica com o apoio do NPI, conforme sua complexidade, também, deve ser complementada por meio de consultoria externa especializada na área de conhecimento relacionada ao bem de Propriedade Intelectual desenvolvido.

Se o resultado da análise for positivo, pode ser dada sequência ao processo legal de proteção, providenciando-se a redação do Relatório Descritivo e dos demais documentos.

5.1.1.4 Redação do Relatório Descritivo e demais documentos

O documento de patente é considerado técnico-jurídico, ou seja, possui uma linguagem própria e requisitos formais que devem ser seguidos, tais como: numeração de páginas, inserção de desenhos etc. Logo, para a redação destes documentos, é necessário contar com profissionais especializados e com experiência em redação de patentes.

A solicitação de patente é composta pelo formulário 1.01, do INPI, e dos seguintes documentos:

- a. **Relatório Descritivo** – é parte essencial do documento de patente que descreve, de modo suficiente, claro e completo, o objeto do pedido, ressaltando com precisão o resultado alcançado, de acordo com a natureza da proteção pretendida.
- b. **Reivindicações** – esta é a parte mais importante do documento de patente, porque determina a extensão da proteção a ser conferida pela patente, ou seja, os aspectos técnicos que serão protegidos devem estar totalmente fundamentados no Relatório Descritivo; podem ser de uma ou várias categorias (produto, processo, sistema etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas de maneira mais prática possível; devem ser iniciadas pelo título ou pela parte do título correspondente à sua respectiva categoria. Devem definir o que é novo em relação ao que já existe no estado da técnica;
- c. **Desenhos** – parte integrante do documento de pedido de patente, utilizados para definir, facilitar ou permitir a perfeita compreensão da matéria exposta no Relatório Descritivo.
- d. **Resumo** – é o sumário do que foi exposto no relatório, nas reivindicações e nos desenhos.

O Relatório Descritivo da patente deve inicialmente ser redigido pelos inventores, que detêm o conhecimento técnico da invenção, cuja proteção está sendo requerida, com o apoio do INPI. Em alguns casos, será necessária a contratação de consultoria externa para, sempre em conjunto com o inventor, buscar elaborar o pedido da forma tecnicamente mais apropriada e, assim, assegurar sua plena proteção para os aspectos estratégicos do produto ou do processo em questão.

5.1.1.5 Encaminhamento do pedido de proteção aos órgãos competentes do país e do exterior

Cumpridas as etapas anteriores, a solicitação, com todos os documentos que a compõem, deverá ser depositada no INPI, por meio das Delegacias Regionais nos respectivos Estados, que a encaminham à sua sede no Rio de Janeiro, para fins de protocolo. O número de registro da solicitação acompanha o processo da patente durante toda a sua vigência – 20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade. Os trâmites de encaminhamento devem ser providenciados

pelo NPI do SENAI, do SESI ou do IEL e monitorados, com o máximo de atenção, de forma que não sejam perdidos os prazos de pagamento de taxas e de cumprimento de exigências do Instituto.

Com relação aos depósitos no exterior, cabe ressaltar mais uma vez que os direitos de Propriedade Industrial são territoriais, o que significa que a proteção é válida somente naqueles países onde foi concedido o registro ou a cessão. Assim, é necessário realizar trâmites em cada país onde se deseja ter proteção, o que requer uma criteriosa avaliação, considerando que o custo de obtenção e manutenção de uma patente no exterior é, geralmente, muito elevado. A decisão de proteger a patente, bem como outros bens de Propriedade Intelectual em outros países, deve ser tomada em função do potencial comercial da tecnologia e do seu potencial retorno para o investimento realizado. Cabe ressaltar que, nesses casos, não há um procedimento padrão, devendo ser analisada cada situação individualmente.

Os passos que envolvem a concessão de uma **patente** no INPI são resumidos a seguir:

- Apresentação do pedido ao INPI.
- Exame formal preliminar.
- Depósito do pedido.
- Publicação do pedido na **Revista de Propriedade Industrial – RPI** após 18 meses de sigilo a contar da data de depósito do pedido.
- Exame formal.
- Expedição da Carta Patente, se o pedido for deferido pelo INPI.

As **patentes em biotecnologia** que contemplam processos de produção baseados em materiais biológicos, tais como micro-organismos, produtos resultantes, materiais biológicos e os próprios micro-organismos desde que sejam transgênicos e produtos resultantes. Para obtenção dessa modalidade de proteção, é necessário atender aos requisitos das patentes além dos requisitos de repetibilidade e suficiência descritiva. No Relatório Descritivo dessa modalidade de patente, há necessidade de fornecer cuidadosa e detalhada descrição do material biológico e dos parâmetros técnicos envolvidos no processamento de obtenção desse material, visando à obtenção de um produto efetivamente biotecnológico. Nem sempre é possível alcançar a suficiência descritiva por meio de uma descrição escrita e, assim, a realização prática da invenção torna-se inviável e inacessível ao público interessado no assunto.

7 O Brasil ainda não é signatário do Tratado de Budapeste, porém faz seus registros nos centros depositários reconhecidos por ele. O INPI e Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro firmaram convênio, em 13 de agosto de 2007, para a construção do Centro Brasileiro de Material Biológico, no *campus* do Inmetro em Xerém, no estado do Rio de Janeiro, visando a incentivar ainda mais o mercado e a pesquisa de micro-organismos, em consequência da garantia da proteção intelectual.

A solução internacionalmente aplicada, via tratado de Budapeste,⁷ para que o material biológico torne-se conhecido e acessível ao público, é a de garantir o acesso a esse material por meio do depósito de uma amostra em centros depositários especialmente destinados e adequados à sua manutenção e ao processamento de patentes. Cabe ressaltar que o item 16, do Ato Normativo do INPI nº 127/97, contempla disposições específicas para a obtenção de patentes na área de biotecnologia, em que está explicitado que o material biológico deve ser depositado em instituição reconhecida pelo INPI antes do pedido de patente, caso contrário, este será automaticamente rejeitado.

5.1.2 Registro de Desenho Industrial

Desenho industrial é o aspecto ornamental ou estético de um objeto que pode ser constituído de características tridimensionais, como a forma ou a superfície do objeto, ou de características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores. Esse tem de ser passível de reprodução por meios industriais e por isso é denominado desenho industrial. O Registro de Desenho Industrial é um título de propriedade temporária outorgado pelo estado aos autores ou a outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre essa modalidade de criação. Esse registro vale por 10 anos, contados da data do depósito, podendo ser prorrogado por mais três períodos sucessivos de cinco anos, até atingir o prazo máximo de 25 anos.

As criações passíveis de Registro de Desenho Industrial devem ser preliminarmente analisadas para verificar se atendem aos seguintes requisitos:

- a. **Novidade:** um desenho industrial é novo quando não tiver sido divulgado no Brasil ou no exterior antes da data de depósito do pedido de registro.
- b. **Originalidade:** quando o objeto resultar em uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos já existentes.

Havendo necessidade de divulgar o desenho industrial antes de seu registro e para que o requisito da novidade possa ser atendido, é possível recorrer, no Brasil, ao “Período de Graça”, em que se estabelece os requisitos para divulgação, pelo autor, nos 180 dias que antecedem a data de depósito do pedido de registro.

A busca prévia não é obrigatória, entretanto é altamente aconselhável ao interessado realizá-la antes de efetuar o registro de desenho industrial. É importante ressaltar que o registro de desenho industrial é concedido sem que haja exame prévio quanto à novidade e à originalidade. Assim, o interessado poderá obter a concessão de um registro mesmo que exista outro pedido anterior de desenho similar. Essa situação pode levar a uma posterior nulidade do registro. Daí a importância da busca prévia.

A proteção aos desenhos industriais é limitada ao país em que eles foram registrados. Por isso, é necessário que sejam feitos pedidos de proteção para cada um dos países para os quais se desejam exportar ou conceder licença de fabricação ou venda.

O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

- a. requerimento;
- b. Relatório Descritivo, se for o caso;
- c. reivindicações, se for o caso;
- d. desenhos ou fotografias;
- e. campo de aplicação do objeto;
- f. comprovante do pagamento de taxas.

O pedido de registro de desenho industrial terá de se referir a um único objeto, permitida a pluralidade de variações desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 variações. Os pedidos que contiverem variantes configurativas devem necessariamente incluir o Relatório Descritivo e o quadro reivindicatório. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo que possibilite sua reprodução por técnico no assunto.

Depositado o pedido de registro de desenho industrial no INPI, esse será publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

O depositante, por ocasião do depósito, poderá solicitar que o pedido seja mantido em sigilo pelo prazo de 180 dias contados da data do depósito, sendo processado após esse período.

Os passos para o registro de desenho industrial no INPI são resumidos a seguir:

- Apresentação do pedido ao INPI.
- Exame formal preliminar.
- Depósito do pedido.
- Publicação do pedido e, simultaneamente, concessão do certificado de registro.

5.1.3 Registro de Marca

A Marca é um sinal ou símbolo distintivo que identifica um produto ou serviço. Pode ser uma denominação, uma figura, um logotipo ou emblema ou, ainda, uma combinação desses elementos, que devem atender aos seguintes requisitos:

- a. constituir-se em sinal visualmente perceptível;
- b. ser distintiva, isto é, diferente o suficiente para identificar sem ambiguidade a origem dos produtos ou dos serviços assinalados pela Marca;
- c. não se referir a qualquer proibição prevista na lei de Propriedade Industrial.

A LPI deve ser consultada para avaliação das formas que não são registráveis como marcas, tais como: brasões ou formas que firam a moral e os bons costumes da população (art. 124 da LPI).

A apresentação visual das marcas no INPI poderá ser feita da seguinte forma:

- a. **Nominativa:** é 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.
- b. **Figurativa:** é constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como dos ideogramas de línguas, tais como: japonês, chinês, hebraico etc. Nesta última hipótese, a proteção legal recai sobre o ideograma em si e não sobre a palavra ou o termo que esse representa, ressalvada a hipótese de o requerente indicar no requerimento a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.
- c. **Mista:** constituída pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada.
- d. **Tridimensional:** constituída pela forma plástica, isto é, pela configuração ou pela conformação física de um produto ou de uma embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

Após o desenvolvimento da Marca, esta deverá ser registrada no INPI de acordo com as classes de aplicação do produto, por exemplo, Classe 41 da Classificação Internacional de Nice para a prestação de serviços de ensino, educação.

Os passos para o registro de marcas no INPI são resumidos a seguir:

- Depósito da marca no INPI.
- Exame formal.
- Publicação do pedido para manifestação.
- Publicação do deferimento – prazo para pagamento de taxa.
- Concessão do registro.

O certificado de registro de marca é válido por 10 anos, contados da data de sua concessão. Esse prazo pode ser prorrogado indefinidamente, a pedido do titular, por períodos iguais e sucessivos, mediante o pagamento de taxas.

5.1.4 Registro de Indicações Geográficas

O reconhecimento de uma indicação geográfica pelo INPI origina-se do esforço de um grupo de produtores ou de prestadores de serviço que se organizam para defender a vinculação de seus produtos ou serviços a características geográficas bem definidas, visando a obter o reconhecimento de distinção e exclusividade e, em consequência, a ampliação do retorno financeiro com a comercialização dos seus produtos ou a prestação de serviços.

As indicações geográficas são divididas em:

- a. **Indicação de procedência:** o nome geográfico de um país, cidade, região ou uma localidade de seu território, que se tornou conhecido como centro de produção, fabricação ou extração de determinado produto ou prestação de determinado serviço.
- b. **Denominação de origem:** o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Podem requerer o pedido de reconhecimento de uma indicação geográfica sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva e com legítimo interesse, estabelecidos no respectivo território. Nesse caso, essa pessoa jurídica age como substituto processual da coletividade que tiver direito ao uso dessa indicação geográfica.

Para proceder ao registro de indicações geográficas no INPI, são necessárias as seguintes especificações:

- Nome da área geográfica e sua delimitação.
- Descrição do produto ou serviço.
- Elementos que comprovem ser a localidade conhecida como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou como centro de prestação do serviço.
- Elementos que comprovem que os produtores ou os prestadores de serviços estão estabelecidos na área geográfica, objeto do pedido, e efetivamente exercendo as atividades de produção ou prestação de serviços.
- Características e qualidades físicas do produto ou do serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico.
- Descrição do processo ou do método de obtenção do produto ou do serviço que devem ser locais e constantes.
- Comprovante do recolhimento da retribuição devida, da procuração e das respectivas etiquetas no caso de apresentação figurativa ou mista.

Os passos para o registro de indicações geográficas no INPI são resumidos a seguir:

- Depósito do pedido no INPI.
- Exame formal.
- Publicação do pedido de registro para manifestação de terceiros.
- Reconhecimento da indicação geográfica, se o exame de mérito e o parecer do INPI forem favoráveis ao registro.

5.1.5 Registro de Topografia de Circuito Integrado

O pedido de Registro da Topografia de Circuito Integrado deverá atender aos requisitos de novidade e originalidade, referir-se a uma única topografia e atender às condições legais,⁸ devendo conter:

- Requerimento.
- Descrição da topografia e de sua correspondente função.
- Desenhos ou fotografias da topografia, essenciais para permitir sua identificação e caracterizar sua originalidade.
- Declaração de exploração anterior, se houver, indicando a data de seu início.
- Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito do pedido de registro.

Para atender ao requisito de suficiência descritiva, deve-se descrever a topografia e sua função, identificando o elemento protegido.

Por requerimento do depositante na data do depósito, o pedido poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de seis meses. A validade do Registro de Topografia de Circuito Integrado é de 10 anos a contar da sua data de depósito no INPI.

5.2 Direito autoral

A Lei de Direito Autoral⁹ define que são exemplos de obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, que são exemplos:

- textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- obras dramáticas e dramático-musicais;
- obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
- composições musicais que tenham ou não letra;

8 BRASIL. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 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, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 31 maio 2009. Disponível em: <<http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.acion?codigoBase=2&codigoDocumento=25572>>. Acesso em: 18 jan. 2009.

9 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.

- obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, à engenharia, à topografia, à arquitetura, ao paisagismo, à cenografia e à ciência;
- as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- os programas de computador;
- as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de conteúdo, constituam criação intelectual nova.

Os ativos protegidos pela Lei de Direito Autoral não necessitam de registro formal para serem protegidos, ou seja, esse procedimento é facultativo. Porém, para se precaver de apropriação indevida da obra por terceiros, é sugerido que sejam realizados os registros do acervo intelectual principalmente das obras técnicas publicadas e os recursos didáticos desenvolvidos na forma de cursos EAD, vídeos, peças de teatro e outros, considerado estratégico e também passível de exploração econômica pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL, observando o órgão específico para o registro de cada obra:

Criações	Instituições responsáveis pelo registro
Livros e textos	Fundação Biblioteca Nacional Disponível em: < www.bn.br >
Filmes	Agência Nacional do Cinema Disponível em: < www.ancine.gov.br >
Obras artísticas	Escola de Belas Artes Disponível em: < www.eba.ufrj.br >
Partitura de músicas	Escola de Música Disponível em: < www.musica.ufrj.br > Fundação Biblioteca Nacional Disponível em: < www.bn.br >
Plantas/projetos	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – Unidade da Federação (CREA-UF) Disponível em: < www.confea.org.br >

5.2.1 Registro de publicações e outros meios de comunicação

Para o SENAI, o SESI e o IEL, no caso de registro das publicações corporativas, técnicas e didáticas sugere-se que seja estabelecido, no Departamento ou Núcleo Regional, uma comissão responsável (equipe multidisciplinar) pela gestão do processo de produção editorial das suas publicações periódicas e não periódicas, de forma que garanta os interesses institucionais e a qualidade do material. Essa ficará encarregada das seguintes atividades:

- identificar demanda para elaboração de publicações;
- apresentar ao demandante as Minutas dos Termos de Cessão de Direitos Patrimoniais, em favor do SENAI, do SESI ou do IEL, devidamente aprovados pelo departamento jurídico da instituição, tanto para conteúdo quanto para editoração, de modo que seja formalizado e assinado antes do início do desenvolvimento;
- celebrar contrato de elaboração dos serviços de produção do conteúdo da publicação e da editoração;
- colher as assinaturas dos autores e dos representantes legais da instituição para os Termos de Cessão de Direitos Patrimoniais e arquivar os documentos de forma apropriada;
- colher assinatura dos autores e dos representantes legais da instituição para o Termo de Responsabilidade, no qual os autores assumem total responsabilidade sobre o conteúdo das obras publicadas e pela eventual violação de algum direito autoral de terceiros, não cabendo ao SENAI, ao SESI ou ao IEL qualquer responsabilidade nesses casos;
- analisar o interesse estratégico/comercial em registrar o material produzido;
- proceder o registro junto aos órgãos competentes, quando houver interesse por parte do SENAI, do SESI ou do IEL.

Nos contratos com os autores, recomenda-se definir se a cessão dos direitos patrimoniais é:

- em caráter universal, total e definitivo;
- por prazo determinado ou indeterminado;
- a título gratuito ou oneroso;
- com efeitos no Brasil e em qualquer lugar situado fora das fronteiras nacionais ou só no território nacional;
- fixado somente em material impresso ou também fixado em outras mídias, incluindo digital.

Faz-se importante também definir os meios de divulgação/circulação do material produzido.

Quando o objeto produzido for comercializado, recomenda-se estabelecer cláusula contratual para definir a participação dos autores no resultado financeiro.

5.2.2 Registro de programas de computador

O programa de computador é definido como um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada que fazem máquinas automáticas de tratamento de informação e outros dispositivos baseados em técnicas digitais ou analógicas funcionarem de modo e para fins determinados. Sua autoria é protegida pelo direito autoral e há uma lei específica que trata do assunto,¹⁰ porém quando o programa alterar tecnicamente o funcionamento de uma máquina, qualificando o processo de controle ou a máquina resultante como uma invenção patenteável, essa proteção poderá ser obtida por meio de patente de invenção, nos termos da LPI. Em ambos os casos, o pedido de proteção deverá ser realizado no INPI.

A validade dos direitos para quem desenvolve um programa de computador e comprova a sua autoria é de 50 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao da “data de criação” – aquela na qual o programa torna-se capaz de executar a função para a qual foi projetado. A cada 10 anos deverá ser pago um decênio que corresponde à manutenção do sigilo do *software*. O registro deverá ser solicitado ao INPI e ocorre da seguinte forma:

- gravado em meio impresso e/ou digital – extração do código-fonte pelo titular do programa de computador e sua guarda em invólucros especiais fornecidos pelo INPI para que sejam lacrados, após o pagamento de taxas. Um conjunto de invólucros contendo o código-fonte do programa ficará guardado nos arquivos do INPI, e outro conjunto lacrado será entregue ao titular do registro. É importante que esses invólucros não sejam violados, pois no caso de necessidade de comprovação da autoria, serão abertos concomitantemente para certificar a sua igualdade;
- anexação dos documentos solicitados pelo INPI, conforme o **Manual do Usuário do Programa de Computador**, disponibilizado no *site*: <<http://www.inpi.gov.br>>;
- expedição, no prazo de 90 dias, de Certificado de Registro, após exame dos aspectos formais pertinentes; todas as comunicações ao interessado, durante a tramitação do processo, serão feitas via Correio.

No caso de desenvolvimento de programa de computador no SENAI, no SESI ou no IEL, sugere-se a adoção dos mesmos procedimentos relacionados ao registro de publicações detalhado no item anterior.

10 BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da Propriedade Intelectual de Programa de Computador, sua comercialização no país, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 25 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9609.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.

5.3 Registro de Cultivares

Para a efetivação do Registro de Cultivares, o art. 3º da Lei de Cultivares¹¹ traz as seguintes definições:

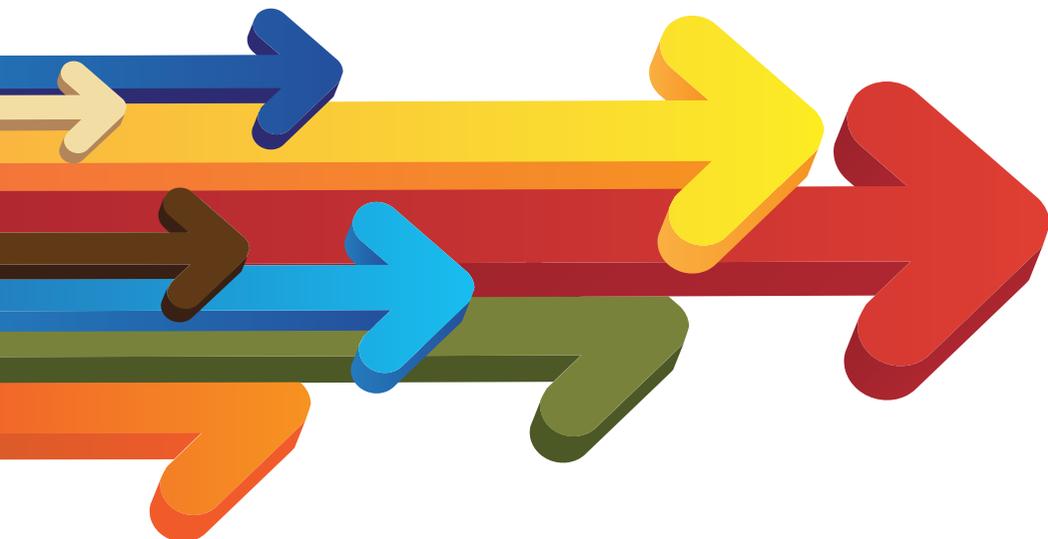
- **melhorista:** a pessoa física que obtiver, cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais;
- **descritor:** a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente, utilizada na identificação de cultivar;
- **margem mínima:** o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão competente, suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas;
- **cultivar:** 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 por meio 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;
- **nova cultivar:** a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies.

São requisitos para o registro de uma nova cultivar:

- **distinção:** a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida;
- **homogeneidade:** a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente;
- **estabilidade:** a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade por meio de gerações sucessivas;

O Registro do Cultivar é concedido pelo Sistema Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa para proteção das seguintes formas de Propriedade Intelectual: nova cultivar e cultivar essencialmente derivada.

11 BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 8 abr. 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9456.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.



SUGESTÕES SOBRE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Nesta parte constam sugestões sobre disposições contratuais, em que SENAI, SESI ou IEL constem como contratantes ou contratados, a respeito de objetos sob proteção dos direitos de Propriedade Intelectual, que deverão ser analisados pelas respectivas áreas jurídicas e incorporados ou não aos contratos.

No caso de existir conflito de interesse entre as disposições provenientes da Política de Propriedade Intelectual do Departamento ou Núcleo Regional com a outra parte interessada, seja o contratante (pessoa física ou jurídica), instituição financiadora, colaborador, estagiário, consultor, bolsista, estudante ou pesquisador visitante, bem como os casos omissos devem ser julgados à luz da legislação pertinente, relacionada nas Referências.

Nas negociações contratuais que gerarem conflitos de interesse, os gestores deverão considerar as instâncias decisórias de cada Departamento ou Núcleo Regional, especificamente as alçadas de competência estabelecidas em Resolução do Conselho Regional do SENAI, do SESI ou do IEL, assessorados pela área jurídica.

6.1 Contratos estabelecidos entre SENAI, SESI ou IEL e seus colaboradores, alunos, bolsistas, estagiários e empresas

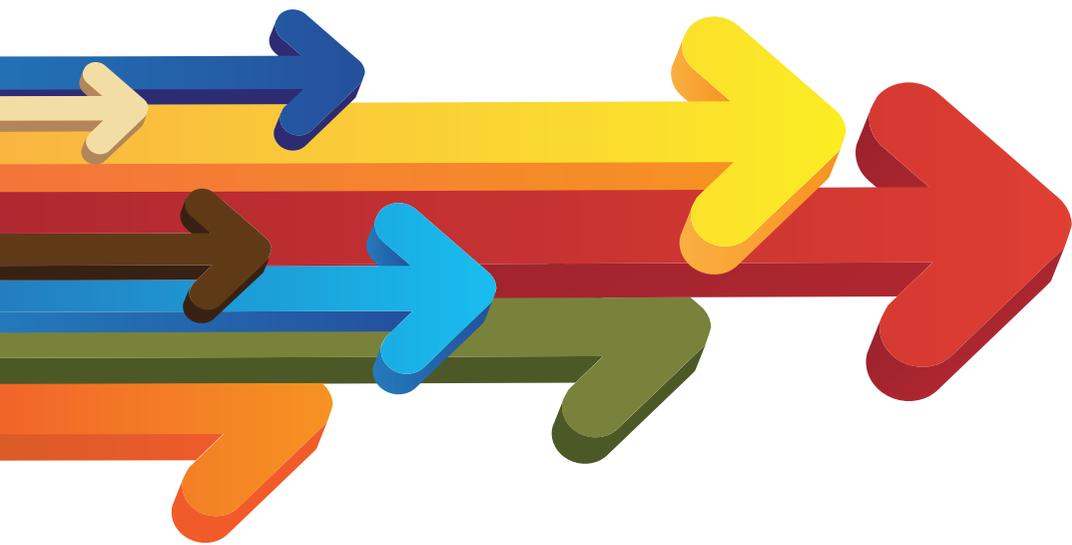
Nos contratos de trabalho e de prestação de serviços e nos termos de outorga e de compromisso, deverão, após a devida apreciação da área jurídica do Departamento ou Núcleo Regional, ser incluídas cláusulas como as que seguem:

- a. pertencem exclusivamente ao SENAI, ao SESI ou ao IEL os direitos relativos à Propriedade Intelectual de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marcas, programa de computador, cultivar, topografia de circuito integrado, segredo industrial, dados de prova e informação não divulgada, bem como sobre obras científicas literárias e artísticas, e qualquer outro resultado técnico ou tecnológico protegido por direitos de Propriedade Intelectual decorrentes de ações desenvolvidas ou informações adquiridas no âmbito de qualquer contrato firmado com o SENAI, o SESI ou o IEL. Essa disposição abrange os pedidos de proteção à Propriedade Intelectual requeridos, ou para direitos negociados, até 1 (um) ano após a extinção do instrumento firmado com o SENAI, o SESI ou o IEL;
- b. é vedado a empregados, professores, pesquisadores, terceirizados, estagiários e alunos do SENAI, do SESI ou do IEL utilizar recursos, meios, dados, informações e conhecimentos, materiais, instalações ou equipamentos do SENAI, do SESI ou do IEL para criações ou invenções fora do escopo do seu contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, projeto ou curso;
- c. o criador, inventor, obtentor ou autor, individualmente ou em equipe cuja obra ou invenção tenha seu desenvolvimento aprovado pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL, terá seu direito moral formalmente resguardado, sendo citado como autor ou inventor nos documentos de pedido de proteção de direitos de Propriedade Intelectual.

6.2 Contratos de prestação de serviços realizados pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL

Nos contratos de prestação de serviços, nos quais o SENAI o SESI ou IEL é o executor, formalmente contratado para tal, devem constar cláusulas relacionadas aos objetos passíveis de proteção dos direitos de Propriedade Intelectual que especifiquem:

- a. o nome/identificação do titular dos direitos de Propriedade Intelectual;
- b. os responsáveis pelas providências e pelas despesas envolvidas em todo o processo de depósito, registro e manutenção dos documentos de proteção da Propriedade Intelectual;
- c. as formas de divulgação dos objetos dos pedidos de proteção, bem como o período dessa divulgação;
- d. no caso de transferência e licenciamento de tecnologia, as condições em que poderá haver uso efetivo do bem intelectual derivado do contrato;
- e. no caso de licença se esta será outorgada em caráter exclusivo e oneroso;
- f. se o sublicenciamento será permitido;
- g. condições relativas ao acesso, ao uso e à divulgação de informações confidenciais;
- h. a vigência do contrato que não deverá ultrapassar o prazo de validade da proteção conferida à criação (patente, registro de marca e outros).





REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.

_____. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 8 abr. 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9456.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.

_____. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 25 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9609.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.

_____. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.

_____. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2004/Lei/L10.973.htm>. Acesso em: 18 jan. 2009.

_____. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 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, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital - PATVD. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 31 maio 2007. Disponível em: <<http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoBase=2&codigoDocumento=255721>>. Acesso em: 18 jan. 2009.

CARDOSO, Neusa Cardoso (Org.). **Núcleos de informação tecnológica com foco em negócio**: documento orientativo. Brasília: SENAI/DN, 2005.

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). **Manual de Oslo**: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. Tradução oficial realizada pela FINEP/Brasil, baseada na versão original da OECD 2005. Disponível em: <<http://www.finep.gov.br/imprensa/salaimprensa/manualdeoslo.pdf>>. Acesso em: set. 2009.



GLOSSÁRIO

Acordo – instrumento jurídico em que se firma o ajuste de condições, a convenção ou o contrato instituído entre duas ou mais pessoas que se acertam em estabelecê-lo no intuito de fazer cessar uma pendência ou uma demanda.

Aluno – educando matriculado em atividades ofertadas por Unidades Operacionais do SENAI ou do SESI.

Aplicação industrial – requisito do invento que é passível ou capaz de ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria.

Bolsista – estudante ou profissional que goza de uma bolsa de estudos.

Cessão de patentes – outorga que o titular pode fazer a terceiros para utilizar a patente em critérios preestabelecidos entre as partes. As patentes podem ser cedidas, total ou parcialmente, desde que o INPI faça as seguintes anotações: i) da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; ii) de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; iii) das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou do titular.

Colaborador – pessoa física que presta serviços de natureza não eventual às instituições, sob a dependência destas e mediante salário.

Consultor externo – pessoa física contratada pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL, por período determinado em contrato, para prestar serviço específico na instituição.

Consultoria – pessoa jurídica contratada pelo SENAI, pelo SESI ou pelo IEL, por período determinado em contrato, para prestar serviço específico na instituição.

Contrato de Exploração de Patente (EP) – objetiva o licenciamento da patente já concedida ou do pedido de patente depositado junto ao INPI. Esses contratos devem respeitar o disposto na Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Contrato de Fornecimento de Tecnologia (FT) – objetiva a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de Propriedade Industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços.

Contrato de Franquia (FRA) – destina-se à concessão temporária de direitos que envolvem o uso de marcas, a prestação de serviços de assistência técnica, o combinadamente ou não com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução do objetivo da franquia.

Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT) – estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou à prestação de serviços especializados.

Contrato de Uso de Marca (UM) – objetiva o licenciamento de Uso da Marca registrada ou dos pedidos de registros de marca depositados junto ao INPI. Esses contratos devem respeitar o disposto na LPI.

Cultivar – variedade de planta, com características específicas resultantes de pesquisas em agronomia e biociências (genética, biotecnologia, botânica e ecologia), não simplesmente descoberta na natureza. Há, portanto, necessidade de intervenção humana na alteração da composição genética da planta para a obtenção de vegetal denominado cultivar.

Descoberta – é a revelação ou identificação de algo (ou fenômeno) existente na natureza, alcançada por meio da capacidade de observação do homem, como a formulação da Lei da Gravidade, identificação de uma propriedade de um material etc. As descobertas não são patenteáveis.

Desenvolvimento tecnológico – uso do conhecimento técnico-científico para produzir novos materiais, equipamentos, produtos e sistemas ou efetuar melhorias nos já existentes. As categorias do desenvolvimento tecnológico são: pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e *design*;

Direito autoral – proteção legal aos autores de obras literárias (escritas ou orais), obras audiovisuais, musicais e estéticas (fotografias, pinturas e esculturas etc.). Inclui ainda a proteção aos direitos conexos, isto é, aos direitos de interpretação dos artistas, de produtores de fonogramas e das organizações de radiodifusão. A proteção do direito autoral engloba também a proteção aos programas de computador.

Direito moral – considerado personalístico, inalienável e intransferível realça o vínculo do autor com a sua obra e, assim, nunca o criador da obra pode ser desvinculado do que ele cria.

Direito patrimonial – relacionado à retribuição econômica que advém da obra intelectual. Diz respeito ao direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Esse direito poderá ser do inventor ou do autor ou, no caso de vínculo empregatício, da empresa. A titularidade desse direito também poderá ser compartilhada entre parceiros conforme definição em contrato específico.

Estado da técnica – tudo aquilo que está acessível ao público, antes da data de depósito do pedido de patentes, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil e no exterior.

Estagiário – educando que esteja frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, desenvolvendo ato educativo supervisionado no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo.

Ganho econômico – recebimento de *royalties*, remunerações e quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou indireta (licença ou cessão de direito), de uma criação intelectual.

Gestão da inovação – processo que envolve o gerenciamento de ideias e inovações de uma organização. É tratado de forma sistêmica, englobando estratégia, recursos, governança, modelos organizacionais, processos e ferramentas voltadas para a geração de cultura organizacional propícia à inovação.

Gestão de portfólio de inovação – abordagem que permite, por meio da avaliação e priorização, maximizar os resultados de uma carteira de projetos voltados para inovação.

Inovação – implementação de um produto (bens ou serviços) novo ou significativamente melhorado, novo processo, ou novo método de *marketing*, ou um

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas (**Manual Oslo**, OECD, 2005).

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial: autarquia federal brasileira, criada em 1970 e vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e a Lei de Software (Lei nº 9.609/98) em todo o território nacional.

Invenção – concepção, resultante do exercício da capacidade de criação do homem, que representa solução para um problema técnico específico, em determinado campo tecnológico, que pode ser fabricada ou utilizada industrialmente. As invenções são patenteáveis se atenderem aos requisitos legais específicos.

Inventor (criador) – pessoa que teve a ideia inicial da invenção e/ou participou da execução e do desenvolvimento de um bem passível de proteção pela Lei de Propriedade Industrial. O inventor/criador é sempre uma pessoa física.

Impacto social – medição que consiste em verificar o efeito ampliado da implantação de um programa na sociedade, demonstrando seu lucro social, por meio de três níveis de análise dos investimentos realizados, como: análise financeira, análise econômica e análise social.

Laboratório – ambiente do SENAI onde são realizados ensaios laboratoriais, trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de projetos.

Licença compulsória – dispositivo previsto na LPI para evitar abusos que possam advir do exercício do direito de exclusividade conferido pela patente, como a falta de uso efetivo, decorridos três anos da concessão da patente e nos seguintes casos:

- d. insuficiência de exploração;
- e. exercício abusivo do direito de exclusividade;
- f. abuso de poder econômico;
- g. dependência de patentes, isto é, aquela patente cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior;
- h. interesse público ou emergência nacional.

Licença voluntária – o titular da patente ou o depositante do pedido, durante o prazo de vigência de sua patente, tem o direito de licenciar terceiros para fabricar e comercializar o produto e/ou processo protegido. O contrato de licença deve ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para o seu licenciamento. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração. Esta última poderá ser revista, decorrido 1 (um) ano de sua fixação. O titular da patente poderá requerer o

cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

Licenciamento – tipo de comercialização de bem de Propriedade Intelectual que envolve as modalidades de cessão, licença voluntária, oferta de licença e licença compulsória no caso de patentes.

Melhoria funcional – introdução de uma forma ou disposição que acarrete comodidade ou praticidade ou eficiência à utilização de um objeto ou à sua obtenção.

Modelo de utilidade – nova forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou em parte deste, suscetível de aplicação industrial e que envolva ato inventivo, resultando em aperfeiçoamento e melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Exemplo: a modificação de forma e estrutura de um aparelho telefônico para integrar o transmissor e o receptor em uma só peça, visando ao seu uso prático.

Oferta de licença – o titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Patente – título legal que documenta e legitima, temporariamente, o direito do criador de uma invenção ou de um modelo de utilidade de ter exclusividade sobre o bem protegido pela patente. A patente visa tanto às criações novas quanto ao aperfeiçoamento das criações existentes.

Premiação – valor assegurado aos inventores ou criadores, a título de incentivo, quando da exploração econômica dos produtos e dos processos criados no âmbito do SENAI, do SESI ou do IEL com a utilização de seus recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos.

Profissional terceiro – pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras formalmente identificadas, vinculadas ao SENAI, ao SESI ou ao IEL por intermédio de convênios, termos de parceria, contratos, para o desenvolvimento de projetos.

Propriedade Industrial – é o instituto jurídico criado para proteger as invenções e os modelos de utilidade (por meio de patentes) e das marcas, indicações geográficas e desenhos industriais (através de registros).

Propriedade Intelectual – constitui-se na soma de todos os **direitos inerentes à atividade intelectual** nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Registro de Desenho Industrial – refere-se à proteção dada temporariamente à forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Registro de Indicação Geográfica – concedido pela legislação brasileira para sinal utilizado em produtos estabelecendo que esses são originários de determinada área geográfica e que possuem qualidades ou reputação relacionadas ao local de origem.

Registro de Marca – proteção dada ao sinal ou símbolo que identifica um produto ou serviço; podendo ser concedido a uma denominação, uma figura, um logotipo ou emblema, ou, ainda, a uma combinação desses elementos.

Replicabilidade – possibilidade de reprodução de determinada tecnologia inovadora em outras indústrias.

Revista de Propriedade Industrial – RPI: publicação eletrônica disponível no *site* do INPI, que contempla as informações sobre o andamento de processos de concessão de patentes e outros registros de responsabilidade do INPI.

Royalties – pagamento do direito de exploração comercial de uma Propriedade Intelectual.

Serviços técnicos especializados – serviços cuja rotina de execução esteja padronizada, preferencialmente fundamentada em normas técnicas ou procedimentos sistematizados. Os serviços técnicos especializados compreendem os serviços laboratoriais, os de inspeção e os operacionais.

Tecnologia social da indústria – compreendem o desenvolvimento de metodologias, diagnósticos, ferramentas e processos que contribuam para a promoção da qualidade de vida do trabalhador da indústria nas temáticas da saúde, da educação, do lazer, do esporte, da cultura e da responsabilidade social. Essas tecnologias sociais são desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a indústria, representando intervenção estruturada, replicável e com potencial impacto social.

Titular – pessoa física ou jurídica que detém o título de propriedade sobre um bem protegido pela legislação de Propriedade Intelectual.

Topografia de Circuito Integrado – série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma que representa a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem representa, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou os arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.

Transferência de tecnologia – dispositivo previsto na LPI que permite a passagem de tecnologia entre pessoas físicas e jurídicas ou entre pessoas jurídicas, com o objetivo de aquisição de novos conhecimentos aplicáveis a melhoria de produtos, processos ou serviços. No Brasil para que apresentem efeitos econômicos, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, outras sediadas ou domiciliadas no exterior, devem ser avaliados e averbados pelo INPI, em uma das seguintes modalidades de contrato: exploração de patente, uso de marca, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e científica e franquia.

Unidade Operacional – escola do SENAI que desenvolve e comercializa produtos e serviços educacionais, técnicos e tecnológicos.

SENAI/DN**Unidade de Inovação e Tecnologia – UNITEC**

Orlando Clapp Filho
Gerente-Executivo

Grupo Técnico de Trabalho

Wellington Penetra da Silva
Coordenação do Projeto

Mara Lúcia Gomes
Gestão Executiva

Representantes dos Departamentos Regionais do SENAI

<i>Ana Carolina Machado Arroio</i>	SENAI-RJ
<i>Cristiano Vasconcelos Ferreira</i>	SENAI-BA
<i>Heloisa Oliveira</i>	SENAI-PR
<i>Leticia Christmann Espindola</i>	SENAI-RS
<i>Maria do Carmo Oliveira Ribeiro</i>	SENAI-BA
<i>Paulo Roberto Oriques Salgueiro</i>	SENAI-RS
<i>Salette Maria Brisighello</i>	SENAI-SP
<i>Sônia Regina Hierro Parolin</i>	SENAI-PR

SESI/DN**Unidade de Tendências e Prospecção – UNITEP**

Fabrizio Machado
Gerente-Executivo

Grupo Técnico de Trabalho

Luciana Baroni Gondim
Mara Serli do Couto Fernandes
Revisão de Conteúdo

IEL/NC**Unidade de Gestão Executiva – UGE**

Júlio César de Andrade Miranda
Gerente Executivo

Grupo Técnico de Trabalho

Diana Jungmann
Revisão de Conteúdo
Maria Cláudia Nunes Pinheiro
Apoio Técnico

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – SSC**Área Compartilhada de Informação e Documentação – ACIND**

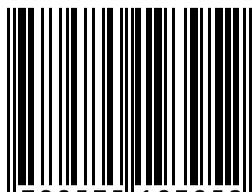
Renata Lima
Normalização
Suzana Curi Guerra
Produção Editorial

Danúzia Queiroz
Revisão Gramatical
TMTA Comunicações
Projeto Gráfico
Grifo Design
Editoração Eletrônica
Gráfica Coronário
Impressão

 **CNI** *Sistema*
Indústria

Confederação Nacional da Indústria
Serviço Social da Indústria
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Instituto Euvaldo Lodi

ISBN 978-85-7519-395-2



9 788575 193952