

Quais os requisitos de patenteabilidade?

Os requisitos de patenteabilidade, previstos na Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, são:

(1) Novidade - a matéria objeto da pesquisa precisa ser nova, ou melhor, não pode ter sido revelada previamente, seja por via oral, escrita ou seu uso; logo não pode pertencer ao estado da técnica ;

(2) Atividade Inventiva - os resultados da pesquisa não podem ser óbvios para um técnico especializado no assunto, ou seja, não podem ser resultantes de uma mera combinação de fatores já pertencentes ao estado da técnica sem que haja um efeito técnico novo e inesperado, nem uma simples substituição de meios ou materiais conhecidos por outros que tenham conhecida a mesma função.

(3) Aplicação Industrial - a invenção deve ter aplicação seriada e industrial em qualquer meio produtivo.

Tire suas dúvidas

Em que momento procurar a área de Patentes da Gestec?

O pesquisador pode procurar a área de Patentes da Gestec durante qualquer fase da sua pesquisa para obter:

- Informações sobre o Sistema de Patentes;
- Informações sobre o que já foi divulgado sobre a matéria objeto da sua pesquisa em um determinado campo tecnológico, a fim de direcionar o seu estudo/pesquisa;

Obs.: O ideal é obter tais informações antes de se investir na realização de uma pesquisa. Assim, será possível verificar se o seu objeto faz parte, ou não, do que já foi divulgado sobre o assunto, não só através

da literatura científica, como também da documentação patenteada, e avaliar se esse investimento se justifica. Essas informações podem ainda auxiliar no direcionamento da pesquisa, contribuir na obtenção de resultados que sejam passíveis de proteção pelo Sistema de Patentes, e serem obtidas em qualquer estágio em que a pesquisa se encontre, inclusive com o objetivo de monitorar a evolução da tecnologia nessa área e saber quem a detém;

- Cópias de documentos de patente;
- Consultas sobre a pertinência da proteção por patente do resultado da pesquisa, fornecendo os subsídios técnicos necessários a essa avaliação. Isto deve ocorrer antes da publicação, ou qualquer outra forma de divulgação do resultado da pesquisa, para evitar a perda da condição de patenteabilidade devido à falta de Novidade, ou de atividade inventiva. A falta de novidade decorre da divulgação do resultado da pesquisa. Se esse resultado for matéria de natureza teórica, a sua divulgação pode permitir tornar óbvia uma idéia inventiva futura a partir desse conhecimento, prejudicando o requisito de atividade inventiva.

É importante destacar que após o depósito do pedido de patente não existe nenhum obstáculo a qualquer tipo de publicação da matéria relativa ao pedido de patente. Assim, antes de publicar os resultados de sua pesquisa, o pesquisador deve priorizar a possibilidade de depósito de pedido de patente. As solicitações a esta área deverão ser encaminhadas através de memorando. Nos casos de consulta sobre a pertinência da proteção por patente do resultado da pesquisa, o memorando deverá conter a aprovação (anuência) do Diretor da Unidade onde ocorreu a pesquisa.

E se o pesquisador já tiver revelado a sua invenção?

Caso o pesquisador já tenha divulgado a sua invenção através do uso, ou por revelação oral ou escrita, o depósito do pedido de patente apenas poderá ser realizado nos países que utilizam o denominado Período de Graça, o qual representa o prazo, contado a partir da data da revelação, em que o requisito de Novidade não é considerado comprometido. No Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá este prazo é de 12 (doze) meses; sendo de apenas 6 (seis) meses no Japão. Assim, é aconselhável revelar a invenção SOMENTE APÓS o depósito do pedido de patente, caso contrário a matéria perde a novidade e não poderá ser patenteada nos países em que não existe Período de Graça (países da Europa, por exemplo).

Quando patentear?

Quando a "idéia" estiver concretizada em uma forma tangível, por exemplo, no momento em que compostos, cujas fórmulas químicas foram obtidas por modelagem computacional, tiverem sido tecnicamente viabilizados (por exemplo: sintetizados) e comprovada a sua associação com as suas propriedades (por exemplo: comprovação da atividade farmacológica por testes in vitro). A patente deve ser requerida tão logo a invenção tenha sido concretizada no laboratório. Exemplos: Princípio ativo isolado a partir de plantas ou molécula sintetizada quimicamente, antibiótico a partir de mosto fermentado. Não é exigido que tenham ocorrido os passos necessários à obtenção do produto na sua forma comercializável, ou seja, a sua produção em escala piloto e industrial. É requerido, no entanto, que a invenção seja descrita de forma completa, clara, concisa e precisa, nesse pedido de patente, de modo a capacitar as pessoas com conhecimento ordinário naquela técnica, a fazer e usar a mesma (a invenção).

Como a área de Patentes da Gestec procede à elaboração do pedido de patente?

Da seguinte forma:

1 - Examina o Formulário de Notificação de Invenção preenchido pelo inventor e encaminhado à Gestec com a aprovação (anuência) do Diretor da Unidade, tendo em vista a necessidade de ratificar os nomes dos pesquisadores a serem nomeados inventores. Este formulário contém diversas perguntas a serem respondidas pelos pesquisadores-inventores, no intuito de permitir o conhecimento detalhado da pesquisa, observando em que fase de desenvolvimento a mesma se encontra e se houve a formalização de parcerias estabelecidas para a realização da mesma;

2 - Realiza levantamento do estado da técnica através de busca no Banco de Patentes do INPI, para que possa comprovar a existência de Novidade e Atividade Inventiva e, assim, ter condições de elaborar o parecer técnico quanto à pertinência de depositar-se pedido de patente;

3 - Prepara um memorando para os membros da Comissão Institucional (Portaria da Presidência 240/2002) contendo uma análise técnica, quanto ao atendimento dos requisitos de patenteabilidade, informando a pertinência da proteção por patente do resultado da pesquisa e solicitando decisão Institucional para requerer-se a patente, prioritariamente no Brasil;

4 - Após a decisão favorável da Comissão Institucional, a Gestec elabora a primeira minuta do pedido de patente e envia ao(s) pesquisador(es) inventor(es) para a revisão.

Obs.: É importante observar que o atendimento aos requisitos de patenteabilidade não é o único critério que vem sendo adotado pela Fiocruz para a análise da pertinência da proteção dos resultados das suas pesquisas mediante o Sistema de Patentes. É fundamental a avaliação do potencial estratégico e da importância dos resultados das suas pesquisas frente à Política Nacional de Saúde Pública, a exemplo dos kits de diagnósticos e dos medicamentos associados às chamadas “doenças negligenciadas”.

Chegando aos cuidados da Gestec, as solicitações sobre patenteamento de resultados de pesquisas entram em uma lista de tarefas a cumprir, elencada por data de recebimento. Contudo, nos casos onde já esteja prevista uma divulgação (oral, escrita ou uso) iminente, esta deverá ser informada à área de Patentes, a qual tratará a solicitação de forma diferenciada para evitar o comprometimento do requisito da novidade, passando a ter a mesma prioridade em relação às demais já elencadas por data de recebimento.

A Gestec procura atender as demandas de forma mais eficaz possível. Entretanto, é importante ressaltar que os membros dessa Coordenação têm, além de novos casos, aqueles em andamento, ou seja, pesquisas cujas minutas de pedidos de patente já estão em elaboração e/ou pedidos de patente já depositados, no Brasil e/ou no exterior, que estão sofrendo exame nas respectivas repartições de Propriedade Industrial.

O número de minutas a serem elaboradas e o tempo necessário para concluir essa fase dependerá não apenas da complexidade da matéria, da clareza e do detalhamento das informações fornecidas pelos inventores sobre sua pesquisa como, principalmente, da perfeita interação entre os inventores e os membros da Gestec e a capacidade de resposta dos pesquisadores às solicitações efetuadas. O objetivo é sempre o de elaborar as minutas e/ou suas revisões de forma mais ágil

possível, evitando assim, prováveis prejuízos aos interesses dos pesquisadores e da própria Fiocruz.

Quem é nomeado inventor?

Um inventor é nomeado como tal se criar algo novo, ou der uma contribuição intelectual significativa para a concepção da invenção. Entendendo-se, como contribuição intelectual significativa a participação efetiva no processo criativo da invenção, ou seja, a contribuição deve ser tal que faça uma diferença na invenção.

Não se considera contribuição intelectual significativa, ou participação efetiva no processo criativo da invenção a mera execução de atividades sob instruções do(s) inventor(es).

A nomeação do(s) inventor(es) difere da indicação dos autores de um artigo científico, em que é comum incluir todos, ou a maioria dos colaboradores, na lista de autores do artigo.

A quem pertencem as invenções?

Pertencem exclusivamente à Fiocruz as invenções, ou aperfeiçoamentos, suscetíveis de patenteamento, quando resultarem de:

- Atividades realizadas na Fiocruz, em suas unidades, e respectivos departamentos, laboratórios e demais instalações.
- Atividades financiadas exclusivamente pela Fiocruz e desenvolvidas exclusivamente em suas instalações, independentemente da natureza do vínculo existente entre esta e o inventor.

Pertencem à Fiocruz e ao inventor quando:

- O inventor tiver desenvolvido a criação ou o aperfeiçoamento parcialmente fora da Fiocruz, mas também utilizando recursos e instalações da mesma, devendo ser firmado um acordo entre as partes, no qual devem ser estabelecidos e regulados os direitos de propriedade e as condições de exploração das referidas criações ou aperfeiçoamentos.

Pertencem à Fiocruz e a outras partes:

- As invenções ou aperfeiçoamentos resultantes de pesquisas financiadas ou realizadas em conjunto com outras entidades jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais a propriedade dos resultados deve ser dividida, sendo a divisão dos direitos de propriedade e condições da exploração estabelecidas em conformidade com o que dispuserem os contratos, acordos ou convênios firmados entre as partes para tal fim.

Pertencem exclusivamente ao inventor:

As invenções, ou aperfeiçoamentos suscetíveis de patenteamento, desenvolvidos por ele, se forem desvinculados do contrato de trabalho e não decorrerem da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos da Fiocruz.

Quem ganha com a exploração da tecnologia patenteada?

Os proventos obtidos pela exploração das tecnologias patenteadas da Fiocruz são divididos da seguinte forma:

- 2/3 (dois terços) para a Fiocruz aplicados, preferencialmente, no departamento e / ou laboratório responsável pela invenção, conforme proposta a ser aprovada pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz.
- 1/3 (um terço), a título de incentivo, para os inventores.

Quem arca com os custos do depósito e do processamento do pedido de patente?

A Gestec é responsável pelas despesas decorrentes do processamento de pedidos de patente da Fiocruz, observados, quando for o caso, os contratos, acordos ou convênios firmados com outras partes.

Como o pesquisador deve proceder se quiser realizar pesquisa em parceria com pesquisadores de outras instituições públicas ou privadas?

O pesquisador deve procurar a Gestec, cuja área de Transferência de Tecnologia se encarregará da adoção das medidas cabíveis no sentido de que os direitos e obrigações das partes envolvidas sejam definidos claramente, desde o início do processo de cooperação. O mesmo procedimento deverá ser observado no caso de troca de informações ou de material(ais) biológico(s) com parceiros externos.