



ANEXO I

VARIÁVEIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE PRIVILEGIABILIDADE

A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI – define como *propriedade intelectual*, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

A propriedade intelectual assim definida se divide em três grandes grupos, a saber: direito autoral, propriedade industrial e proteção *sui generis*. O direito autoral compreende os direitos de autor que, por sua vez, abrange as obras literárias, artísticas e científicas; os programas de computador e as descobertas científicas. A propriedade industrial abrange as patentes que protegem as invenções em todos os domínios da atividade humana; as marcas, nomes e designações empresariais; os desenhos e modelos industriais; as indicações geográficas; o segredo industrial e a repressão à concorrência desleal. A proteção *sui generis* abrange as topografias de circuitos integrados, as cultivares e os conhecimentos tradicionais.

No caso do Brasil em específico, a legislação apresenta peculiaridades quando da utilização de componentes do patrimônio genético e conhecimento tradicional. A MP 2.186-16/2001/CGEN impõe uma série de obrigações legais relacionadas com a execução de projetos de pesquisa envolvendo a utilização de amostras do patrimônio genético nativo, dentre elas a obtenção de Autorização de Acesso e de Remessa junto ao CGEN, ou instituição por esse credenciada, como por exemplo, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que deve ser apresentada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, caso tenham pedido de patente relacionado. A resolução INPI nº 207/2009 normaliza os procedimentos relativos ao requerimento de pedidos de patente de invenção cujo objeto tenha sido



obtido em decorrência de um acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional.

É importante salientar que uma mesma tecnologia geralmente dispõe de vários tipos de proteção, cobrindo diferentes aspectos da mesma. Um desses tipos de proteção é o do direito autoral relacionado às obras científicas de autoria dos desenvolvedores da tecnologia. Os direitos de autor protegem os autores em relação às obras por eles criadas. No domínio das ciências, a proteção recai sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico. Uma obra goza de proteção através de direitos de autor a partir do momento em que é criada, independentemente de qualquer registro ou formalidade. Portanto, as potenciais publicações acerca da tecnologia estão protegidas sob a ótica do direito autoral.

Por outro lado, como se trata de uma tecnologia passível da denominação de invenção há um segundo e mais importante aspecto a se considerar, motivo principal do presente parecer, que é a análise em relação à propriedade industrial. Nesse caso, é importante avaliar se a tecnologia atende aos requisitos de patenteabilidade estabelecidos na legislação.

Ainda em relação à propriedade industrial, é relevante identificar aspectos essenciais da tecnologia que porventura possam não ser patenteáveis, mas possuem singularidade e esforço inovativo suficientes para se constituírem de *know-how* dos desenvolvedores/autores, devendo caso a caso, serem tratados como Segredo Industrial. O *know-how* está relacionado ao conceito de Segredo Industrial, que corresponde ao conhecimento capaz de conferir a um determinado produto/tecnologia uma característica particular que o faz diferenciável de seus similares e concorrentes, isto é, *qualquer informação tecnológica útil que não seja de conhecimento de terceiros*. A proteção de uma determinada informação na forma de Segredo Industrial não está relacionada a qualquer registro junto a um órgão de Estado, mas à restrita circulação da informação por parte de seus detentores e/ou licenciados.

Com relação aos requisitos de patenteabilidade, é importante pontuar seus conceitos. Uma patente é uma concessão pública, conferida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua invenção. Os direitos exclusivos garantidos pela patente referem-se ao direito de exclusão de outros de fabricarem, usarem, venderem, oferecerem ou importarem a dita invenção.



A Lei de Propriedade Industrial (LPI nº 9279/96) define os critérios Legais para que uma criação seja considerada uma invenção e estabelece os critérios de patenteabilidade, que são: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A novidade é um dos requisitos para a obtenção da patente, é novo um invento que não está descrito integralmente em algum outro documento (único) do estado da técnica. A atividade inventiva é um conceito considerado subjetivo e pressupõe que a invenção não seja óbvia para um especialista no assunto, ou seja, que não decorra, de maneira evidente, da união de conhecimentos disponíveis no estado da técnica. Portanto, a invenção deve apresentar algo mais do que o resultado da aplicação de conhecimentos técnicos usuais. Dessa forma, as invenções, para serem consideradas com atividade inventiva, não podem ser decorrência de justaposições de processos, meios e órgãos conhecidos, simples mudança de forma, proporções, dimensões e materiais, salvo se, no conjunto, o resultado apresentar um efeito técnico novo ou diferente (que resulte diverso do previsível ou, não óbvio, para um técnico no assunto).

E por fim, a aplicação industrial trata da utilização da invenção em algum tipo de indústria, ou seja, a invenção deve ser utilizável em pelo menos um ramo de atividade produtiva.



ANEXO II

NOTA IMPORTANTE

1. A Análise de Patenteabilidade não inclui a interpretação do escopo de proteção definido pelas reivindicações dos documentos de patentes encontrados e, portanto, não tem como objetivo a análise do risco de infração de possíveis tecnologias protegidas ou em vias de proteção. Neste contexto, a Análise de Patenteabilidade não deve ser interpretada como a análise de Liberdade de Uso da referida tecnologia.

2. A busca eletrônica é realizada parcialmente com base em palavras-chave, que podem ser substituídas nos arquivos pesquisados por sinônimos não considerados. Deste modo, ressaltamos que o resultado da busca é bastante representativo daquilo que existe de disponível sobre o assunto, porém, não pode ser considerado como absoluto e inequivocamente completo.

3. Devido ao crescente número de documentos de patente de origem chinesa, japonesa e coreana, e, considerando que muitos desses documentos não são publicados em outro idioma, existe a possibilidade de que os referidos documentos não sejam detectados na busca realizada.

4. Alguns dos bancos de dados utilizados contêm apenas informações sobre pedidos de patentes de invenção e modelos de utilidade, excluídos, portanto, os desenhos industriais.

5. A pesquisa eletrônica pode não permitir o acesso a todas as figuras dos arquivos pesquisados.

6. A busca não abrange pedidos de patente que ainda se encontram na fase de sigilo, qual seja: 18 meses contados do respectivo depósito ou prioridade mais antiga.

7. Um pedido de patente é uma expectativa de direito. Mesmo que o presente Parecer conclua pela patenteabilidade, o mesmo não configura garantia de deferimento.

8. Caso existam mais informações relevantes acerca da tecnologia que não foram disponibilizadas para análise, serão necessários novos subsídios para a realização de novas avaliações.