

MANUAL

PROCEDIMENTO DO PROCESSO
DEPÓSITO DE PATENTE REGISTRO DE
MARCA, PROGRAMA DE
COMPUTADOR E DESENHO
INDUSTRIAL

Cuiabá
Abril/2020



AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
IFMT

MANUAL DE PROCEDIMENTO DO
PROCESSO DE DÉPOSITO DE PATENTE
REGISTRO DE MARCA, PROGRAMA DE
COMPUTADOR E DESENHO INDUSTRIAL



Cuiabá
Abril/2020



AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

IFMT

REITOR

Willian Silva de Paula

**PRÓ-REITORA DE PESQUISA,
POS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Wander Miguel de Barros

DIRETOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO

José Luiz Siqueira

COORDENADORA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO/IFMT

Silvana Santos da Cruz

COMISSÃO EDITORIAL

Eliel Batista da Silva

Elisandra Marisa Zambra

Paulo Augusto Ramalho de Souza

Sibelly Resch

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Moisés de Jesus

inovacao.ifmt.edu.br

SUMÁRIO

A Legislação	6
Agência de Inovação/IFMT	6
Conceitos	8
Patente	12
Natureza das Patentes	14
Patente de Invenção	14
Certificado de Adição de Invenção	14
Patente de Modelo de Utilidade	14
Como definir Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade?	15
Quem pode depositar?	15
Prazo de Validade:	16
Território da patente:	16
Requisitos de Patenteabilidade:	16
Condições para patentear:	17
O que pode ser patenteável?	18
O que não pode ser patenteado de acordo com Art.18 da Lei nº 9.279/96:	18
Não é considerado como invenção segundo Art. 10 da Lei nº 9.279/96:	18
Passo a passo para pedido de depósito de patente na Agência da Inovação	19
Exame preliminar formal:	25
Pedido de exame de invenção:	25
Parecer Técnico Definitivo:	25
Expedição da Carta-patente:	26
Marca	28

O que marca?	29
Natureza da Marca	29
Formas de exposição da Marca	32
Princípios legais:	35
Passo a passo para pedido de registro de marcas....	38
Programa de computador	45
O que é programa de computador?.....	46
Porque registrar programa de computador?.....	46
Passo a passo para registro de Programa de computador na Agência de Inovação.....	48
Desenho industrial	53
O que é desenho industrial?.....	54
Quanto à forma os Desenhos Industriais podem ser:.....	54
Requisitos legais	56
A propriedade de um desenho industrial	57
Passo a passo para registro de Desenho Industrial..	57
Certificado de Registro de Desenho Industrial:	63
Disposições finais	65
Referências	66



APRESENTAÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar os dispositivos da Política de Inovação do IFMT, no que diz respeito à gestão de processo de propriedade intelectual e procedimentos dela derivados, disciplinando, entre outras coisas, as questões relativas ao fluxo de processo de depósito e/ou registro de proteção de PI.

A proposta do manual é orientar de forma simples e didática sobre as melhores práticas técnicas e legais no processo de gestão de proteção de Propriedade Intelectual no âmbito do IFMT. Sendo assim, o manual, em primeiro lugar, breve apresentação da Agência de Inovação, em seguida a legislação e dos conceitos utilizados neste manual.

Encerrada a apresentação de conceitos e legislação, apresenta-se um resumo dos seguintes temas: patente, marca, programa de computador e desenho industrial visando de forma clara e objetiva contribuir no conhecimento destes temas. Em seguida, são apresentados procedimentos no fluxo de processos para depósito de Patentes, registro de Marcas, Programas de Computador e Desenho Industrial. O manual destina-se à comunidade acadêmica do IFMT, sendo seu público-alvo os pesquisadores docentes, discentes e técnicos administrativos entre outros.

A Legislação

No Brasil a Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), é o principal marco regulatório dos direitos de Propriedade Industrial no país, sendo complementada pela Lei nº 9.609/1998 (Programa de Computador), Lei nº 9.610/1998 (Direito Autoral). Recentemente, aspectos da Proteção Intelectual também foram regulados pela Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação) e suas complementações, a Lei nº 13.243/2016 e o Decreto nº 9.283/2018. Internamente, a Política de Inovação de IFMT é regulada pela Resolução do Consepe nº 05, 28 de fevereiro de 2020.

Agência de Inovação/IFMT

A Lei de Inovação Tecnológica nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, atualizada pela Lei n. 13.243, de 16 de janeiro de 2016, define no Art. 2º, como função dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), zelar pela manutenção política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia, além de avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa no domínio ICT - Instituição Científica e Tecnológica.

O Núcleo de Inovação Tecnológica do (NIT/IFMT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso foi criado pela Resolução Consup 64/2010, 20 de dezembro de 2010, sendo designado com nome de Agência de Inovação Tecnológica (BRAISL, 2019). A partir da aprovação da Resolução do Consepe nº 05/2020, conforme disposto no Art. 6º passa a ser denominada apenas Agência de Inovação (BRAISL, 2020).

A Agência de Inovação está institucionalmente vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRO-PES), sendo o órgão responsável por gerir e promover a Política de Inovação adotada pelo IFMT. São competências da Agência de Inovação, considerando Art. 8º da Resolução do

Consepe nº 05/2020:

I - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições contidas na Lei de Inovação Tecnológica;

II - avaliar solicitação de inventor independente;

III - opinar pela conveniência, busca de anterioridade e proteção das criações desenvolvidas na instituição e acompanhar o processamento e manutenção dos títulos de propriedade intelectual da Instituição;

IV - opinar pela conveniência de divulgação das criações passíveis de propriedade intelectual desenvolvidas na Instituição;

V - desenvolver estudos de prospecção tecnológica, inteligência competitiva e de transferência de tecnologia, de forma a orientar as ações de inovação do IFMT;

VI - promover e acompanhar o relacionamento do IFMT com organizações públicas e privadas, nos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

VII - negociar e gerir acordos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida pelo IFMT;

VIII - apoiar a formação empreendedora e o desenvolvimento da cultura da inovação por meio da disponibilização de programas e ambientes de apoio ao empreendedorismo e à inovação;

IX - elaborar relatórios e acompanhar os indicadores da atuação em inovação do IFMT;

X - zelar para que os inventores do IFMT cumpram a exigência legal de não divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de invenções de cujo desenvolvimento tenham participado diretamente ou tomado conhecimento por força de

suas atividades, sem antes obter expressa autorização da Agência de Inovação;

XI - emitir parecer sobre a cedência dos direitos de propriedade intelectual do IFMT para que o(s) respectivo(s) inventor(es) possa(m) exercer, em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente;

XII – estimular a proteção de criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia.

XIII - opinar sobre prestação de serviços de assistência técnicas voltadas à resolução de problemas inerentes à aplicação de novas tecnologias;

XIV- emitir parecer sobre acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo;

Desse modo, os pesquisadores podem comunicar à Agência de Inovação acerca de suas invenções e criações, obtendo o devido auxílio desta para o procedimento inicial de proteção do conhecimento até uma possível exploração econômica. A Agência de Inovação está fisicamente localizada na Reitoria do IFMT na Avenida Sen. Filinto Müller, 953 - Bairro: Quilombo – Cuiabá/MT e oferece atendimento presencial, telefônico através telefone 65 3616 4182, e por email agencia.inovacao@ifmt.edu.br de segunda-feira à sexta-feira das 8h00 às 17h00, possui ainda site inovacao.ifmt.edu.br, redes sociais como Instagram, Facebook, para divulgação das atividades da Agência de Inovação (PROPES, 2019).

Conceitos

Para fins de conceituação deste manual, torna-se oportuno consolidar os seguintes termos estabelecidos na Lei Nº 10.973/2004 – Lei de Inovação em outras legislações correlatas

Inovação: Inovação é a introdução de novidade ou aper-

feiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Entre as várias possibilidades de inovar, existem aquelas que se referem a invenções de produtos, processos e serviços que são conhecidas como inovações tecnológicas (MANUAL DE OSLO, 2005). Já no Brasil, a Lei nº 10.973/2004, diz que essas inovações são capazes de gerar vantagens competitivas a médio e longo prazo e tornam-se essenciais para a sustentabilidade de várias organizações.

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

Política de inovação: Conjunto de diretrizes e regimentos expressos formalmente em documento normativo interno que dispõe sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a geração de inovação, transferência de tecnologia no ambiente produtivo e/ou social e recursos humanos engajados em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).

Propriedade Intelectual: A propriedade intelectual decorre da capacidade inventiva ou criadora do intelecto humano, ou seja, conhecimento tecnólogo e saberes de seus criadores. Refere-se aos tipos de propriedade que resultem da criação do espírito humano, não podendo ser contrário a Lei e nem ferindo o direito em relação a terceiros, esses tipos têm em comum o fato do titular da propriedade ser livre para usá-la e para impedir alguém de utilizá-la (PROFNIT 2018).

Propriedade Industrial: No Brasil, a Propriedade Industrial é um direito constitucional, garantido pelo art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988, que dispõe: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse

social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Regulamentado pela Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), já a Lei n.º 9.609/98 de 19 de fevereiro de 1998, regulamenta o registro Programa de Computador (INPI, 2019).

Invenção: Consiste na criação humana de algo que ainda não inexistente na natureza. Na invenção, a pessoa expressa sua criatividade chegando a soluções reais que satisfaçam suas necessidades e melhora qualidade de vida, as invenções são passíveis de serem protegidas (I9/UNIFAL 2014). Exemplos: o telescópio, a insulina recombinante, o telefone.

Descoberta: E a revelação ou encontro casual de algo que já existente na natureza. Como não possui criação, a descoberta normalmente não é protegida pela Propriedade Industrial, ou seja, não podendo ter registro de proteção. Exemplo: Descoberta de uma propriedade química de um determinado elemento, isolamento de um microorganismo, leis da natureza, entre outras.

Titular: O depositante é considerado o titular ou proprietário da patente. Este pode ser o próprio inventor, seus herdeiros ou sucessores; a empresa para a qual trabalha ou para quem foi criado o invento. No caso dos servidores a titularidade caberá à instituição. Ao titular da patente é concedido o direito de proibir que terceiros de explorar, usar, comercializar, colocar a venda, etc., a sua criação. Sendo o titular da patente é o responsável pelo registro, pagamento das taxas e acompanhamento do processo junto ao INPI, não pagamento das taxas pode levar a extinção da patente ou arquivamento do processo.

Da Cessão da Titularidade: A cessão de direitos implica a transferência de titularidade e será formalizada por meio de contrato de Cessão específico dependendo do seu objeto, observado a Lei 9.279/1996 (LPI). O IFMT poderá ceder seus direitos de propriedade intelectual sobre criação, a título não oneroso, mediante manifestação expressa e motivada, com autorização do gestor máximo da Instituição, ouvida a Agên-

cia de Inovação do IFMT, aos inventores, a terceiros e parceiros em projetos nos termos do Art. 46 da Resolução do CONSEPE n.º 05, 28/02/2020.

Autor: É considerado autor da invenção a(s) pessoa(s) física(s), a(s) qual(is) é(são) denominada(s) inventor(es), significa participar intelectualmente para a concepção e concretização de uma invenção, quer seja um processo ou produto. Uma patente pode ter um ou vários inventores. Os colaboradores que tenham contribuído para a obtenção dos resultados de pesquisas não são considerados necessariamente inventores.

Estado da Técnica: Constituído por tudo aquilo tornado acessível ou conhecido ao público antes da data do pedido de depósito de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (Artigo 11, § 1º da LPI). Ressalvado conforme disposto no Art. 12, da LPI, o período de Graça de 12 (meses) que procederem ao pedido de depósito ou registro (INPI, 2019).

Período de Graça: O período de graça compreende o período de 12 (doze) meses que antecede ao depósito do pedido de patente de Invenção ou Modelo de Utilidade, em que o titular pode divulgar sua criação, desde promovida pelo próprio inventor ou por pessoa por ele autorizada, seja oral ou escrita, sem perder a novidade ou atividade inventiva da patente pelo titular. Artigo 12 da Lei n.º 9.279/96.

Do Sigilo e da Confidencialidade: É vedado a qualquer servidor docente ou técnico-administrativo, discente, professor e pesquisador visitante, professor e pesquisador voluntário, pesquisador em estágio pós-doutoral, prestador de serviço e estagiário do IFMT, bem as empresas e instituições envolvidas, divulgar ou publicar qualquer aspecto sigiloso de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da Agência de Inovação do IFMT conforme Art. 48 da Resolução do CONSEPE n.º 05, 28/02/2020.

Patente

A patente é talvez a forma mais antiga de proteção dos direitos na propriedade intelectual, a qual surgiu com o advento da revolução industrial. A principal finalidade da patente é a de atribuir garantia jurídica de exclusividade ao seu inventor e impedir terceiros de explorar sua invenção, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e tecnológico de uma sociedade, uma vez que a patente pode ser considerada como uma forma de recompensa pela criatividade técnica de seu inventor (GAMA, 2011).

Vantagens em depositar uma patente conforme a Lei nº 9.279/96:

- *Atribuição de direitos exclusivos de exploração econômica ao seu inventor e/ou titular.*
- *Estabelecimento de uma posição de destaque no mercado, diante da exclusividade detida pela patente.*
- *Possibilidade de licenciamento da tecnologia desenvolvida, gerando maiores oportunidades de negócios para os seus inventores e/ou titulares.*
- *Retribuir ao inventor pela inovação trazida por seu invento.*
- *Desenvolvimento tecnológico da região em que a patente tenha sido concedida.*
- *Trás a tona técnicas que eventualmente estavam sob a égide do segredo de indústria, melhorando a difusão de conhecimento técnico local.*

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações relativas à Propriedade Industrial estabelecem a concessão de patentes no Art. 2º da LPI, cujos dispositivos constam do Art. 3º ao Art. 93 e do Art. 212 ao Art. 244, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

A concessão da patente é um ato administrativo declarativo ao se reconhecer o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da patente por parte

do titular da criação e trâmite junto à administração pública, No caso do Brasil, o órgão responsável pela concessão de patente é INPI. Este manual trata especificamente de depósito de patentes no Brasil, sendo assim depósitos internacionais não fazem parte do escopo do manual.

A partir de agora iremos nos aprofundar nos detalhes e especificidades das patentes, o que pode ou não ser registrado como patente, bem como da distinção entre as patentes de invenção para os modelos de utilidade.

Natureza das Patentes

Quanto à natureza das patentes em conformidade com a Lei nº 9.279/96, de acordo está descrito no Art. 2º, inciso I da Lei nº 9.279/96, estão previstas a concessão das seguintes patentes:

Patente de Invenção

Concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem que represente uma solução nova para um problema técnico existente dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada. As invenções podem ser referentes a produtos industriais (exemplos: compostos, composições, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a atividades industriais (exemplos: processos, métodos, etc.). As Patentes de Invenção conferem proteção às criações de caráter técnico, visando um efeito técnico peculiar (INPI, 2019).

Certificado de Adição de Invenção

Aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo (INPI, 2019).

Patente de Modelo de Utilidade

Criação referente a um objeto de uso prático, ou parte

deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Este objeto deve ser tridimensional (exemplos: instrumentos, utensílios e ferramentas) e suscetível de aplicação industrial (INPI, 2019).

Como definir Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade?

Para determinar a definição da natureza correta, é necessário avaliar se há um aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade – caso de proteção como Patente de Modelo de Utilidade – ou um novo feito técnico-funcional – caso de proteção como Patente de Invenção. O inventor poderá identificar melhor a natureza (Invenção ou Modelo de Utilidade) da sua criação a partir do conhecimento prévio do estado da técnica, de modo a requerer corretamente seu registro de proteção (BRASIL, 1996).

Quem pode depositar?

Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que tenha legitimidade para obter a titularidade da patente. As condições de titularidade de uma patente estão estabelecidas nos Artigos 6º e 7º da LPI.

No IFMT, a titularidade dos direitos da PI decorrentes de atividades desenvolvidas por docentes, servidores técnico-administrativos, discentes, bolsistas, estagiários e assemelhados, utilizando-se recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do IFMT, pertencerá ao Instituto Federal de Mato Grosso, ficando resguardado o direito a estas pessoas de serem nomeados como inventores das criações. No caso de invenção desenvolvida no âmbito de projetos em parceria entre o IFMT e outras instituições, a titularidade será prevista em acordo específico de ajuste de propriedade intelectual, em que constará a definição de partilha dos custos de manutenção da proteção da propriedade intelectual e resul-

tados financeiros e não financeiros (Res. CONSEPE 05/2020).

Prazo de Validade:

O prazo máximo de vigência de uma patente de invenção é de 20 (vinte) anos contados a partir da data de seu depósito no INPI, com um mínimo de 10 (dez) anos a partir da concessão carta de patente, nos caso do modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos a partir do depósito, com um mínimo de 07 (sete) anos, partir da concessão carta de modelo de utilidade.

Território da patente:

Princípio consagrado na Convenção de Paris (da qual o Brasil é país signatário), que estabelece que a proteção reconhecida pelo Estado à patente de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial tem validade somente dentro dos limites do território do país que concede a proteção.

Requisitos de Patenteabilidade:

É patenteável a patente invenção e de modelo de utilidade desde que atenda aos os três requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Novidade: São consideradas novas as invenções quando não compreendidas pelo estado da técnica, isto é, quando não são antecipados de forma integral por um único documento compreendido no estado da técnica (Artigo 11 da LPI). Ou seja, que não se tornou conhecido por descrição oral, escrita ou através de qualquer meio de comunicação antes do registro do pedido da patente.

Atividade Inventiva: As invenções e os modelos de utilidade são conhecidos como patenteáveis quando atendem também aos requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, respectivamente (Art. 13 e Art. 14 da Lei nº 9.279/96). A invenção não pode ser uma solução trivial, evidente ou óbvia para um especialista na área.

Aplicação Industrial: As invenções são vistas como suscetíveis de aplicação industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de indústria (Art. 15 da Lei nº 9.279/96). Consiste na possibilidade de inserção do processo ou produto em escala de produção industrial e comercialização.

Condições para patentear:

Suficiência Descritiva: O objeto de reivindicação da patente deverá estar suficientemente descrito no relatório descritivo, de forma clara e completa, de modo a permitir sua reprodução por um técnico do assunto, devendo propor, quando for o caso, a melhor forma de fazer a execução (Art. 24 da Lei nº 9.279/96).

Unidade do pedido de depósito: O pedido de depósito de patente de invenção deverá se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo (Art. 22 da Lei nº 9.279/96). Em relação a Patente de Modelo de Utilidade terá de se referir a um único modelo principal que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos desde que mantenha a unidade técnico-funcional e corporal do objeto (Art. 23 da Lei nº 9.279/96).

Acesso ao SisGen: Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado – SisGen, as pesquisas com o patrimônio genético brasileiro (plantas, animais e microorganismos), assim como o desenvolvimento de produtos com a biodiversidade brasileira, necessitam de cadastramento eletrônico no SisGen do MMA. No IFMT qualquer solicitação de pedido de depósito de patente cujos resultados obtidos tiverem sido decorrentes de acesso ao patrimônio genético brasileiro deverão apresentar comprovação de registro no SisGen conforme Art. 44º da Res. CONSEPE 05/2020.

O que pode ser patenteável?

É patenteável toda a matéria que não incida nas proibições da lei e que atender aos requisitos legais dos Artigos 8º, 9º, 11, 13, 14 e 15 assim como as condições dispostas nos artigos 24 e 25 da Lei de Propriedade Industrial nº 9279/96.

O que não pode ser patenteado de acordo com Art.18 da Lei nº 9.279/96:

- *Aquilo que for contrário à moral, à segurança pública, aos interesses nacionais e que colocam a saúde em risco;*
- *As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;*
- *Os seres vivos, que não são patenteados no todo ou em parte deles. Exceção para parte de plantas e de animais que, devido a intervenção humana, expressem característica não naturalmente alcançável;*
- *Tecnologias genéticas de restrição do uso: qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.*

Não é considerado como invenção segundo Art. 10 da Lei nº 9.279/96:

- *Identificação ou revelação de fenômenos da natureza;*
- *Todas as criações envolvendo o exercício de atividades puramente intelectuais ou ligadas exclusivamente ao campo da economia, e que podem ser protegidas pelo direito de autor, como esquemas, planos, princípios ou métodos co-*

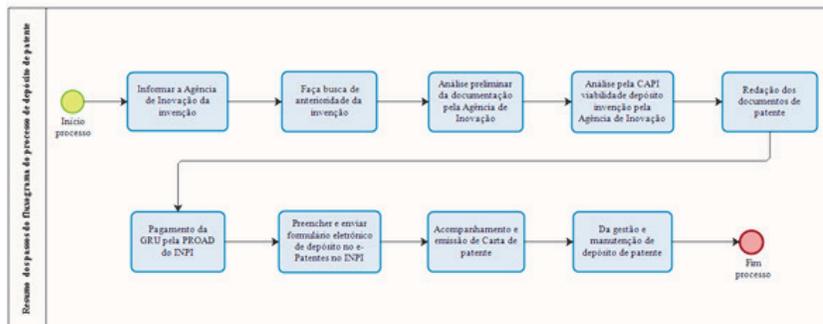
merciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

- *Criações puramente intelectuais e abstratas (teorias científicas, métodos matemáticos, métodos de ensino de idiomas, etc);*
- *Criações puramente artísticas ou estéticas, obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas;*
- *Programas de computador, que são protegidos pelo direito autoral.*
- *Apresentação de informações;*
- *Regras de jogo;*
- *Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e*
- *O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.*

Passo a passo para pedido de depósito de patente na Agência da Inovação

A seguir será apresentado um resumo fluxograma do processo rápido e prático dos passos para pedido de depósito de patente Figura 6, possibilitando aos usuários fazer um acompanhamento do cumprimento das demandas, o que traz mais eficiência na ciência nas atividades e realizar as tarefas com mais qualidade.

Figura 6: Resumo dos passos do fluxograma o processo de depósito de patente.



Fonte: Elaborado pelo autor.

1º passo: Informar a Agência de Inovação da invenção.

Sempre que pesquisa resultar no desenvolvimento de qualquer nova invenção no âmbito do IFMT passível de proteção legal, deverá obrigatoriamente dar ciência a Agência de Inovação/IFMT.

Para efetuar esta ciência, você precisa realizar uma informação oficial de invenção, através dos seguintes passos:

- a) abrir no SUAP um processo eletrônico;
- b) preencher SUAP o documento eletrônico (Requerimento de pedido de depósito de patente), com dados dos inventores, declaração e informações básicas sobre a invenção;
- c) encaminhar o processo para via SUAP para Agência de Inovação;

Nesta etapa de notificação informe apenas dados relativos à aplicação industrial e aos problemas a serem resolvidos e/ou vantagens da sua criação sobre o estado da técnica, não insira dados técnicos relativos ao funcionamento, ao ato inventivo ou a qualquer elemento que caracterize ou descreva

tecnicamente sua invenção, esta fase do processo é pública e não está protegida por acesso restrito ou sigilo legal.

2º passo: Faça busca de anterioridade da invenção:

O inventor com apoio da Agência de Inovação deverá realizar busca de anterioridade da invenção, visando garantir a novidade, utilizando palavras-chaves nas bases de dados do INPI e em outras bases de dados.

Para auxiliar os interessados em fazer busca nos documentos de patentes, o INPI possui disponível gratuitamente em seu portal, guias práticos com o passo a passo da busca de anterioridade, tanto na base do INPI, como em algumas bases nacionais e internacionais. Segue link www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/guia-pratico-para-buscas-de-patentes. Os documentos selecionados através da busca de anterioridade também podem ser de grande ajuda na redação do relatório descritivo, resumo, reivindicações e desenhos da patente.

3º passo: Análise preliminar da documentação pela Agência de Inovação.

Consiste na verificação quanto ao atendimento de toda documentação necessária para pedido depósito da patente assim como em relação aos fundamentos básicos da legislação vigente e da busca de anterioridade podendo:

- a) Em caso de identificação de erros, falta de documentos ou possibilidades de melhoria, a Agência de Inovação solicitará ao notificante a realização de ajustes ou refazer a busca de anterioridade;
- b) Confirmada a regularidade e adequação da documentação, a Agência de Inovação encaminhará o processo para análise formal para Comitê Avaliador para Propriedade Intelectual - CAPI, informando o inventor quanto à avaliação da sua invenção na próxima reunião da referida comissão.

4º passo: Análise pela CAPI da viabilidade de depósito da invenção pela Agência de Inovação.

O CAPI deliberará sobre a necessidade de adoção de medidas de proteção, da patenteabilidade, da viabilidade e oportunidade econômica ou social da invenção, bem como da possibilidade de sua divulgação, sobre a qual deverá se manifestar, podendo:

- a) Acolher a invenção no estado como se encontra, deliberando pelo início imediato do processo de depósito.
- b) Solicitar ao Inventor o fornecimento de esclarecimentos ou outras informações, bem como requerer a realização de efetuar os ajustes necessários e encaminhar para nova deliberação.
- c) Deliberar pelo não depósito da invenção, indicando os elementos impeditivos ou critérios de patenteabilidade ou requisitos do registro não atendidos, desobrigando o IFMT de requerer o respectivo depósito.

5º passo: Redação dos documentos da patente

Redija o documento de redação da patente, apresentando o resumo, relatório descritivo, reivindicações, desenhos, em conformidade com termos das Instruções Normativas 30 e 31 do INPI. Os arquivos devem ser encaminhados por arquivos eletrônicos entregues em formato PDF, sem senhas ou macro comandos (INPI, 2019).

Resumo: Descrição sumária do objeto criado na patente devendo ser iniciado pelo título, ressaltando de forma clara a matéria objeto de proteção, contendo entre cinquenta (50) e duzentas (200) palavras, e no máximo 25 linhas de texto. Deve englobar as características técnicas, a solução para o problema descrito e seus principais usos, tendo como finalidade principal facilitar a busca do pesquisador nos bancos de dados de patentes (Art. 22 da IN 31/2013 INPI).

Relatório descritivo: O relatório descritivo de um pedido

de patente ou certificado de adição deve ter suficiente ciência descritiva, o que quer dizer que deve conter todos os detalhes que permitam um técnico da área reproduzir o objeto e deve indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução, como apontar o problema existente no estado da técnica e a solução proposta, especificando o setor técnico a que se destina (Art. 16 da IN 31/2013 INPI).

Reivindicações: As reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título, ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e, em seguida, conter, obrigatoriamente, uma única expressão “caracterizado por”, definindo após a mesma as características técnicas a serem protegidas, devidamente fundamentadas e harmonizadas com o relatório descritivo (Art. 17 da IN 31/2013 INPI).

Desenhos: Os desenhos deverão ser apresentados com clareza, em traços firmes, uniformes, em tinta indelével e, serão tantos quantos forem necessários à perfeita compreensão do objeto da patente, sendo numerados consecutivamente. Cada parte, peça ou elemento do desenho, deverá conter referências numéricas, as quais deverão ser descritas no relatório descritivo, bem como nas reivindicações. (Art. 18 da IN 31/2013 INPI).

6º passo: Pagamento da GRU pela PROAD do INPI

A Agência de Inovação emitirá e encaminhará a Guia de Recolhimento da União – GRU para a PROAD, para devidas providências necessárias quanto ao empenho e pagamento GRU em favor do INPI, assim que efetuado o pagamento a PROAD deverá encaminhar o comprovante de pagamento para Agência de Inovação para iniciar o depósito do pedido da patente.

7º passo: Preencher e enviar formulário eletrônico do portal no INPI

O depósito de documentos de patente no INPI deve ser feito eletronicamente pelo sistema e-Patentes no site do INPI,

mas é possível realizar o depositado em papel. No IFMT o pedido de depósito de patente será preenchido pela Agência de Inovação. Assim que o formulário eletrônico estiver totalmente preenchido corretamente e verificado o pagamento da GRU, deverá ser enviado via sistema e-Patentes ao INPI.

O usuário terá acesso ao recibo da solicitação da patente ou da petição, que será emitido em PDF devendo, imprimir o comprovante e guardar o número da solicitação da petição ou pedido que aparecerá no recibo, com todos os dados do pedido depósito para acompanhamento da publicação na Revista da Propriedade Industrial – RPI.

8º passo: Acompanhamento e emissão de Carta patente

O acompanhamento do registro da PI, bem como, os atos, despachos e decisões do INPI relativos ao pedido devem ser feitos pelo usuário por meio de consulta à RPI. O usuário terá até 30 (trinta) dias para cumprir exigências feitas pelo INPI, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da referida publicação. Não havendo nenhuma exigência preliminar, o pedido de depósito será publicado na RPI. A cada semana é disponibilizada gratuitamente uma nova edição no site do INPI.

9º Acompanhamento por meio dos “Meus pedidos” na Base de Patentes.

Na página inicial do site do INPI clicando em busca no menu à direita da página inicial, clique no link “login” e preencha os dados, escolha link Patentes, na nova tela, insira o número de processo no campo correspondente e clique em pesquisar, faça o cadastrado nos “Meus pedidos”, e você será notificado sempre que houver alguma alteração no processo o usuário receberá notificações por e-mail do sistema PUSH-INPI.

O acompanhamento da tramitação do pedido da patente é de completa responsabilidade do titular, ou seja, a Agência

de Inovação no caso do IFMT. O acompanhamento pela RPI é fundamental, para se evitar um possível arquivamento irreversível.

Exame preliminar formal:

Consiste na avaliação do atendimento das exigências e requisitos formais, conforme Artigo 19 da Lei nº 9.279/96 e Instrução Normativa DIRPA/INPI nº 31/2013.

Caso a documentação esteja regular, o pedido será aceito, mantendo-se o sigilo pelo período de 18 (dezoito) meses com publicação na RPI e site INPI. Do contrário, o INPI irá realizar uma “exigência formal”, ficando o titular responsável por sanar exigências estabelecidas, em até 30 (trinta) dias a contar da data da publicação. Não sendo a exigência cumprida, com a apresentação da documentação exigida no prazo acima, o depósito não será aceito, sua numeração será anulada.

Pedido de exame de invenção:

Essa fase na qual se avalia a pesquisa prévia, o relatório e quadro reivindicatório foram feitos de forma adequada. O titular após a publicação na RPI, tem o prazo de 36 (trinta e seis) meses para requerer o exame da invenção do pedido de depósito da patente, com pagamentos das taxas, sob pena do arquivamento do pedido (Art. 33 da Lei nº 9.279/96), contados a partir do pedido de depósito no INPI. Caso o titular não requeira o exame no prazo estipulado o pedido será arquivado e, se em 60 (sessenta) dias não houver solicitação do desarquivamento do processo, o mesmo será arquivado definitivamente e encerrado. Por esse motivo, é essencial requerer o exame técnico da patente assim que a patente for publicada, inclusive para acelerar o processo de concessão.

Parecer Técnico Definitivo:

O parecer técnico do INPI é emitido ao final do processo, quando todas as informações pertinentes foram apresentadas e o próprio INPI realizou as pesquisas de anterioridade

(Art. 37 da Lei nº 9.279/96).

Com todas essas informações, o INPI irá decidir pela concessão ou não da patente. Em caso negativo, abre-se o prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação, para se manifestar e trazer novas informações e alegações que possam alterar o convencimento do examinador, se não houver resposta, o pedido será arquivado.

Expedição da Carta-patente:

Caso a patente seja concedida abre-se o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento da taxa expedição da **Carta Patente**, que é o título definitivo no qual se comprova a abrangência da sua patente. Confiado o pagamento o INPI realizará entrega da Carta-Patente somente em formato eletrônico publicado no site e RPI.

9º passo: Da gestão e manutenção do pedido de depósito de patente

Depois de realizado o protocolo em relação ao pedido de depósito caberá a Agência de Inovação assegurar a manutenção da proteção, dando início aos procedimentos de acompanhamento e pagamento das respectivas anuidades e taxas.

Para o pedido do depósito nacional de patente que, após 18 meses contados a partir da data do protocolo junto ao INPI, ou órgão equivalente, não tenha sido objeto de nenhum procedimento de extensão internacional de sua proteção (através das modalidades CUP ou PCT) e nem tenha recebido nenhuma proposta de exploração econômica comercial e social, poderá a Agência de Inovação, mediante análise técnica da CAPI, esta análise de interesse por sua manutenção, pode apontar para:

I. Deliberar pela inviabilidade da manutenção do privilégio patentário, determinando a passagem da tecnologia para domínio público, por meio da desistência do processo de patenteamento, com notificação aos inventores;

II. Deliberar pela manutenção do privilégio patentário, mantendo seu direito de exploração exclusivo do IFMT por meio da manutenção dos pagamentos e obrigações impostos pelo processo de patenteamento.

III. Deliberar por ceder seus direitos da patente para os inventores, terceiros ou parceiros mediante remuneração financeira ou não, com autorização do gestor máximo da Instituição de acordo com Art. 46 da Resolução do Consepe nº 05, 28/02/2020.

Os casos omissos serão resolvidos pela equipe técnica Agência de Inovação, com análise da CAPI.

Marca



O que marca?

Pode-se dizer que marca, é a representação figurada de qualquer produto ou serviço, seja lá qual for ele. Em suma, marca é um nome, um som, uma imagem uma palavra, ou até mesmo uma letra, que faz com que as pessoas identifiquem um produto ou serviço.

A American Marketing Association define marca como “um nome, sinal, símbolo ou desenho, ou combinação dos mesmos, que pretende identificar os produtos, bens e serviços de uma empresa ou vendedor ou empresas e ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos seus concorrentes (PINHO, 1996, p. 14).

Em muitos casos, a marca da empresa é o seu bem mais valioso, sendo esta comumente mais valiosa do que a soma de todos os ativos tangíveis da empresa. Por esse motivo, as marcas podem ser utilizadas de forma estratégica, buscando o empresário utilizá-la como destaque perante os seus concorrentes. Apenas o registro de uma marca atribuirá ao seu titular o direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o façam (INPI, 2019).

Natureza da Marca

Em relação à sua natureza, as marcas podem ser classificadas como de produto, serviço, coletiva e de certificação.

Marca de produto: aquela usada para distinguir produto de outros iguais, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso I, da Lei nº 9.279/96).

Figura 7: Exemplos de marcas produtos.

			
Registro nº 912850728	Registro nº 827509456	Registro nº 811181197	Registro nº 814320767

Fonte: Elaborado pelo autor.

Marca de serviço: é usada para diferenciar os serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diferente (art. 123, inciso I, da Lei nº 9.279/96). Utilizada por prestador de serviços, entidades ou empresas, com a finalidade de distinguir seus serviços ou atividades.

Figura 8: Exemplos de marcas de serviço.

			
Registro nº 908432615	Registro nº 910363552	Registro nº 812238710	Registro nº 819081469

Fonte: Elaborado pelo autor.

Marca coletiva: O objetivo é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade, sendo destinada a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (art. 123, inciso III, da Lei nº 9.279/96).

Figura 9: Exemplos de marcas coletivas.

			
Registro nº 912850728	Registro nº 826228941	Registro nº 91599608	Registro nº 821947087

Fonte: Elaborado pelo autor.

Logo, podem utilizar a marca coletiva os membros da entidade detentora do registro, sem necessidade de licença de uso, desde que estejam previstos no regulamento de utilização da marca. Por esta razão, o titular da marca coletiva pode estabelecer condições e proibições de uso para seus associados, através de um regulamento de utilização (INPI, 2019).

Marca de certificação: aquela usada para confirmar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, inciso II, da Lei nº 9.279/96).

Figura 10 Exemplos de marcas de certificação.

			
Registro nº 912850728	Registro nº 908811853	Registro nº 825620783	Registro nº 817687785

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos moldes da LPI, a marca de certificação deve ser utilizada somente por terceiros quando, o titular autorize como forma de atestar a conformidade do produto ou serviço aos requisitos técnicos; ou seja, destina-se apenas à certificação de terceira parte. Cabe frisar que uma marca desta natureza

não substitui nem dispensa os selos de inspeção sanitária ou o cumprimento de qualquer regulamento ou norma específica para produto ou serviço estabelecido pela legislação vigente (INPI, 2019).

Obter uma marca de certificação não dispensa da responsabilidade em garantir a qualidade do produto ou serviço, que é dever do fornecedor, definido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Formas de exposição da Marca

Em relação às formas gráficas de exposição, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista e tridimensional:

Marca nominativa: é o símbolo formado por uma ou mais palavras no sentido completo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou árabicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa (INPI, 2019). Conforme alguns exemplos de marcas nominativas apresentados na Figura 11.

Figura 11: Exemplos de marcas nominativas.

UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - URP	AGIR - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UFRN	SESI EDUCAÇÃO	AGÊNCIA FAPESP DE NOTÍCIAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Registro nº 810827840	Registro nº 917953894	Registro nº 825317541	Registro nº 840062753

Fonte: Elaborado pelo autor.

Marca figurativa: é o símbolo composto por desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer maneira fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo, palavras

compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe são exemplos de marca figurativa (INPI, 2019).

São as marcas consideradas fortes, identificadas apenas por um desenho, sem que o consumidor precise ler o seu nome para saber de que se trata de determinada marca. São apresentados alguns exemplos de marcas figurativas na Figura 12:

Figura 12: Exemplos de marcas figurativas.

			
Registro nº 903623781	Registro nº 827509456	Registro nº 812238710	Registro nº 790152177

Fonte: Elaborado pelo autor.

Marca mista: é símbolo constituído pela mistura ou fusão de elementos nominativos e figurativos ou por apenas elementos nominativos cuja grafia se apresenta com forma fantasiosa ou estilizada, como nos exemplos de marcas mistas na figura 13 (INPI, 2019).

Figura 13: Exemplos de marcas mistas.

			
Registro nº 826281214	Registro nº 826338380	Registro nº 915209241	Registro nº 914421336

Fonte: Elaborado pelo autor.

Marca tridimensional: é o símbolo formado por uma forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para poder ser registrada, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico (INPI, 2019).

Figura 14: Exemplos de marca tridimensional.

			
Registro nº 818608447	Registro nº 820160288	Registro nº 827783582	Registro nº 829512535

Fonte: Elaborado pelo autor.

Princípios legais:

Os princípios fundamentais que regem o direito de marcas são territorialidade, especialidade, sistema atributivo.

Territorialidade: O artigo 129 da Lei nº 9.279/96, promove o princípio da proteção territorial quando prescreve: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”. A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites do território do país (INPI, 2019).

Prioridade: A solicitação de prioridade é prevista na Convenção da União de Paris (CUP), sendo contemplada no artigo 127 da LPI, o titular tem até 06 (seis) meses, da data do primeiro depósito em país signatário da CUP, para solicitar o registro de sinal idêntico no Brasil, na busca de anterioridade sem que perda da novidade.

Especialidade de marca: O pedido de registro de proteção garante a marca será sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do solicitante, visando distingui-los de outras idênticas ou iguais, de origem diferente (CASNAV, 2012).

Autoria de Marca: A composição de uma marca envolve um processo criativo. Na maioria dos países, o titular da marca é automaticamente o possui do direito autoral sobre a sua obra. Qualquer marca criada resultante de atividades desenvolvidas no âmbito do IFMT, decorram da aplicação de recursos humanos, orçamentários, informações e equipamentos e realizados durante o horário de trabalho e atividade profissional, apenas o IFMT constará como titular e autoria da marca junto ao INPI.

Marca de alto renome: A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será garantida proteção especial, em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei nº 9.279/96). Uma vez que a marca ganha o status como marca de alto re-

nome, qualquer outro pedido de registro de marca similar à sua, independente da classificação, será indeferido de ofício pelo INPI, com base no status de alto renome da marca. Depende de registro antecipado no INPI. Exemplos de marcas de alto renome Havaianas, Perdigão, Coca-Cola etc.

Marca notoriamente conhecida: marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade garante de proteção especial, independentemente de estar previamente registrada no Brasil, conforme diz o art. 126 da Lei nº 9.279/96.

Sistema atributivo: O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o artigo 129 da LPI, ou seja, àquele que registrar primeiro o pedido deve-se a prioridade.

Prazo de vigência das marcas: O prazo de vigência de pedido de registro da marca é de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos junto ao INPI (artigo 133 da LPI).

Não são registráveis como marca de acordo com art. 124 da Lei nº 9.279/96:

- *Brasão, arma, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais.*
- *Letra, algarismo e data, isoladamente.*
- *Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração.*
- *Designação ou sigla de entidade ou órgão público.*
- *Imitação ou reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros.*

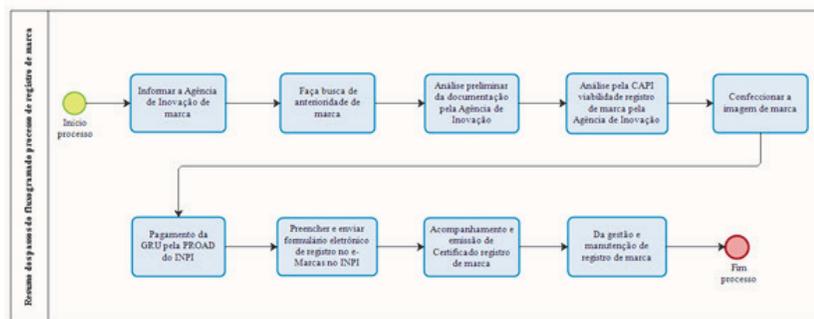
- *Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com ao serviço ou produto a distinguir.*
- *Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda, como slogans.*
- *Cores e suas denominações.*
- *Sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.*
- *Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido.*
- *Imitação ou reprodução de título, apólice, moeda e cédula.*
- *Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros.*
- *Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico.*
- *Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral.*
- *Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.*
- *Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada.*
- *Sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade.*

Percebe-se que são diversas as limitações impostas para os pedidos de registro de marcas, sendo que o enquadramento em qualquer dessas situações culminará fatalmente na negativa ao pedido de registro da marca solicitada.

Passo a passo para pedido de registro de marcas.

Primeiramente será apresentado um resumo fluxograma do Processo de rápido e prático dos passos nos pedido registro de marca Figura 15, possibilitar acompanhamento mais eficiente nas atividades a realizar.

Figura 15: Resumo dos passos do fluxograma do processo de registro de marca.



Fonte: Elaborado pelo autor.

1º passo: Informar a Agência de Inovação a criação da marca.

Sempre que for desenvolvido uma nova forma marca passível de proteção legal, deverá o criador, dar ciência a Agência de Inovação/IFMT, quanto possível registro. Para efetuar esta ciência, você precisa realizar a informação oficial do registro da marca, através dos seguintes passos:

- abrir no SUAP um processo eletrônico;
- preencher SUAP o documento eletrônico (Requerimento de registro de marca), com dados dos autores, declaração e informações básicas sobre em relação à marca;
- encaminhar o processo para via SUAP para Agência de Inovação;

Nesta etapa de notificação enorme apenas dados relativos ao valor marca e vantagens da sua criação sobre o para o IFMT, não insira dados técnicos relativos à forma, ao ato inventivo ou a qualquer elemento que caracterize ou descreva tecnicamente sua marca. Esta fase do processo é pública e não está protegida por acesso restrito ou sigilo legal.

2º passo: Faça busca de anterioridade da marca:

Verifique se a marca que pretende solicitar não foi registrada antes por terceiros. Mesmo não sendo obrigatória, a busca é um importante indicativo para decidir se você entra com o registro ou não.

É possível fazer a busca por palavra-chave do processo e nome do depositante. Acesse via sistema de busca de marcas. Veja a lista de marcas de alto renome em vigência no Brasil no site do INPI. Os documentos da busca selecionados também podem ser de grande auxílio na criação da marca.

3º passo: Análise preliminar da documentação pela Agência de Inovação.

Consiste na verificação quanto atendimento a toda documentação necessária para pedido de registro da marca assim como em relação aos fundamentos básicos da legislação do vigente e da busca de anterioridade podendo:

- Em caso de identificação de erros, falta de documentos ou possibilidades de melhoria, a Agência de Inovação solicitará ao notificante a realização de ajustes ou refazer a busca de anterioridade;
- Confirmada a regularidade e adequação da documentação, a Agência de Inovação encaminhará o processo de análise formal para Comitê Avaliador para Propriedade Intelectual - CAPI, informando solicitante quanto à avaliação da sua invenção na próxima reunião da referido comitê.

4º passo: Análise pela CAPI da viabilidade do registro da marca pela Agência de Inovação.

A CAPI deliberará sobre a necessidade de adoção de medidas de proteção, da viabilidade e oportunidade econômica da marca, bem como da possibilidade de sua divulgação, sobre a qual deverá se manifestar, podendo:

- a) Acolher a marca no estado da forma em que se encontra, deliberando pelo início imediato do processo de pedido do registro.
- b) Solicitar o fornecimento de esclarecimentos ou outras informações, bem como requerer a realização de ajustes necessários e encaminhar nova deliberação.
- c) Deliberar pelo não registro da marca, indicando os elementos impeditivos ou critérios de registro não atendidos, nesse IFMT se desobriga a requerer o respectivo registro.

5º passo: Confeccionar a imagem da marca

Confeccione, em JPG o sinal que pretende registrar como marca e verifique qual tipo marca ela se enquadra: nominativa, figurativa, mista e tridimensional:

A imagem enviada deve corresponder efetivamente à marca pretendida e estar contida obrigatoriamente em uma moldura de tamanho 8 cm x 8 cm (INPI 2019).

Além das especificações acima descritas, o depositante deve observar (Res. INPI/BR nº 249/2019).

- a) Ao preparar o arquivo, o usuário deve utilizar apenas uma única imagem referente ao sinal solicitado, não sendo aceitos, portanto, arquivos que contenham duplicações ou variações da marca, ou quaisquer outros elementos que venham a prejudicar a inteligibilidade daquilo que o usuário pretende requerer como marca;

b) A imagem enviada deve atender ao requisito de nitidez necessário para a plena identificação dos componentes figurativos da marca requerida, o que inclusive se aplica ao(s) elemento(s) nominativo(s) da marca mista ou tridimensional, grafado(s) junto à imagem;

c) Caso o usuário envie uma imagem colorida de forma a identificar a sua marca, ele deve estar ciente de que essa opção equivale à reivindicação de cores, o que integra, necessariamente, o registro da marca solicitada na hipótese de a mesma vir a ser concedida. Neste caso, não é necessária a reivindicação de cores através de setas indicativas;

d) A imagem não deve conter rasuras.

6º passo: Pagamento da GRU do INPI

A Agência de Inovação emitirá e encaminhará a Guia de Recolhimento da União – GRU para a PROAD, para devidas providências necessárias quanto ao empenho e pagamento GRU em favor do INPI, assim que efetuado o pagamento a PROAD deverá encaminhar o comprovante de pagamento para Agência de Inovação para iniciar o registro da marca.

7º passo: Preencher e enviar formulário eletrônico no INPI

O pedido de registro de marca junto INPI deve ser feito através do formulário eletronicamente pelo sistema e-Marcas no site do INPI, No caso do IFMT, o registro de marca será realizado e preenchido pela Agência de Inovação. Assim que o formulário eletrônico estiver totalmente preenchido corretamente e verificado o pagamento da GRU, deverá ser enviado via sistema e-Marcas ao INPI.

O usuário terá acesso ao recibo do registro da marca ou da petição clicando no botão será emitido em PDF, imprima o mesmo e guarde o número do pedido ou da petição que aparecerá no recibo, com todos dados do registro e para acom-

panhamento no site e na Revista da Propriedade Industrial – RPI.

8º passo: Acompanhamento e emissão de Certificado registro da marca

Acompanhamento por meio da RPI, os atos, despachos e decisões do INPI relativos ao pedido são publicados na RPI, não havendo nenhuma exigência preliminar, o pedido registro da marca será publicado na RPI. A cada semana é disponibilizada gratuitamente uma nova edição no site do INPI.

Acompanhamento por meio dos “Meus pedidos” na Base de Marcas, na página inicial do site do INPI clicando em busca no menu à direita da página inicial, clique no link “login” e preencha os dados, escolha link Marcas, Na nova tela, insira o número de processo no campo correspondente e clique em pesquisar, faça o cadastrado nos “Meus pedidos”, e você será notificado sempre que houver alguma alteração no processo o usuário receberá notificações por e-mail do sistema PUSH-INPI.

O acompanhamento da tramitação do pedido de registro da marca é de completa responsabilidade do titular, ou seja, a Agência de Inovação no caso do IFMT. O acompanhamento pela RPI é fundamental, para se evitar um possível arquivamento irreversível.

Exame formal: No qual o INPI avalia se o pedido registro da marca atende as exigências requisitos mínimos para ser analisado, se a documentação necessária foi apresentada, conforme Artigo 158 da LPI.

Caso esteja tudo regular o pedido será aceito, abrindo-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a interposição de oposições por terceiros, do contrário o INPI irá realizar uma “exigência formal” e ficando o titular a sanar, em 05 (cinco) dias a contar da data da publicação, às exigências estabelecidas. Não sendo a exigência cumprida, com a apresentação da documentação exigida no prazo acima, o registro será considerado ine-

xistente (INPI 2019).

O exame substantivo: é a etapa em que é verificado se o sinal pleiteado respeita as condições previstas em lei, atendendo aos seguintes critérios da Resolução INPI/BR nº 249/2019:

- *A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;*
- *Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversas;*
- *A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição.*

Despacho do exame substantivo: Exame de mérito é a análise em si do pedido de registro da marca, o momento no qual é verificado se o sinal em trâmite está de acordo com o previsto na LPI, quando indeferido o titular do pedido poderá recorrer da decisão proferida, observando os termos do artigo 212 da LPI, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

Concessão do Certificado de Registro da Marca: Deferido o registro, cabe ao titular efetuar o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência da marca e emissão de certificado, seja no prazo ordinário (60 dias após a publicação do despacho na RPI), sob pena de arquivamento do pedido de registro.

Confirmado o pagamento o INPI o pedido tem a concessão publicada no site e na RPI é emitido o certificado de registro no prazo de 60 (sessenta) dias. No certificado, constarão desenho da marca, o número e data do registro, o nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços por ele assinalados, as características do registro.

9º passo: Da gestão e manutenção do registro da marca

Depois de realizado o protocolo do pedido de registro ca-

berá a Agência de Inovação assegurar a manutenção do registro, dando início aos procedimentos de acompanhamento e pagamento das taxas dos decênios junto ao INPI.

Os casos omissos serão resolvidos pela equipe técnica Agência de Inovação, com devido análise da CAPI.



Programa de computador

```
function start()  
  
    var today = ... Da  
    var h = today.getHours()  
    var m = today.getMinutes()  
    var s = today.getSeconds()  
  
    m = correctTime(m);  
    s = correctTime(s);  
    document.getElementById("clock").innerHTML = h + ":" + m + ":" + s;  
    //calling the func  
    setTimeout(...)
```

O que é programa de computador?

A Lei Nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como a Lei do Software, define programa de computador como a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados (INPI, 2019). Resumindo é um conjunto de instruções, reconhecidas e executadas por uma máquina virtual ou um processador, capaz de proceder ou executar tarefas.

O regime jurídico para a proteção de programas de computador é o do Direito do Autor (Lei Nº 9.610/1998) e quanto à proteção de propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no Brasil pela Lei nº 9.609/1998 e Decreto nº 2.556/98 sendo normatizado pela IN. INPI/BR nº 099, de 08 de fevereiro de 2019. Quando titular ou autores opte pelo registro de programas de computador no Brasil, o seu pedido de registro deve ser realizado no INPI, os procedimentos relativos encontram-se disponíveis na IN. INPI/BR nº 099, de 08 de fevereiro de 2019.

Porque registrar programa de computador?

Diferentemente dos processos de pedido depósito de Patente e registro de Marcas, onde o depósito é obrigatório, a proteção aos direitos do programa de computador independente de registro, ou seja, é facultativo.

Para que fique assegurada a titularidade do programa de computador, seu registro garante maior segurança jurídica ao seu detentor, caso haja demanda judicial para comprovar a autoria ou titularidade do programa. O valor patrimonial de um programa de computador pode ser altíssimo, visto grau de importância que representa para uma empresa, por isso

é indispensável proteger o código-fonte, instrumento jurídico capaz de assegurar efetivamente o seu titular frente à pirataria. Além disso, o registro protege da concorrência desleal, cópias não autorizadas, uso indevido, entre outras.

Programa de Computador X Patente: é importante ressaltar que, em alguns casos, determinado processo produtivo depende exclusivamente do funcionamento de um software para que possa atingir o seu ápice produtivo, caso contrário, não irá preencher os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial para que possa ser concedida a sua patente (UNESP, 2012).

Para facilitar o entendimento da questão, apresenta dois casos:

Um processo computacional que simplesmente calcula um algoritmo matemático que modela ruído. Não oferece nenhuma melhoria técnica ou qualquer atributo de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – Suscetível ao registro de programa de computador.

Um processo computacional para filtrar digitalmente ruído empregando um algoritmo matemático. Apresenta uma melhoria na técnica atualmente existente, além de preencher os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – Suscetível ao registro de patente.

Não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador conforme (art. 6º da Lei Nº 9.609/98):

I – a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;

II – a citação parcial, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;

III – a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcio-

nais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

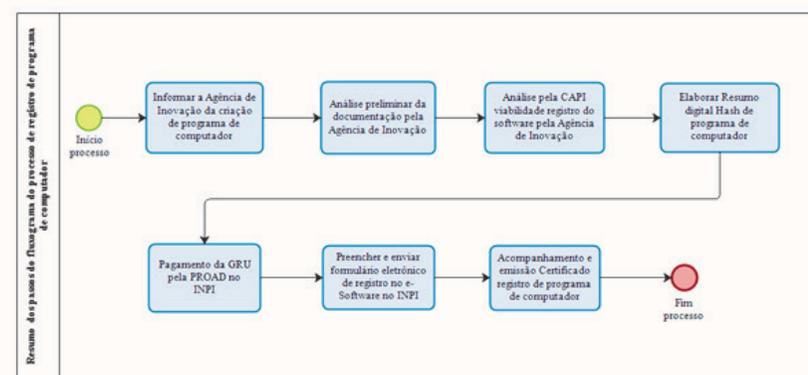
IV – a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Vigência do registro de programa de computador: O registro de programa de computador junto INPI é válido por 50 anos a partir da sua criação ou de 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação. A proteção não é territorial, isto é, sua abrangência é internacional, compreendendo os 175 países signatários da Convenção de Berna (1886), de acordo com (art. 2º §2 da Lei N° 9.609/98).

Passo a passo para registro de Programa de computador na Agência de Inovação.

Primeiramente será apresentado um resumo fluxograma do processo rápido e prático dos passos no pedido registro de programa de computador Figura 16, facilitando o entendimento dos procedimentos.

Figura 16: Resumo fluxograma do processo no passo a passo de registro de programa de computador.



Fonte: Elaborado pelo autor.

1º passo: Informar a Agência de Inovação criação de programa de computador.

Sempre que a pesquisa no âmbito do IFMT, resultar no desenvolvimento de novo programa de computador e sendo passível de proteção legal, deverá obrigatoriamente dar ciência a Agência de Inovação do IFMT.

Para efetuar esta comunicação, os autores necessitam realizar informação oficial de registro de programa de computador, através dos seguintes passos:

- a) abrir no SUAP um processo eletrônico;
- b) preencher SUAP o documento eletrônico (Requerimento de registro do programa de computador), com dados dos autores, declaração e informações básicas sobre o programa de computador;
- c) encaminhar o processo para via sistema SUAP para Agência de Inovação;

Nesta etapa de notificação informe apenas dados relativos à aplicação e aos problemas a serem resolvidos e/ou vantagens do programa de computador.

2º passo: Análise preliminar da documentação pela Agência de Inovação.

Consiste na verificação quanto atendimento a toda documentação necessária para pedido de registro de programa de computador assim como em relação aos fundamentos básicos da legislação vigente:

- Em caso de identificação de erros, faltas de documentos ou sugestão de melhoria, solicitar ao notificante a realização de ajustes e adequações necessárias.
- Confirmada a regularidade e adequação da documentação, a Agência de Inovação encaminhará o processo de análise formal para Comitê Avaliador para Proprie-

dade Intelectual - CAPI, informando o autor quanto à avaliação do programa de computador na próxima reunião da referida comitê.

3º passo: Análise pelo CAPI da viabilidade de registro de programa de computador pela Agência de Inovação.

Que deliberará sobre a necessidade de adoção de medidas para o registro de programa de computador, da viabilidade e oportunidade econômica do programa de computador, bem como da possibilidade de sua divulgação, sobre a qual deverá se manifestar, podendo:

- a) Acolher o programa de computador no estado como se encontra, deliberando pelo início imediato do processo de registro no INPI.
- b) Solicitar o fornecimento de esclarecimentos ou outras informações, bem como requerer a realização de ajustes necessários e encaminhar nova deliberação.
- c) Deliberar pelo não registro do programa de computador, indicando os elementos impeditivos ou critérios de registro não atendidos, o IFMT se desobriga a requerer o respectivo registro.

4º passo: Elaborar Resumo digital Hash

Para realizar o registro de programa de computador é necessário promover a transformação, em resumo digital hash, dos trechos do programa de computador e de outros dados que considerar suficientes e relevantes para identificá-lo, ficando a responsabilidade da guarda destes dados com o titular do direito.

Ao compactar o código fonte, não economize o número de documentos: procure acrescentar o máximo de informações possíveis para aumentar a segurança jurídica para os ativos do direito autoral.

A transformação do programa de computador em resumo

digital hash será feita pelo titular/autor do direito utilizando algoritmos públicos hash e esta informação irá compor o formulário eletrônico e-Software, quando do pedido de registro de software. Recomenda-se o uso de algoritmo SHA-512 ou algoritmo mais recente para a obtenção do resumo digital hash (INPI, 2019).

5º passo: Pagamento da GRU do INPI

A Agência de Inovação emitirá e encaminhará a Guia de Recolhimento da União – GRU para a PROAD, para devidas providências necessárias quanto ao empenho e pagamento GRU em favor do INPI, assim que efetuado o pagamento a PROAD deverá encaminhar o comprovante de pagamento para Agência de Inovação para iniciar o registro de programa de computador.

6º passo: Preencher e enviar formulário eletrônico pelo e-Software no INPI

O pedido registro de programa de computador no INPI deve ser feito através do formulário eletronicamente pelo via sistema e-Software no site do INPI, No caso do IFMT o registro do programa de computador será preenchido pela Agência de Inovação. Assim que o formulário eletrônico estiver totalmente preenchido corretamente e verificado o pagamento da GRU, deverá ser enviado via sistema *e-Software* ao INPI.

O usuário terá acesso ao recibo da solicitação do registro do Programa de computador ou da petição, que será emitido em PDF devendo, imprimir o comprovante e guardar o número da solicitação da petição ou pedido que aparecerá no recibo, com todos os dados do pedido registro para acompanhamento da publicação na Revista da Propriedade Industrial – RPI.

7º passo: Acompanhamento e emissão de Certificado de registro de programa de computador

Acompanhamento por meio da RPI, os atos, despachos e

decisões do INPI relativos ao pedido são publicados na RPI, não havendo nenhuma exigência formal, o pedido será concedido e publicado no site e na RPI. Caso tenha exigência formal o titular terá um prazo de 05(cinco) dias para regularização, caso contrário o pedido será arquivado. A cada semana é disponibilizada uma nova edição disponível gratuitamente no site do INPI.

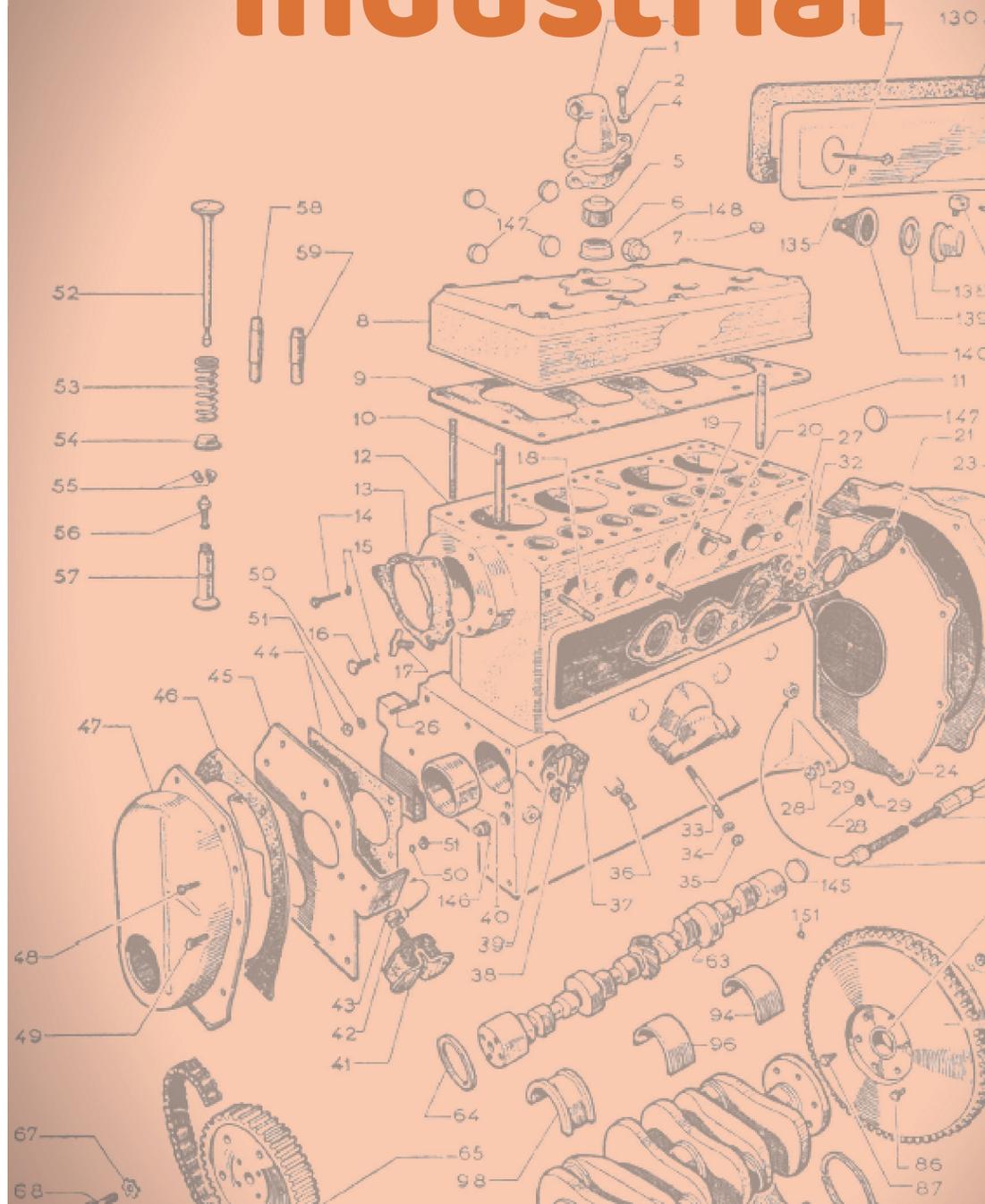
Acompanhamento por meio dos “Meus pedidos” na Base de Programa de computador, na página inicial do site do INPI cli-cando em busca no menu à direita da página inicial, clique no link “login” e preencha os dados, escolha link Programa de Computador, Na nova tela, insira o número de processo no campo correspondente e clique em pesquisar, faça o ca-dastrado nos “Meus pedidos”, a Agência de Inovação será no-tifi cada sempre que houver alguma alteração no processo o usuário receberá notifi cações por e-mail do sistema PUSH--INPI.

O acompanhamento da tramitação do registro de Programa de Computador é de completa responsabilidade do titular, ou seja, a Agência de Inovação no caso do IFMT. O acompanhamento pela RPI é fundamental, para se evitar um possível arquivamento irreversível.

Emissão do Certificado do Registro de Programa de computador:

Verifi cada a regularidade do pedido do registro, será concedido registro, o INPI tem levado em média até 10 (dez) dias contados da data do pedido para publicar o certifi cado do registro de programa de computador que será disponibilizado para download no portal do INPI, assim como na revista RPI.

Desenho industrial



O que é desenho industrial?

Além da proteção aos sinais distintivos do negócio, da patente de invenção do modelo de utilidade proveniente da melhoria atribuída em qualquer atividade industrial, a lei de propriedade industrial também concede garantias para o desenho industrial, também conhecido como design produtivo.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) em seu artigo 95 define o desenho industrial como “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 tipo de fabricação industrial”.

Diferente do modelo de utilidade, o desenho industrial tem como finalidade principal dar nova forma a determinado produto, seja para diferenciá-lo dos demais disponíveis no mercado ou ainda para dar um visual mais moderno e atraente. A principal diferença entre o desenho industrial e o modelo de utilidade é que o primeiro não traz uma melhoria em seu processo de fabricação, mas sim um resultado visual novo e original a um produto novo ou já existente (INPI, 2019)

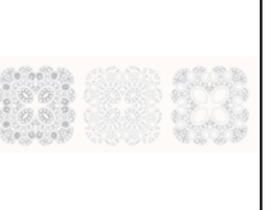
Mas não basta simplesmente aplicar uma alteração no resultado visual de determinado produto, esta deve ser considerada como original em relação a produto similar anterior ao modificado.

Quanto à forma os Desenhos Industriais podem ser:

Bidimensional: é essencialmente formado por duas dimensões (altura e largura). Trata-se de conjunto ornamental

de linhas e cores que possa ser aplicado à superfície a um produto tridimensional, seja como estampa, padrão de superfície ou representação gráfica em geral (INPI, 2019).

Figura 17: Exemplos de desenho industrial bidimensional.

		
Ref.: DI 7102778-5 Padrão ornamental aplicado em xícara.	Ref.: BR 30 2015 005141-8. Padrão ornamental aplicado em tecido.	Ref.: DI 7001561-9. Padrão ornamental aplicado em mobiliário.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tridimensional: é a forma plástica ornamental de um objeto que possui três dimensões: altura, largura e profundidade, como, por exemplo: móveis, calçados, jóias, veículos e embalagens (INPI, 2019).

Figura 18: Exemplos de desenho industrial tridimensional.

		
Ref.: BR 30 2015 002370-8. Configuração aplicada em automóvel	Ref.: BR 30 2012 000635-0. Configuração aplicada em frasco de perfume.	Ref.: BR 30 2013 006074-8. Configuração aplicada em cadeira.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Requisitos legais

A partir do exposto no art. 95 da Lei nº 9.279/1996, os requisitos exigidos para a obtenção do registro para a forma plástica de um objeto ou para o total de linhas e cores aplicado a um produto são:

Aspecto ornamental: requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual estão previstos na Lei nº 9.279/1996, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Trata-se do contraponto à forma funcional do objeto, ou seja, das características decorativas apostas à sua configuração com o propósito de mudar sua aparência.

Novidade: requisito de caráter objetivo e comparativo; qualidade do novo desenho refere-se ao não conhecido antes do momento do depósito.

Originalidade: qualidade do desenho original; atributo resultante de uma ação criativa que diferencia o objeto ou o padrão de outros no estado da técnica, oferecendo a este um caráter individual, distintivo.

Configuração externa: requisito relativo à visibilidade da forma plástica, excluídos componentes internos de sistema visíveis somente com a desmontagem do objeto.

Tipo de fabricação industrial: os objetos ou padrões devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, devem ser passíveis de reprodução em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios de configuração substanciais na sua forma.

Período de proteção: 10 anos contados a partir da data de registro, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 anos cada. (art. 108 da Lei nº 9.279/1996)

Período de sigilo: 180 dias (art.106 da Lei nº 9.279/1996)

Período de graça: 180 dias. (art. 96 - §3º da Lei nº 9.279/1996)

Não é registrável como Desenho Industrial conforme artigo 100 da Lei nº 9.279/1996 -LPI.

I - O que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

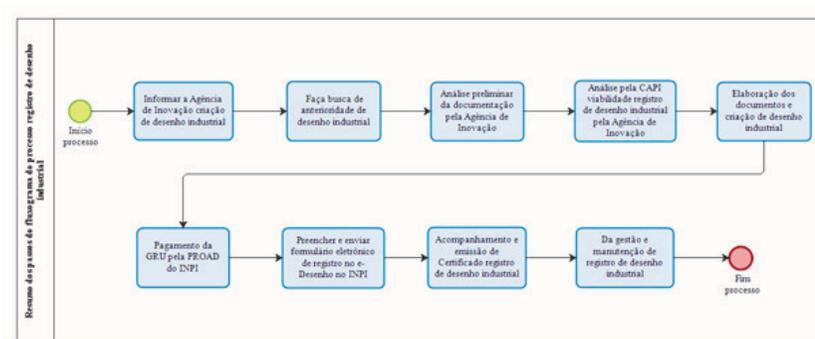
A propriedade de um desenho industrial

Uma vez concedido pelo Estado, o registro é válido em território nacional e dá ao titular o direito, durante o prazo de vigência, de excluir terceiros, de fabricar, comercializar, importar, usar ou vender a matéria protegida sem sua prévia autorização (INPI, 2019).

Passo a passo para registro de Desenho Industrial.

Primeiramente será apresentado um resumo fluxograma de processo rápido e prático dos passos no pedido registro de desenho industrial Figura 19, com a finalidade facilitar a compreensão dos procedimentos de registro.

Figura 19: Resumo dos passos do fluxograma de processo no registro de desenho industrial.



Fonte: Elaborado pelo autor.

1º passo: Informar a Agência de Inovação criação de desenho industrial.

Sempre que pesquisa resultar no desenvolvimento de qualquer nova forma de Desenho Industrial no âmbito do IFMT passível de proteção legal, obrigatoriamente deverá dar ciência Agência de Inovação.

Para efetuar esta ciência, precisa realizar uma informação oficial de criação do desenho industrial, através dos seguintes passos:

- a) abrir via sistema SUAP um processo eletrônico;
- b) preencher via sistema SUAP o documento eletrônico (Requerimento do registro de desenho industrial), com dados dos autores, declaração e informações básicas sobre seu desenho;
- c) encaminhar o processo para via SUAP para Agência de Inovação;

Nesta etapa de notificação informe apenas dados relativos à aplicação industrial e aos problemas a serem resolvidos e/ou vantagens da sua criação sobre o estado da técnica, não

insira dados técnicos relativos ao funcionamento, ao ato inventivo ou a qualquer elemento que caracterize ou descreva tecnicamente seu desenho industrial, esta fase do processo é pública e não está protegida por acesso restrito ou sigilo legal.

2º passo: Faça busca de anterioridade de desenho industrial.

O autor com apoio da Agência de Inovação deverá realizar uma busca de anterioridade de desenho industrial, utilizando palavras-chaves nas bases de dados do INPI e em outras bases nacionais e internacionais.

Para auxiliar os interessados em fazer busca nos documentos de desenho industrial, o INPI conta em seu portal, guias práticos com o passo a passo na realização de busca de anterioridade, tanto na base do INPI, como em algumas bases internacionais. Segue link <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/desenhos/DesenhoSearchBasico.jsp>. Os documentos selecionados através da busca podem ser de grande contribuição na criação do registro do desenho industrial.

3º passo: Análise preliminar da documentação pela Agência Inovação.

Consiste na verificação quanto atendimento a toda documentação necessária para pedido registro de desenho industrial assim como em relação aos fundamentos básicos da legislação vigente e da busca de anterioridade podendo (Res. INPI/PR nº 232/2019):

- a) Em caso de identificação de erros, falta de documentos ou possibilidades de melhoria, solicitar ao notificante a realização de ajustes ou o refazer da busca de anterioridade;
- b) Confirmada a regularidade e adequação da documentação, a Agência de Inovação encaminhará o processo de análise formal para Comitê Avaliador para Proprie-

dade Intelectual - CAPI, informando o autor quanto à avaliação do desenho industrial na próxima reunião do referido comitê.

4º passo: Análise pelo CAPI da viabilidade de registro de desenho industrial pela Agência Inovação.

Que deliberará sobre a necessidade de adoção de medidas de proteção, do registro da viabilidade e oportunidade econômica da criação, bem como da possibilidade de sua divulgação, sobre a qual deverá se manifestar, podendo:

- a) Acolher o desenho industrial no estado como se encontra, deliberando pelo início imediato do processo de registro.
- b) Solicitar ao autor o fornecimento de esclarecimentos ou outras informações, bem como requerer a realização de efetuar os ajustes necessários e encaminhar para nova deliberação da CAPI.
- c) Deliberar pelo não registro do Desenho industrial, indicando os elementos impeditivos ou critérios do registro não atendidos, o IFMT se desobriga a requerer o respectivo registro.

5º passo: Elaboração dos documentos e criação do desenho industrial

Redija os documentos do pedido de registro de Desenho industrial, apresentando o relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou fotografias, nos termos da Resolução INPI/PR nº 232/2019, os arquivos eletrônicos entregues em formato PDF, sem senhas ou macro comandos (Art. 101 da LPI):

Relatório descritivo: Nos casos em que houver omissão de vistas ou apresentação de figuras meramente ilustrativas, o relatório descritivo constitui documento obrigatório do pedido de registro, deverá incluir declarações que esclarecem o escopo da proteção e apresentar a lista dos desenhos ou fotografias do pedido, relacionando corretamente a numera-

ção das figuras (INPI, 2019).

As folhas do relatório descritivo deverão apresentar o texto em espaço duplo, na cor preta, dentro de margens de no mínimo 3 cm, em folhas brancas no formato A4, numeradas sequencialmente no centro da margem superior indicando o número da folha e o número total de folhas, separados por uma barra oblíqua. Exemplo: 1/2, 2/2.

O relatório descritivo deverá conter somente texto, não incluindo elementos como molduras, linhas delimitadoras, marcas, logotipos, timbres, marcas d'água, rubricas, assinaturas e outros de natureza afim.

Reivindicações: As reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título, ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e, em seguida, deverá conter, obrigatoriamente; Reivindica-se o registro do desenho industrial (“e suas variações”, se houver) conforme representado no conjunto de figuras e apresentado no relatório descritivo, ambos em anexo, definindo após a mesma as características técnicas a serem protegidas, devidamente fundamentadas e harmonizadas com o relatório descritivo (INPI, 2019).

Desenhos ou fotografias: Cada desenho ou fotografia deve ser apresentado em uma folha, individualmente, com dimensões adequadas, nitidez e resolução gráfica suficientes para a plena compreensão do desenho industrial requerido, observado o mínimo de 300 dpi (INPI, 2019).

Os desenhos ou fotografias deverão ser apresentados dentro de margens de no mínimo 3 cm, em folhas brancas no formato A4, numeradas sequencialmente no centro da margem superior indicando o número da folha e o número total de folhas, separados por uma barra oblíqua. Exemplo: 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 e 7/7.

Nas solicitações de registro de um conjunto ornamental de linhas e cores aplicado a um produto (desenho industrial bidimensional), as figuras deverão apresentar o padrão orna-

mental aplicado nas vistas do produto descrito no título do pedido.

6º passo: Pagamento da GRU do INPI

A Agência de Inovação emitirá e encaminhará a Guia de Recolhimento da União – GRU para a PROAD, para devidas providências necessárias quanto ao empenho e pagamento GRU em favor do INPI, assim que efetuado o pagamento a PROAD deverá encaminhar o comprovante de pagamento para Agência de Inovação para iniciar o pedido registro do desenho industrial.

7º passo: Preencher e Enviar formulário eletrônico pelo e-Desenho no INPI

O pedido registro de desenho industrial no INPI deve ser feito através do formulário eletronicamente pelo via sistema *e-Desenho* no site do INPI, No caso do IFMT o seu preenchimento do formulário de registro do desenho industrial será realizado pela Agência de Inovação. Assim que o formulário eletrônico estiver totalmente preenchido corretamente e verificado o pagamento da GRU, deverá der encaminhado via sistema *e-Desenho* no site junto INPI.

O usuário terá acesso via site do INPI ao recibo do pedido de registro do Desenho industrial ou da petição, que será emitido formato PDF, imprima o mesmo e guarde o número do registro ou da petição que aparecerá no recibo, com todos dados do registro e para acompanhamento no site INPI e na Revista da Propriedade Industrial – RPI.

8º passo: Acompanhamento e emissão de certificado de registro de desenho industrial

Acompanhamento por meio da RPI, o acompanhamento do pedido de registro ou do registro deve ser feito, utilizando o número do processo em consulta à Revista da Propriedade Industrial, disponível gratuitamente no portal do INPI. A cada semana é disponibilizada uma nova edição.

Após enviar o formulário eletrônico de pedido de registro de desenho industrial, o mesmo será submetido a exame preliminar e, não havendo nenhuma exigência preliminar, terá notificação de depósito publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI) e portal do INPI.

Caso haja alguma exigência preliminar, a mesma será publicada na seção de comunicados da RPI em formato PDF. O usuário terá até 05 (cinco) dias para cumpri-la, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da referida publicação, sob pena do pedido de registro vir a ser considerado inexistente (INPI, 2019).

O acompanhamento da tramitação do registro de Desenho industrial é de completa responsabilidade do titular, ou seja, a Agência de Inovação no caso do IFMT. O acompanhamento pela RPI é fundamental, para se evitar um possível arquivamento irreversível.

Exame formal ou técnico: Em conformidade com disposto no Art. 106 da Lei nº 9279/1996, o pedido de registro de desenho industrial estando conforme o disposto nos Arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

O requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data do depósito, após o que será processado.

O pedido de registro não atender o disposto nos Arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. Se não atendido o disposto no artigo 100, a solicitação de registro será indeferida.

Certificado de Registro de Desenho Industrial:

O certificado é emitido em consequência da publicação

de concessão do registro de desenho industrial e será disponibilizado para download no portal do INPI e na revista RPI. No certificado constará o número do registro de desenho industrial, o título, o nome do autor – observado o disposto no §4º do art. 6º da LPI –, bem como o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos e, quando houver, a prioridade unionista, o relatório descritivo e as reivindicações, conforme art. 107 da Lei nº 9.279/1996 (INPI, 2019).

9º passo: Da gestão e manutenção do pedido registro de desenho industrial

Depois de realizado o protocolo do pedido de depósito caberá a Agência de Inovação assegurar a manutenção da proteção, para manter o registro vigente, além do valor do depósito, devem ser pagas as taxas quinquenais de manutenção e de prorrogação.

Para aquele registro de Desenho Industrial, após 10 anos contados a partir de seu protocolo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ou órgão equivalente, que não tenha sido objeto de nenhum procedimento de extensão internacional de sua proteção (através das modalidades CUP ou PCT) e nem tenha recebido nenhuma proposta de licenciamento, poderá a Agência de Inovação, mediante análise técnica, propor a CAPI a avaliação do interesse da sua manutenção, podendo o mesmo:

I. Deliberar pela inviabilidade da manutenção do privilégio do desenho industrial, determinando a passagem da tecnologia para domínio público, por meio da desistência do processo de registro, com notificação aos autores;

II. Deliberar pela manutenção do privilégio registro, mantendo o direito de exploração exclusivo do IFMT por meio da manutenção dos pagamentos das anuidades e taxas e obrigações.

III. Deliberar por ceder seus direitos do desenho industrial

para os autores, terceiros ou parceiros mediante remuneração financeira ou não, com autorização do gestor máximo da Instituição de acordo com Art. 47 da Resolução do Consepe nº 05, 28/02/2020.

Os casos omissos serão resolvidos pela equipe técnica Agência de Inovação, ouvido a CAPI.

Disposições finais

Este manual de procedimentos aborda de uma forma clara e objetiva os principais temas e os processos relacionados aos depósitos de Patentes, registro de Marcas, Programa de computador e Desenho industrial. A apropriação e aplicação pela comunidade acadêmica do IFMT possibilitarão a identificação de gaps e gargalos no processo, podendo gerar constantes revisões, de modo a torná-la um manual de excelência em PI, didático e atualizado. Para tanto, contamos com a contínua colaboração dos membros de toda a comunidade do IFMT.

Para maiores informações visite nosso site <http://inovacao.ifmt.edu.br/> ou entre em contato com a equipe da Agência de Inovação Tecnológica, através dos telefones (65) 3616-4182 e email agencia.inovacao@ifmt.edu.br.

Referências

Agência de Inovação - IFMT. Agência de Inovação apresentação. Cuiabá, 2019. Disponível em: <inovacao.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/apresentacao-agencia/>. Acesso em: 22 nov. 2019.

Agência de Inovação - IFMT. Agência de Inovação Missão, Visão e Valores. Cuiabá, 2019. Disponível em: <inovacao.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/apresentacao-agencia/>. Acesso em: 22 nov. 2019.

BRASIL, Decreto nº 9.283 de 7 de fevereiro de 2018. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm. Acesso em: 18 fev. 2020.

BRASIL, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei Propriedade Industrial – LPI. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 18 nov. 2019.

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. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9609.htm>. Acesso em: 18 nov. 2019.

BRASIL, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm. Acesso em: 18 nov. 2019.

BRASIL, Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm. Acesso em: 18 nov. 2019.

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm>. Acesso em: 20 jan. 2020.

BRASIL, Lei nº 13.243 de 11 de janeiro de 2016. Novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera diversas leis. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 18 nov. 2019.

BRASIL. Resolução Consup nº 64/2010, de 20 de dezembro de 2010. Conselho Superior do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Disponível em: < <http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/resolucoes-consup-2010/>>. Acesso em: 26 jan. 2020.

BRASIL. Resolução do Consepe nº 05, 28 de fevereiro de 2020. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão IFMT. Disponível em: < <http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/resolucoes-2020-do-consepe/>>. Acesso em: 20 mar. 2020.

CASNAV – Centro de Análises de Sistemas Navais. Cartilha da propriedade intelectual e inovação. Rio de Janeiro: 2012. Disponível em: <<https://www.casnav.mar.mil.br/s/>>. Acesso em: 20 nov. 2019.

GAMA, G. C. N. Propriedade Intelectual. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 18, n. 30, p. 69-94, abr. 2011.

I9/UNIFAL, Agência de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Federal de Alfenas, Cartilha Propriedade Intelectual, Alfenas, Minas Gerais, 2014.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI estrutura. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <www.inpi.gov.br>.

gov.br/sobre/estrutura>. Acesso em: 07 out. 2019.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI manual de patentes. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2019.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI manual de marcas. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 18 nov. 2019.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI manual de desenho industrial. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>. Acesso em: 10 dez. 2019.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI manual de programa de computador. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/programa-de-computador/programa-de-computador-manual-completo/>. Acesso em: 09 dez. 2019.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI Res. INPI/PR nº 249/2019, manual de marcas. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/legislacao-marca/>. Acesso em: 15 dez. 2019.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI Res. INPI/PR nº 232/2019, manual de desenho industrial. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: [file:///C:/Users/eliel/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/RES_232-19-manualdedi%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/eliel/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/RES_232-19-manualdedi%20(2).pdf). Acesso em: 10 dez. 2019.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Publicação oficial classificação internacional de patentes (IPC). Disponível em: <http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/#refresh=page>. Acesso em: 07 out. 2019.

Manual de Oslo: diretrizes para a coleta e interpretação de

dados sobre inovação tecnológica. 3. Ed. Brasília, DF: FINEP, 2005. (Formatado Inglês S)

PINHO, J. B. O poder das marcas. São Paulo: Summus, 1996.

PROPEs – Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - IFMT. PROPEs Contatos. Cuiabá, 2019. Disponível em: [<propes.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/contatos-propes/>](http://propes.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/contatos-propes/). Acesso em: 20 nov. 2019.

PROFNIT, Programa de PósGraduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), Série Propriedade Intelectual. Volume 1, Salvador, Bahia, 2018.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” (UNESP). Manual de Propriedade Intelectual. São Paulo, SP, 2012. Disponível em: <https://auin.unesp.br/invencoes>. Acesso em: 13dez. 2019.

Links Relacionados

Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI www.abapi.org.br

Associação Brasileira de Empresas de Software – ABES www.abes.org.br

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI www.abpi.org.br

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI www.inpi.gov.br

Ministério da Ciência e Tecnologia – www.mct.gov.br

Agência de Inovação IFMT – <http://inovacao.ifmt.edu.br/>

Organização Mundial do Comércio – OMC www.wto.org

Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI www.wipo.int

Bases gratuitas para pesquisa de anterioridade de Patentes e Registros

INPI – <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login>

Escritório Europeu de Patentes – EPO www.espacenet.com

Escritório Norte-americano de Marcas e Patentes – USPTO www.uspto.gov



AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
IFMT

MANUAL DE PROCEDIMENTO DO
PROCESSO DEPÓSITO DE PATENTE
REGISTRO DE MARCA, PROGRAMA DE
COMPUTADOR E DESENHO INDUSTRIAL



AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
IFMT

MANUAL

PROCEDIMENTO DO PROCESSO
DEPÓSITO DE PATENTE REGISTRO DE
MARCA, PROGRAMA DE
COMPUTADOR E DESENHO
INDUSTRIAL