

Perguntas e respostas sobre patentes da Fiocruz

- **Em que momento procurar a área de Patentes da Gestec?**

O pesquisador pode procurar a área de Patentes da Gestec através do [Núcleo de Inovação Tecnológica \(NIT\) de sua unidade](#) durante qualquer fase da sua pesquisa **para obter:**

- Informações gerais sobre o Sistema internacional de Patentes;

e para consultar sobre a pertinência da proteção por patente do resultado da pesquisa, fornecendo os subsídios técnicos necessários a essa avaliação. Isto deve ocorrer antes da publicação, ou qualquer outra forma de divulgação do resultado da pesquisa, para evitar a perda da condição de patenteabilidade devido a falta de Novidade, ou de Atividade inventiva.

A falta de novidade decorre da divulgação do resultado da pesquisa. Se esse resultado for matéria de natureza teórica, a sua divulgação pode permitir tornar óbvia uma idéia inventiva futura a partir desse conhecimento, prejudicando o requisito de atividade inventiva.

É importante destacar que após o depósito do pedido de patente não existe nenhum obstáculo a qualquer tipo de publicação/divulgação da matéria relativa ao pedido de patente. Assim antes de publicar os resultados de sua pesquisa, é recomendável que o pesquisador priorize a possibilidade de depósito de pedido de patente.

- **E se o pesquisador já tiver revelado a sua invenção?**

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

- **Quando patentear?**

Quando a “idéia” estiver concretizada em uma forma tangível, por exemplo, no momento em que compostos, cujas fórmulas químicas foram obtidas por

modelagem computacional, tiverem sido tecnicamente viabilizados (por exemplo: sintetizados) e comprovada a sua associação com as suas propriedades (por exemplo: comprovação da atividade farmacológica por testes *in vitro*).

Em outras palavras, a patente deve ser requerida tão logo a invenção tenha sido concretizada no laboratório. Não é exigido que tenham ocorrido os passos necessários à obtenção do produto na sua forma comercializável, ou seja, a sua produção em escala piloto e industrial.

É requerido, no entanto, que a invenção seja descrita de forma completa, clara, concisa e precisa, nesse pedido de patente, de modo a capacitar as pessoas com conhecimento ordinário naquela técnica, a fazer e usar a mesma (a invenção).

Ainda é importante frisar que tanto 'produtos' quanto 'processos' podem ser considerados 'invenções' e, portanto, passíveis de patenteamento.

- **Invenção X Descoberta**

Ao contrário de uma '**invenção**', uma '**descoberta**' não é considerada patenteável pelas Legislações de Propriedade Industrial a nível mundial.

Uma **invenção** está relacionada a uma nova solução para um problema técnico de produção. Este problema pode ser antigo ou novo, a exemplo de, respectivamente, como criar ou aperfeiçoar um processo químico ou um novo produto para atender a uma necessidade antes inexistente. Entretanto, a solução, para ser invenção, precisa ser obrigatoriamente nova, ou seja, ninguém havia criado anteriormente a idéia ou, pelo menos, ninguém a havia divulgado ou dado acesso de sua informação ao público. Então, pode-se afirmar que **invenção** é diferente de **descoberta**. Os conhecimentos resultantes das **descobertas** podem ser livremente utilizados por todos, uma vez que consistem apenas em informações previamente existentes na natureza e que apenas estão sendo reveladas de forma a acrescentar a gama de informações em poder do homem. Logo, estas não podem ser protegidas através das patentes, uma vez que a proteção patentária se destina, de forma única e exclusiva, às criações essencialmente relacionadas à fabricação de mercadorias tangíveis (incluindo processos de produções), por definição, as **invenções**.

Porém, a diferença entre tais Legislações está justamente na interpretação do que pode representar uma '**descoberta**' e do que significa uma '**invenção**'. Tal interpretação evidencia quais resultados podem ser protegidos em cada território.

Desta forma, como sempre se destaca na área de patentes, "cada caso é um caso", e a GESTEC analisa cada demanda recebida, a fim de verificar se todos os seus resultados podem ser considerados invenções, ou apenas parte destes, ou ainda nenhum deles. Tal análise sempre está baseada nas Legislações mencionadas anteriormente.

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

1 - Examina o Formulário de Notificação da Invenção preenchido pelo inventor e encaminhado à GESTEC, pelo NIT; verificando se o preenchimento dos campos obrigatórios foi realizado. Caso contrário, a GESTEC solicitará o correto preenchimento do Formulário, e deixará a solicitação sobrestada até o recebimento do mesmo.

2 - Realiza o Estudo de Viabilidade Patentária, para que possa comprovar a existência de **Novidade, Atividade Inventiva e Aplicação Industrial** e, assim, ter condições de concluir quanto à patenteabilidade dos resultados da pesquisa;

3- Apenas no que diz respeito aos casos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade supracitados, prepara uma Nota Técnica para os membros da [Comissão de Propriedade Intelectual da Fiocruz \(estabelecida pela Portaria da Presidência 240/2002\)](#) contendo, além de outras informações, a conclusão quanto a referida patenteabilidade, ao provável escopo de proteção de um pedido de patente relativo a dita pesquisa; além de custos referentes a esta proteção.

4 – Após a decisão favorável da Comissão em questão, elabora a primeira minuta do pedido de patente e envia ao(s) inventor(es), através dos NITs da(s) respectivas Unidades, para a revisão. Após a aprovação da minuta - por parte da GESTEC, dos ditos inventores e dos respectivos NITs - o pedido de patente é depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, localizado no Rio de Janeiro)

OBS.: É importante observar que o atendimento aos requisitos de patenteabilidade não é o único critério que vem sendo adotado pela FIOCRUZ para a análise da pertinência da proteção dos resultados das suas pesquisas mediante o Sistema de Patentes. É fundamental a avaliação da relação custo/benefício associada a um depósito de pedido de patente, observando também o seu potencial estratégico e a importância dos resultados das suas pesquisas frente a Política Nacional de Saúde Pública, a exemplo dos kits de diagnósticos e dos medicamentos associados às chamadas “Doenças Negligenciadas”.

- **E se a Comissão de Propriedade Intelectual negar (ou considerar pendente) o depósito do meu pedido de patente?**

Em algumas situações, a dita Comissão pode negar a realização do depósito de pedido de patente, seja no Brasil, seja no Exterior. Nestes casos, os pesquisadores (e os respectivos NITs) também têm ciência das decisões tomadas, já que a GESTEC os informa sobre as mesmas.

Quando das decisões negativas, os mesmos têm o direito de solicitar novas avaliações desta Comissão. A Área de Patentes da GESTEC, então, coloca os casos em questão novamente em reuniões desta Comissão. Caso a deliberação

seja pela ratificação do abandono, os pesquisadores podem requerer a cessão de direitos sobre a invenção, onde passarão a ter os direitos e assumirão os deveres relacionados ao pedido, inclusive os custos de sua manutenção.

Se a decisão for considerada pendente, por exemplo, pela recomendação da realização de testes adicionais, esta GESTEC informa os pesquisadores e os respectivos NITs; frisando que – tão logo os dados extras sejam obtidos – os mesmos sejam encaminhados a esta Coordenação; a fim de que a Comissão possa deliberar, finalmente, sobre a realização, ou não, de depósitos de pedidos de patente.

- **Qual a periodicidade das reuniões da Comissão de Patentes da Fiocruz (COPAT)?**

Normalmente, a Comissão se reúne uma vez por mês. Porém, quando de excepcionalidades, é possível convocar reuniões extraordinárias.

- **Que critérios seguir para a nomeação de um inventor em um pedido de patente?**

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

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

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

- **A quem pertencem as invenções?**

A definição da titularidade da patente depende de diferentes circunstâncias.

No que diz respeito a relação empregado/empregador (conceito que abrange, na categoria de empregado os servidores públicos, os empregados terceirizados, pesquisadores bolsistas, estagiários, entre outras modalidades de vínculos; e na categoria de empregador a Fiocruz), a titularidade é definida pelos dispositivos do Capítulo XIV da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.276/96).

Pelo art. 88 desta normativa, a titularidade caberá exclusivamente ao empregador quando:



(...) decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Pelo art. 90, a titularidade caberá exclusivamente ao empregado quando:

(...) a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. (Regulamento)

Pelo art. 91, a titularidade será conjunta entre o empregado e o empregador, e em partes iguais, quando:

(...) resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

A titularidade ainda pode ser definida em função de acordos que venham a ser estabelecidos. Trata-se da hipótese de pesquisas realizada em conjunto com pesquisadores de outras instituições, empresas, com financiamento de órgãos ou agências de fomento etc.

E se a Fiocruz não tiver interesse na proteção da tecnologia?

Pela Lei de Inovação (Lei 10.973/2004), a Fiocruz pode ceder os direitos de propriedade sobre uma invenção ao inventor da patente.

Esta cessão, entretanto, precisa ser motivada e deverá ser realizada de forma não onerosa. Para a sua realização deverá ser observado o procedimento institucional da Fiocruz.

Qual o incentivo ao pesquisador inventor da Fiocruz?

Além da patente se constituir em uma importante ferramenta para viabilizar o estabelecimento de parcerias com o setor produtivo com vistas à execução das etapas necessárias a transformar a invenção em um produto, as receitas auferidas pela Fiocruz em função dos contratos que autorizam terceiros a explorar a invenção patenteada serão repartidas com o(s) pesquisador (es)-inventor(es).

Esta repartição encontra amparo legal, em especial, na Lei Inovação (Lei 10.973/2004), no Decreto 5.563/2005 e na Portaria 294/96 da Presidência da Fiocruz.

Com base nesta normativa, o(s) pesquisador (es)-inventor(es) terá(ão) o direito de receber uma premiação de inventor.

Esta premiação será de 1/3, após a dedução das despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da invenção pelos institutos de propriedade intelectual, das receitas auferidas pela Fiocruz em função da celebração de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de direitos de uso ou exploração da invenção patenteada.

Em paralelo, mais 1/3 das receitas auferidas poderão ser destinadas ao Laboratório aonde foi gerada a invenção. Finalmente, o 1/3 restante será destinado à instituição.

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

A Coordenação de Gestão Tecnológica - GESTEC - é responsável pelas despesas decorrentes do processamento de pedidos de patente da FIOCRUZ, observados, quando for o caso, os contratos, acordos ou convênios firmados com outras partes.

- **Como procurar a área de Patentes da GESTEC?**

Preferencialmente, mediante o preenchimento do Formulário de Solicitação à Gestec (denominado 'SG') e o seu encaminhamento, através do respectivo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Unidade, ao e-mail solicitagestec@fiocruz.br.

Quando se tratar de uma demanda para a análise da patenteabilidade de resultados de pesquisas, ainda é necessário preencher o Formulário de Notificação da Invenção e enviar o mesmo em conjunto com o Formulário de Solicitação à GESTEC ora mencionado.

Informações complementares podem ser obtidas através dos telefones 3885-1633/1731, ou pelo endereço eletrônico solicitagestec@fiocruz.br; ou ainda na própria GESTEC, localizada na Av. Brasil, 4036 sala 806 (Prédio Expansão Fiocruz), Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ.

Alguns conceitos Básicos:

Propriedade Industrial

A Propriedade Industrial trata das formas de proteção do resultado do trabalho intelectual humano, diretamente relacionado e destinado à produção econômica, englobando: "Patentes, Registros de Desenho Industrial, Marcas e Repressão à Concorrência Desleal".

Patente

A Patente é um título que confere ao seu detentor o direito de uso exclusivo da invenção por prazo determinado. Em troca desse monopólio, a invenção deve ser divulgada para a sociedade com o objetivo de promover o desenvolvimento.

Após o término desse prazo, temporalmente limitado, a patente cai em domínio público, quer dizer, pode ser usada por toda a sociedade.

- **Quais os requisitos de patenteabilidade?**

Os requisitos de patenteabilidade, previstos na [Lei de Propriedade Industrial 9.279/96](#), são:

- (1) **Novidade** - a matéria objeto da pesquisa precisa ser nova, ou melhor, não pode ter sido revelada previamente, seja por via oral, escrita ou seu uso; logo não pode pertencer ao estado da técnica ;
- (2) **Atividade Inventiva** - os resultados da pesquisa não podem ser óbvios para um técnico especializado no assunto, ou seja, não podem ser resultantes de uma mera combinação de fatores já pertencentes ao estado da técnica sem que haja um efeito técnico novo e inesperado, nem uma simples substituição de meios ou materiais conhecidos por outros que tenham conhecida a mesma função.
- (3) **Aplicação Industrial** - a invenção deve ter aplicação seriada e industrial em qualquer meio produtivo.