

Divisão de Pós-graduação e Pesquisa – Academia do INPI

Professores: Ricardo Carvalho Rodrigues

Disciplina: Introdução à PI - Patentes.

Código: Pat.el.3

e-mail: ricardo.rodrigues@inpi.gov.br

Carga Horária: 45

Créditos: 3

Tipo:

Obrigatórias

Eletivas

X

Pré-requisitos: Não há

Objetivos da disciplina

Introduzir aos participantes o sistema de patentes, seu arcabouço legal, os tratados e acordos internacionais, a legislação nacional, bem como suas implicações sociais e econômicas. Também é intuito do curso desenvolver habilidades metodológicas para correto levantamento e interpretação de dados oriundos do sistema de patentes e aprimorar conceitos, tanto específicos quanto genéricos, necessários à análise crítica e aplicação estratégica do conhecimento associado às patentes.

Ementa

Introdução: Sistema de Propriedade Industrial, evolução histórica, legislação de propriedade Industrial, atos normativos do INPI e a Revista da Propriedade Industrial (RPI). Disposições gerais sobre a Lei da Propriedade Industrial 9.279/96 (LPI), Modalidades de proteção: Patentes de Invenção, Patentes de Modelo de Utilidade, Certificado de Adição. Requisitos e condições de patenteabilidade: Novidade, Atividade Inventiva, Aplicação Industrial, Suficiência Descritiva, Unidade de Invenção (PI) e técnico-funcional (MU). Matéria não considerada como invenção ou modelo de utilidade, matéria não patenteável, conteúdo de um pedido de patente, o sistema de patentes como fonte de informação tecnológica, a classificação internacional de patentes, o processamento administrativo de um pedido de patente e seu fluxo processual.

Conteúdo programático - Cronograma de atividades

Aula 1 - Introdução ao Sistema de Propriedade Industrial

1.1 Evoluções históricas.

1.1.0 Apresentação e Contextualização

1.1.1 Os privilégios medievais e a era moderna.

1.1.2 Convenção da União de Paris (CUP).

- 1.1.3 A criação da OMPI.
- 1.1.4 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights –TRIPS*.
- 1.1.5 Tratado de Cooperação de Patentes (*Patent Cooperation Treaty*) PCT.
- 1.1.6 Vantagens e desvantagens do sistema de patentes.

1.2 Sistema de propriedade industrial no Brasil

- 1.2.1 Evolução histórica.
- 1.2.2 Legislação de propriedade Industrial.
- 1.2.3 Atos Normativos e diretrizes de exame do INPI.
- 1.2.4 A Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Aulas 2 e 3 - Disposições gerais sobre a Lei de Propriedade Industrial 9.279/96 (LPI)

2.1 Tipos de patentes

- 2.1.1 Patentes de Invenção
- 2.1.2 Patentes de Modelo de Utilidade
- 2.1.3 Certificado de Adição

2.2 Requisitos e condições de patenteabilidade

- 2.2.1 Novidade
- 2.2.2 Atividade Inventiva
- 2.2.3 Aplicação Industrial
- 2.2.4 Suficiência Descritiva
- 2.2.5 Unidade de Invenção (PI) e técnico-funcional (MU)

Aula 4 – (Continuação) Disposições gerais sobre a Lei de Propriedade Industrial 9.279/96 (LPI)

2.3 Matéria não considerada como invenção ou modelo de utilidade

2.4 Matéria não patenteável

2.5 Conteúdo de um pedido de patente

- 2.5.1 Relatório Descritivo
- 2.5.2 Reivindicações
- 2.5.3 Desenhos
- 2.5.4 Resumo

Aula 5 - Introdução à Informação Tecnológica Contida nas Bases de Patentes.

- 3.1 O sistema de patentes como fonte de informação tecnológica;
- 3.2 A classificação internacional de patentes
- 3.3 Acordo de Estrasburgo
- 3.4 Estrutura hierárquica
- 3.5 Apresentação das principais bases de dados de patente;
- 3.6 Técnicas e estratégias de busca de informações em documentos de patente;
- 3.7 Tipos de busca de patentes e suas aplicações;
- 3.8 Busca e análise de informações extraídas de documentos de patente.

Aula 6 - Processamento administrativo de um pedido de patente

- 4.1 Depósito do pedido de patente
- 4.2 Formulários
- 4.3 Tramitação Administrativa de um pedido de patente
- 4.4 Fluxo processual
- 4.5 Considerações Finais

Bibliografia

ABRANTES, A. C. S. Introdução ao sistema de patentes – Aspectos técnicos, institucionais e econômicos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. 418p.

ABRANTES, A., C., S. Patentes de Modelo de utilidade no Brasil – Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2^a ed., 2003.

BARBOSA, Denis Borges. Proteção dos Modelos de Utilidade e dos Designs. 2002. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/127.doc>>. Acesso em 21 set. 2015.

BARBOSA, C. R. Propriedade Intelectual: Introdução à propriedade intelectual como informação. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 227 p.

BARBOSA, A. L. F., Sobre a propriedade do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, Rio de Janeiro, 1999.

BOETTINGER, H.M., Moving Mountains: Or the art and craft of letting others see things you way, USA: Macmillan, 1989. 340 p.

BONINO, D.; CIARAMELLA, A.; CORNO, F., Review of the state-of-the-art in patent Information and forthcoming evolutions in intelligent patent informatics, World Patent Information, Volume 32, Issue 1, March 2010, Pages 30-38.

BURK, dan L., LEMLEY, M., 2003. Policy Levers in Patent Law. Berkeley Progr. Law Econ.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 70 p. (Lei da Propriedade Industrial)

BRÜNGER-WEILANDT S., GEIß D., HERLAN G., STUIKE-PRILL R. Quality e Key factor for high value in professional patent, technical and scientific information. World Patent Information, 2011.

CHRISTENSEN, M. C.; O dilema da inovação. São Paulo: Makron books, 2001. 261 p. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ciência, Tecnologia e inovação para um Brasil competitivo. São Paulo: SBPC, 2011. 196 p.

CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial VOL. I, II, III, Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2012.

CORAL, E.; OGLIARI, A.; ABREU A. F. (Orgs.) Gestão integrada da inovação. São Paulo: Atlas, 2009. 269 p.

DEBOYS, J. Decision pathways in patent searching and analysis. World Patent Information 26 (2004) 83–90.

DEPARTMENT OF ECONOMICS, Cornell University, United States. Prior art: to search or not to search. World Patent Information 2010;28(5):507-21.

DING, Y. (MUNICH I. P. L. C. Should China Keep the Present Utility Model System? A Look at the Experiences of Germany, Japan, and the United States and the Prospect in China. [s.l.] Munich Intellectual Property Law Center, 2011.

- DUARTE, N. Slide ology: The art and science of creating great presentations. 1 ed. USA: O'Reilly Media, 2008. 296 p.
- EPO, The Cooperative Patent Classification: Introduction to the CPC, 2013. Disponível em : < https://e-courses.epo.org/wbts/cpc_general/index.html >.
- ERNST, H. Patent information for strategic technology management, World Patent Information, 2003, 25 (3), 233-242.
- FEDERMAN, S. R. Patentes: desvendando seus mistérios. 1. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 88 p.
- FERNANDES, C. R. Gestão em redes de informações tecnológicas: rastreando as associações sociotécnicas. 1. ed. Curitiba: Appris, 2011. 228 p.
- FOGLIA P. Patentability search strategies and the reformed IPC: a patent Office perspective. World Patent Information March 2007; 29(1):33e53.
- FREEMAN, C. e SOETE, L. A Economia da Inovação Industrial, Capítulo 12: Os Sistemas Nacionais de Inovação, Campinas, Editora Unicamp, 2008, p. 503-539.
- HITCHCOCK, D. Patent searching made easy: how to do patent searches on the internet and in the library. 6.ed. USA: Nolo, 2013. 257 p.
- HUNT, D.; NGUYEN, L.; RODGERS, M. Patent searching: tools & techniques. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 188 p.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Guia da IPC: Classificação Internacional de Patentes, 2012. Disponível em < http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/shared/htm/GuiaIPC2012_port.pdf >
- JUNGMANN, D. M.; BONETTI, E.A. A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010. 129 p.
- KARDAM, K. S. UTILITY MODEL – A TOOL FOR ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT : A CASE STUDY OF JAPAN. [s.l: s.n.].
- KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. A estratégia do oceano azul: como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 241 p. 25 reimp.
- Burk, dan L., Lemley, M., 2003. Policy Levers in Patent Law. Berkeley Progr. Law Econ.
- LANGINIER C.; MARCOUL P. Patents, search of prior art and revelation of information, Working paper (2008).
- LUPU M.; MAYER, K.; TAIT J.; TRIPPE, A.; Editors, “Current Challenges in Patent Information Retrieval”, Pub. Springer, Berlin Heidelberg, 2011.
- MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A.L.F. Patentes, Pesquisa e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. 164 p.
- MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Da OMC e a aplicabilidade do acordo TRIPS no Brasil. Revista Jurídica Eletrônica UNICOC, out 2002. Disponível em: < www.revistajuridicaunicoc.com.br/midia/arquivos/ArquivoID_15.pdf >. Acesso em 18 jul 2009.
- MOEHRLE, M. G., WALTER, L., BERGMANN, I., BOBE, S., SKRZIPALE, S., Patinformatics as

a business process: A guideline through patent research tasks and tools, World Patent Information, Volume 32, Issue 4, December 2010, Pages 291-299.

MOGEE, M. E.; BREITZMAN, A. F. Recent Applications for Patent Analysis, Journal of Information Science, 2002, 28(3), 187.

NIJHOF E. Subject analysis and search strategies e Has the searcher become the bottleneck in the search process? World Patent Information 2007; 29(1):20-5.

NIJHOF, E. Searching ? Or actually trying to find something? e The comforts of searching versus the challenges of finding. World Patent Information 33 (2011) 360-363.

NOBREGA, C.; LIMA, A. R. Innovatrix: Inovação para não gênios. Rio de Janeiro: Agir, 2010. 163 p.

OCDE. Manual de Oslo: Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. Tradução de Flávia Gouveia. Brasil: DCOM/FINEP, 2005. 184 p.

OLIVEIRA L.G.; SUSTER R.; PINTO A.C.; RIBEIRO, N.M.; SILVA R.B. Informação de patentes: ferramenta indispensável para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Química Nova. Vol. 28. Suplemento, S36-S40, 2005.

OLTRA-GARCIA, R. Efficient situation specific and adaptive search strategies: Training material for new patent searchers. World Patent Information 34 (2012) 54-61.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 14/05/1996. **Casa Civil – Subchefia para Assuntos Jurídicos – Lei No 9.279 de 14 de maio de 1996.** Disponível em <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L9279.htm>. Acesso em 10 jul. 2008.

REIS, D. R. Gestão da inovação tecnológica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2008. 206 p.

SCHERER, F. O.; CARLOMAGNO, M. S. Gestão da inovação na prática: como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São Paulo: Atlas, 2009.150 p.

SILVEIRA, Newton, Propriedade intelectual: Propriedade industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares, Nome Empresarial, Abuso de Patentes. 5 ed., Barueri-SP, 2014.

STEPHEN, A. Patent Searching Without Words – Why Do It, How To Do It? FreePint, Issue 130, 6 February 2003.

SUTHERSANEN, U. **Utility Models and Innovation in Developing Countries.** London: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2006.

TAKAHASHI, S. Gestão de inovação de produto. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 256 p.

TARAPANOFF, K.; ARAÚJO Jr., R.H.; CORMIER, R.J.; Sociedade da informação e inteligência em unidades de informação. Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 3, p. 91-100, set./dez. 2000.

TEECE, David. J. Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and public Policy. Research Policy, vol. 15, p. 285-305, 1986.

TIGRE, P. B. Gestão da inovação: a economia da tecnologia do Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 282 p.

TOFFLER, A.; TOFFLER, H. Riqueza revolucionária – O significado da riqueza no futuro. São Paulo: Futura, 2007. 591 p.

TRIPPE, A. J., Patinformatics: Task to Tools, World Patent Information, 2003, 5(3), 211-221.

WEISSMAN, J. Presenting to win: The art of telling your story, 1 ed. USA: FTpress, 2008. 288 p.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Guide to using patent information. Switzerland: World Intellectual Property Organization, 2012. 48 p.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION , Guide: International Patent Classification, 2013. Disponível em <http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/en/guide/guide_ipc.pdf>.

Periódicos

Research Policy

International Journal of Intellectual Property Rights

World Patent Information