

Produção Científica:

~~*Publicação versus Patente*~~

Publicação E Patente

(ambos são possíveis e desejáveis)

2012

Inovação

“transformar ideias em dinheiro”
“algo novo”

“catalisador para o crescimento econômico”

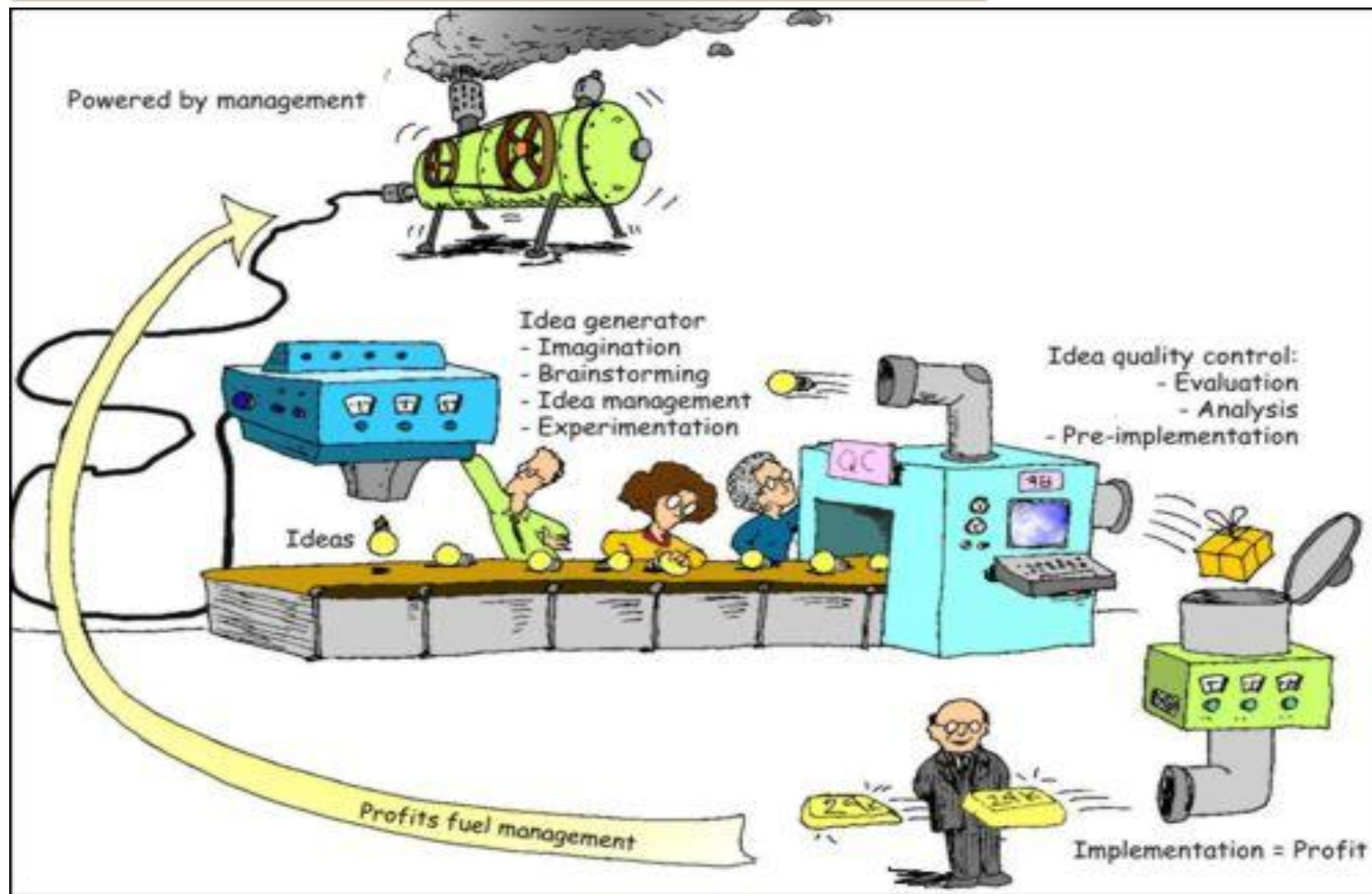
“estar a frente”

“introduzir novos produtos ou processos”

“criar valor”

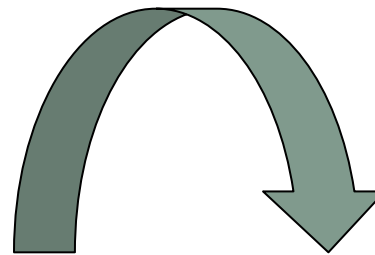
“pesquisa científica transformada em produtos”

Inovação



Inovação

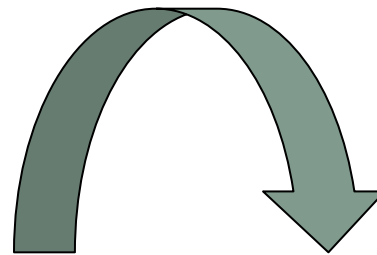
**Ideia
Criação
Invenção
Competitividade
Estratégia**



**Produtos
Processos**

Inovação

Ideia
Criação
Invenção
Competitividade
Estratégia



Produtos
Processos

O Conceito da Invenção em Patentes

“A invenção é uma concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, que representa uma solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada ou utilizada industrialmente”

**Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(www.inpi.gov.br)**

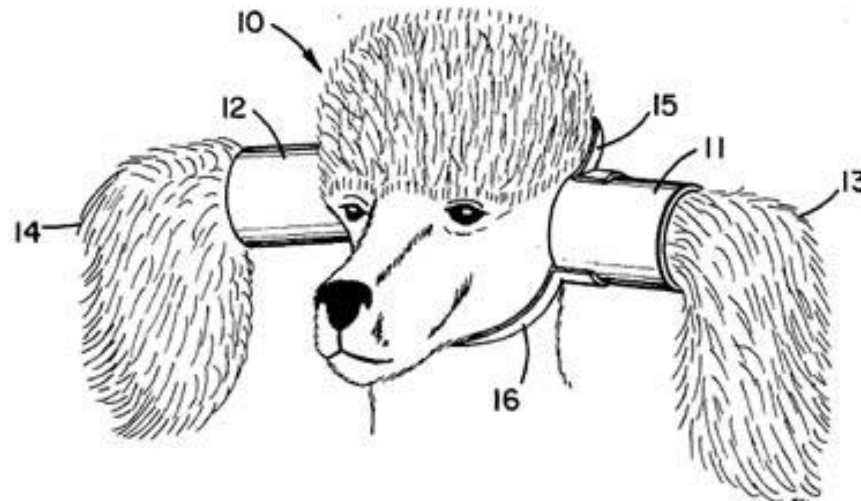
O Conceito da Patente

**“É um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado,
por força de lei, ao inventor/autor ou pessoas cujos direitos
derivem do mesmo, para que esta ou estas excluam terceiros,
sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria
protegida, tais como fabricação, comercialização, importação,
uso, venda, etc.”**

(www.inpi.gov.br)

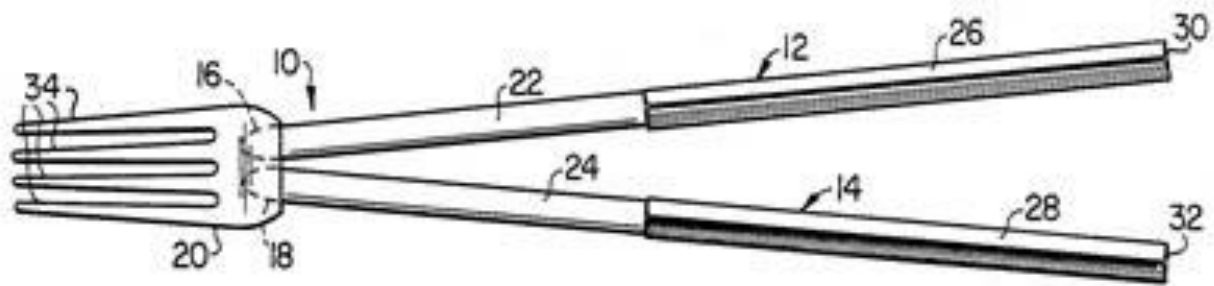
Exemplos de Invenções Patenteadas

Dog Ear Protector (US 4233942)



Exemplos de Invenções Patenteadas

Eating utensil (US 4809435)



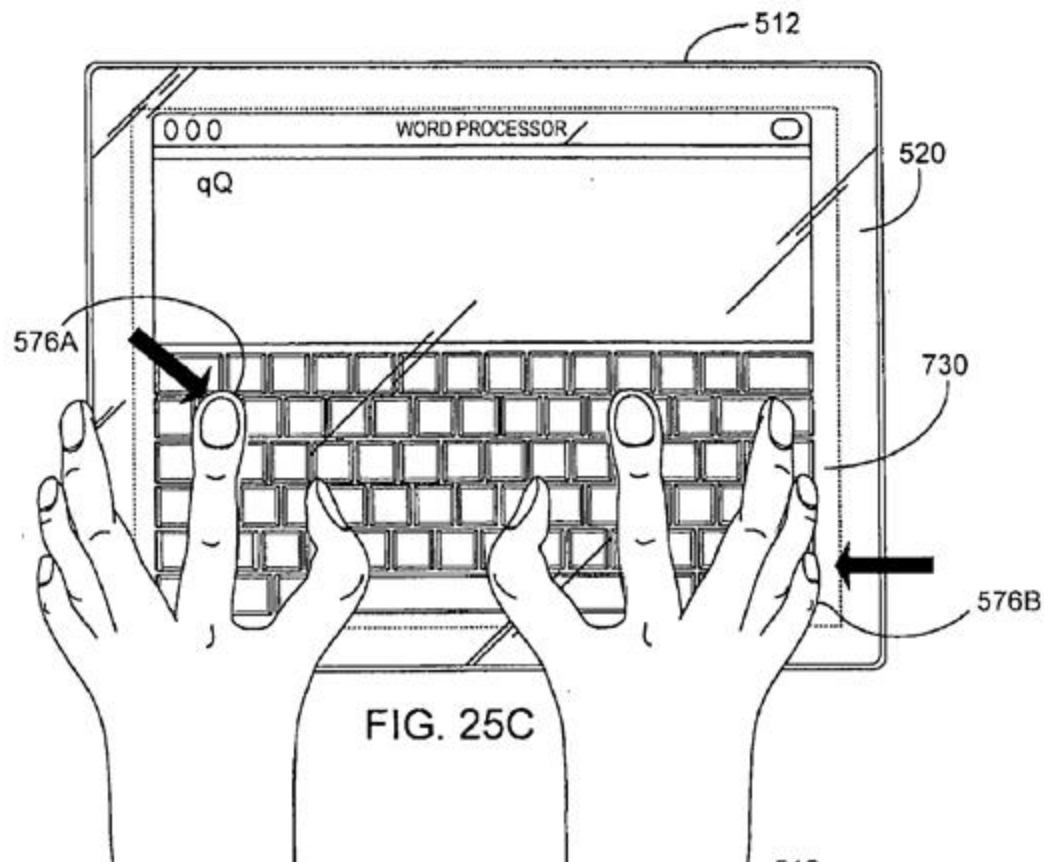
Exemplos de Invenções Patenteadas

Sound Muffler for Covering the Mouth (US 4834212)



Exemplos de Invenções Patenteadas

Patent Application Publication Aug. 28, 2008 Sheet 34 of 37 US 2008/0204426 A1



Requisitos de Patenteabilidade

**De acordo com a LPI 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial),
uma invenção é patenteável quando:**

- **atende os requisitos de patenteabilidade**
- **Art 8**

&

- **não está dentro das proibições legais**
- **Art 10**
- **Art 18**

Capitalizar as Inovações: Um desafio à cultura acadêmica

A necessidade de racionalizar o compartilhamento da propriedade do conhecimento é coerente com a obrigação de obter direitos de propriedade intelectual relativos a inovações

- **A patente permite o equilíbrio entre o sigilo e a imediata revelação de resultados científicos, preservando o potencial de geração de interesse**

Art. 8 – “É patenteável a invenção....

....que atenda aos requisitos de

- **Novidade,**
- **Atividade Inventiva e**
- **Aplicabilidade Industrial.”**

Novidade: O Estado da Técnica

Art. 11. “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.”

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior...

Ex: Resumo/pôster de congresso

Apresentação oral em congresso e/ou Departamento

Defesa de Dissertação/Tese Aberta

Artigos publicados

As informações RELEVANTES da invenção já foram reveladas em um único documento/evento ?

A Atividade Inventiva

**Qual é o “espírito” da invenção?
(muitas vezes não é o que o inventor pensa que é...)**

Ex. Análise cromatográfica de substâncias lipídicas

=> Produto = novas substâncias lipídicas

**=> Processo = método de inibição de peptídeos utilizando
substâncias lipídicas**

**A invenção é obviamente prevista partir da combinação de
outras pré-existentes?**

(Resposta que não deve ser dada pelo inventor)

Atividade Inventiva: a não-obviedade

Art. 13. “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.”

Exemplo prático...

Estado da técnica- PCR com Taq polimerase de *Thermus aquaticus*

Invenção proposta- PCR com Taq polimerase de *Thermococcus litoralis*

– apresenta MELHORIA? – apresenta VANTAGEM?

Atividade Inventiva- Observações

Ao divulgar uma invenção (por qq meio), a sugestão de eventuais aplicabilidades pode antecipar futura patente

- À luz desta sugestão anterior, o invento futuro poderá ser considerado óbvio
- O conceito de atividade inventiva é subjetivo, porém alguns critérios são usados para avaliar sua presença:
 - Resultado surpreendente
 - Distância temporal entre divulgações anteriores
 - Campos técnicos das divulgações anteriores
 - Sucesso comercial: se havia demanda não suprida, a disponibilidade de uma solução que gerou elevada procura é indicador de inventividade

A Aplicabilidade Industrial

A invenção pode ser produzida em escala industrial ?

ou

A indústria utilizará a invenção?

Resumindo...

- Qualquer invenção é patenteável desde que tenha:
 - **Novidade;**
 - Não seja inerente à invenções já patenteadas ou ao estado da técnica (artigos científicos ou qualquer outro documento público);
 - Tenha componentes diferentes de invenções já descritas no estado da técnica;
 - Tenha metodologia diferente das já descritas no estado da técnica;
 - **Atividade inventiva:**
 - Resultado da criatividade humana;
 - Não seja óbvia para um técnico no assunto;
 - **Aplicabilidade Industrial**
 - Seja feita ou aplicável em escala industrial

O que é dispensável na invenção para que seja patenteada ?

1. **Ser mais eficiente** do que as invenções já documentadas no estado da técnica.

Ex. Substâncias sintetizadas com atividade analgésica cuja eficácia é inferior as utilizadas como controle, mas cujo processo de produção é mais rápido.

São patenteáveis!

2. **Ser de menor custo** de realização do que o custo de invenções similares já documentadas no estado da técnica.

Ex: Uma invenção cujo custo é US\$ 45,000/kg por ser um remédio mais eficiente enquanto outra similar já descrita no estado da técnica é US\$ 15,000/kg.

É patenteável!

O que é dispensável na invenção para que seja patenteada ?

3. Se propor a **resolver um problema de extrema relevância.**



PI 0000866- Fabricação de cigarros à base de alface.

PI 9703972 - Sistema para confecção de flor de papel cozido.

PI 9906805 – Talher para espaguete.

PI 0404469 – Balde para pintura.

Resumindo...

- Uma invenção é patenteável desde que:
 - **Seja nova;**
 - Não seja óbvia para um técnico no assunto;
 - Não seja inerente à invenções já patenteadas ou ao estado da técnica;
 - Tenha componentes diferentes de invenções já descritas no estado da técnica;
 - Tenha metodologia diferente das já descritas no estado da técnica;
 - **Possua atividade inventiva, sendo resultante da criatividade humana; E**
 - **Seja aplicável em escala industrial**
- **É necessário que:**
 - **apresente suficiência descritiva;**
 - **apresente melhorias ou vantagens em relação ao estado da técnica**

Requisitos de Patenteabilidade

De acordo com a LPI 9279/96,

uma invenção é patenteável quando:

- **atende os requisitos de patenteabilidade**

- **Art 8**

&

- **não está dentro das proibições legais**

- **Art 10**

- **Art 18**

Descoberta x Invenção

“A proteção da Patente se volta específica e exclusivamente para um determinado tipo de criação – uma ação humana que importa em intervenção na Natureza – sendo assim ao mesmo tempo útil e de cunho concreto”

Denis Barbosa

Descoberta x Invenção

A descoberta é uma constatação de um fenômeno natural.



Taxus brevifolia



Vinca spp

A invenção é o resultado da interferência humana sobre essa descoberta.



Taxol®

(Bristol-Myers, Squibb)



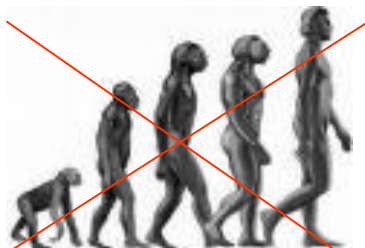
Oncovin®

(ABL - Antib. do Brasil Ltda.)

Art 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- **I. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;**
- **II. Concepções puramente abstratas;**

**Teoria da
Evolução**



**Teoria do
Big Bang**



$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} = 0$$

$$\rho \left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} - \left(\frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right)$$

$$\rho \left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial z} - \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} \right) + \rho g$$

$$\frac{\partial}{\partial t} u_i + \sum_j u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = V \Delta u_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + f_i(x, t)$$

- **III. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;**

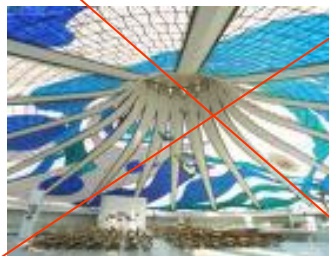
Art 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- **IV. As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;**

~~Da Silva Jr., de Souza MC, Fernandes MC, Menna-Barreto RF,
Pinto Mdo C, de Assis Lopes F, de Simone CA, Andrade CK,
Pinto AV, Ferreira VF, de Castro SL. (2008)~~

~~*Synthesis and anti-Trypanosoma cruzi activity of derivatives
from nor-lapachones and lapachones.*~~

~~Bioorg Med Chem. 16(9):5030-8.~~



- **V. Programas de computador em si;**
- **VI. Apresentação de informações;**
- **VII. Regras de jogo;**

Art 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- **VIII. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e**

Método terapêutico – Ex. dar ao paciente 150 mg 3 vezes ao dia durante 7 dias... (falta de aplicabilidade industrial)

Método de diagnóstico

- **Coleta de dados;**
- **Comparação desses dados com valores padrões;**
- **Encontrar uma diferença significativa entre o dado coletado e o padrão (fora do D.P.);**
- **Atribuir esse valor (diferença) a determinado quadro clínico)**

Art 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- **IX. 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.**

Requisitos de Patenteabilidade

De acordo com a LPI 9279/96,

uma invenção é patenteável quando:

- atende os requisitos de patenteabilidade

- Art 8

&

- não está dentro das proibições legais

- Art 10

- Art 18

O que não é patenteável?

Artigo 18 da LPI

- I. **Contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública;**

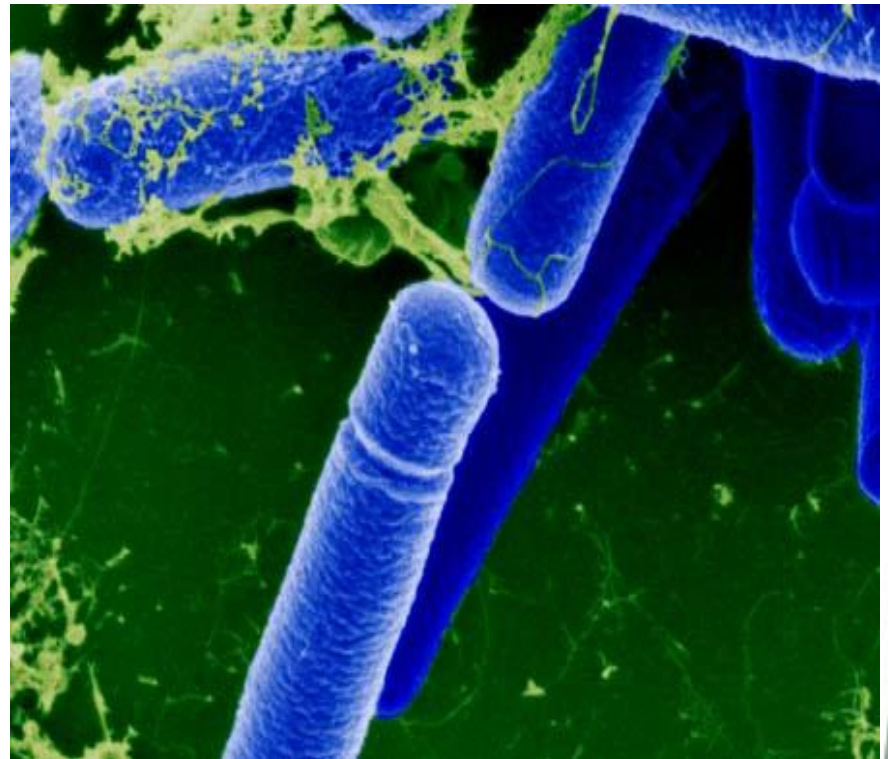
- II. **As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico**

Microorganismos transgênicos

Artigo 18 da LPI

“....III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade

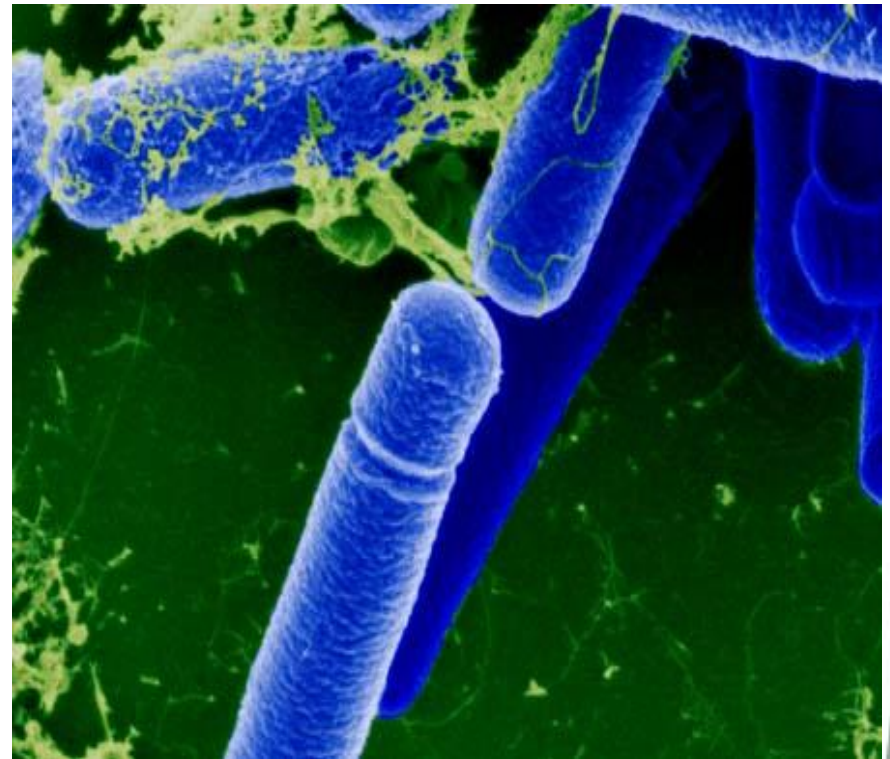
– novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no art 8º e que não sejam mera descoberta.”



Microorganismos transgênicos

Artigo 18 da LPI

“Para os fins desta lei,
microorganismos transgênicos
são organismos, **exceto o todo
ou parte de plantas e animais,**
que expressem, **mediante a
intervenção humana direta em
sua composição genética,** uma
característica normalmente não
alcançável pela espécie em
condições naturais”



O que é Patenteável?

Qualquer nova solução técnica para um problema concreto específico

- Substâncias, misturas, composições

Melhoria na estabilidade e/ou desempenho (ex. novas formulações)

- Dispositivos, equipamentos
- Processos, Métodos, Sistemas

Melhoria no desempenho, durabilidade etc.

Capitalizar as Inovações: Um desafio à cultura acadêmica

A necessidade de racionalizar o compartilhamento da propriedade do conhecimento é coerente com a obrigação de obter direitos de propriedade intelectual relativos a inovações

- **A patente permite o equilíbrio entre o sigilo e a imediata revelação de resultados científicos, preservando o potencial de *geração de interesse***

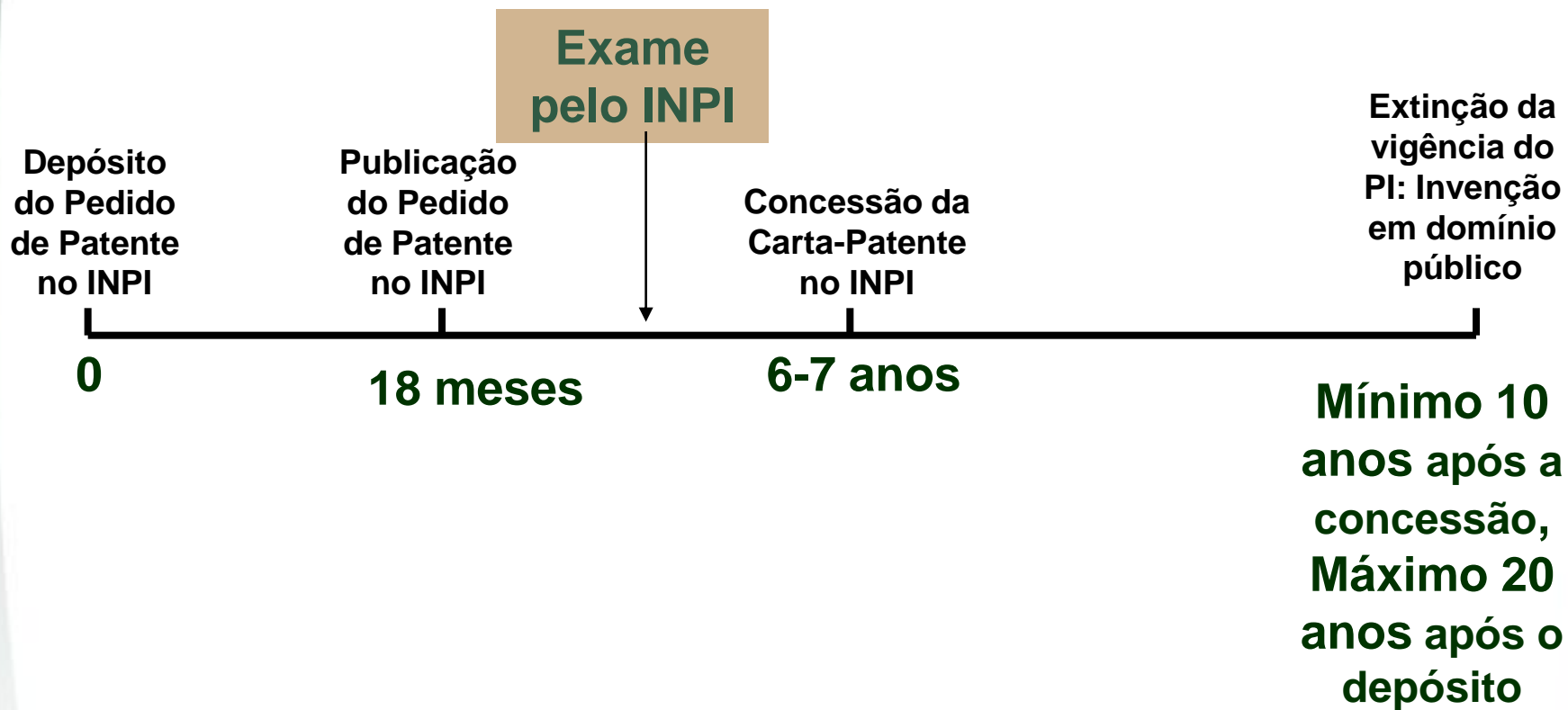
O que é Patenteável ?

- **O que proteger ?**
 - Pelo menos um modo de fazer a invenção
 - Buscar a proteção para todos os outros modos possíveis de realizar a invenção.

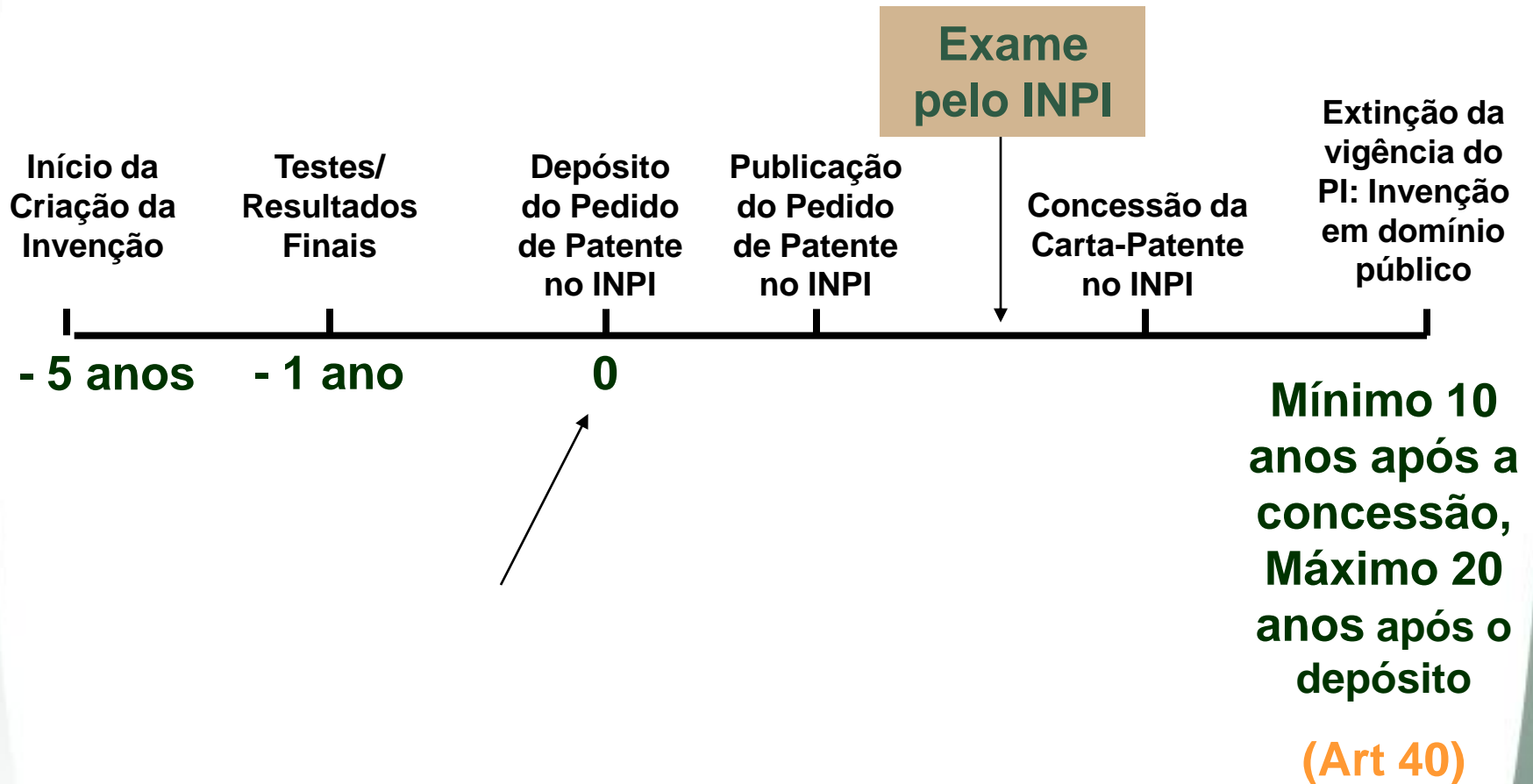


**Identificar os pontos
indispensáveis mínimos para a
realização da invenção !**

Linha do tempo do patenteamento de uma invenção



Linha do tempo da criação de uma invenção e patenteamento



O Período de Graça

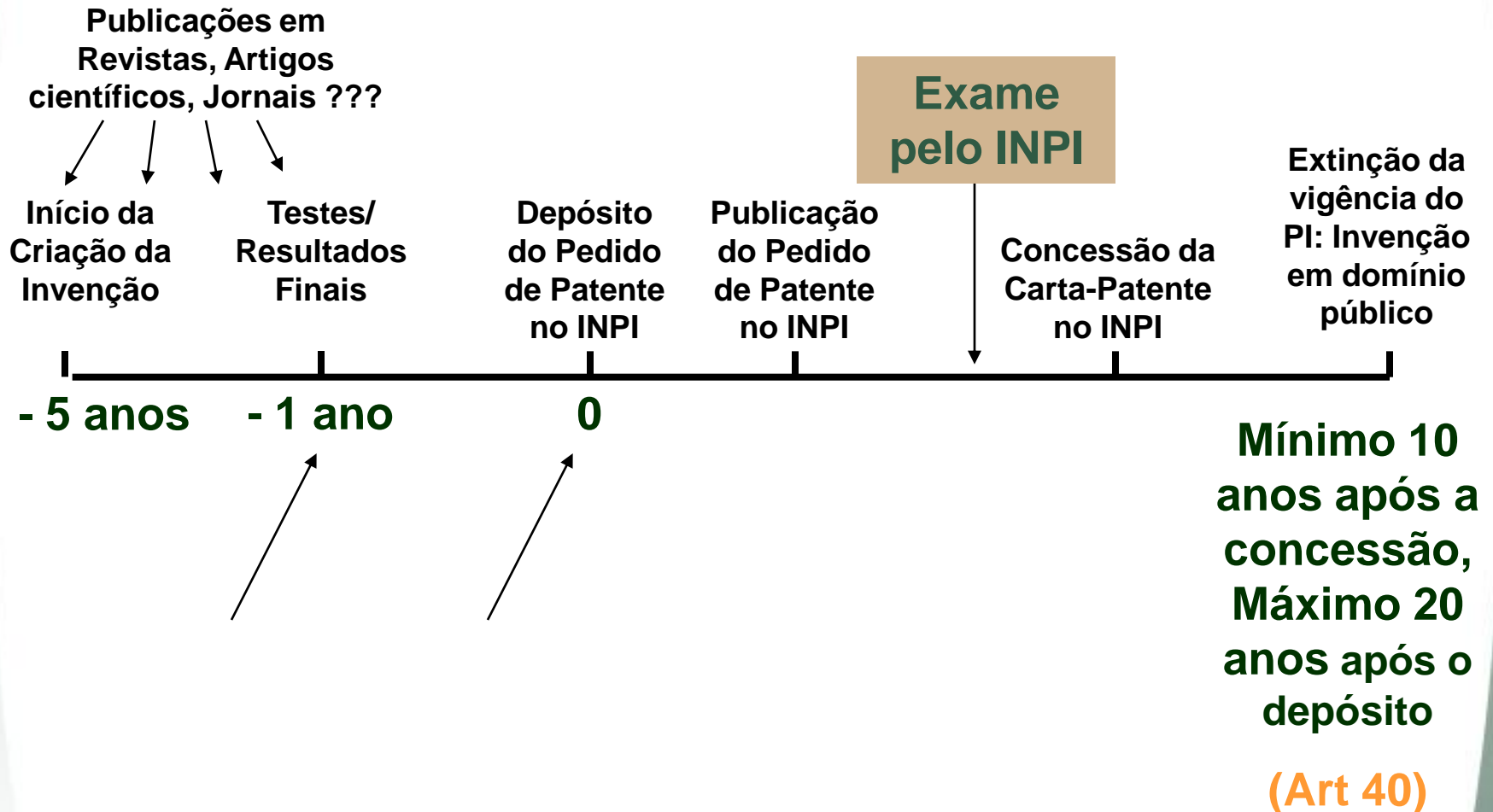
Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo INPI sem o consentimento do inventor baseado em informações do inventor ou de atos praticados por este; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Linha do tempo da criação de uma invenção e patenteamento



Cuidados a serem tomados

Ao escrever um artigo, a sugestão de eventuais aplicabilidades pode antecipar futura patente

- À luz desta sugestão anterior, o invento futuro poderá ser considerado óbvio (atividade inventiva)
- O conceito de atividade inventiva é subjetivo, porém alguns critérios são usados para avaliar sua presença:
 - Resultado surpreendente
 - Sucesso comercial: se havia demanda não suprida, a disponibilidade de uma solução que gerou elevada procura é indicador de inventividade
 - A “última palavra” sobre atividade inventiva durante o processamento adm do pedido de patente será dada pelo INPI...

Novidade: questões práticas

Depositar o pedido de patente ANTES de publicar a invenção

- Responder aos **PORQUÊS** de uma invenção em geral consome a maior parte da pesquisa e não é essencial para a patente.
- Para haver suficiência em uma patente basta a prova do conceito
- Se um resumo em congresso não conferir suficiência para reprodução da invenção, a novidade é preservada
- Na dúvida – e havendo potencial econômico – é melhor proteger primeiro
- Quase sempre haverá invenção MUITO ANTES do ponto em que se escreve um artigo

First-to-File X Lei de Murphy

“A patent application will be preceded by one week by a similar application made by an independent worker”

“Um pedido de patente será precedido em uma semana por um pedido semelhante feito por um inventor independente”

*Murphy's Law
General Engineering*

Obrigada

Elza Durham

durham@atemeremer.com.br

AtemeremeR
ADVOGADOS  CONSULTORES

Propriedade Intelectual e Oportunidade de Novos Negócios

(Inovação, Precificação, Licenciamento)

What is the impact of innovation?

95%
Competition
 feel innovation can drive a more competitive economy



91%
Go Green
 feel innovation can create a greener economy



88%
Jobs
 feel innovation is the best way to create jobs



86%
Partnership
 feel partnership is more important than stand-alone success



87%
Society
 feel we should bring value to society as a whole not only to individuals



Improve Lives
 can successfully change citizens' lives in the next 10 years in:

90% Communications
87% Health Quality
84% Job Market
84% Environmental Quality



What drives Innovation?

66%
Value of Innovation
 believe that innovation will happen when the general public is convinced of the value that innovation will bring to their lives



65%
Universities & Schools
 feel that innovation happens when local universities and schools provide a strong model for tomorrow's leaders



62%
Patent Protection
 agree that when the protection of the copyright and patent are effective then innovation can occur



58%
Private Investors
 believe that innovation will occur when private investors are supportive of companies that need funds to innovate



Budget Allocation 48%
 believe that when government and public officials set aside an adequate share of their budget to support innovative companies, innovation can brew



Government Support 43%
 think innovation can occur when governmental support for innovation is efficiently organized and coordinated



Alguns Benefícios da Inovação

- **Geração de empregos:** Quem inova e diferencia produtos emprega mais;
- **Melhor remuneração:** A remuneração média da mão-de-obra nas inovadoras é superior às demais;
- **Produtividade, estabilidade e treinamento:** Maior do que nas empresas com produtos padronizados. Empresas inovadoras treinam mais sua mão-de-obra, o que implica na maior estabilidade dos empregados;
- **Aumento das exportações:** As empresas inovadoras exportam 5 vezes mais que as produtoras de bens padronizados;
- **Maior valor agregado:** As empresas que inovam e diferenciam produtos exportam bens com preços no mínimo 30% superiores aos preços praticados pelos exportadores que não inovam.

Formas de Proteção de Intangíveis

1. Patente de Invenção (PI) – LPI
2. Patente de Modelo de Utilidade (MU) – LPI
3. Desenho Industrial (DI) – LPI
4. Marca – LPI
5. Direito Autoral – LDA
6. Programas de Computador - Lei do *Software*
7. Normas contra a Concorrência Desleal – LPI
8. Contratos
9. Indicações Geográficas – LPI
10. Proteção de Cultivares - LPI

Inovação e a criação de valor

Schumpeter: a Inovação no Sistema econômico

“mola do desenvolvimento econômico”

Agregação de valor a bens de consumo através da atividade intelectual

À época da Revolução Industrial, o valor estava nos bens **materiais**

Atualmente, *os principais ativos financeiros são imateriais:*

- Propriedade Intelectual, Ativos Intangíveis
- Imagem/*Good Will*

Intangível de algumas empresas

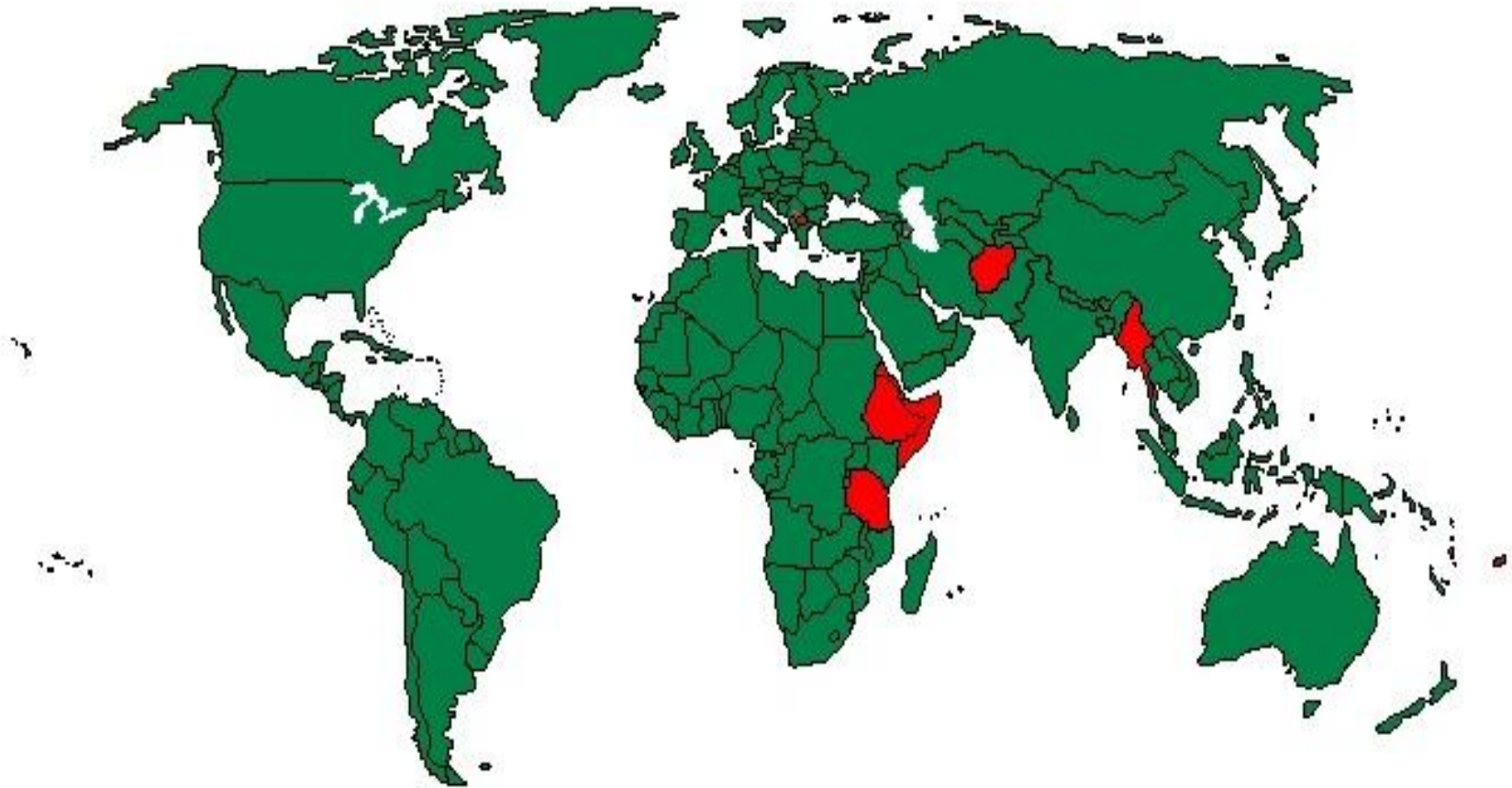
Aquisição	Data	Valor pago	Valor contábil ativos	<i>Intangível</i>
AOL -> Time Warner	Janeiro / 2001	US\$ 147 bi	US\$ 51 bi	US\$ 91 bi
Philip Morris -> Kraft Foods	Início anos 90	US\$ 10 bi	US\$ 1 bi	US\$ 9 bi
Unilever -> Kibon	Outubro / 1997	US\$ 930 mi	US\$ 279 mi	US\$ 651 mi
IBM -> Lotus		US\$ 3,5 bi	US\$ 230 mi	US\$ 3,27 bi

Fonte: http://www.cse.ufsc.br/gecon/coord_mono/2006.1/Pilar%20Sabino%20da%20Silva.pdf

Formas de Proteção de Intangíveis

1. **Patente de Invenção (PI) – LPI**
2. Patente de Modelo de Utilidade (MU) – LPI
3. Desenho Industrial (DI) – LPI
4. Marca – LPI
5. Direito Autoral – LDA
6. *Software - Lei do Software*
7. Normas contra a Concorrência Desleal – LPI
8. Contratos

Territorialidade – Convenção da União de Paris



Quase todos os países economicamente relevantes!!

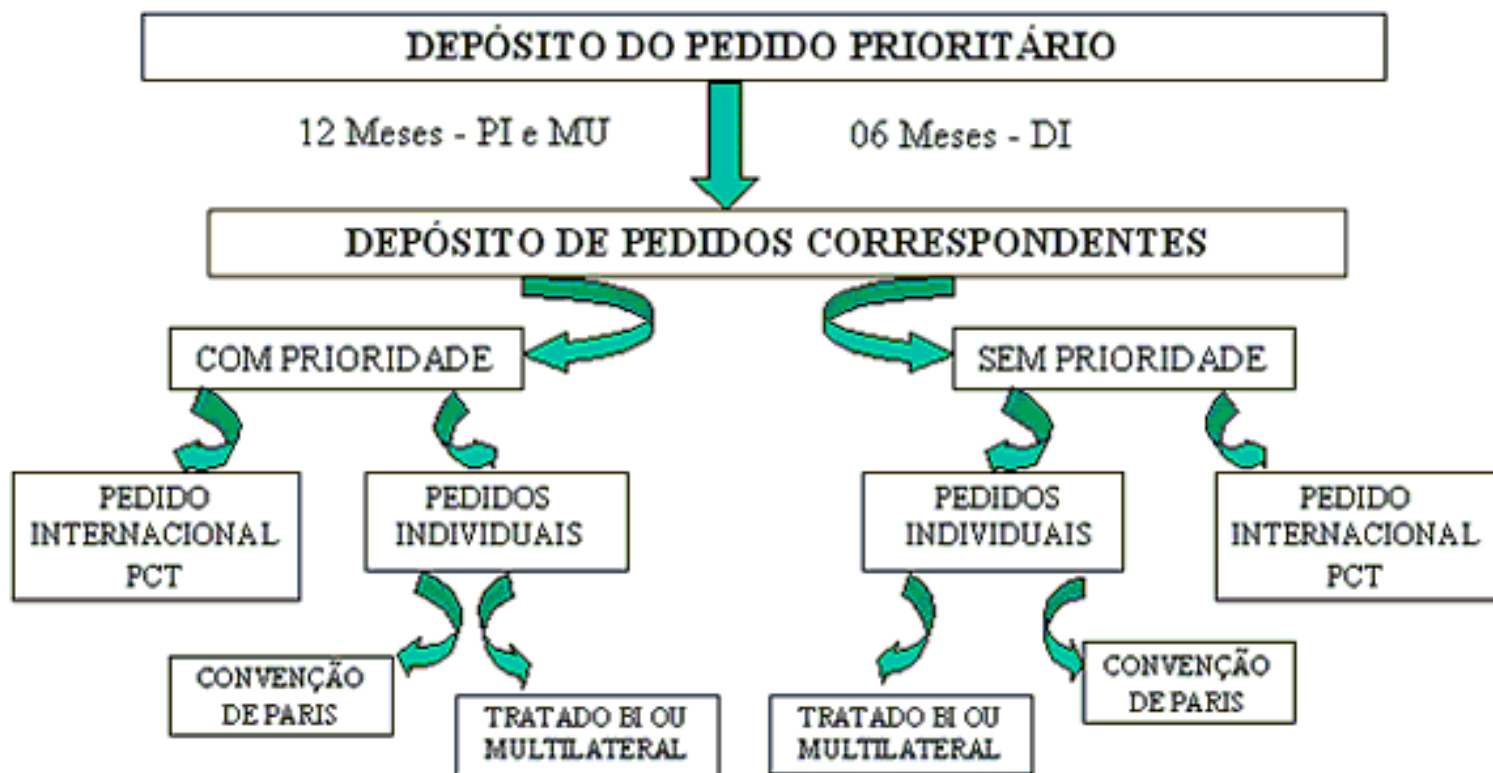
Territorialidade - Patent Cooperation Treaty (PCT)

Pedido internacional de Patente – estabelece data de depósito única



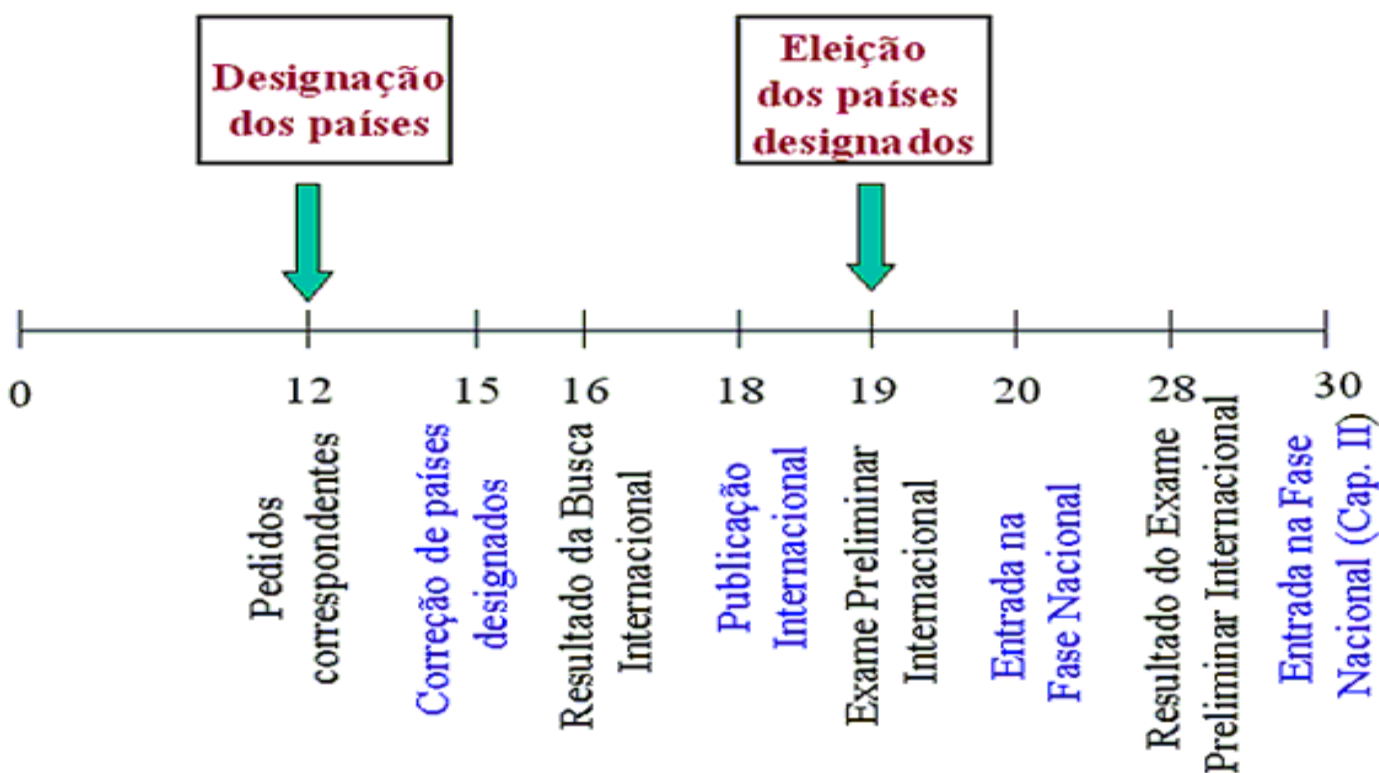
Processamento Adm de Pedido Internacional

Pedido internacional de Patente – estabelece data de depósito única



Processamento Adm de Pedido Internacional

Pedido internacional de Patente – estabelece data de depósito única



Outras formas de Proteção de Intangíveis

Análise de Patenteabilidade



Validity



Clearance



Análise de Patenteabilidade

- Determina o que existe no estado da arte em um determinado campo (da invenção) - classificação.
- Inclui buscas na literatura científica (livros, artigos) e de patentes/aplicações publicadas brasileiras(PI), americanas(US), européias(EP) e demais países.
- Seleção de documentos relevantes a partir da busca e comparação com a presente invenção para dar relevância aos objetos da mesma.

Análise de Patenteabilidade

- Busca de Patentes

- Quando invenção preenche (ou não) os requisitos de patenteabilidade:
 - Novidade

 - Atividade Inventiva

 - Aplicabilidade Industrial

Validity

- Encontrar referências no estado da arte que contestem a validade das reivindicações de uma patente ou aplicação de patente publicada.
- Procura em patentes, livros, artigos que cite as limitações das reivindicações antes da data de prioridade da referida patente.
- Os produtos/processos podem ser divididos em segmentos e analisados de acordo com suas limitações.

Clearance

ou...Liberdade de Comercialização

- Busca extensa que combina as buscas de *Infringiment* (se você estaria violando produtos de terceiros) com *Validity* (se a patente que você acha que está violando é válida).
- Permite apontar a liberdade de comercialização de determinado produto no país de interesse:
 - Produto patenteado, sem correspondente no Brasil, sem tempo para depósito (excluindo janela de 18 meses) – pode ser comercializado aqui.

Formas de Obtenção de Recursos (ou de ampliar o valor) de uma Criação

Licenciar (exclusividade ou não)

Transferir tecnologia

Montar uma empresa (incubação, por exemplo)

Produzir em uma empresa existente

Vender para terceiros

Comprar de terceiros

Franquias

Acordos de parceria

Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual

Identificar de que formas a
Propriedade Intelectual pode gerar valor.

Exemplos:

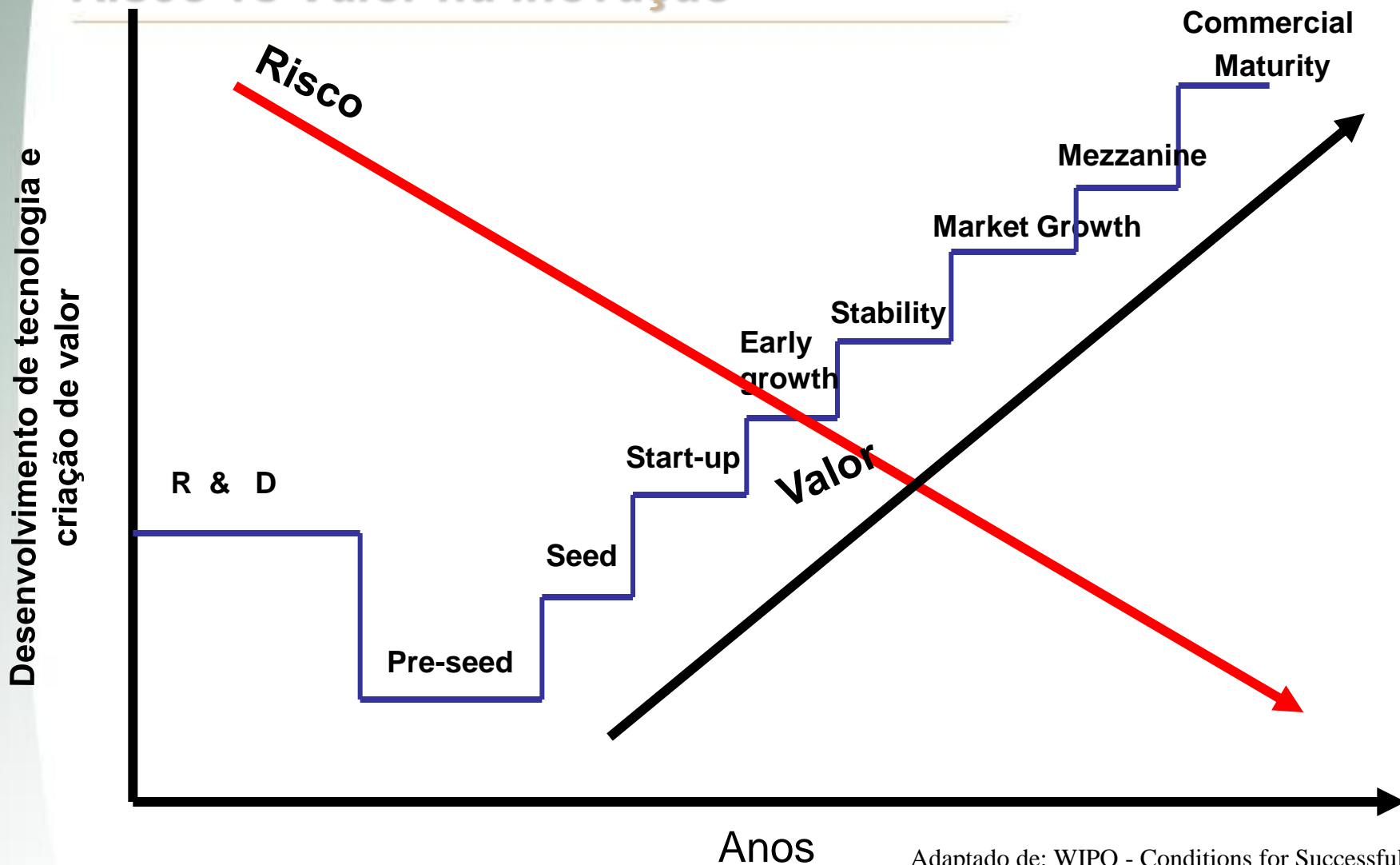
- *Instrumento de articulação*
 - Exclusividade
 - Acesso a recursos
 - Deduções fiscais
 - Contratações
- Fundamentar decisões gerenciais/investimentos
 - Políticas públicas (*incluindo índice de nacionalização*)

Proteção de Intangíveis – Propriedade Intelectual, e Gestão da Inovação e TT

O conhecimento sobre as características do sistema ainda é muito pequeno. Exemplos:

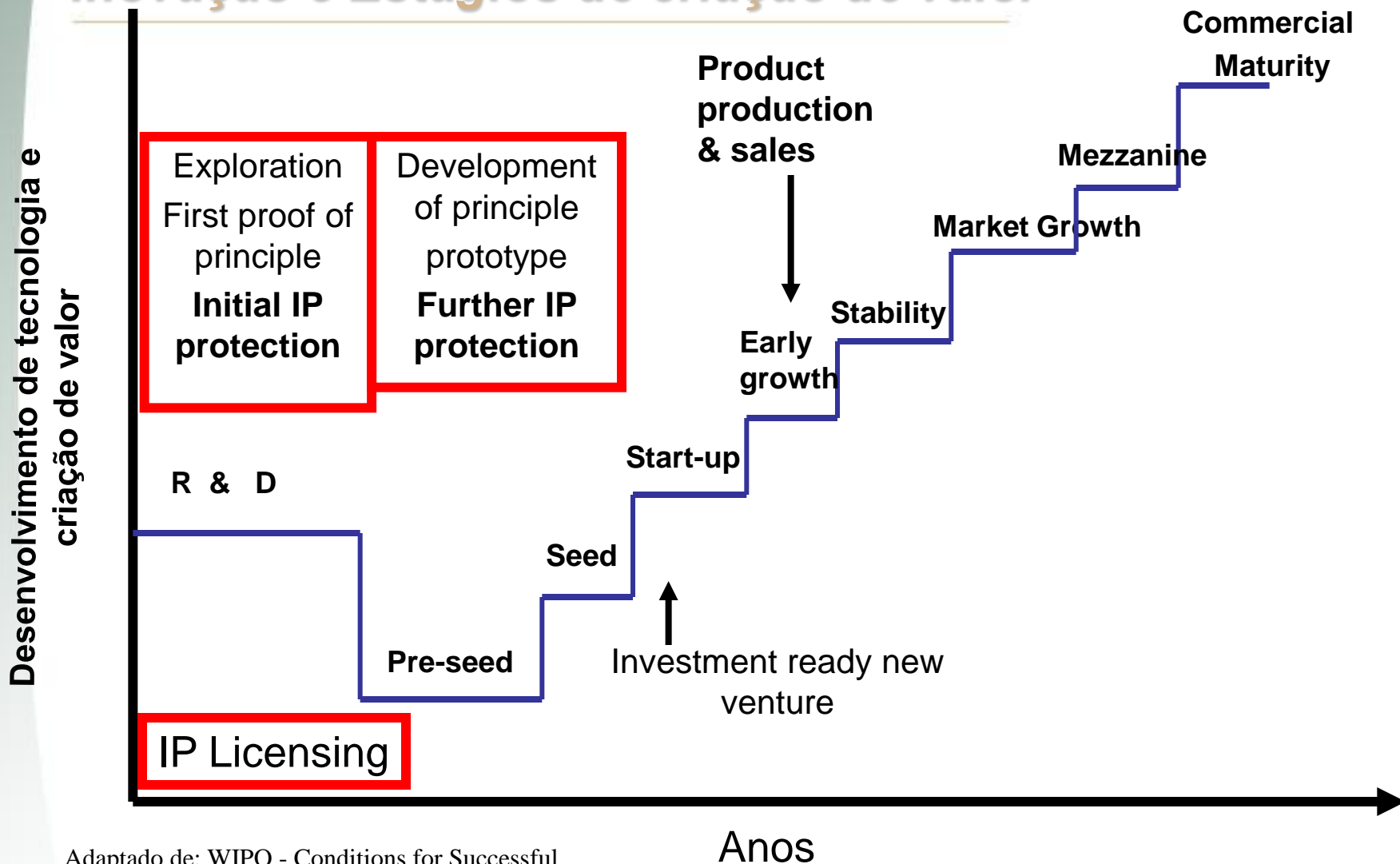
- O que é passível de proteção
- Como fazer o desenho estratégico da proteção tendo em vista a cadeia produtiva, para obter as vantagens desejadas ao longo do tempo

Risco vs Valor na Inovação



Adaptado de: WIPO - Conditions for Successful Economic & Social Use of Inventions and Innovations

Inovação e Estágios de criação de valor



Licenciamento: o que não dá certo

- Licenciamento sem estratégia
- Pressa para licenciar (o que não significa que não se possa fazer rápido)
- Perfis de risco muito incompatíveis
- Expectativas não realistas
 - Resultados/cronograma/valores/contrapartida
- Inadequada percepção das implicações

Licenciamento: o que ajuda a dar certo

- *Due diligence* , Análise da patenteabilidade, Validade, Análise de liberdade de comercialização
- Expectativas prévia e claramente indicadas, para evitar desconfortos dos “contratos padrão”
- Ensaiar, ensaiar, ensaiar, ensaiar, ensaiar

Vantagens do Licenciamento - considerações

- Menos riscos e custos do que P&D próprio
 - Pois já há resultado
 - Não requer instalações e formação de equipe
- Vantagem temporal
 - Concorrentes teriam que partir do zero
- Em geral, há suporte (*know how*)
- O risco é compartilhado

Licenciamento: quanto ao modelo de negócio

- Delimitação do objeto da licença
- Restrições temporais, geográficas, de escopo (campos de aplicação)
- Não esquecer que, tratando-se de patentes, as mesmas são territoriais (portanto, a extensão do Licenciamento irá considerar a extensão do pedido de patente.

Ex. Pedido somente depositado no Brasil – licenciamento somente pode ser feito para o Brasil.

Licenciamento: Valoração ou precificação de PI?

Preço é conceito absoluto, valor é conceito relativo!

Critérios para precificação (alguns já mencionados):

- Redução de custos e riscos
- Vantagem temporal
- Posicionamento estratégico (mudança de mercado)
 - Entrada em novo mercado
 - Busca de segurança em seu mercado

PUCRS & Eurofarma

Medicina

Novo medicamento é inspirado no vinho

30 de Julho de 2008

Uma fórmula baseada nos componentes do vinho tinto pode se tornar um eficiente medicamento para combater doenças relacionadas ao envelhecimento. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) vendeu duas patentes ligadas à fórmula para a Eurofarma: o remédio utilizará o resveratol - molécula que está presente no vinho e no suco de uva - para ajudar a controlar a homeostase, responsável pelo equilíbrio entre as funções do organismo. De acordo com os pesquisadores, o resveratol, que é um antioxidante, ajuda a regular proteínas ligadas a essa função.



O pesquisador e professor da Faculdade de Química da PUC-RS André Souto explicou ao jornal *Folha de S. Paulo* que um dos objetivos é testar a eficácia do remédio contra diabetes tipo 2 - doença que é mais comum em idosos e está relacionada em certa medida ao desequilíbrio homeostático.

Unifesp & Apsen

07/12/2010 - 09:19

Laboratório Apsen aproveita biodiversidade brasileira e investe em fitoterápicos

O laboratório conta com capital 100% nacional e parcerias com Universidades para pesquisas de novos medicamentos.

Pertence ao Brasil a maior biodiversidade do mundo. Com suas grandes riquezas naturais, o país tem grande potencial para o desenvolvimento de fármacos e medicamentos. Neste cenário, cada vez mais os fitoterápicos aparecem como descobertas eficientes para o avanço da medicina.

O laboratório Apsen acredita na parceria entre instituições de pesquisa e as indústrias farmacêuticas, já que proporcionam a infraestrutura e suportes necessários durante o longo e caro processo de desenvolvimento de um novo medicamento.

Foi com esse ideal que há cinco anos, o laboratório firmou uma parceria com a Universidade de Ribeirão Preto para estudo e pesquisa de um fitoterápico a base do barbatimão, uma planta exclusiva do cerrado brasileiro. O resultado foi o desenvolvimento de uma pomada cicatrizante com propriedades inéditas, devido à ação dos taninos presentes na planta.

Conhecido popularmente e utilizado na história e literatura, o barbatimão apresenta propriedades cicatrizantes muito específicas, dificilmente encontradas em um medicamento sintético.

Segundo a Dra. Rita de Cássia Salhani Ferrari, médica e pesquisadora do laboratório Apsen, estão nos fitoterápicos a solução para muitos problemas na saúde: "A vantagem é justamente no fato de que estes extratos de plantas contêm diversas substâncias dentro deles, em concentrações pequenas, que fazem com que o medicamento seja eficaz e com uma melhor tolerabilidade (menos efeitos colaterais) do que os medicamentos sintéticos", afirma.

No caso do barbatimão, sua presença proporciona ação três em um: Ação antiinflamatória, que diminui a neovascularização e o edema da ferida; Ação cicatrizante propriamente dita pela ação dos taninos, responsável pela reepitelização; e Ação antimicrobiana contra algumas bactérias que podem mais comumente causar infecção na ferida.

"Grande parte das pesquisas de medicamentos que utilizam recursos naturais do Brasil está nas mãos do capital estrangeiro. Valorizar a nossa fauna e flora e ainda contar com investimentos nacionais é um grande passo para o desenvolvimento da farmacologia e saúde em prol dos brasileiros", completa Dra. Rita.

Licenciamento: Exemplos de critérios de precificação

- **Upfront payment:** pode compreender o custo do desenvolvimento, das patentes, a vantagem temporal (desenvolvimento pronto; menor risco; vantagem concorrencial)
- **Royalties:** preço(s) estabelecido(s) pelo compartilhamento do risco (uma forma de remuneração por êxito)
 - pagamentos mínimos: delimitar desempenho mínimo; amenizar a dificuldade de auditoria
- **Milestones:** certos fatores de risco, quando superados, podem ensejar pagamentos fixos (passou da fase I para a fase II de testes clínicos)

Direitos como ferramenta de articulação

A propriedade intelectual como instrumento de articulação

- **É um instrumento para o desenvolvimento:**
 - Há interesse público na manutenção do ambiente INOVADOR, criativo não parasitário;
 - $\geq 95\%$ do sistema de patentes é incremental, ou seja, em geral não há monopólio absoluto e sim estímulo à concorrência inovadora
 - Patentes dependentes podem ensejar licença compulsória!
- **Para produtos patenteados, a economia é diferente:**
 - Preço = custo + lucro (escolhe-se o preço)
 - Sem patentes, lucro = preço – custo (o preço é definido pelo mercado)
 - Fator de estímulo à Inovação: Proteção como fator essencial de geração de interesse

Algumas justificativas para as Patentes

A vantagem competitiva de quem cria algo novo pode ser mantida em **segredo**. Entretanto:

- É necessária larga margem de lucro antes que os concorrentes descubram a “mágica”, copiem a tecnologia e transformem o que era distinto em *commodity*.
 - Há elevado risco devido à facilidade de engenharia reversa: pressão por margens MUITO grandes para retorno rapidíssimo.
 - Há ineficiência econômica para o Estado: perde-se dinheiro quando vários investem para criar a mesma coisa, uma vez que ninguém sabe o quê foi desenvolvido ou como.
- Uma nova responsabilidade para o criador/inventor: não destruir o valor de algo que pode gerar riqueza para a sociedade BRASILEIRA.**

O valor de portfólios de patentes

- a. Facilita a inovação subsequente in-house
- b. Atrai inovações externas relacionadas
- c. Evita casos de litígio.
- d. Melhora posição de barganha.
- e. Melhora posições defensivas.
- f. Aumenta sua voz no sistema adm de patentes.
- g. Aumenta seu capital.

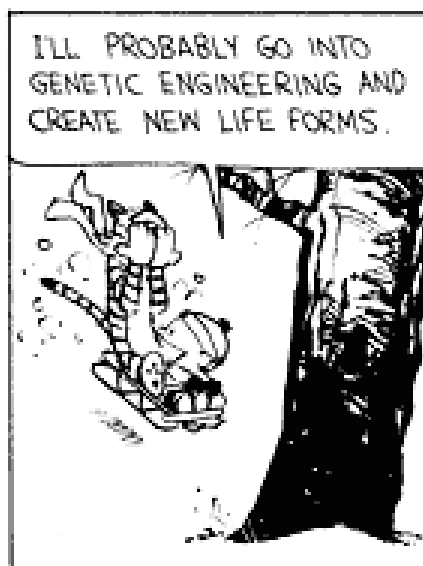
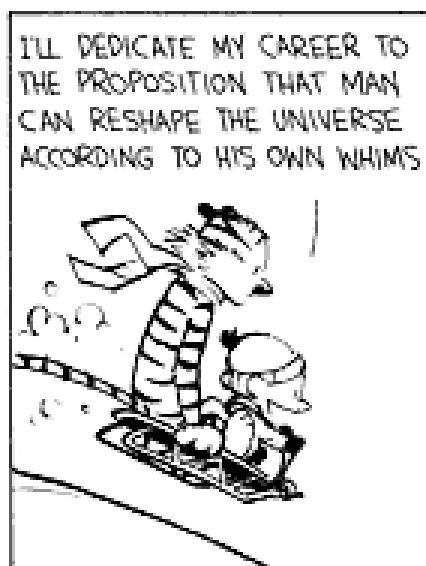
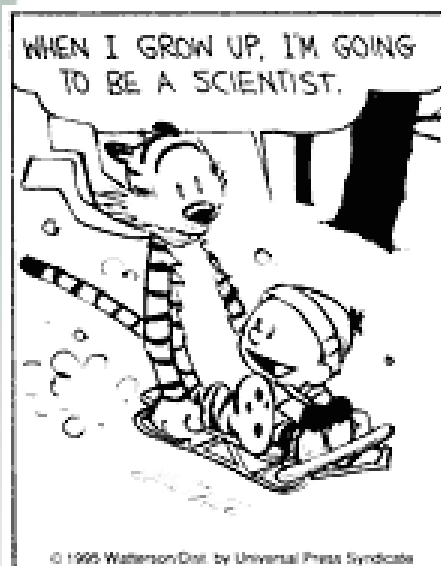
Parchomovsky & Wagner, "Patent Portfolios"

Conclusões

Considerar:

- A necessidade de treinamento constante e de sistematização/documentação dos procedimentos
- As dificuldades de articular as percepções de cada perfil profissional envolvido (pessoas!)
- O uso de ferramentas de proteção e contratos, bem como critérios e métricas para avaliar a criação de valor
 - Na Gestão da Inovação e TT, considerar a captura de valor dos intangíveis em TODAS as fases do processo
- Ampliar a rede de articulações entre diferentes entidades
- Vantagens estratégicas de parcerias/benefícios fiscais/subvenções/contratações/licitações.

Cientistas vs. (&) Patentes



Obrigada

Elza Durham

durham@atemeremer.com.br

AtemeremeR
ADVOGADOS  CONSULTORES

O valor de portfólios de patentes

“... for patents, the whole is greater than the sum of its parts: the true value of patents lies not in their individual worth, but in their aggregation into a collection of related patents, a patent portfolio”.

Parchomovsky & Wagner, “Patent Portfolios”

Titularidade

LPI 9279/96

“Art 6. A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por **aquele a quem a lei ou contrato de trabalho** ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”

A estrutura de um pedido de patente

De acordo com o Ato Normativo (AN 127/97) um pedido de patente deve conter:

- I. O Relatório Descritivo*
- II. As Reivindicações
- III. O Resumo
- IV. As Figuras (quando houver)

**** Deve ter suficiência descritiva, ou seja, somente pelo que está escrito na patente um técnico no assunto deve conseguir realizar a invenção.***

O Relatório Descritivo

Título: conciso e refletindo a matéria reivindicada

Campo da Invenção: define a área na qual a invenção se insere.

Antecedentes da Invenção: introduz o **PROBLEMA** que a invenção **RESOLVE**
(comparar com anterioridades)

Sumário da Invenção: definição dos aspectos principais da invenção

Breve Descrição das Figuras: descrição das figuras apresentadas

Descrição Detalhada da Invenção: descrição de pelo menos um modo de concretizar **invenção**;
descrição dos exemplos preferenciais

Referências: opcionais

As Reivindicações

Delimitam o direito. Devem ser suportadas no Relatório Descritivo.

Devem compreender a expressão “caracterizado por”

Não há limite de número.

Podem ser: independentes (mais abrangentes e importantes) e dependentes (mais específicas)

Devem prever construções futuras possíveis da invenção.

As Reivindicações

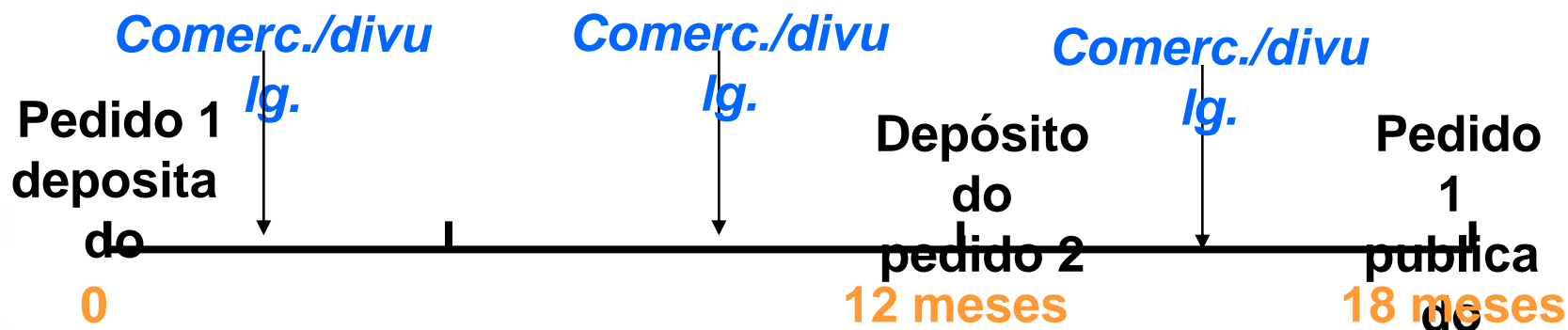
Ou o Porquê das diferentes categorias de reivindicação

- Produto
 - Dispositivo
 - Equipamento
 - Composição
 - Formulação
 - Kits
- Processo
 - Processo de produção
 - Processo de controle de pragas
 - Sistemas/métodos
 - Uso
- Diferentes alvos da exclusão
 - Usuário, vendedor, produtor
- Inversão do ônus da prova
 - Processo de produção
 - Processo de controle de pragas
 - Métodos terapêuticos (excluídos de proteção)
- Equivalente a processo

Direito de Prioridade (Art 16 e 17 da LPI) – afeta a avaliação da novidade

Art 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional será assegurado o direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

- Deve ser pedida no ato do depósito do novo pedido de patente
- Deve ser pedida mediante comprovação do pedido anterior



Prioridade

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau



(43) International Publication Date
2 August 2007 (02.08.2007)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2007/086882 A2

(51) International Patent Classification:
C07K 14/47 (2006.01)

(21) International Application Number:
PCT/US2006/005264

(22) International Filing Date:
15 February 2006 (15.02.2006)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
11/060,868 18 February 2005 (18.02.2005) US

AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

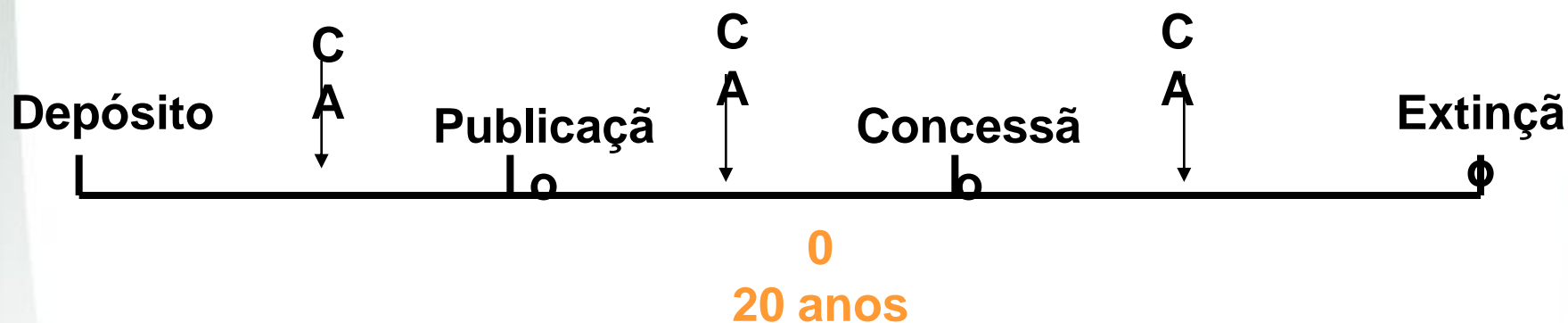
(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, UK, US), African and Latin American (AR, BR, BO, BR, CL, CO, EC, EG, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, UK, US).

- Direito de ser examinado prioritariamente em relação a outros
- Direito de precedência em relação à fatos futuros.

O Certificado de Adição

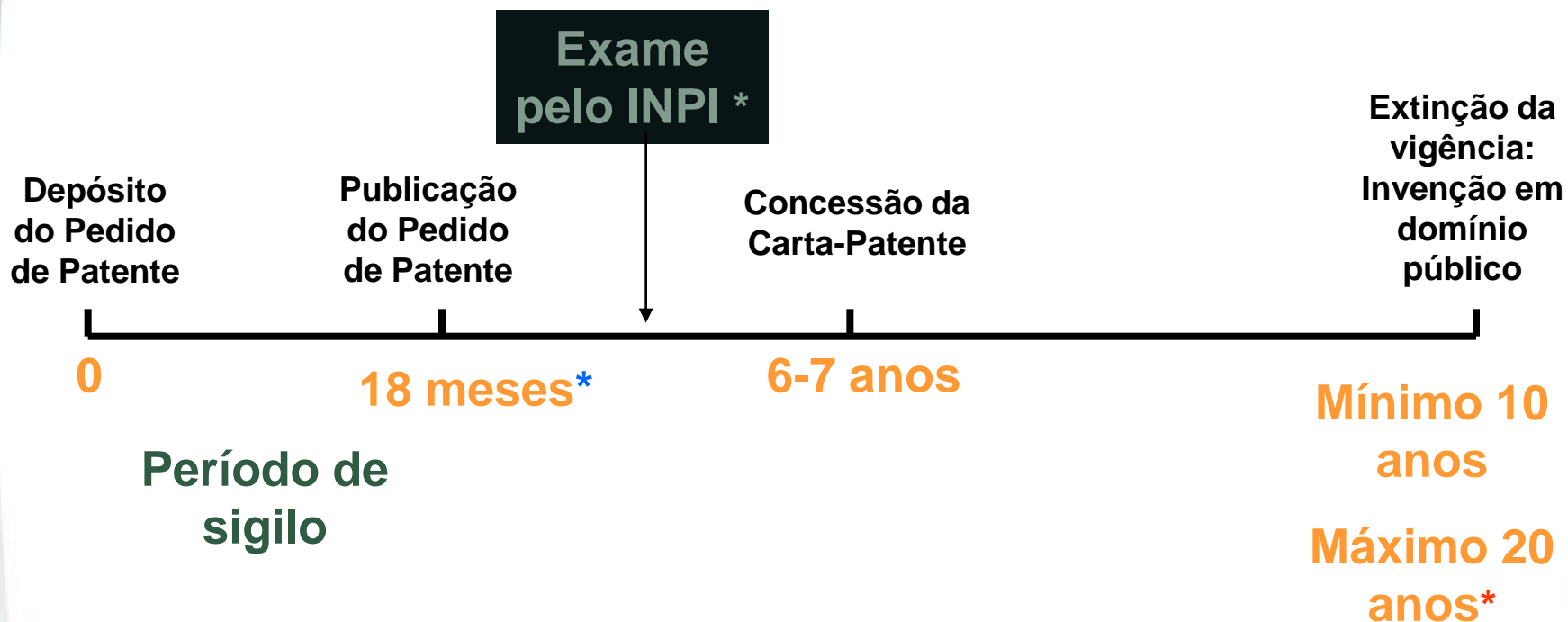
Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para **proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva**, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

- Deve apresentar o mesmo conceito inventivo



Não dá direito a novo início do prazo de vigência!!!

Linha do tempo do patenteamento de uma invenção



*** O exame deve ser solicitado pelo depositante ou por qualquer interessado, em até de 36 meses contados a partir do depósito. Caso contrário, é arquivado!**