



101 PERGUNTAS SOBRE PATENTES

Desenhos industriais e
marcas.

O CONSULTOR EM PATENTES

101 Perguntas sobre patentes

Este e-book irá abordar as perguntas mais comumente feitas por aventureiros no mundo das patentes, de nível básico a avançado. Este livro foi criado com o objetivo de fornecer respostas claras e concisas para as perguntas mais frequentes que surgem durante a introdução às peculiaridades das patentes.

Ao longo deste livro, você encontrará uma ampla variedade de perguntas sobre os aspectos administrativos, internacionalização, infração e licenciamento de pedidos de patentes.

Estas perguntas foram cuidadosamente selecionadas para abranger uma ampla gama de tópicos e dificuldades, desde questões básicas até temas complexos.

Nosso objetivo é fornecer respostas claras e úteis para algumas das perguntas que você possa ter durante o seu aprendizado. Esperamos que este livro seja uma fonte valiosa de informação e inspiração para você, e que ajude a aprimorar ainda mais seu conhecimento sobre patentes.

Introdução

1. QUAIS AS VANTAGENS DE TER UMA PATENTE?

Uma das principais vantagens em ter uma patente é a exclusividade na venda, uso, produção ou importação de uma tecnologia. Por tecnologia entenda um produto, processo ou parte deles.

Essa exclusividade pode se estender de 15 a 20 anos, a depender do tipo de patente: patente de modelo de utilidade ou de invenção, respectivamente.

2. POSSO DESISTIR DE UM PEDIDO, TAIS COMO PI, MU E DI?

É possível desistir do pedido de um pedido de patente ou desenho industrial a qualquer momento de sua vigência. Para isto, basta parar de pagar as anuidades ou não responder uma exigência.

Há também a possibilidade de protocolar junto ao INPI a sua desistência formal por meio da retribuição de serviço (GRU) 258, esta é de valor isento. Apenas é necessário o protocolo com esclarecimentos quanto a desistência ou renúncia do caso.

Entenda que, não se perfaz obrigatório este protocolo. O pedido será arquivado definitivamente mediante a qualquer inércia prolongada por parte do depositante.

3. COMO GANHAR DINHEIRO COM UMA PATENTE?

As principais formas de ganhar dinheiro com uma patente são: exploração da tecnologia, venda da patente e royalties sobre o licenciamento da patente.

A exploração da tecnologia consiste na venda, uso, exportação e fabricação da tecnologia patenteada de forma exclusiva, ou seja, sem concorrentes utilizando sua tecnologia.

Venda consiste na venda da titularidade, e conseqüentemente, dos direitos da patente. O valor da venda varia de acordo com o tamanho do mercado, da relevância da tecnologia, e fatores como locais onde essa patente foi depositada.

Os royalties funcionam como uma transferência limitada dos direitos da patente. A titularidade da patente não muda, o que muda é quem pode explorá-la. Normalmente os valores de royalties são definidos entre 5 e 10% do lucro aferido por determinada tecnologia.

4. TODO PRODUTO (OBJETO PARA COMERCIALIZAÇÃO) TEM QUE POSSUIR UMA PATENTE OU DESENHO INDUSTRIAL?

Não. Produtos não necessitam de patentes ou desenhos industriais para serem comercializados. No entanto, uma patente ou registro de desenho industrial de seu produto, quando cabível, evita que concorrentes comercializem o mesmo produto.

5. QUANTAS PATENTES UM PRODUTO PODE TER?

É comum pensar que patentes são relacionadas a produtos. No entanto, a patente está relacionada a uma tecnologia específica, de modo que um produto pode ter centenas de patentes.

Um celular por exemplo, possui diversas patentes para seus chips (hardware) bem como para seus softwares.

6. O QUE É PATENTE?

A patente é um documento emitido pelo estado sobre uma determinada invenção. Esse tipo de documento concede ao seu titular o direito de exclusividade na exploração da invenção.

É importante destacar que uma patente é um documento que vale apenas no território no qual foi concedido. Geralmente tendo validade dentro de um determinado país ou, em casos mais específicos, tendo validade em um grupo de países (por exemplo, patentes europeias tem validade em todos os países signatário da Convenção de Patentes Europeia).

Ainda, o documento de patente é um documento com validade declarada, podendo valer por 15 ou 20 anos a depender da natureza da invenção.

7. QUALQUER UM PODE SER AUTOR DE UMA PATENTE?

Sim, basta ter capacidade civil para ser titular de uma patente. Aqueles que ainda não detém capacidade civil plena (menores de idade, por exemplo) precisam de representação legal para se constituírem como titulares de um pedido de patente.

O inventor, por outro lado, pode ser qualquer pessoa, sem qualquer restrição.

Vale lembrar que, o titular com residência no exterior precisa de um procurador residente no Brasil para representá-lo perante o INPI, conforme artigo 217 da LPI.

8. POSSO REGISTRAR COMO PESSOA FÍSICA?

Sim, é possível ser depositante de um pedido de patente, modelo de utilidade ou desenho industrial como pessoa física.

Cabe destacar que, o INPI possui redução de valor das taxas oficiais de 60% para pessoas naturais (somente se estas não detiverem participação societária em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado).

9. POR QUE TANTAS EMPRESAS TÊM MEDO DA PUBLICIDADE DA PATENTE?

É comum que empresas detentoras de patentes se sintam inseguras ao depositar uma patente. Isso pois, a contrapartida para que uma patente seja concedida é a de que o seu dono revele todas as informações necessários para que um terceiro possa copiar a invenção. Obviamente, a cópia da invenção por terceiro não autorizado só poderá ocorrer após a perda da validade da patente (15 ou 20 anos).

Por demandar esse tipo de detalhamento, as empresas podem sentir que estão “entregando o ouro” ou revelando o “pulo do gato” de sua invenção para os competidores. De fato, estão. Mas em troca, poderão se beneficiar dos até 20 anos de exclusividade da tecnologia patenteada. Essa troca é o conceito que justifica a existência do sistema de patentes.

10. QUE BENEFÍCIO EU TENHO AO PATENTEAR ALGO?

Antes de responder essa pergunta vale diferenciar dois momentos do “patentear”. O primeiro deles é o ato de depositar um pedido de patente. Já o segundo é o ato de ter um pedido de patente concedido, gerando um documento que se chama “carta patente”.

No primeiro ato, depósito de pedido de patente, o dono da invenção se beneficia como sendo reconhecido como o inventor da tecnologia. Com isso, o inventor assegura em certa medida seu direito como criador da tecnologia. Com o ato do depósito, o inventor também adquire o direito de ser aquele que poderá explorar com exclusividade a tecnologia patenteada caso esta venha a ter patente concedida.

No segundo ato, o inventor se beneficia com o direito de ser o único a poder explorar comercialmente a invenção patenteada. Nenhuma outra pessoa ou empresa poderá explorar a tecnologia sem a prévia autorização do dono da patente enquanto está estiver válida.

11. QUAL A IMPORTÂNCIA DE PATENTEAR ALGO?

Ao depositar um pedido de patente, o inventor da tecnologia garante que ninguém mais poderá receber uma patente para aquele mesmo invento, exceto ele próprio. Obviamente, aqui estamos assumindo que a invenção em questão é de fato inédita, ou seja, que não havia sido divulgada publicamente.

12. QUAL O BENEFÍCIO DE PATENTEAR UM PRODUTO/IDEIA?

Vamos responder essa pergunta em duas partes. Primeiro para produtos e em seguida para ideias.

Produtos com patentes concedidas podem ser explorados comercialmente apenas por seu titular, ou por aqueles que tenham sido autorizados por ele. Por exploração comercial queremos dizer: produzir, vender, armazenar para venda, importar, exportar, ou qualquer outro uso com finalidade comercial.

Já em relação a ideias, cabe primeiro destacar que estas são patenteáveis somente se forem ideias plausíveis que resultem em um processo ou produto com aplicação industrial. A concepção de um método ou a descrição de um produto em termos de suas partes e componentes são exemplos de ideias aceitáveis. Nesses casos, não é necessário que estas tenham sido colocadas em prática para que a ideia possa ser protegida. Agora, ideias mais abstratas, tais como regras para um novo esporte, planos de negócios, entre outras não são consideradas patenteáveis pela lei brasileira.

Os benefícios de patentear uma ideia são os mesmos do de patentear um produto. Dito isso, vale destacar que ideias referentes a processos industriais conferem a proteção sobre a execução do processo e sobre o produto resultante de tal processo.

13. EU PRECISO ESPERAR A CONCESSÃO DA PATENTE PARA COLOCAR O PRODUTO NO MERCADO?

Não. A recomendação geral é que o produto só deve ser colocado no mercado após o depósito do pedido de patente, não necessitando aguardar a concessão de patente. Isso pois, a proteção do seu pedido de patente se dá de forma retroativa, ou seja, o direito de exclusividade conferido por uma patente pode valer desde a data de depósito do pedido de patente.

14. O QUE EU GANHO TENDO UMA PATENTE?

Por patente, vamos considerar aqui uma patente concedida, ou seja, uma “carta patente”.

Nesse sentido, o dono de uma patente pode obter diversos ganhos com a patente, incluindo:

1. Direito de exclusividade sobre a comercialização do invento patenteado;
2. Direito de vender ou “alugar” a patente para exploração de terceiros;
3. Direito de ser reconhecido como o inventor;
4. Direito de proibir que terceiros não autorizados explorem comercialmente sua invenção;
5. Um forte argumento para captação de recursos financeiros para exploração da invenção;
6. Um bom currículo;
7. Uma melhor posição para negociar acordo de desenvolvimento conjunto.

15. POSSO PATENTEAR UMA IDEIA?

Depende do tipo de ideia. Há ideias que são patenteáveis e outras que não são patenteáveis

Para que seja considerada patenteável, essa ideia precisa ser nova em âmbito mundial e ter aplicação industrial e atividade inventiva.

Verifique também se a sua ideia se enquadra em qualquer uma das objeções do Art. 10 da LPI.

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

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

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

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

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

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.”

16. POSSO PATENTEAR UMA INVENÇÃO QUE JÁ FOI PUBLICADA OU VENDIDA?

Para ser patenteada, uma invenção precisa cumprir com os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, segundo a

“Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”

A mesma lei define a novidade da seguinte maneira:

“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, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.”

Com isso, entende-se que, com a publicação ou venda da invenção, esta invenção já está acessível ao público e, portanto, não cumpre aos requisitos de patenteabilidade conforme disposto no art. 8º e não pode ser patenteada.

17. QUEM PODE SOLICITAR UMA PATENTE?

Se por solicitar entendermos “depositar um pedido de patente para análise”, a resposta é qualquer brasileiro. Estrangeiros necessitam de um procurador no Brasil para o depósito.

As patentes não são automaticamente concedidas. Inicialmente, o inventor deve organizar e protocolar um pedido de patente junto ao INPI. Esse pedido será então analisado pela equipe técnica do órgão, que então decidirá pela concessão ou não da patente solicitada.

18. COMO É DETERMINADO O ALCANCE DE UMA PATENTE?

Antes de responder essa pergunta vale quebramos a palavra alcance em algumas dimensões. Por alcance podemos entender: duração, território de proteção, escopo de proteção.

Vamos ao primeiro tópico, duração. As patentes são documentos que concedem ao seu titular direitos de monopólio por um tempo limitado. No caso de patentes de invenção, esse tempo é de 20 anos. Já para patentes de modelo de utilidade, o tempo é de 15 anos. Uma vez que esse prazo expira, o invento da patente passa a ser de domínio público, podendo ser comercialmente explorada por qualquer pessoa sem necessidade de qualquer autorização.

Além disso, os direitos conferidos ao titular são de natureza territorial. Via de regra, patentes concedidas pelo governo de um país valem apenas dentro de seu território nacional. Nesse sentido, patentes brasileiras valem apenas no Brasil, não dando ao titular qualquer direito em outros países. Dito isso, existem sistemas regionais de patentes, os quais conferem proteção a um conjunto limitado de países, como é o caso das patentes europeias, cuja validade se estende para os 39 países membros da Convenção Europeia de Patentes.

Por fim, quando o assunto é alcance de uma patente, é importante falar sobre o escopo de proteção. O objeto que é protegido por uma patente não consiste no todo descrito pelo documento. Em realidade, o chamado escopo de proteção é definido por um texto específico da patente, as reivindicações, em especial as reivindicações ditas independentes. Via de regra, qualquer objeto que contenha todas as características da invenção tal como definido em uma reivindicação independente será considerado como estando dentro do escopo de proteção de uma patente.

19. QUAIS SÃO OS DIREITOS CONCEDIDOS POR UMA PATENTE?

De acordo com a LPI:

*“O titular da Patente tem o direito de **impedir terceiros**, sem o seu consentimento, de produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Terceiros podem fazer uso da invenção somente com a permissão do titular (licença).”*

Uma patente, portanto, não dá ao seu titular direito de produzir, colocar à venda, usar ou importar o produto protegido por 20 anos dentro do território nacional. O direito que esse documento dá, na verdade, é o de impedir que terceiros façam essas ações.

Desse modo, o titular da patente passa a poder ser o único a explorar a invenção durante o tempo de vigência de sua patente, sendo ele autorizado a notificar e impedir inclusive por via judicial que um terceiro continue ou comece a explorar o produto que se protege.

20. O QUE É UMA DESCOBERTA CIENTÍFICA E COMO É DIFERENTE DE UMA INVENÇÃO PATENTEÁVEL?

Uma descoberta científica é definida da seguinte forma por Jutta Schickore, em seu trabalho “Scientific Discovery” publicado na Stanford Encyclopedia of Philosophy:

“A descoberta científica é o processo ou produto de uma investigação científica bem-sucedida. Objetos de descoberta podem ser coisas, eventos, processos, causas e propriedades, bem como teorias e hipóteses e suas características (seu poder explicativo, por exemplo) (...)”

Partindo da definição acima, extraímos que uma descoberta ocorre a partir da observação de um fenômeno. Nesse ponto não estamos falando em descrever e explicar o fenômeno observado.

Devemos reiterar aqui que uma patente de invenção é uma ferramenta para premiar os esforços e investimentos em avanços tecnológicos. Nesse sentido, se não há esforço para melhor elaborar uma observação, não há que se falar em proteção patentária.

Com isso, uma descoberta científica enquanto observação de um fenômeno difere de uma invenção patenteável na medida em que a primeira é menos elaborada, podendo ocorrer ao acaso, não necessariamente envolvendo um esforço intelectual, enquanto a segunda envolve tempo, esforço intelectual, investimentos financeiros e comumente um longo processo de tentativas e erros.

Se elaborarmos mais a definição de descoberta científica, temos a seguinte definição por um verbete da Wikipedia:

“Na ciência, a exploração é um dos três fins de investigação, as outras duas sendo a descrição e a explicação. A descoberta é feita fornecendo evidências

observacionais e experimentos para tentar desenvolver e aproximar a compreensão de algum fenômeno inicial.”

Em contraste com a primeira definição, mais simples, a aplicação do método científico descrita acima sim pode dar origem a uma invenção patenteável, extrapolando a mera observação.

Desse modo, podemos concluir que a aplicação do método científico a uma descoberta (observacional) pode dar origem a uma invenção patenteável, mas a mera descoberta científica (observacional), não.

21. O QUE É PROPRIEDADE INTELECTUAL? QUAL A DIFERENÇA ENTRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL? O QUE A PROPRIEDADE INTELECTUAL PROTEGE?

Etimologicamente, a palavra propriedade deriva do latim *proprietas, atis*, significando a qualidade do que é próprio. Em outras palavras, a palavra propriedade define algo que se possui, ou seja, aquilo que pertence a alguém. Na maioria das situações, o titular de qualquer tipo de propriedade goza do direito de usá-la (desde que não interfira nos direitos de terceiros e seja contrário às leis ora estabelecidas) e impedir alguém de utilizá-la. Tal fato não é diferente para a Propriedade Intelectual.

Dito isso, a Propriedade Intelectual se refere a tipos de propriedade que são originadas do espírito humano, como obras literárias e artísticas, invenções, desenhos e símbolos, nomes e imagens usados no comércio. A Propriedade Intelectual é um ramo do direito “que, por meio de leis, garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico – o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensa pela própria criação” (Associação Paulista de Propriedade Intelectual - ASPI).

A partir disso, a Propriedade Intelectual compreende direitos relativos a:

a) Direitos de Autor e Conexos: incluem obras literárias, artísticas e científicas (direitos de autor), interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissões por radiodifusão (direitos conexos) e programas de computador;

b) Propriedade Industrial: incluem patentes, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas; e

c) Direitos Sui Generis: incluem proteção de novas variedades de plantas, topografia de circuito integrado, conhecimentos tradicionais e manifestações folclóricas.

Dessa forma, pode-se afirmar que a Propriedade Industrial se refere a um dos ramos da Propriedade Intelectual, sendo voltado para direitos concedidos com o objetivo de promover a criatividade e a inovação pela proteção, disseminação e aplicação industrial de seus resultados.



22. O QUE É SEGREDO INDUSTRIAL? QUAL MELHOR TIPO DE PROTEÇÃO: PATENTES OU SEGREDO INDUSTRIAL?

Inicialmente, cabe destacar que a Propriedade Intelectual não representa a única forma de proteger a criação humana. Um dos artifícios utilizados para a proteção de uma criação humana é feita por meio de segredos de negócios. Um segredo de negócio representa qualquer conhecimento, normalmente com valor econômico agregado, relacionado à atividade comercial, industrial e de serviço que configura o modelo de negócio desenvolvido pela empresa. Em termos simples, constitui segredo de negócio aquilo que mesmo sem ser novo ou inventivo, patenteável ou não, adquire valor pelo fato dos outros não terem conhecimento (LUNDBERG, 2005).

¹ LUNDBERG, Steven; DURAT, Stephen; McCrackin, Ann. Electronic and Software Patents, Law and Practice, Washington: The Bureau of National Affairs, 2005, p. 2-5.

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual:

“De um modo geral, qualquer informação confidencial que forneça uma vantagem competitiva a uma empresa pode ser considerada um segredo de negócio. Segredos de negócio abrangem segredos industriais e segredos comerciais. A utilização não autorizada de tais informações por outras pessoas que não o titular é considerado uma prática desleal e uma violação do segredo de negócios. Dependendo do sistema legal, a proteção de segredos de negócio faz parte do conceito geral de proteção contra concorrência desleal ou é baseada em disposições específicas ou jurisprudência sobre a proteção de informações confidenciais.” (Grifos nossos; tradução livre)

O segredo industrial é estabelecido com um ou mais contratos que visem a proteção de uma invenção em um ambiente em que todos os envolvidos são contratantes e contratados ou um ambiente em que todos os envolvidos estejam sobre o controle de um determinado agente administrativo.

Dito isso, a resposta para a segunda pergunta é: depende. Muitas vezes essa não é uma decisão fácil para um inventor, pois vantagens e desvantagens de ambas as proteções são consideradas nesse momento decisivo. Considerando que a patente confere ao seu titular o direito de impedir qualquer terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar a invenção pleiteada, a recomendação sempre seria a de proteger uma invenção por meio de patentes. Em outras palavras, ao impedir que terceiros explorem comercialmente a invenção por um período limitado, a patente fornece ao seu titular uma vantagem em forma de uma espécie de monopólio. Cabe destacar, entretanto, que a exposição em detalhes da invenção por meio do seu relatório descritivo e a vigência limitada da patente configuram fatores indesejados para o titular de uma invenção.

Por outro lado, ao tratar-se de segredos industriais, é válido ressaltar que as principais vantagens inerentes a esse tipo de proteção são que: não há necessidade de tornar a invenção pública a sociedade e a proteção da invenção não estão sujeitas a uma vigência limitada. A principal desvantagem, contudo, de se proteger uma invenção por meio de segredo industrial é que não há o direito exclusivo de impedir que terceiros a utilizem comercialmente, conforme observa-se para as patentes. Considerando, por exemplo, que uma invenção protegida por segredo industrial foi descoberta por meio de engenharia

reversa (meio lícito), pode-se afirmar que o segredo divulgado pode ser acessado e usado por terceiros como quiserem. Logo, o risco é maior.

Segue:

“Enquanto o titular de uma patente possui direito de excluir terceiros da exploração de sua invenção, o titular do segredo não pode se opor ao uso do segredo por parte de um terceiro que tenha adquirido o conhecimento por meios lícitos. O detentor de segredos de negócios, possui exclusividade no uso de tais segredos, podendo excluir terceiros que tenham adquirido tais segredos de forma ilegal. Porém terceiros que utilizem a mesma tecnologia, tendo-a desenvolvido de forma independente, por exemplo, por engenharia reversa, poderão fazer uso legítimo de tal tecnologia, mesmo estando protegido sobre segredo de negócios, uma vez que não houve quebra de sigilo. Assim, a propriedade de segredos de negócios, nesta hipótese não confere ao seu detentor o direito de excluir terceiros.” (DANNEMANN, 2001²)

Logo, pode-se afirmar que toda tecnologia que for colocada no mercado e for reproduzível por meio de engenharia reversa, deve ser protegida por meio de patente. Caso contrário, a proteção por meio de segredo industrial é recomendada.

Administrativo

23. QUAIS PRAZOS NÃO PODEM PERDER DURANTE A VIDA DE UMA PATENTE?

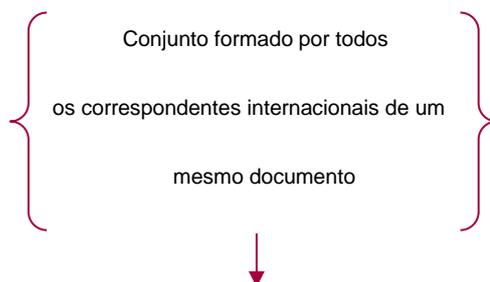
Conforme o art. 36, §1º da LPI, o INPI arquivará definitivamente o pedido de patente que não responder as exigências. Diante disso, entende-se que quaisquer exigências ou pareceres desfavoráveis que forem emitidos ao caso, a inércia arquivará definitivamente o pedido.

Por mais, não realizar o pagamento de anuidades dentro do prazo anuidade e/ou requerimento de exame, geram o arquivamento provisório do pedido e pode ser revertido mediante pagamento de taxa majorada.

² DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 101.

24. O QUE É PRIORIDADE EM UMA PATENTE?

É a data de depósito mais antiga na família de patentes



São depositados em países diferentes, mas contém prioridades em comum (pedido equivalente). Os pedidos podem apresentar diferenças quanto ao conteúdo, como por exemplo o resultado do processo de exame.

Em alguns casos não apresentam a mesma prioridade, sendo assim não são pedidos equivalentes.

O pedido original é o primeiro dentro da família e o restante vai referir-se a ele. Não é necessário que na família os pedidos tenham o mesmo quadro reivindicatório pois dependerá da adequação de cada país.

A data de prioridade é utilizada como régua para determinar requisitos de novidade de uma invenção e para determinar um prazo final para internacionalização.

- a) **Prioridade Interna e Unionista:** Diz respeito à data de depósito do primeiro pedido de uma família de patentes.
- b) **Interna:** É a data em que o um documento é depositado no Brasil, este determinará o prazo de um ano para o depósito de um segundo pedido de patente brasileiro, e reivindica a prioridade interna o último (art. 17 da LPI)
- c) **Unionista:** É a data em que o primeiro documento de uma família de patentes é depositado no exterior. Determinará o prazo de 1 ano para entrada na CUP e no PCT.

25. O QUE É TRÂMITE PRIORITÁRIO?

Trâmite prioritário é um projeto que visa acelerar o exame do pedido de patente, economizando o tempo entre o depósito e a concessão.

É disciplinado pela Portaria INPI PR nº 79/2022 e para entender se o pedido se enquadra em alguma das modalidades dispostas, basta verificar a portaria mencionada.

Para solicitação do exame prioritário, cabe ao titular emitir a GRU 263, e em caso de patentes verdes, emitir a GRU 279.

26. RESPONDI UM CASO COM A GRU ERRADA, E AGORA?

Por meio da GRU 800 é possível realizar voluntariamente a restituição do valor faltante da GRU emitida erroneamente.

Desta forma, poderá realizar o pagamento referente a GRU correta e enviá-la pelo Fale Conosco. O setor responsável do INPI irá inseri-la no processo.

Em alguns casos, será solicitado protocolo de esclarecimento quanto ao erro juntamente com a GRU 800 demonstrando o valor restante. A GRU para protocolo de esclarecimentos comumente é a GRU 260.

27. APÓS O INDEFERIMENTO DE UM PEDIDO, O QUE É POSSÍVEL FAZER?

Após o indeferimento de um pedido de patente, caberá recurso administrativo a fim de rebater o que o examinador apontou. O recurso contra o indeferimento deverá ser protocolado no prazo de 60 dias, endereçado ao Presidente do INPI, com base nos arts. 212 a 220 da LPI.

Quando há o indeferimento do pedido de patente, será considerado como recurso em segunda instância. Neste sentido, os recursos contra o indeferimento serão protocolados pela GRU 214, sendo a última fase administrativa do processo de patente.

Neste recurso caberá ao titular rebater todos os apontamentos feitos pelo examinador. É de suma importância que um técnico no assunto seja o responsável pela elaboração do recurso, visto que esta é a última instância administrativa do pedido de patente, conforme art. 54, da LPI.

Em casos excepcionais é possível recorrer à esfera judicial. O recurso a ser protocolado é a Apelação, que deverá ser redigida por advogado instituído pela Ordem dos Advogados do Brasil.

28. QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEPÓSITO DE UM PEDIDO DE PATENTE?

Para o protocolo de um PEDIDO NACIONAL é essencial termos: Relatório descritivo, Reivindicações e Resumo.

Em alguns casos terá desenhos ou listagem de sequência. Entretanto não acontecerá em todos os pedidos. Em um modelo de utilidade (MU), o protocolo dos desenhos é obrigatório.

Também é essencial termos a procuração e verificarmos se haverá a necessidade de documento de cessão, quando não depositado pelo titular.

Recomenda-se incluir ao depósito o contrato social em caso de pessoa jurídica, visto que o INPI possui taxas reduzidas para empresas de pequeno porte.

O comprovante de pagamento da GRU também é parte importantíssima para o depósito do pedido. Antes de protocolar certifique-se de que o pagamento foi realizado e não agendado.

Em casos de PEDIDOS INTERNACIONAIS a lista de documentos cresce um pouco mais. É necessário anexar ao pedido alguns passos que foram realizados no PCT.

A lista de principais documentos são os mesmos: Descritivo, Reivindicação e Resumo, traduzidos para a língua local.

Além desses, é importante termos: Publicação Internacional, Documento de Prioridade, Relatório de Busca Internacional, Opinião Escrita Internacional e IB304.

É possível anotar no pedido o DASCODE, que facilita a busca do examinador pelos documentos. Entretanto, nem sempre este código será de fácil acesso, sendo ainda necessário anexar os documentos supracitados.

Sempre verificar a necessidade de documento de cessão e procuração. Nunca esquecer de anexar o comprovante da GRU.

29. O QUE SÃO EXIGÊNCIAS EM UM PEDIDO DE PATENTE OU DESENHO INDUSTRIAL?

Exigência: a exigência é um despacho para correção de erros formais ou técnicos.

Em pedidos de patentes, há diversos tipos de exigências com prazos diferentes para resposta. Tais como:

- **Exigência 1.5:** Possui prazo de resposta de 60 dias e está identificada na RPI como *exigências diversas*. Suspende o andamento do processo de entrada na fase nacional brasileira. (*processos internacionais/PCT*)

No corpo do texto desta exigência pode conter por exemplo o pedido de um documento faltante ou esclarecimento de algum ponto citado no pedido

- **Exigência 2.5:** Possui prazo de resposta de 30 dias contados da data de publicação do despacho. É consoante ao disposto pelo art. 19 da LPI.

Essa exigência é publicada antes da publicação do pedido, e a falta de resposta anula a publicação e numeração dada ao pedido no ato do depósito.

- **Exigência 6.1:** prazo de resposta de 90 dias a partir da publicação na RPI. Utilizado pelo examinador para verificar a concordância do pedido de patente com os Artigos 10, 18, 22, 24, 25 e 32 da Lei 9279 de 1996 (LPI).
- **Exigência 6.21, 6.22 e 6.23:** tem prazo de resposta de 90 dias. Refere-se a busca de anterioridade encontrada por escritórios.
- **Exigência 6.7:** Tem prazo de 90 dias para resposta. É um despacho informativo, utilizado para alertar o depositante do pedido de patente sobre algum problema no decorrer do processo, principalmente após alguma resposta aos despachos 6.1
- **Parecer 7.1:** Tem prazo de 90 dias para resposta. Trata-se de um despacho que visa demonstrar se o pedido está em conformidade com a lei. Em outras palavras, se cumpre com os requisitos de patenteabilidade de acordo com os Artigos 8, 11, 13 e 15 da LPI, ou seja, se o pedido possui aplicação industrial, novidade e atividade inventiva.

Em desenho Industrial, a exigência é relativa à alteração do desenho, descritivo ou reivindicação.

Tanto a Reivindicação quanto o descritivo, na maioria dos casos, não são peças essenciais ao pedido de registro de desenho industrial, portanto se não estiverem dentro do padrão disponibilizado no INPI poderá o titular apenas pedir a retirada do descritivo e/ou reivindicação.

Quanto aos desenhos o examinador indicará quais alterações deverão ser realizadas para que o pedido seja concedido.

30. A PRIORIDADE INTERNA, ESTABELECIDADA PELO ART. 17 DA LPI, DIZ QUE UM PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO OU DE MODELO DE UTILIDADE DEPOSITADO ORIGINALMENTE NO BRASIL, SEM REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE E NÃO PUBLICADO, ASSEGURA O DIREITO DE PRIORIDADE A UM PEDIDO POSTERIOR, SOBRE A MESMA MATÉRIA, DEPOSITADO NO BRASIL, PELO MESMO REQUERENTE OU SUCESSORES NO PRAZO DE UM ANO. ESTA AFIRMAÇÃO ESTÁ CORRETA?

Sim, entretanto é bom revisar os parágrafos deste artigo, vejamos:

“§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.”

31. QUAL O TEMPO DE VIGÊNCIA DE UMA PATENTE DE INVENÇÃO? E DE UM MODELO DE UTILIDADE?

Para patente de invenção a vigência é de 20 anos e para modelo de utilidade a duração é de 15 anos contados da data de depósito do documento.

32. É POSSÍVEL PERDER UMA PATENTE?

Sim. Em caso de não responder a exigências por exemplo, o pedido será arquivado definitivamente. Outra maneira de perder uma patente é em caso de não pagamento de anuidade ou requerimento de exame.

33. QUAL A VALIDADE DE UMA PATENTE NO BRASIL PARA O RESTO DO MUNDO?

Uma patente no Brasil tem a vigência de 20 anos. A vigência de uma patente, no entanto, se restringe a jurisdição do território nacional em que ela foi depositada.

34. QUANTO TEMPO LEVARÁ?

Para o pagamento de anuidade, levará 24 meses deste a data de depósito e o seu pagamento poderá ser realizado no prazo ordinário e extraordinário, isto é, o período ordinário é consoante a 3 meses com a taxa padrão do INPI e no prazo extraordinário, terá 6 meses para o pagamento com taxa majorada.

Para requerimento de exame, levará 36 meses. Poderá ser feito a qualquer tempo, inclusive no ato do depósito. Entretanto, não poderá realizar emendar voluntárias após a solicitação de requerimento de exame.

Agora, para a entrada na fase nacional o depositante terá 12 meses a partir do depósito no Brasil para estender via PCT, por exemplo, e 30 meses para escolher a entrada na fase nacional.

Para exigência o prazo de resposta será entre 60 e 90 dias.

35. QUAL O PRAZO DE VALIDADE DE UMA PATENTE?

Uma patente de invenção é válida no Brasil durante 20 anos. Um modelo de utilidade terá 15 anos de vigência e o desenho industrial tem a vigência de 25 anos.

Todos a contar a partir da data de depósito.

36. QUANTO TEMPO DEMORA PARA FINALIZAR O PROCESSO DE PATENTE?

Um processo de patente leva em média 8 anos do seu depósito até a concessão do pedido.

Entretanto existem modos de acelerar o exame do pedido, e com isso, a sua concessão levará consideravelmente menos tempo para ocorrer.

Caso o pedido tenha relação com meios sustentáveis, por exemplo, é possível acelerar a sua concessão enquadrando-o como uma Patente Verde, que atualmente é um serviço de trâmite prioritário.

Nos casos de prioridade de tramitação, o pedido pode ser concedido de 6 meses a 1 ano. Para entender se o pedido se encaixa nos requisitos do INPI basta verificar em conformidade com a tabela abaixo:

• QUANTO AO DEPOSITANTE

- Idoso, Portadores de Deficiência ou Doenças Graves
- Processo pertencente à pessoa física com idade igual ou superior a 60 anos.
- MEI, ME ou EPP (Micro empresa individual, Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte)
- Instituição Científica, Tecnológica ou de Inovação (Start Ups)

• QUANTO ÀS TECNOLOGIAS

- Processos que pleiteiam a proteção de tecnologia verde.
- Processos cujo objeto é produto para tratamento de doenças específicas.
- Produtos, Métodos, Equipamentos ou Materiais relacionados à:
 1. AIDS
 2. Câncer
 3. Doenças Raras ou Negligenciadas
- Processos cujo objeto é produto para tratamento do Covid-19
- Tecnologias fomentadas ou que dependem da patente para liberação de recursos por instrumentos de fomento;
- Processos que há usuários anteriores da tecnologia.

() Processos de tecnologia resultante de financiamento público.

• CONTRAFAÇÃO

() Depositantes que suspeitem de ou acusem terceiros de contrafação;

() Processo cujo objeto é reproduzido por terceiros sem a autorização

37. QUANTO TEMPO DEMORA PARA TER UMA PATENTE?

Entre o depósito do pedido de patente e a sua concessão, no Brasil a média gira em torno de 8 anos.

Existem mecanismos para acelerar o exame e fazê-lo de forma prioritária. Para isso o pedido deverá se encaixar em alguns requisitos.

38. UMA PATENTE DURA QUANTO TEMPO?

O período de vigência de uma patente de invenção é de 20 anos e 15 anos para patentes de modelo de utilidade.

39. É POSSÍVEL ESTENDER O TEMPO DE VIGÊNCIA DE UMA PATENTE (EVERGREENING)?

A tentativa de burlar o tempo de vigência de uma patente é conhecida como Evergreening. O único caso em que isto é possível é em patentes farmacêuticas.

No meio farmacêutico isso pode ser realizado através da reivindicação de uma nova mistura envolvendo um princípio ativo consagrado, um novo meio de aplicação de uma droga conhecida, um novo veículo para uma droga já comercializada, dentre outros.

40. COMO É O PROCESSO DE ANÁLISE DE UMA PATENTE?

O processo de análise de uma patente se inicia quando o Titular paga o requerimento de exame. A partir desse ponto o pedido de patente entra “fila” de pedidos quando chegar sua vez um examinador do INPI, que seja técnico no assunto, vai fazer uma pesquisa inicial e possivelmente emitir um parecer 6.21. No referido parecer o examinador vai citar os documentos que ele considera relevante para a invenção em análise. Após a requerente emitir uma resposta com ou sem emendas no pedido, o Examinador fara uma nova análise e caso exista a necessidade de um novo parecer ele será emitido baseado em

argumentações em um 7.1 que deve ser respondido pela requerente e caso todos os problemas tenham sido sanados a patente será concedida.

Além das análises sobre o conteúdo, o Examinador irá verificar se existem problemas na parte formal do pedido de patente e caso existam deverá ser emitido um 6.1. Em geral essas exigências são de solução simples, pois o próprio examinador explica o melhor caminho para emendas.

Concessão

41. SE DEPOSITAR, ESTOU TRANQUILO?

A partir do momento de depósito da patente, a Requerente já pode enviar notificações extrajudiciais para contrafatores. Caso os mesmos continuem produzindo a matéria reivindicada, quando a patente for concedida o Titular terá direito aos lucros obtidos pela exploração da matéria patenteada.

No entanto, sempre existirá o risco de a patente não ser concedida e, então, o Titular não terá direito algum sobre a matéria pleiteada e por isso não se pode ficar completamente tranquilo após o depósito.

Internacionalização

42. A PATENTE SÓ TEM VIGÊNCIA/VALIDADE NO BRASIL?

Sim. Se uma patente for depositada no Brasil, ela só terá validade dentro do território brasileiro.

Isto é conhecido como o princípio da territorialidade, exposto no Art. 4º da CUP (Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial), que estabelece que a proteção concedida à propriedade industrial tem validade dentro da jurisdição que a concede. Portanto, a patente depositada em território brasileiro está sujeita à aplicação do regime jurídico brasileiro e é válida somente em território nacional.

43. A PRIORIDADE UNIONISTA, ESTABELECIDADA PELO ART. 4º DA CUP E PELO ART. 16 DA LPI, ASSEGURA QUE, APÓS UM PEDIDO SER DEPOSITADO EM UM PAÍS SIGNATÁRIO, A TECNOLOGIA JÁ PODE SER DIVULGADA SEM QUE OUTROS PAÍSES CONVENIADOS CONSIDEREM QUE ESTE INVENTO SE ENCONTRA NO ESTADO DA TÉCNICA POR UM PERÍODO DE 12 MESES. DESTA FORMA, A PRIORIDADE DEVE SER REQUERIDA NO MOMENTO DO DEPÓSITO DO PEDIDO POSTERIOR. ESTA AFIRMAÇÃO ESTÁ CORRETA?

Correto!

A Prioridade Unionista assegura que uma tecnologia já depositada em um país signatário possa ser divulgada sem que outros países conveniados, que receberão o depósito do mesmo invento, julguem que a referida tecnologia prejudica os requisitos de novidade e atividade inventiva, durante um período de 12 meses, uma vez que a prioridade seja requerida no momento do depósito do pedido posterior. Não é possível reivindicar a prioridade unionista posteriormente, como revela o disposto no Art. 16 da LPI.

“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 direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. (...) “

Além disso, se após o depósito do pedido inicial em um país signatário o depositante tenha aperfeiçoado a sua tecnologia, ainda é assegurada a reivindicação da Prioridade Unionista. Neste caso, o pedido de patente terá duas datas para a definição do estado da técnica: uma primeira data para a matéria inicialmente depositada, e uma segunda para a matéria adicional. Assim sendo, a prioridade será concedida apenas para a matéria revelada inicialmente, não se estendendo à matéria complementar.

44. QUAL A MELHOR JURISDIÇÃO?

A resposta vai depender da finalidade do titular.

Por exemplo, a melhor jurisdição em termos de facilidade de concessão, em nossa opinião é os EUA, onde o titular tem múltiplas oportunidades de convencer o examinador local a patenteabilidade de seu invento.

A melhor jurisdição em termos de rapidez de concessão, provavelmente é a Coreia do Sul.

Uma das melhores jurisdições em termos de custos, é o Brasil, onde o INPI cobra módicos R\$ 70 de taxa de depósito para pessoas físicas, microempresas e instituições de ensino.

De todo modo, nossa orientação é que o titular escolha as jurisdições de depósito de seu pedido de patente com base em uma estratégia de mercado, que vise bloquear concorrentes de potenciais concorrentes da reprodução de seu invento.

45. UM PRODUTO É PATENTEADO NO EXTERIOR. POSSO VENDÊ-LO NO BRASIL?

Para responder essa pergunta, vamos inicialmente assumir o seguinte:

1. A patente estrangeira pertence a um terceiro, não a você;
2. A patente estrangeira não possui correspondente depositado no INPI brasileiro;
3. Já se passaram mais de 12 meses desde a data de prioridade desta patente estrangeira (por data de prioridade, entenda, o depósito mais antigo em uma família de patentes);
4. Não há qualquer outra patente depositada em território nacional que inviabilize a reprodução de parte desta tecnologia no Brasil.

Assumindo todas as premissas acima como verdadeiras, a resposta é sim. Pode reproduzir a tecnologia de interesse no Brasil.

Na dúvida, o mais recomendável, é a contratação de um escritório especializado em propriedade industrial para realização de um FTO (*Freedom to Operate Search*) para indicar a viabilidade ou não da reprodução de determinada tecnologia em território nacional.

46. POSSO PATENTEAR UM PRODUTO QUE VI NO EXTERIOR?

Não, isto porque, no Brasil essa tecnologia não atenderia ao requisito de novidade, postulado no artigo 8º da Lei 9279 de 1996.

No Brasil vigora o conceito de “novidade absoluta”, em que, é considerado “novo” o objeto ou método que nunca foi publicado em qualquer lugar do mundo por meio escrito, falado, papel ou eletrônico.

Há certa confusão nesse ponto, pois o requisito de novidade necessário à concessão do desenho industrial e da patente de invenção é um requisito absoluto, que precisa ser apreciado em âmbito global, considerando tudo aquilo que já foi publicado em qualquer país do mundo.

47. MINHA PATENTE VALE NOS ESTADOS UNIDOS?

Caso sua patente seja Brasileira, a resposta é: não!

A patente, o desenho industrial e a marca, são ferramentas de proteção intelectual circunscritas à jurisdição do depósito. Em outras palavras, uma patente de invenção brasileira, só protege o inventor dentro do território nacional. Uma patente americana, por outro lado, só protege o inventor nos EUA.

Se desejar ter exclusividade de seu invento em todos os países do mundo, o titular terá de depositar seu pedido de patente em todos os países do mundo. Na prática isso é inviabilizado sobretudo pelos custos de tal empreitada.

Regra geral, o titular escolhe os países de interesse para depósito com base nas localidades onde ele possui o maior número de fábricas de concorrentes ou o maior mercado consumidor para sua tecnologia.

48. É POSSÍVEL TER UMA PATENTE MUNDIAL?

Não, não existe uma patente mundial.

O mais próximo disso são as patentes regionais, onde o titular deposita um único documento para um agrupamento de países, tais como: patente Europeia (EPO), patentes de regiões africanas (ARIPO e OAPI) e patentes da Eurásia (EAPO).

Se quiser ter seu invento protegido em todos os países do mundo o titular deverá depositar seu documento em todos os países do mundo e ter um advogado responsável por seus documentos em cada um desses países.

49. QUANTO CUSTA TER UMA PATENTE NOS ESTADOS UNIDOS?

Considerando valores de 2023, e considerando que o titular já tem o pedido de patente redigido e traduzido para inglês, os valores oscilam próximo a 2000 USD para pessoas físicas, ou, o dobro deste valor considerando um depósito em nome de pessoa jurídica.

Claro, há diversos fatores que podem alterar esse montante, tais como: honorários de advogados mais ou menos prestigiados nos EUA, o tamanho do titular (*micro Entity*, *small Entity* ou *regular Entity*), o número de reivindicações, o número de reivindicações independentes e reivindicações com múltiplas relações, dentre outros detalhes.

50. POSSO OBTER UMA PATENTE INTERNACIONAL?

Não existe patente internacional.

O PCT, muitas vezes é confundido com uma patente internacional.

Contudo, PCT é apenas um facilitador do depósito em múltiplos países.

Cada país tem sua soberania para conceder ou não uma patente de invenção.

Software e computadores

51. POSSO PATENTEAR UM SITE OU APLICATIVO?

Sites e aplicativos propriamente ditos não podem ser patenteados, conforme inciso 5 do artigo 10 da Lei 9279:

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

V - programas de computador em si;”

De acordo com as Diretrizes de Exame para Invenções Implementadas em Computador, de 2021, uma reivindicação definindo por um programa de computador em si

não é considerada invenção, tampouco reivindicações que possam ser interpretadas como sinônimos do termo “programas de computador”, como é o caso de um aplicativo.

Ainda, para que uma patente seja concedida é necessário que cumpra o requisito de aplicação industrial. Neste contexto, um site não pode ser industrializado e, portanto, não pode ser patenteado.

No entanto, a metodologia destes softwares pode ser patenteada, desde que cumpram com os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Infração

52. ALGUÉM COPIOU O MEU PEDIDO DE PATENTE, O QUE FAZER?

Ao ter seu pedido de patente ou patente reproduzido por alguém, o primeiro passo é enviar uma notificação extrajudicial. Após essa primeira comunicação, é possível resolver o problema de maneira amigável, de forma que o terceiro pare de explorar seu produto e te indenize, ou ainda fazer um licenciamento do seu pedido de patente. Caso este problema não seja solucionado com a notificação extrajudicial, medidas judiciais são o próximo passo.

53. COMO FUNCIONA A INFRAÇÃO DE UMA PATENTE?

O escopo de proteção de uma patente é definido pelo conteúdo das reivindicações, conforme definido pelo artigo 41 da LPI:

“Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.”

A infração, portanto, é dada pelo confronto das características presentes no produto supostamente infrator com as reivindicações independentes da patente.

As doutrinas mais utilizadas preveem dois tipos de infração: a infração literal e a infração por equivalência.

54. A INFRAÇÃO SÓ OCORRE DE FORMA LITERAL?

A infração literal é inexorável e ocorre quando todos os elementos de uma reivindicação independente são reproduzidos pelo produto infrator.

No entanto, seria muito fácil se esquivar de uma infração literal, simplesmente suprimindo ou substituindo um elemento, como substituir um parafuso por um prego.

Dito isso, a utilização de *design around* provocou certa elasticidade na análise de infrações, tentando evitar o uso de simples substituições de componentes que realizam substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma forma, obtendo substancialmente o mesmo resultado.

55. COMO FUNCIONA A INFRAÇÃO POR EQUIVALÊNCIA?

A infração por equivalência ocorre quando o produto infrator reproduz todos os elementos de uma reivindicação, sendo, pelo menos um de forma equivalente.

Por exemplo, um prego é equivalente a um parafuso em forma, função e resultado. Seguindo a doutrina dos equivalentes, um produto que reproduza toda a matéria reivindicada por uma patente, substituindo somente o parafuso reivindicado por um prego, também infringe a patente.

Vale destacar também que a equivalência entre os elementos contidos na reivindicação é relativa à complexidade do elemento, de modo que, caso o elemento seja inventivo, não caracteriza infração.

56. COMO FUNCIONA A INFRAÇÃO DE UM MU?

Dado que os direitos legais assegurados por patentes de invenção e modelo de utilidade são iguais, não haveria motivo para comentar em separado sobre infrações envolvendo modelos de utilidade.

No entanto, deve-se lembrar que o escopo de proteção de uma patente de invenção é mais amplo que o de uma patente de modelo de utilidade. Isso quer dizer que a amplitude de proteção, e, conseqüentemente, a flexibilidade dada para a interpretação de uma reivindicação, deve ser proporcional ao grau de inventividade da respectiva invenção.

Dito isso, a prática jurisprudencial, em tais circunstâncias, prefere que a verificação de infração a uma patente de modelo de utilidade seja feita de forma literal em detrimento a infração por equivalência. A aplicação de infração por equivalência envolvendo patentes de modelo de utilidade deve ser feito com cautela, a fim de não ampliar a reivindicação para além daquilo que efetivamente representa a invenção do titular.

E isto não é mera elucubração do autor desse ebook, dado que é entendimento unânime da doutrina, conforme citação a seguir:

“A prática jurisprudencial indica que o escopo da patente tende a ser maior, ou menor, para efeitos de determinar a extensão das equivalências, conforme a importância inovadora da patente padrão. Uma patente inaugural, de grande significado para a tecnologia pertinente, terá suas reivindicações interpretadas de maneira a dar maior substância a proteção.

Reversamente, uma pequena invenção, sem dúvida patenteável, mas corriqueira, terá suas reivindicações lidas estritamente, até mesmo literalmente. Tal ocorre sem haver qualquer política industrial judiciária, mas simplesmente porque nos campos ainda não desbravados pela tecnologia, ainda não existe matéria em domínio público, ou no alcance de patentes alheias” (Denis borges Barbosa, Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal – GV Law – Editora Saraiva – página 243).

57. COMO FUNCIONA A INFRAÇÃO DE UM DI?

Diferentemente de patentes de invenção ou modelo de utilidade, o desenho industrial (DI) protege a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. A proteção para referidos registros geralmente estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo formato, incluindo também objetos que apresentam forma relativamente diferente do ilustrado no respectivo DI.

Segundo a doutrina, há duas situações em que uma análise de infração envolvendo um DI será rápida e inexorável: quando o DI e o objeto em análise forem absolutamente iguais (haverá infração) e quando forem absolutamente distintos (não haverá infração). Um terceiro caso é quando o objeto e o DI em análise compreenderem simultaneamente características similares e características distintas um do outro. Neste caso, a doutrina recomenda a realização simultânea de três comparações:

i – uma primeira comparação do DI com os documentos do estado da técnica mais próximos ao DI e ao objeto de análise;

ii – uma segunda comparação envolvendo o objeto em análise e as mesmas técnicas anteriores da primeira comparação; e

iii – uma terceira comparação entre DI e objeto de análise;

Se das três comparações, a mais colidente for entre DI e objeto de análise, há infração. Do contrário, não há infração.

Aqui vale o mesmo princípio da doutrina dos equivalentes aplicada às patentes, isto é, quanto mais disruptivo o objeto protegido por uma ferramenta da propriedade industrial, mais elasticidade tem de ser dada à determinação da infração.

58. TEREI QUE ENTRAR COM AÇÃO CONTRA CADA EMPRESA QUE DESRESPEITÁ-LA?

As medidas devem ser tomadas contra cada empresa que desrespeitar sua patente.

No entanto, não são necessariamente “ações” ou processos. Muitas vezes, esses problemas podem ser resolvidos de maneira extrajudicial, seja por meio de acordos entre as partes ou câmaras de arbitragem.

59. O QUE ACONTECE SE EU VIOLAR UMA PATENTE?

Se uma pessoa ou empresa infringe o objeto reivindicado em patente brasileira, esta pessoa ou empresa está sujeita a uma ação de infração encabeçada pelo titular da patente infringida.

Nos pedidos desta ação de infração o titular poderá requerer a interrupção da importação, fabricação ou comercialização do objeto infrator em território brasileiro e solicitar a reparação pelos lucros cessantes e perdas e danos.

O artigo 210 da Lei 9279 de 1996 (LPI) determina os critérios de apuração de lucros cessantes em ações de infração de patente:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

60. COMO AS PATENTES SÃO USADAS EM LITÍGIOS DE INFRAÇÃO DE PATENTE?

A patente em um litígio é utilizada como base para todo processo. Para um produto ser considerado infrator de uma patente ele deve infringir todas as características de pelo menos uma reivindicação independente dessa patente. Além disso, o relatório descritivo e os desenhos são utilizados para auxiliar na interpretação das reivindicações. As características podem ser infringidas de forma literal ou equivalente.

61. O QUE ACONTECE SE ALGUÉM VIOLAR UMA PATENTE?

Uma vez identificado um possível infrator de uma patente, a primeira coisa que o titular deve realizar é se assegurar sobre a probabilidade de a infração de fato ocorrer.

Se a patente proteger um produto, é recomendado que o titular procure um especialista em técnico em patente para comparar uma análise minuciosa do produto infrator com o escopo de proteção da patente. Tendo uma certeza maior, o próximo passo seria enviar uma notificação extrajudicial para o infrator. Esta notificação consiste numa carta ou e-mail apontado que o produto do terceiro infringe os direitos concedidos para a patente. Aqui devem ser incluídas informações sobre o titular da patente, o escopo de proteção da patente e a uma breve comparação com o produto infrator.

No caso de patentes de processo, a verificação de real infração é um pouco mais complicada. Isso pois, para que se elabore uma comparação técnica entre o processo protegido e um potencial processo infrator é preciso que se visite as instalações fabris do infrator. Somente assim seria possível averiguar se o terceiro infrator de fato se utiliza do processo patenteado. Por esse motivo, geralmente notificações sobre infração de processo dificilmente podem lançar mão de análises técnicas previamente o envio da notificação extrajudicial.

Uma vez notificado, o esperado é que o terceiro infrator se disponibilize para uma conversa amigável. O objetivo dessa conversa é geralmente entender mais sobre a possibilidade de infração e, caso esta se demonstre plausível, iniciar as negociações em torno da tecnologia patenteada. Em casos favoráveis, esse tipo de negociação pode resultar no firmamento de um acordo de licenciamento ou compra da patente. Dito isso, é possível que o infrator se negue a prestar qualquer informação e negue completamente a infração.

Se as negociações amigáveis não se demonstrarem eficazes e o terceiro seguir explorando a tecnologia potencialmente infratora, o titular da patente poderá entrar com um processo judicial alegando infração de sua patente. Nesse processo, o infrator será obrigado a fornecer todas as informações necessárias para que se verifique a infração. Inclusive, visitas técnicas a instalações fabris também poderão ser determinadas pelo juiz se este entender preciso.

Licenciamento

62. É POSSÍVEL COMPRAR A PATENTE DE ALGUÉM?

De início, uma patente não se trata do produto final protegido, mas sim de um documento que descreve suficientemente a invenção e dá o direito ao titular da patente, ou seja, o dono daquele direito, de explorar de forma exclusiva sua tecnologia, sem que terceiros possam fazer o mesmo sem antes lhe consultar. Esta definição é importante para entender que, quando falamos de compra de uma patente, estamos falando da aquisição de um direito, e não de um produto final.

Tendo alinhado o conceito acima, a resposta para a pergunta “É possível comprar a patente de alguém?” é sim! É possível comprar o direito de explorar comercialmente uma patente. Quando um terceiro compra a totalidade dos direitos de uma determinada patente, ocorre o que se chama de troca de titularidade. Essa troca de titularidade é feita por meio de um documento de cessão (dos direitos da patente), sendo a abrangência territorial dessa cessão limitada às jurisdições em que esse documento for assinado e protocolado junto ao órgão oficial local. Ou seja, se uma patente foi concedida em 10 países, mas as negociações de troca de titularidade e assinatura do documento de cessão ocorreu apenas

em 1, a compra e venda daquela patente ocorreu somente neste 1 país. Nos outros 9, o direito da patente segue sendo do primeiro titular.

63. EXISTE PRAZO PARA VENDER UMA PATENTE?

Sim e não. Formalmente falando, não existe um prazo para que uma patente seja comprada. No entanto, depois que a tecnologia de uma patente cai em domínio público, por exemplo, depois que o tempo de vigência da patente expira, não faz mais sentido adquirir uma patente. Isso porque o direito de patente confere um monopólio temporário da tecnologia que está descrita no documento. Isso significa que, durante a vigência dessa patente, o titular, ou seja, o dono desse direito de monopólio, pode impedir que terceiros explorem a tecnologia economicamente. Caso isso ocorra, o titular pode ainda impedir que esse terceiro continue a exploração, ser indenizado proporcionalmente às perdas que teve com essa exploração e/ou ainda estabelecer acordos para que esse terceiro continue a explorar a tecnologia. Depois que a patente expira, no entanto, qualquer pessoa pode seguir com sua exploração. Com isso, um interessado em adquirir uma patente após a expiração não teria nenhum benefício com essa compra. Mesmo que se descobrisse retroativamente que alguém explorou a patente indevidamente, quem teria direito a uma indenização nesse caso seria o titular da patente no momento em que a exploração indevida ocorreu, e não o novo titular que adquiriu aquele direito expirado. Em resumo: não faz sentido investir em um direito que não mais existe.

64. O QUE É UMA LICENÇA DE PATENTE?

Uma licença pode ser definida como uma autorização que é dada a um terceiro que permite que o mesmo faça alguma coisa. No contexto das patentes, uma licença consiste em autorizar que um terceiro explore uma patente que não lhe pertence. Ainda no contexto das patentes, essa licença pode se dar de forma voluntária, ou seja, por meio de um acordo firmado com o titular da patente, ou compulsória, situação rara em que, por interesses públicos ou emergência nacional, por exemplo, terceiros passam a ficar autorizados a explorar determinada patente por um tempo determinado, mesmo sem a autorização do titular. O tema de licenças compulsórias será mais explorado na pergunta 68.

É relevante destacar ainda que toda licença de patente tem três características fundamentais: é temporária, territorial e pode ser por setor de aplicação (por exemplo: uma empresa de agro criou uma tecnologia que também pode ser útil para a indústria

farmacêutica. Como essa empresa de agro não tem interesse em se inserir no setor farmacêutico, ela pode conceder uma licença para que sua tecnologia seja explorada pela indústria farmacêutica exclusivamente para a produção de medicamentos, não podendo esta última extrapolar este setor de aplicação).

65. COMO POSSO LICENCIAR MINHA PATENTE PARA OUTRAS EMPRESAS?

O processo de licenciamento se dá através de um processo de negociação que pode partir tanto do titular da patente quanto do(s) interessado(s) em sua exploração. Depois de concluída a negociação, os termos definidos devem ser registrados em um documento de licença, o qual deve incluir aspectos relacionados ao tempo, território e abrangência setorial contemplados pelo licenciamento. O contrato assinado deve ser averbado no INPI e, a partir daí, as empresas interessadas que estão no referido acordo podem iniciar a exploração da patente dentro dos termos do contrato.

66. POSSO VENDER MINHA PATENTE PARA OUTRA EMPRESA?

Se fizer sentido para você, ou seja, se não desejar mais explorar sua patente porque mudou de ramo ou simplesmente aquela tecnologia não lhe é mais rentável, havendo compradores interessados, você pode sim vender seus direitos!

67. O QUE ACONTECE SE DUAS EMPRESAS TIVEREM PATENTES CONFLITANTES?

Nesse caso, se ambas as empresas explorarem comercialmente a tecnologia das patentes, é muito possível que esteja configurado um caso de infração da patente que tem a data de depósito mais antiga por parte do concorrente com a patente mais recente. Para entender se é esse o caso, é importante que uma equipe técnica especializada em patentes realize um estudo mais aprofundado do caso.

Caso se verifique a ocorrência de uma infração, a empresa que tiver a data de depósito da patente mais antiga pode acionar extrajudicial ou judicialmente a concorrente, a fim de notificá-la desse fato. A partir daí, as empresas podem chegar a um acordo, ou a empresa titular da patente mais antiga pode entrar em vias judiciais para reivindicar seus direitos indenizatórios e/ou a interrupção da exploração da tecnologia por parte do concorrente.

68. O QUE É UMA LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTE?

Uma licença compulsória de patente é uma autorização dada por determinada autoridade pública para que terceiros possam explorar determinada patente, sendo esta autorização não condicionada à vontade do titular. No geral, e em linha com as determinações do acordo Trips, para que ocorra uma licença compulsória, é necessário que se prove que foram feitas tentativas prévias de acordo com o titular. Isto decorre de alguns pontos fundamentais do sistema de patentes:

- as patentes são uma forma de premiar quem investiu em inovação tecnológica por meio de um monopólio temporário de exploração;

- nesse tempo de monopólio, espera-se que o titular da patente consiga não só repor os investimentos feitos naquela inovação, mas também lucrar com isso, para que ele seja encorajado e inovar mais e, conseqüentemente, trazer melhorias para a sociedade.

- em linha com esses aspectos, o grande objetivo do sistema de patentes é incentivar a inovação, tendo como meio (e não fim) o monopólio temporário.

As licenças compulsórias, portanto, implicam na perda, mesmo que geralmente temporária, do direito de exclusividade do titular, o que vai contra interesses fundamentais do sistema de patentes de incentivar a inovação. Por esse motivo, apesar de existir dentro dos acordos internacionais e de muitas legislações locais, os termos para que ocorram licenças compulsórias são normalmente bem definidos e sua aplicação é relativamente rara.

Afinal, se o objetivo desse tipo de licença é fazer com que determinada tecnologia se torne mais acessível à população, por que não tentar fazer isso de forma amistosa e o mais ganha-ganha possível? É daí que devem partir as discussões sobre esse tema.

Caso tenha interesse em ver como as licenças compulsórias são abordadas na Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (a LPI), veja os artigos 68 a 71.

69. O QUE É UMA LICENÇA DE EXPLORAÇÃO NÃO EXCLUSIVA DE PATENTE?

Trata-se de uma licença que não limita a exploração da tecnologia patenteada a um único terceiro, ou seja, o terceiro que assina um contrato de licença de exploração não

exclusiva de determinada patente passa a ter autorização para explorá-la, mas ele não será o único a poder fazer isso. Ainda, licenças compulsórias (tema da pergunta 71) tem sempre caráter não exclusivo, fazendo com que qualquer interessado que tenha meios suficientes para explorar a tecnologia possa fazê-lo, inclusive o próprio titular.

70. O QUE É UMA LICENÇA DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE PATENTE?

Trata-se de uma licença que concede ao licenciado o direito exclusivo de explorar a patente, ficando o próprio titular da patente impedido de explorar a tecnologia durante a vigência e no território abrangido pelo contrato de licença exclusiva. Nesse caso, outros terceiros não podem celebrar novos contratos de exploração com o titular enquanto e onde o contrato de licença exclusiva vigorar.

71. O QUE É UMA SUBLICENÇA DE PATENTE?

É a situação em que o detentor de uma licença celebra um contrato de sublicença com uma outra parte. Por exemplo: o titular A da patente celebrou um acordo de licença com a empresa B; a empresa B, então, celebra um acordo de sublicença com uma outra empresa C.

É importante ressaltar que, para que uma sublicença possa ocorrer, ela precisa ser expressamente autorizada pelo titular A da patente, seja no próprio contrato de licença de A para B, seja após a celebração desse contrato.

Caso o contrato de licença de A para B preveja expressamente que a patente não pode ser sublicenciada (o que é recomendado), a sublicença não pode ocorrer. Se a sublicença não for abordada no contrato de licença de A para B, é necessário que B consulte A para saber se pode sublicenciar a patente e obtenha sua autorização expressa para que possa seguir com o contrato de sublicença de B para C; caso B não obtenha essa autorização expressa de A, a sublicença não pode ocorrer.

72. O QUE É UMA LICENÇA DE COTITULARIDADE DE PATENTE?

Nesse caso, temos que partir do princípio de que a patente em questão apresente mais de um titular, ou seja, ocorre uma situação de cotitularidade. A cotitularidade costuma ocorrer em casos de desenvolvimento de uma tecnologia.

Para que um contrato de licença possa ser celebrado, portanto, todos os cotitulares da patente precisam estar de acordo e assinar devidamente o contrato de licença. Com isso, não existe propriamente uma licença de cotitularidade de patente, mas sim a situação em que uma patente que se pretende licenciar tem cotitulares.

73. O QUE É UMA LICENÇA DE NÃO-INFRINGIMENTO DE PATENTE?

O conceito de licença de não-infringimento de patente propriamente dito não existe. Os instrumentos disponíveis para que um terceiro interessado possa explorar uma patente sem infringi-la, no entanto, são diferentes espécies de acordo. Esses acordos podem ir desde contratos de licença até a transferência de titularidade propriamente dita.

74. O QUE É UMA LICENÇA DE PATENTE DE ACORDO DE CROSS-LICENCIAMENTO?

O cross-licenciamento, ou licenciamento cruzado, ocorre principalmente em casos de dependência entre patentes. Por exemplo: o titular A de uma patente é notificado ou descobre que sua patente tem aspectos particulares que já foram patenteados pelo titular B. Isso faz com que, para continuar a explorar sua patente, o titular A precise estabelecer um acordo com o titular B. É aí que entra a possibilidade do licenciamento cruzado.

Um acordo de licenciamento cruzado prevê basicamente que as partes licenciem a tecnologia da patente da outra concomitantemente. Ou seja, o titular A passa a poder explorar (dentro do tempo, lugar e condições determinados em contrato) a patente de B, e B passa a poder explorar (dentro do tempo, lugar e condições determinados em contrato) a patente de A. Tendo um acordo de licenciamento celebrado, os titulares envolvidos podem seguir com a exploração das patentes contempladas sem que isso incorra em infração de patente.

É importante destacar que, assim como ocorre para qualquer tipo de licenciamento, a titularidade das patentes envolvidas em um acordo de licenciamento cruzado não muda. Somente o direito de usufruir cada uma delas deixa de ser, temporariamente e em determinado local, sob determinados termos, exclusividade do titular de cada patente.

Redação

75. O QUE É BUSCA DE ANTERIORIDADE E QUAL A SUA UTILIDADE NO PEDIDO?

Uma busca de anterioridade é uma pesquisa em todo o estado da técnica de um determinado campo técnico. Essa busca deve abordar não apenas documentos patentários, focando em qualquer divulgação relacionada ao campo da invenção que será analisada.

Essa busca é um passo tão importante quanto a própria redação da patente. Inicialmente essa busca tem como função descobrir se a invenção possui novidade e atividade inventiva. No entanto, a busca tem como principal objetivo traçar uma estratégia para a escrita de um pedido de patente que proteja a matéria mais ampla possível sem “esbarrar” em possíveis anterioridades. Gerando dessa forma um pedido de patente com um escopo de proteção amplo, que possua novidade e atividade inventiva.

76. COMO FAZER UMA BUSCA DE ANTERIORIDADE EFETIVA E COMPLETA?

Conforme já definido, a busca de anterioridade é uma pesquisa que se faz para saber se determinada tecnologia é patenteável ou não, isto é, atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Por anterioridade, entende-se qualquer tipo de documento que revela ensinamentos relevantes da sua tecnologia, tais como pedido de patentes e patentes, documentos acadêmicos, folders comerciais, vídeos do Youtube, artigos de jornais e fotos de painéis acadêmicos — bem como quaisquer outras fontes de informações públicas.

Primeiramente, antes de realizar-se uma busca de anterioridade, deve-se averiguar se a matéria objeto de proteção não recai no Art. 10 e 18 da LPI, dado que em nada adianta realizar uma busca de anterioridade para uma tecnologia que não é considerada invenção, tampouco é patenteável, respectivamente.

Em vista disso, o primeiro passo para uma busca de anterioridade efetiva e completa é listar as principais palavras chaves em português e inglês que esteja relacionada com a tecnologia em questão. Também é importante listar classificações de patentes (e CPC, por exemplo), gerais e mais específicas, que possam contemplar a tecnologia de interesse. Em posse de tais palavras chaves e classificações de patentes, utiliza-se ferramentas virtuais para realizar a busca de anterioridade. Tais ferramentas virtuais incluem, mas não

se limita a: Google Patents, Espacenet, USPTO, INPI, KIPO e Patentscope. Outras ferramentas de busca de anterioridades também incluem: Google Acadêmico, Bing, Youtube, PubMed, ResearchGate, SciELO, entre outros. Quanto mais se utilizar diferentes ferramentas de busca, melhor. Adicionalmente, quanto mais diversificado for o uso de palavras chaves e classificações de patentes nas ferramentas de busca, melhor. Por fim, o emprego de operadores booleanos (“and”, “or” e “not”, além do sinal “*”, por exemplo) e sinais de truncamento mostram-se necessários para cobrir o máximo de documentos relevantes contra a invenção de estudo.

Recomenda-se fazer uso de pelo menos três ferramentas para busca de documentos patentários, dois sendo estrangeiros (Espacenet e Google Patents, por exemplo) e um sendo no site do INPI, além de uma outra ferramenta para busca de documentos não patentários (Google Acadêmico, por exemplo). Dessa forma, a probabilidade de documentos relevantes serem encontrados é maior, o que, por sua vez, garante ao titular da invenção a possibilidade de traçar uma estratégia para que sua tecnologia não esteja enquadrada no estado da técnica.

É regra geral que os agentes de propriedade industrial e examinadores param a busca de anterioridade quando diminui substancialmente a frequência de novos documentos relevantes encontrados durante a pesquisa e os mesmos documentos relevantes encontrados no início da busca começam a reaparecer nos resultados da busca.

Para declarar que uma invenção não tem atividade inventiva, geralmente são apresentados dois ou mais documentos, que quando combinados antecipam por completo a invenção. Ocorre que, quanto mais documentos combinarmos, mais fraca é a tese de falta de atividade inventiva. De mesmo modo, quanto mais diferentes as áreas dos documentos combinados, mais fraca a tese de falta de atividade inventiva.

Segue abaixo um passo a passo para a elaboração de uma busca de anterioridade efetiva e completa:

- a) Faça uma lista das palavras-chave em português (atentar-se aos seus respectivos sinônimos – desde termos sinônimos abrangentes até os mais específicos);
- b) Traduza as palavras-chave para inglês em um tradutor automático;

c) Certifique-se que as palavras em inglês correspondem ao seu objeto de pesquisa com o Google Images;

d) Fazer uso das palavras chaves e classificações de patentes obtidos junto aos operadores booleanos descritos e buscar o objeto de interesse no Google Patents, Espacenet e outros mecanismos de busca listados acima (não esqueça de também procurar em bases acadêmicas e bases de patentes no Brasil e exterior);

e) Examinar uma grande quantidade de documentos rapidamente é mais vantajoso no início da busca enquanto, ao final da busca, examinar por um longo tempo poucos documentos é mais interessante;

f) Ao encontrar algo relevante, veja se o documento se reporta a palavras-chave mais precisas que a sua;

g) Repita a etapa f) quantas vezes for necessário;

h) Ao encontrar um documento relevante, archive-o em uma pasta virtual. Somente após juntar vários documentos nessa pasta, decida se vale a pena ler cada um dos documentos arquivados ou se existe um documento muito mais importante que todos os demais, que justifica a concentração de todo o seu tempo nesse material; e

i) Pare a busca quando passar, pelo menos, 5 horas sem encontrar nada mais relevante que o documento mais relevante já encontrado ou quando entrar algo que indiscutivelmente mata a novidade da invenção.

Requisitos de Patenteabilidade

77. POSSO PATENTEAR TUDO? O QUE NÃO PODE SER PATENTEADO?

Não. Segundo a lei brasileira de propriedade industrial (Lei. 9.279, LPI) existem objetos que são explicitamente excluídos do direito de patentes. Os arts. 10 e 18 da LPI são os que identificam tais objetos. Alguns exemplos incluem, obras literárias, programas de computador, seres e substâncias encontrada na natureza e planos de negócios.

Fora isso, a grande maioria das invenções resultantes de atividade criativa podem ser patenteadas. Dito isso, só serão concedidas patentes para as invenções que atenderem

aos critérios de patenteabilidade. De forma geral, se espera que uma invenção concedida seja inédita, não óbvia e que possa ser aplicada industrialmente.

78. DO QUE EU PRECISO PARA TER UMA PATENTE?

Antes de mais nada você precisa de uma invenção. Lembrando que existem vários objetos ou ideias que não são consideradas invenções. Os Art. 10 e 18 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279) lista os objetos excluídos do direito de patentes.

Tendo uma invenção em mãos, a primeira coisa que é preciso fazer é redigir um pedido de patente. Tal pedido deve ser elaborado segundo uma formatação específica, tal como definido nas Instruções Normativas 30 e 31 do INPI. Segundo tais regulamentações, um pedido deve conter as seguintes partes: reivindicações, resumo, relatório descritivo e, opcionalmente, desenhos e listagem de sequências biológicas.

Após preparo dos documentos o inventor deve se cadastrar no portal do INPI e protocolar eletronicamente seu pedido de patente. Para realizar o depósito será preciso também pagar uma taxa de depósito ao INPI.

Pronto. Feito. Com isso, seu pedido já estará depositado. Daí em diante, será preciso monitorar o andamento do exame do seu pedido junto ao INPI para fins de pagamento de anuidades e cumprimento de outras demandas emitidas pelo órgão. Todas as ações e petições submetidas ao INPI durante esse processo também acarretam pagamento de taxas.

79. COMO É DETERMINADO SE UMA INVENÇÃO É NOVA E NÃO-ÓBVIA?

Primeiro atentemos para o critério sobre de novidade. Uma invenção será considerada nova caso não exista, publicamente divulgada, em âmbito mundial uma invenção idêntica àquela definida pelo pedido de patente. Este é um critério um tanto quanto binário. Se existir tal publicação anterior, a invenção não é nova. Do contrário, a invenção é nova.

O cumprimento do critério de novidade é relativamente simples. Qualquer mínima diferença da invenção em relação ao que já existe publicamente divulgado costuma ser suficiente para que a invenção seja considerada nova.

Vale lembrar que aquilo que foi publicamente divulgado não se limita às tecnologias comercialmente utilizadas. Artigos científicos, pedidos de patente, vídeos e textos de blog são também considerados como fontes válidas para a divulgação pública de informações.

A determinação da não-obviedade, também chamada de atividade inventiva ou inventividade, é um tanto mais subjetiva que a análise de novidade. Nesse caso, a análise se orienta pela seguinte pergunta: um técnico no assunto tendo conhecimento do estado da técnica seria capaz de chegar à invenção sem recorrer a esforços intelectuais fora do comum? Se a resposta for sim, a invenção é óbvia e não atende ao critério de inventividade. Se negativa, a invenção é considerada como sendo inventiva.

Para conseguir responder ao questionamento sobre inventividade, no entanto, é importante definirmos alguns dos termos que aparecem nela.

Um “técnico no assunto” é alguém que tem conhecimento médio das técnicas do campo da tecnologia. Não é um mero praticante leigo nem um pesquisador com doutorado. Podemos imaginá-lo como alguém que trabalha no campo tecnológico e que sabe como funcionam tecnologias similares.

Por “estado da técnica” se refere às soluções tecnológicas identificadas como sendo as mais parecidas com a invenção do pedido de patente.

Por fim, o termo “esforço intelectuais fora do comum” se refere as atividades e aplicações de técnicas de conhecimento normais do campo técnico, sem que exista nenhum esforço significativo de criatividade.

Com essas definições em mente, podemos entender a pergunta da seguinte forma: alguém com conhecimento técnico no assunto, tendo formação técnica e conhecendo os procedimentos correntes de desenvolvimento de produtos, e se deparando com o mesmo problema técnico enfrentado pelo pedido de patente, seria induzido a criar uma invenção tal como a descrita no referido pedido de patente sem precisar utilizar-se de criatividade intelectual e recursos experimentais além daqueles de uso corrente no campo técnico?

Novamente, se a resposta for sim, ou seja, o técnico seria induzido, então a invenção será considerada óbvia.

Cabe aqui destacar que ambos os critérios de novidade e inventividade são requisitos para que uma invenção tenha seu pedido de patente concedido. O não cumprimento de qualquer desses critérios, portanto, levará à rejeição do pedido de patente.

80. COMO É DETERMINADO SE UMA INVENÇÃO É SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA OBTENÇÃO DE UMA PATENTE?

O detalhamento técnico de uma invenção é um dos critérios fundamentais para a concessão de uma patente. Para entender se esse detalhamento da invenção é ou não suficiente é preciso responder a seguinte pergunta: um técnico no assunto seria capaz de reproduzir a invenção partindo das informações contidas no pedido de patente? Se a resposta for positiva, isso significa que a invenção do pedido de patente está suficientemente descrita. Caso contrário, não.

Uma descrição suficiente detalhada costuma fornecer os detalhes sobre os componentes da invenção e, sempre que possível, figuras. Para invenções relacionadas a equipamentos, geralmente é preciso detalhar as partes do equipamento e suas conexões. Para invenções do tipo química/farmacêutica, se costuma exigir a descrição dos ingredientes, preferencialmente em termos de suas fórmulas químicas, e a concentração destes.

81. DE ACORDO COM A LEI 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996, QUAIS SÃO OS TRÊS REQUISITOS BÁSICOS DE PATENTEABILIDADE PARA UMA INVENÇÃO? E PARA UM MODELO DE UTILIDADE?

No caso de patentes de invenção, é preciso que cumprir com os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

A novidade diz respeito ao ineditismo da invenção. A invenção deve ser nova em relação a tudo o que existe publicado no mundo. Ou seja, não pode existir nada publicado que revele uma invenção exatamente igual.

A atividade inventiva diz respeito ao grau de obviedade da invenção. O que se costuma exigir é que a invenção não seja óbvia para uma pessoa com formação técnica na área tecnológica da invenção.

E por fim, o critério de aplicação industrial define que uma invenção deve ser passível de uso ou produção em escala industrial. Basta que tal uso ou produção se dê em pelo menos um tipo de indústria.

Os critérios de patenteabilidade para pedidos de patente de modelo de utilidade são praticamente os mesmos. A única diferença é a de que o critério de atividade inventiva é avaliado com menos rigor. Ou seja, se admite que o invento seja um pouco mais óbvio do que um se exige para pedidos de patente de invenção. Isso pois, pois os modelos de utilidade protegem inventos mais “simples”, sendo direcionado a novos objetos com modificações que permitem benefícios em relação ao seu uso ou fabricação.

82. O PERÍODO DE GRAÇA (ART. 12 DA LPI) POSSIBILITA A PROTEÇÃO DE UM INVENTO OU MODELO DE UTILIDADE CUJA DIVULGAÇÃO OCORREU ATÉ 12 MESES ANTES DA DATA DO DEPÓSITO OU DA PRIORIDADE MAIS ANTIGA DO PEDIDO. ASSIM SENDO, ESSE RECURSO ESTÁ PRESENTE EM TODOS OS PAÍSES, COM O MESMO PERÍODO DE 12 MESES.

Não. O direito conhecido como período de graça não é garantido em todos os países, variando conforme as particularidades legais de cada. Caso você tenha interesse em proteger seu invento em outros países além do Brasil, vale investigar se o período de graça é ou não adotado.

83. O ARTIGO 10 DA LPI REVELA VÁRIAS MATÉRIAS QUE NÃO SÃO CONSIDERADAS NEM INVENÇÃO E NEM MODELO DE UTILIDADE. QUE TIPO DE COISA ESTE ARTIGO PROÍBE?

O Art. 10 da Lei de Propriedade Industrial lista os seguintes objetos como não sendo patenteáveis:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

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

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

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

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.

Além desse artigo, o Art. 18 da mesma lei também coloca que objetos exclui do direito de patente as invenções que sejam:

- contrárias à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas
- que consistam em substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie que sejam resultado da modificação do núcleo atômico (tecnologias nucleares); e
- o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos.

84. MINHA INVENÇÃO POSSUI A UNIÃO DE 5 COISAS UTILIZADAS EM OUTROS PRODUTOS, MAS NÃO TODAS EM UM ÚNICO PRODUTO. PODE SER PATENTEADA?

Se a combinação desses 5 componentes resulta em alguma vantagem surpreendente, que não pudesse ser considerada previsível para alguém com formação na área, o entendimento é de que a invenção pode ser patenteada.

Caso os 5 componentes pertençam a produtos de campos distintos isso joga a favor da patenteabilidade da sua invenção. Por exemplo, dois componentes são de máquinas agrícolas, outro é da indústria naval e os dois últimos de aeronaves espaciais. Nesse tipo de caso, seria improvável que um técnico com formação em uma área específica fosse

capaz de conhecer e mesmo combinar os 5 componentes em uma única invenção. Logo, a invenção não seria considerada óbvia, sendo patenteável.

85. PATENTES FARMACÊUTICAS: COMO PROTEGER SUA INVENÇÃO DE FORMA ADEQUADA?

Conforme já descrito, o Art. 10 da LPI discorre que métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal, não podem ser considerados invenções, não sendo passíveis de patenteamento. Particularmente, entende-se que métodos terapêuticos representam procedimentos ou técnicas médicas praticadas para o tratamento de seres humanos ou animais afetados por uma determinada patologia. Cabe ressaltar que a maioria das jurisdições ao redor do mundo, inclusive o Brasil, restringe o patenteamento de métodos terapêuticos.

Segundo a RDC Nº 16, de 2 de março de 2007, o termo medicamento pode ser definido como qualquer “produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, sendo uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos”. Ao ler dita definição, pode-se entender que o patenteamento de medicamentos não seria permitido pela jurisdição brasileira, dado que tal tecnologia recairia automaticamente no Art. 10 da LPI. Tal fato, entretanto, irá depender da estratégia utilizada pelo titular ou seu procurador no momento da redação do escopo de proteção de um pedido de patente. Caso tenha interesse em saber mais sobre os erros comumente praticados por titulares no momento de redação de uma patente farmacêutica, veja este [link](#), publicado no nosso blog.

Dessa forma, mostra-se necessário traçar estratégias para tornar patenteável sua invenção relacionada a métodos terapêuticos. É possível recorrer a duas estratégias:

1. Definir o composto segundo suas características físicas e químicas, colocando o uso no tratamento de determinada enfermidade como característica adicional. Por exemplo:

“Composto X caracterizado pelo fato de que apresenta [especificar características físicas e/ou químicas], sendo que dito composto X é usado no tratamento da doença Y.”

2. Formular a reivindicação a partir de um segundo uso médico (mais conhecido por fórmula suíça na área farmacêutica). O conceito de patente de segundo uso é definido como: “a patente de nova aplicação ou segundo uso para um produto ou processo ocorre quando a atividade

inventiva está contemplada na nova função do produto ou processo diverso do anteriormente conhecido” (MARINHO, 2005³). Imagine que algum dia é descoberto que o ácido acetilsalicílico (Aspirina®) ministrado em doses elevadas, por um período prolongado de tempo, é eficaz no combate ao câncer de próstata. Com base nesta informação, cria-se uma reivindicação que protege o ácido acetilsalicílico exclusivamente para a cura de câncer de próstata. A forma básica desta reivindicação costuma ser:

“Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y”

Ressalta-se que a fórmula suíça delimita um escopo de proteção que recai sobre o uso do composto no processo fabril de produção de um medicamento, enquanto nas reivindicações de compostos a proteção recai sobre o composto em si (vide item 3.76 da Resolução 124 de 2013). Apesar de ter sido apresentado apenas duas estratégias, existem ainda muitas outras subcategorias de reivindicações de produtos e processos que podem ser utilizadas, tal como composições farmacêuticas, reivindicações de Markush e muitas outras.

86. ALÉM DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE, O PEDIDO DE PATENTE DEVE ATENDER A ALGUMA OUTRA EXIGÊNCIA?

A patente ao permitir que o seu titular possa impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, fornece enormes vantagens legais ao seu proprietário. Por configurar uma espécie de monopólio prevista na Constituição Federal de 1988, o direito de patente precisa ter seus limites bem desenhados a fim de não ferir o princípio do livre mercado também previsto na Carta Magna. Dito isso, em troca das vantagens conferidas pelo sistema patentário, o titular de um pedido de patente deve apresentar um relatório descritivo completo e adequado, de modo a permitir que um técnico no assunto possa reproduzir a invenção após a vigência da referida patente (20 anos para PI e 15 para MU).

Em função disso, além dos três requisitos básicos para que uma invenção seja passível de patenteamento, conforme o Arts. 8, 11, 13 e 15 da LPI, segue abaixo os principais

³ MARINHO, Maria Edelvacy P. O regime de propriedade intelectual: a inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes. Dissertação de Mestrado.

artigos da LPI que todo pedido de patente, particularmente patentes de invenção, deve atender para ser patenteado.

- 1) O Art. 22 introduz o conceito de unidade de invenção, definindo que “*o pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo*”. Em outras palavras, considerando um pedido de patente que pretende reivindicar uma pluralidade de invenções, somente será admitida mais de uma reivindicação independente de categorias diferentes, se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, desde que que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, de modo a evidenciar sua interligação.
- 2) O Art. 24 introduz o conceito de suficiência descritiva, definindo que “*o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução*”. Por técnico no assunto, entende-se qualquer pessoa versada na área tecnológica que o pedido de patente pertence. Em seu parágrafo único, o Art. 24 complementa que quando o material biológico não puder ser descrito na forma discursiva, e não estiver acessível ao público, o relatório descritivo deverá ser suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.
- 3) O Art. 25 estabelece que “*as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção*”. Isso porque, a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor do quadro reivindicatório, sendo interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos do respectivo pedido de patente.

Tipos de proteção

87. O QUE É UM CERTIFICADO DE ADIÇÃO? PARA QUE SERVE?

Um Certificado de adição de invenção se trata de um aperfeiçoamento à invenção inicialmente depositada, esse aperfeiçoamento não necessita possuir atividade inventiva, ele precisa, apenas, se incluir no mesmo conceito inventivo do documento original. Veja abaixo o artigo 76 da LPI que disserta sobre o tema:

“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.”

88. QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA?

Segundo o ministério da agricultura e pecuária:

“Conforme essa lei, em especial os artigos 176 a 178, a Indicação Geográfica se constitui sob duas formas: a Indicação de Procedência e a Denominação de Origem. A Indicação de Procedência é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Já a Denominação de Origem é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.”

A luz da citação acima podemos entender que denominação de origem é um conceito que está compreendido pelo conceito de indicação geográfica.

89. QUAL A DIFERENÇA ENTRE PATENTE DE INVENÇÃO E PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE?

A patente de invenção possui três requisitos fundamentais, sendo um deles a atividade inventiva, conceito que não é necessário para modelo de utilidade. No modelo de utilidade referido conceito é substituído pelo ato inventivo, que funciona de forma similar ao conceito anteriormente citado, porém possui uma menor rigidez.

Adicionalmente, é importante citar que o Modelo de Utilidade protege, apenas novas formas. Não sendo possível proteger algumas categorias que existem em patentes de invenção, como: composição química, sistema, método e qualquer outro elemento que não possua uma forma física específica.

90. REGISTRAR UM DI OU REQUERER DIREITO AUTORAL SOBRE O DESENHO?

O direito autoral é preterível quando a proteção se trata de obras literárias (escritas ou orais), musicais, artísticas, científicas, obras de escultura, pintura e fotografia. Portanto,

caso se desenhe uma caneca, a mesma não poderia impedir a comercialização dessa caneca por terceiros e sim o desenho da caneca, sendo que, para proteger a caneca, seria necessária a produção de uma caneca. Enquanto desenho industrial seria protegido o objeto desenhado, ou o padrão ornamental quando aplicado ao objeto, e não o desenho em si.

91. QUAIS SÃO OS TIPOS DE PATENTE?

Existe dois tipos de patente: Patente de invenção e Patente de modelo de utilidade.

A patente de invenção pode proteger métodos, materiais, plantas geneticamente modificadas, substâncias químicas, fármacos e objetos dotados de aplicação industrial. Também precisam cumprir com o requisito de novidade e atividade inventiva.

Na prática, não tem atividade inventiva sempre que dois ou mais documentos de uma mesma área técnica, quando combinados, antecipem uma invenção. Evidente, contudo, que quanto mais documentos de técnica anterior forem necessários combinar para desconstruir uma invenção, mais fraca é a tese de falta de atividade inventiva. Alguns autores, como David Pressman, também entendem que, quando um único documento do estado da técnica não antecipa completamente uma determinada invenção mas a diferença entre essa técnica anterior e a invenção for indiscutivelmente óbvia, esse documento, quando tido isoladamente, constitui prova suficiente de sua falta de atividade inventiva.

A patente de modelo de utilidade obrigatoriamente tem de ser: um objeto de uso prático, que apresente nova forma ou disposição, que envolva novidade, ato inventivo e que resulte em melhoria funcional em seu uso ou fabricação.

Por objeto de uso prático, entende-se: um objeto palpável, de proporção macroscópica, preferencialmente manipulável pelas mãos de um usuário.

Por nova forma ou disposição, entende-se: uma modificação introduzida em parte ou em toda a forma física do objeto, sendo definida e estável esta forma física.

Por resultar em melhoria funcional no uso ou fabricação, entende-se: que seja mais prático para manusear ou mais barato e/ou mais rápido de fabricar.

Por ato inventivo, entende-se: um requisito análogo à “atividade inventiva” (requisito para concessão de patentes de invenção) só que apreciado em escala reduzida. O ato

inventivo é, por definição, a propriedade de uma invenção menor, de uma criação que não se qualifica à proteção por patentes de invenção.

Regra geral, a concessão de uma patente de invenção traz muito mais benefícios ao seu titular que uma patente de modelo de utilidade. Dentre as desvantagens da patente de modelo de utilidade, podemos citar os problemas que seguem:

O modelo de utilidade compreende apenas uma única reivindicação independente no quadro reivindicatório (vide artigo 10 da Instrução Normativa nº 30/2013 e o artigo 23 da LPI).

O modelo de utilidade tem apenas 15 anos de vigência (cinco anos a menos que as patentes de invenção – vide art. 40 LPI).

Em tese, é muito mais difícil emplacar uma infração por equivalência a uma patente de modelo de utilidade. Isso porque, para determinação de infração a uma patente de modelo de utilidade, deve-se preferir a interpretação literal em oposição ao uso da doutrina dos equivalentes.

92. POSSO DEPOSITAR NO EXTERIOR UM MODELO DE UTILIDADE?

Para depositar uma patente de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial em âmbito internacional utiliza-se a CUP (Convenção da União de Paris) ou o PCT (Tratado de Cooperação em matéria de Patentes). Dito isso, de acordo com o Art. 4 - 2º p da CUP “Além disso, é permitido depositar em qualquer país um modelo de utilidade, em virtude de um direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de privilégio e vice-versa.” Entretanto através do PCT é possível, caso necessário, converter o pedido de patente de invenção em modelo de utilidade antes de aplicar em qualquer país, além disso, dá para depositar o M.U. como PCT.

Contudo, há uma dificuldade no depósito do modelo de utilidade no exterior, pois o “ato inventivo”, que diferencia uma patente de invenção de um modelo de utilidade, não é reconhecido como requisito para a concessão de patentes. Os países que apresentam a possibilidade de depósito por M.U. são: Albânia, Antígua e Barbuda, Argentina, Armênia, Austrália, Áustria, Bielorrússia, Belize, Botswana, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Chile, China, Costa Rica, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Dominica, República

Dominicana, Egito, El Salvador , Estônia, Etiópia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Gana, Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Cazaquistão, Quênia, Quirguistão, República Democrática Popular do Laos, Malásia, México, Mongólia, Moçambique, Omã, Namíbia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, República da Coreia, República da Moldávia, Romênia, Federação Russa, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suazilândia, Tanzânia, Tailândia, Tonga, Trinidad e Tobago , Turquia, Uganda, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Vietnã, ARIPO, OAPI e Comunidade Andina.

Marca

93. É POSSÍVEL REGISTRAR “COMPUTADOR” COMO MARCA DE UMA LOJA DE CAMISETAS? EXPLIQUE.

Sim, é possível registrar computador como uma marca de uma loja de camisetas. No entanto, não seria possível registrar computador para uma loja de computadores, uma vez que a marca seria considerada descritiva do tipo de negócio executado pelo estabelecimento, ferindo o disposto no Art. 124 da Lei de Propriedade Industrial.

94. POR QUE NÃO PODE PATENTEAR UMA MARCA?

Não é possível patentear uma marca porque o título de patente é um título de propriedade temporária que envolve uma proteção, de até 20 anos a partir da data de depósito, para uma invenção. Já uma marca serve para diferenciar produtos, serviços, empresas e negócios através de um termo, nome ou símbolo. Desta forma, as marcas devem ser registradas pelo INPI, e não patenteadas. Para mais informações, acesse o do nosso blog sobre registro de marcas.

Custos

95. QUANTO CUSTA REGISTRAR UM PEDIDO DE PATENTE NO BRASIL?

No Brasil, a taxa de depósito de um pedido de patente hoje para depósito em nome de uma pessoa física hoje é extremamente acessível: R\$ 70,00. A taxa de depósito para empresas (com exceção de micro e pequena empresa) é de R\$ 175,00 no INPI brasileiro.

O brasileiro, com residência localizada em território nacional não precisa de um procurador para representá-lo frente ao INPI (Art. 217 da LPI). Por esse motivo, você mesmo pode redigir seu pedido de patente e depositá-lo no INPI, poupando custos com advogado ou agente da propriedade industrial.

Entretanto, se desejar contratar os serviços de um profissional para redação de seu pedido de patente, saiba que, estes custos podem variar com a experiência desse profissional e com a complexidade técnica de sua invenção. Hoje (ano de 2023) é possível encontrar advogados e procuradores de propriedade industrial que cobram entre R\$ 3.000,00 a R\$ 25.000,00 para a redação e protocolo de um pedido de patente no INPI. R\$ 3.000,00 sendo o valor cobrado para redação e protocolo de um simples Modelo de Utilidade por um escritório pouco gabaritado e R\$ 25000,00 sendo o valor cobrado por um grande escritório para redação e protocolo de um pedido de patente para a área de Biotech.

96. QUANTO CUSTA REGISTRAR NA SUÍÇA?

Se considerar os custos de redação e representação na Suíça estes valores podem alcançar a marca de 8.000 francos Suíços (cerca de 40.000 reais no ano de 2023).

O que pode reduzir bastante esse custo é manter a redação e tradução do documento no Brasil e utilizar o advogado Suíço apenas para o trabalho de protocolo. Fazendo isso, estamos falando em algo próximo a 20.000 reais no ano de 2023.

97. QUANTO CUSTA A MANUTENÇÃO DA PATENTE POR TODO O SEU TEMPO DE VIGÊNCIA?

A patente de invenção tem uma vigência de 20 anos.

Para cada ano após o depósito, existem taxas administrativas a serem pagas e serviços a serem realizados perante o INPI, tais como: resposta a exigência, recurso contra indeferimento, provisão de subsídios ao exame e resposta a parecer desfavorável.

O valor a ser pago varia muito com o tamanho do titular e com a complexidade dos problemas enfrentados pelo pedido de patente.

Um pedido de patente muito bem redigido, que define uma invenção dotada de novidade e atividade inventiva tem um processo muito mais tranquilo que o pedido de patente mal

redigido, com reivindicações que definem estruturas não condizentes com os ditames legais.

Regra geral, um titular pessoa física gastará uma média de R\$ 800,00 por ano para manutenção de seu documento e o titular pessoa jurídica gastará uma média de R\$ 1600,00 por ano para manutenção de um documento similar.

Os custos são mais baixos antes da concessão e mais baixos ainda antes do exame do documento. Esta informação é relevante, pois se ao longo do processo administrativo os custos de manutenção não se pagarem com os benefícios advindos da patente, o titular poderá abandonar seu documento, sem qualquer ônus além da perda de direitos sobre sua patente.

Profissionais

98. QUANTO GANHA UM ADVOGADO DE PATENTE?

Como advogado ou engenheiro estagiário de patentes, você pode ganhar cerca de R\$ 1.600 por mês, aumentando para R\$ 2.200 quando parcialmente.

Como um advogado de patentes recém-qualificado, seu salário será de cerca de R\$ 5.000 por mês, aumentando para cerca de R\$ 6.000 após dois ou três anos.

Advogados qualificados com cerca de cinco anos de experiência podem ganhar cerca de R\$ 7.000 por mês. Isso sobe para cerca de R\$ 9.500 para aqueles no nível de sócio assalariado. No entanto, um sócio de capital (que possui uma ação na empresa) pode ganhar entre R\$ 12.500 e R\$ 40.000 por mês.

99. QUANTOS ADVOGADOS OU ENGENHEIROS TRABALHAM COM PATENTES?

Nosso palpite é de algum número entre 2000 e 5000 profissionais, considerando o número de inscritos nas associações de classe, o número de escritórios presentes em cada estado e o número médio de pessoas trabalhando em cada um desses escritórios.

100. TEM MUITO PROFISSIONAL PICARETA NO SETOR?

Bastante. Sobretudo entre os profissionais não vinculados a órgão de classe.

Existem agências de marcas e patentes que enviam boletos com timbre do INPI, enganando o titular de uma patente ou marca que ele deveria pagar uma taxa governamental.

Existe profissional que utiliza de serviço de telemarketing para ligar insistentemente para todos os titulares de marcas que aparecem nas revistas da propriedade industrial publicadas pelo INPI, tentando ludibriar o titular de que ele deverá pagar uma taxa específica ou registrar algo a mais, do contrário perderá seu direito.

Tem de tudo nessa área. Mas, regra geral, os profissionais submetidos a órgãos de classe (OAB e CREA, por exemplo) e filiados a associações de propriedade industrial (ASPI e ABPI, por exemplo) costumam ter níveis mais elevados de idoneidade.

101. PARA TRABALHAR COM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, O ADVOGADO PRECISA SER MUITO ESPECIALIZADO?

Precisa sim. Segundo a revista *Análise Advocacia*, a área de propriedade industrial é a segunda área mais terceirizada por departamentos jurídicos de grandes empresas. A primeira delas é a área penal.

Isso ilustra bem o quão especializado é o setor. O advogado civilista de prática geral, que se aventura em contratos, societário, imobiliário, direito do consumidor e afins, não costuma pegar causas muito específicas de propriedade industrial devido à complexidade e especificidade das matérias, sobretudo em assuntos relacionados a patentes de invenção.

Autores: Ari Magalhães Neto, Danilo Keiji Zampronio, Ítalo Dutra de Assis, Leonardo Pegoraro Bilia, Maiara Prado Garcia Antonio, Paloma Oliveira Lima, Pedro Henrique Silva e Salomão Waisberg Gieremek.