

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Escola Politécnica

Departamento de Eletrônica e de Computação

Análise de Projetos de Engenharia com Base em Propriedade Industrial e Perspectivas de Inovação

Rodrigo Mourão Magalhães

Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia Eletrônica e de Computação da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários a obtenção do título de Engenheiro Eletrônico.

Orientadores: **Heraldo Almeida**

DEL

Março de 2013

ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA COM BASE EM PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E PERSPECTIVAS DE INOVAÇÃO

Rodrigo Mourão Magalhães

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO
CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA
POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO
PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU
DE ENGENHEIRO ELETRÔNICO.

Examinado por:

Prof. Heraldo Luís Silveira de Almeida, D.Sc.

DEL/UFRJ

Prof. Antonio Petraglia, Ph.D

DEL/UFRJ

Prof. Jose Gabriel Rodriguez Carneiro Gomez, Ph.D

DEL/UFRJ

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL

Março/2013

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Escola Politécnica – Departamento de Eletrônica e de Computação

Centro de Tecnologia, bloco H, sala H-217, Cidade Universitária

Rio de Janeiro – RJ CEP 21949-900

Este exemplar é de propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmear ou adotar qualquer forma de arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa, de acordo com a Lei de Direitos Autorais 9610 de 1998 bem como a Lei de Propriedade Industrial 9279 de 1996.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es) e do(s) orientador(es).

AGRADECIMENTO

Agradeço a Deus, por ter me protegido e dado forças todos esses anos para que eu pudesse chegar onde cheguei.

Agradeço a minha família por ter me dado suporte durante a vida toda, dando apoio incondicional nos momentos ruins e não me deixando iludir nos bons.

Ao professor Heraldo Almeida pela oportunidade de trabalhar neste projeto.

Aos professores do DEL, que com todo o esforço tentaram passar o valioso conhecimento que fará a diferença daqui para frente em minha vida.

E todas as outras pessoas que contribuíram de forma significativa à minha formação e estada nesta Universidade. Este projeto é uma pequena forma de retribuir o investimento e confiança em mim depositados.

RESUMO

O presente projeto tem como objetivo efetuar um levantamento e um estudo de projetos depositados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Tal levantamento visa uma análise administrativa com relação às características mais importantes de um projeto que podem representar possibilidades de inovação. É possível perceber a importância das idéias nos projetos e então trabalhá-las e remodelá-las, se necessário, durante a elaboração de um pedido de patente de modo a se reivindicar da melhor maneira possível o escopo de proteção que é pretendido. Este trabalho apresenta ainda uma breve discussão dos casos depositados pela UFRJ durante os últimos anos, analisando não só os resultados obtidos, mas sim toda uma questão cultural da realidade das Engenharias, mais especificamente na área de Eletrônica e Computação em relação à Propriedade Industrial. Também são apresentados grande parte da legislação e conceitos referentes a patentes, inovação e sugestões para que a inventividade passe a ser um aspecto mais presente na cultura da Universidade. Além disso, a parte da legislação apresentada é seguida de auxílios que visam orientar a disseminação da cultura da Propriedade Industrial no meio acadêmico.

Palavras-Chave: Patente, Propriedade Industrial, Legislação.

ABSTRACT

The present project has as main purpose conduct a survey and a study of projects filed by the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). This survey targets an analysis regarding the most important characteristics of a project that may represent opportunities for innovation. It is possible to realize the importance of ideas in the projects and then work them and redraft them, if necessary, during a patent application processing in order to claim the best possible scope of protection that is sought. This project also presents a survey of the cases filed by UFRJ in recent years and discusses them, analyzing not only the results, but all cultural reality of Engineering, specifically in the area of Electronics and Computer Science in relation to Industrial Property. It is also presented a great part of the administrative process and an overview of concepts relating to patents, innovation and suggestions for the inventiveness to become a more present aspect in the culture of the University. In addition, it is presented part of the legislation followed by comments that aim to disseminate the culture of Industrial Property in the academic environment.

Keywords: Patent, Industrial Property, Legislation.

Sumário

Capítulo 1	1
Introdução.....	1
1.1 – Tema.....	1
1.2 – Delimitação.....	1
1.3 – Justificativa.....	1
1.4 – Objetivos.....	2
1.5 – Metodologia.....	2
1.6 – Descrição dos Capítulos	2
Capítulo 2	4
Patentes – LPI e suas Bases.....	4
2.1 – Histórico acerca dos Sistemas de Patentes	4
2.1.1 - Histórico do Sistema de Patentes no Mundo.....	4
2.1.2 - Histórico do Sistema de Patentes no Brasil.....	5
2.1.3 - Histórico dos Acordos Internacionais.....	8
2.2 – Aspectos das Patentes.....	8
2.2.1 – Inovação.....	8
2.2.2 – Informação.....	10
2.2.3 – Desenvolvimento Econômico	11
2.3 – Legislação Nacional	12
2.3.1 – Invenções	13
2.3.2 – Modelos de Utilidade	13
2.3.3 – Requisitos de Patenteabilidade	13
2.3.3.1 – Novidade.....	14
2.3.3.2 – Atividade Inventiva	17
2.3.3.3 – Ato Inventivo	18
2.3.3.4 – Aplicação Industrial.....	19
2.3.3.5 – Suficiência Descritiva.....	19
2.4 – Legislações e Tratados Internacionais.....	20
2.4.1 – Convenção de Paris (CUP)	20
2.4.2 – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)	24

2.5 – Classificação Internacional.....	27
2.6 – Estado da Técnica e Buscas.....	29
2.7 – Limites da Proteção.....	29
2.8 – Patentes de Interesse da Defesa Nacional	35
2.9 – Exceções ao Princípio de Novidade.....	36
2.9.1 – Período de Graça.....	37
2.9.2 – Prioridade Interna.....	38
2.10 – As Patentes e seu Processo Administrativo.....	39
2.10.1 – Conteúdo do Pedido de Patente	42
2.10.1.1 – Relatório Descritivo.....	42
2.10.1.2 – Quadro Reivindicatório	43
2.10.1.3 – Desenhos.....	45
2.10.1.4 – Resumo	45
2.10.2 – Retirada do Pedido de Patente	46
2.10.3 – Publicação do Pedido de Patente.....	46
2.10.4 – Requerimento de Exame.....	47
2.10.4.1 – Exame Prioritário	48
2.10.4.2 – Subsídios ao Exame dos Pedidos de Patentes.....	49
2.10.5 – Exigências e Pareceres Técnicos Desfavoráveis.....	50
2.10.5.1 – Parecer de Exigência Técnica (6.1).....	50
2.10.5.2 – Ciência de Parecer (7.1).....	51
2.10.5.3 – Decisão Quanto à Patenteabilidade do Pedido.....	51
2.10.6 – Pedidos Divididos	52
2.10.7 – ANVISA no Processo Administrativo de Patentes	53
2.10.8 – Concessão da Patente	54
2.10.9 – Nulidade da Patente.....	55
2.10.9.1 – Processo Administrativo de Nulidade (PAN)	55
2.10.9.2 – Ação de Nulidade de Patente	57
2.10.10 – Anuidades	58
2.10.11 – Restauração.....	59
2.10.12 – Extinção da Patente	59
2.10.13 – Caducidade.....	60
2.10.14 – Certificado de Adição.....	61

2.11 – Direitos do Titular e Licenças.....	63
2.11.1 – Cessões e Anotações.....	66
2.11.2 – Licenças Voluntárias	66
2.11.3 – Oferta de Licença	67
2.11.4 – Licença Compulsória.....	68
2.11.4.1 – Abuso do Poder Econômico.....	69
2.11.4.2 – Desuso ou Exploração Insuficiente	70
2.11.4.3 – Emergência Nacional ou Interesse Público.....	70
2.11.4.4 – Patentes Dependentes	71
2.12 – Titularidade.....	72
2.12.1 – Invenções Pertencentes ao Empregador	72
2.12.2 – Invenções Pertencentes ao Empregado.....	73
2.12.3 – Invenções Pertencentes ao Empregador e ao Empregado	74
2.13 – Contratos.....	75
2.13.1 – Contrato de Licença de Exploração de Patentes	75
2.13.2 – Contrato de Licença de Uso de Marcas	76
2.13.3 – Contrato de Fornecimento de Tecnologia.....	77
2.13.4 – Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica	78
2.13.5 – Contrato de Franquia	79
2.13.6 – Averbação de Contrato	79
2.14 – Desenhos Industriais.....	81
2.15 – Direitos Autorais	82
2.16 – Lei de Software	84
Capítulo 3	89
Análises dos Projetos	89
3.1 – Buscas.....	89
3.2 – Análises Administrativas.....	90
3.3 – Análises dos Pedidos de Patentes.....	99
Capítulo 4	112
Conclusão	112
Bibliografia.....	114

Lista de Figuras

Figura 2.1 – Trâmite processamento de um pedido PCT.....	27
Figura 2.2 – Classificação na Página do INPI na Internet.	28
Figura 2.3 - Trâmite do Processamento de Patente no INPI.	62
Figura 3.1 – Busca realizada no INPI por processos depositados pela UFRJ na classificação internacional “H”.	90
Figura 3.2 – PI8603628-9.....	91
Figura 3.3 – PI8900032-3.....	92
Figura 3.4 – PI0201682-6.....	93
Figura 3.5 – PI0205845-6.....	94
Figura 3.6 –PI0400168-0.....	95
Figura 3.7 –PI0402521-0.....	96
Figura 3.8 – PI0801524-4 – Prioridade Interna do caso PI0801524-4.	97
Figura 3.9 - PI0806178-5.	98
Figura 3.10 – Quadro reivindicatório do pedido de patente PI0400168-0.....	105
Figura 3.11 – Quadro reivindicatório do pedido de patente PI0402521-0.....	109
Figura 3.12 – Página da internet encontrada quando procura-se pelo pedido de patente PI0801524-4 na data de fevereiro de 2013.....	111

Capítulo 1

Introdução

1.1 – Tema

O tema do trabalho é, primeiramente, fazer uma compilação de todo o sistema patentário, tanto nacional quanto internacional, visando um maior entendimento de seus aspectos, bem como sua fase administrativa, e um estudo com base em perspectivas de inovação de alguns casos cujo titular é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mais especificamente, os casos estudados possuem conteúdo relativo ao curso de Engenharia Eletrônica e de Computação.

1.2 – Delimitação

O presente projeto se limitará a apresentar grande parte das legislações relacionadas à patentes e apresentar um direcionamento técnico em relação a pedidos de patentes.

Em adição, no presente projeto serão abordados de maneira informativa outros temas significantes em relação à patentes como desenhos industriais, direitos autorais, proteção a software e contratos.

1.3 – Justificativa

As patentes são de grande importância em todo o ramo de inovação. Neste trabalho fez-se um estudo de projetos relacionados à Engenharia Eletrônica e de Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro com relação a parâmetros de análise de escopo de proteção propostos. São apresentados e analisados pedidos de patentes expondo dados relevantes em relação aos projetos, dados estes que serviram de base para o levantamento, análise e discussão dos resultados do presente estudo. Além disso, neste trabalho é apresentada também grande parte da legislação no que diz respeito à patenteabilidade de patentes, bem como uma noção de outras áreas da legislação como contratos, desenhos industriais, direitos autorais e direitos de software. Assim, tal síntese referente aos conceitos de patentes é apresentada na intenção de

propor um entendimento das principais informações do tema. A questão desse aprofundamento no assunto é poder analisar os projetos de uma maneira mais ambiciosa e incentivar os investimentos e ideias não somente nos projetos, mas também no que diz respeito a todo o processo de registro da patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A motivação deste trabalho encontra-se na ideia de que a disseminação da cultura da Propriedade Industrial pode e deve estar presente nos projetos elaborados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro bem como, quem sabe, nos projetos elaborados pelos alunos filiados à instituição, aproveitando melhor o potencial da Universidade.

1.4 – Objetivos

O objetivo geral do estudo consiste em conhecer a área de patentes acerca de suas legislações nacional e internacional, bem como sua fase administrativa, e então, abordar casos e avaliá-los quanto à sua novidade, inventividade e aplicação industrial com intuito de direcionar futuros projetos quanto a suas perspectivas de inovação de modo que possam ser patenteáveis, bem como possam obter um escopo de proteção bem definido.

1.5 – Metodologia

Para conseguir realizar tudo o que foi proposto, o problema foi dividido em várias etapas:

1. Abordagem dos conceitos relativos às patentes e apresentação dos históricos para melhor compreensão.
2. Utilização de pedidos de patentes depositados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de engenharia eletrônica e de computação para análise e estudo.
3. Comparação dos resultados obtidos nas análises com as perspectivas de inovação, tendo como base a propriedade industrial.

1.6 – Descrição dos Capítulos

O capítulo 2 abordará toda a história das legislações de patentes vigentes, os tratados internacionais existentes e as características das patentes, bem como todo o

processo administrativo da legislação brasileira. Além disso, apresentará também temas como contratos, desenhos industriais, direitos autorais e software.

O capítulo 3 apresentará as análises de projetos de engenharia com ênfase em projetos de engenharia eletrônica e de computação patenteados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, com base em propriedade industrial, abordará características pontuais em alguns deles.

A conclusão estará apresentada no capítulo 4, que também abordará os resultados com base em perspectivas para futuros pedidos de patentes.

Capítulo 2

Patentes – LPI e suas Bases

2.1 – Histórico acerca dos Sistemas de Patentes

Inicialmente, dissertaremos sobre os históricos dos sistemas de patentes com a intenção de melhor nos situarmos no tema.

2.1.1 - Histórico do Sistema de Patentes no Mundo

Para compreendermos como surgiram as leis de proteção às criações industriais, devemos retroceder no tempo, mais ou menos por volta do final do século XV. Nessa época, ou seja, durante a Idade Média, o segredo era o meio mais eficaz de se evitar que uma determinada invenção fosse utilizada por pessoas não autorizadas. Assim, aquelas invenções desenvolvidas que eram consideradas como fundamentais para o exercício de uma atividade econômica, por exemplo, procedimentos agrícolas, fabricação e manuseio de vidros, técnicas de metalurgia, etc., eram transmitidas de geração em geração sem permitir que outros tomassem conhecimento. Assim, através do segredo, a utilização das novas técnicas desenvolvidas ficava restrita a um seletivo grupo familiar.

Com a expansão das práticas comerciais decorrentes de momentos históricos como as “Grandes Navegações Europeias” e a ascensão de uma classe social conhecida como burguesia, os grupos familiares perceberam a necessidade de ampliação de suas atividades e conseqüentemente a divulgação desses segredos. Para expandir e conquistar mais mercados era necessário abrir mão desse privilégio e, eventualmente, disponibilizar os conhecimentos aos potenciais parceiros comerciais.

A partir daí, surgiram as primeiras iniciativas de conceder, aos introdutores de novas técnicas, o direito de explorar com exclusividade as suas criações. O primeiro direito de exclusividade para a exploração de uma tecnologia de que se tem notícia data de 1421, na cidade de Florença (Itália), concedida ao arquiteto Filippo Brunelleschi para um método aperfeiçoado de transporte de produtos ao longo do Rio Arno. Já a primeira legislação conhecida para a concessão destes privilégios é de 1474 e foi criada em Veneza, que naquela época era uma das lideranças do comércio marítimo na Europa.

“Existem nessa cidade e por aqui também acorrem, por motivo de sua grandeza e bondade, homens de diferentes lugares e de agudíssimo engenho, capazes de discernir e criar toda sorte de invenções. E se for estabelecido que as obras e invenções por eles realizados, outros que os tenham visto não possam fazê-los e levar as honras, tais Homens aplicariam seu talento, inventariam e fariam coisas que seriam de não pouca utilidade, portanto, fica decidido que, sob a autoridade deste Conselho: cada pessoa" que fizer nesta cidade alguma invenção nova e engenhosa, deverá informar da mesma ao nosso escritório de provedores da Comuna.

Fica proibido a qualquer outro, em qualquer dos nossos territórios e lugares, fazer qualquer outra invenção da mesma forma ou semelhante, sem consentimento ou licença do autor, durante dez anos, ficando em liberdade nosso governo de usar para as suas necessidades quaisquer dos ditos inventos e instrumentos, com a condição, porém, de ninguém a não ser os autores poderem aplicá-los.”

Em seguida, regulamentos similares entraram em vigor em outras cidades da Europa e as criações industriais passaram a ser consideradas essenciais ao desenvolvimento industrial e comercial. Por volta de 1623, é editada a primeira lei do Parlamento Inglês sobre o assunto, o Estatuto dos Monopólios e surge a expressão “Letters Patent” que na sua origem, quer dizer carta aberta ao público, como forma de mostrar que com a concessão do privilégio, os conhecimentos acerca da invenção protegida eram do conhecimento de todos.

De acordo com o dicionário Houaiss, a palavra “patente” designa um adjetivo que significa “cujo uso é permitido a todos; aberto, franqueado”, ou seja, uma ideia absolutamente contrária ao conceito de exclusividade, privilégio, ou monopólio. Nos Estados Unidos, o primeiro estatuto que regulou a concessão de patentes foi promulgado em 1790, e foi batizado como “Patent Act”.

2.1.2 - Histórico do Sistema de Patentes no Brasil

Como visto acima, as leis de patentes foram implementadas principalmente em virtude dos benefícios econômicos associados às invenções. Portanto, na condição de mera colônia, o Brasil não possuía, até 1808, qualquer tipo de norma legal para fomentar a indústria e o comércio. Até então, havia diversas restrições a qualquer desenvolvimento industrial ou comercial que pudessem, de alguma forma, interferir nos negócios das metrópoles europeias.

Contudo, após cerca de um ano da mudança da sede da Coroa Portuguesa para o Brasil, o Príncipe Regente D. João VI decretou, por meio do Alvará de 28 de abril de 1809, modernas regras para o desenvolvimento industrial, dentre as quais pode-se destacar a “*concessão de privilégios temporários para a exploração de novas máquinas aos seus inventores e introdutores*”.

“Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina ou invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter o favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”

Apenas em 1822, foi requerido o primeiro privilégio à Real Junta de Comércio com base no alvará de 1809. A invenção referia-se à exploração de uma nova máquina de descascar café.

Com o Brasil já independente politicamente de Portugal, foi promulgada a primeira lei de patentes em 1830, como mais uma medida de incentivo ao desenvolvimento industrial, para a criação de novas tecnologias ou mesmo para a importação de tecnologias estrangeiras.

“Lei s/nº de 1830 (D. Pedro I):

Concede privilégio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio ao que introduzir uma indústria estrangeira, e regula sua concessão.

Art 1º A lei assegura ao descobridor ou inventor de uma indústria útil a propriedade e o uso exclusivo da sua descoberta, ou invenção. (...)

Art 3º Ao introdutor de uma indústria estrangeira se dará um prêmio proporcional à utilidade e dificuldade da introdução. (...).”

A segunda lei de patentes entra em vigor em 1882.

“Lei nº 3129 de 1882 (D. Pedro II):

Regula a concessão de patentes aos autores de invenção e descoberta industrial

Art 1º A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo. (...)

§ 4º - O privilégio exclusivo só vigorará até 15 anos se durante o privilégio, a necessidade ou utilidade pública exigir vulgarização da invenção ou o seu uso exclusivo pelo Estado, poderá ser desapropriada a patente, mediante as formalidades legais.”

Apenas em 1923 é que o decreto nº 16.264 reúne as normas legais para a concessão de patentes e registros de marcas, até então separadas.

“Art. 32. Ao autor de invenção suscetível de utilidade industrial será concedida uma patente, que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo da invenção, de acordo com as condições estabelecidas neste regulamento (2).

Art. 33. Constitui invenção ou descoberta suscetível de utilidade industrial:

1º a invenção de novo produto industrial;

2º a invenção de novo meio ou processo ou aplicação nova de meios ou processos conhecidos para se obter um produto ou resultado prático industrial; (...)

Art. 35. Será de quinze anos o prazo de duração de uma patente de invenção.

Parágrafo único – Quando, porem, se tratar de modelos de utilidade, isto é, de simples modificações introduzidas na disposição ou na forma de objetos conhecidos, o prazo da patente será apenas de dez anos.”

No mesmo ano (1923) é criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, vinculada ao então Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Novas legislações regulando a matéria foram publicadas e entraram em vigor nos anos de 1934 (lei 24.507), 1945 (lei 7.903), 1969 (1.005) e 1971 (5.772). Como pode ser visto, no curto intervalo de dois anos (entre 1969 e 1971), foram promulgadas duas leis de patentes, além da lei nº 5648 de 1970 que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – o INPI.

Uma nova legislação, mais moderna e adequada aos parâmetros definidos pelo acordo TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) da

Organização Mundial do Comércio, entrou em vigor em 1997, que é a lei nº 9279, publicada em 15 de maio de 1996 e está atualmente em vigor.

2.1.3 - Histórico dos Acordos Internacionais

O primeiro acordo de abrangência internacional relativo a patentes (e também a marcas) foi a Convenção de Paris (CUP) no ano de 1883, do qual o Brasil foi membro fundador, conjuntamente com mais dez países (Bélgica, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, El Salvador, Sérvia, Espanha e Suíça).

Em 1978, por meio de um decreto, o Brasil ratifica e promulga o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, firmado em 1970.

No final de 1994, foi promulgada a ata da Rodada Uruguai do Acordo GATT (*General Agreement on Trade Tariffs*), do qual faz parte o já citado acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Industrial, conhecido como TRIPs. Além destes, ainda há discussões no âmbito da OMPI quanto ao chamado PLT (*Patent Law Treaty*) e também ao SPLT (*Substantive Patent Law Treaty*). Estes acordos têm por objetivo harmonizar as práticas relativas a patentes em todo o mundo, e com isso reduzir as incertezas decorrentes do depósito de um pedido em diferentes países.

2.2 – Aspectos das Patentes

2.2.1 – Inovação

O caráter estimulador da patente reside, especificamente, na necessidade de se alcançar e se beneficiar de resultados similares ou superiores àqueles obtidos por uma certa tecnologia protegida por patente sem incorrer naqueles atos vedados a terceiros não autorizados pelo titular da mesma.

Uma vez que o uso de uma tecnologia patenteada é de exclusividade de seu respectivo titular, a única forma lícita de se alcançar um efeito técnico semelhante consiste justamente em pesquisar e desenvolver tecnologias alternativas e/ou melhores.

Segundo os artigos 41 a 44 da Lei de Propriedade Industrial 9279 de 1996, temos:

“CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

Seção I

Dos Direitos

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

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de

licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.”

2.2.2 – Informação

Alguns aspectos interessantes com relação às patentes devem ser considerados quando se pretende pesquisar determinado ramo tecnológico. Acerca de tal informação, temos, por exemplo, que cerca de 600.000 documentos, ou seja, 600.000 novos pedidos de patente (dados aproximados fornecidos pela WIPO) são incluídos a cada ano em todo o mundo e que absolutamente todos os ramos tecnológicos são abrangidos por estes documentos. Além disso, o acesso é facilitado por meio de bases de dados eletrônicas, bem como pela disponibilização de bancos de patentes físicos nas respectivas repartições nacionais ou regionais de patentes. Ademais, os documentos disponíveis contêm informações a respeito das técnicas mais atuais em cada ramo tecnológico.

Desta forma, pode-se considerar que é de grande vantagem da utilização de patentes como fonte de informação, pois estas possuem, inicialmente, suficiência descritiva uma vez que normalmente as leis nacionais exigem que as informações constantes da patente sejam suficientes para que um técnico no assunto possa reproduzir a invenção a que se refere. As patentes possuem também um formato universal já que além de todo documento de patente conter um texto detalhado a respeito da invenção, ele ainda é publicado de acordo com dados bibliográficos (códigos INID) utilizados universalmente que permitem uma fácil identificação de informações como data de depósito, nomes dos inventores, país de origem, etc. Em adição, não bastassem as vantagens acima, os documentos de patentes ainda são publicados de acordo com uma classificação internacional que permite uma pesquisa em áreas de interesse bastante específicas.

2.2.3 – Desenvolvimento Econômico

A relevância das patentes e dos demais direitos de propriedade industrial tendo em vista o desenvolvimento econômico do país é prevista, primeiramente, no texto constitucional (art. 5º, XXIX, CRFB/88).

“XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

Portanto, a previsão do art. 2º da Lei de Propriedade Industrial apenas ratifica tal previsão.

“Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...)”.

Assim, é interessante considerar alguns aspectos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico obtido, especificamente, por meio das patentes.

Primeiramente, nos termos da LPI, a patente é definida como um bem móvel.

“Artigo 5º - Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.”

De forma resumida, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou destinação econômico-social.

Como tal, a patente pode ser objeto de sucessão para fins de herança, transferência, licença, etc. Existem diversos exemplos de invenções que valem verdadeiras fortunas, uma vez que os titulares dos direitos de exclusividade sobre tais criações detêm domínio de mercado, ainda que temporário. Apenas como exemplo, vamos considerar o mercado do Viagra, um medicamento da Pfizer protegido por patente há cerca de 10 anos. Milhões de homens já usaram o medicamento em algum momento, e a Pfizer já vendeu bilhões das pílulas azuis até hoje.

Portanto, as patentes constituem um importante ativo de uma empresa pelo fato de serem capazes de proporcionar uma posição defensiva em relação aos concorrentes, conferindo uma liberdade de ação/exploração comercial dos produtos e processos dentro dos limites da patente, de apresentar uma natureza ofensiva, caso os produtos ou processos venham a ser explorados sem a autorização do titular, e de gerar aumento de capital se ela for licenciada para outras pessoas ou empresas interessadas na exploração da tecnologia.

Além disso, a patente também constitui importante instrumento de desenvolvimento econômico para a sociedade através do estímulo aos investimentos estrangeiros, uma vez que um sistema de patentes eficiente é visto favoravelmente por investidores estrangeiros, através do incentivo à inovação que apesar de ter uma natureza aparentemente técnica, esta característica resulta do fato de que, com um bom sistema de patentes, os pesquisadores são incentivados a buscar aperfeiçoamentos nos mais diversos campos tecnológicos e através do fato de que produtos e serviços melhores são elementos que estimulam o consumo, o que obviamente movimentam a indústria e o comércio.

2.3 – Legislação Nacional

Com a finalidade de entender melhor os requisitos de patenteabilidade, é necessário inicialmente diferenciar as invenções e os modelos de utilidade conforme a legislação em vigência. De acordo com artigo dois da Lei de Propriedade Industrial 9279, temos:

“Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.”

2.3.1 – Invenções

A invenção que pode ser entendida como qualquer produto ou processo resultante da atividade intelectual e que constitui uma nova solução para um problema técnico existente na indústria, lembrando que “indústria” deve ser considerada no seu sentido mais amplo possível. Os requisitos para que uma invenção possa ser considerada como patenteável estão definidos no artigo 8º da LPI e serão discutidos em detalhes adiante. Contudo, é importante ressaltar que é possível haver invenções em todos os tipos de indústria, e que as mesmas abrangem diversas categorias como equipamentos, sistemas, processos de fabricação, compostos químicos, produtos de todo o tipo, tais como medicamentos e alimentos, formas de utilização, etc.

2.3.2 – Modelos de Utilidade

O modelo de utilidade, por sua vez constitui a inovação aplicada à forma ou disposição de um produto que proporciona algum aperfeiçoamento no mesmo ou em seu processo de fabricação. Os requisitos básicos que devem ser atendidos pelo modelo de utilidade são aqueles definidos no art. 9º da Lei de Propriedade Industrial. Neste caso, uma vez que a inovação reside na forma ou na disposição de um produto, esta modalidade não se estende a processos, usos, sistemas, métodos e similares, aplicando-se tão somente a objetos, produtos, máquinas, dentre outros.

2.3.3 – Requisitos de Patenteabilidade

Para que se reconheça o direito patrimonial decorrente da concessão de uma patente, faz-se necessário que o objeto deste direito atenda aos requisitos legais. Caso contrário, ou seja, na hipótese de concessão de patente para uma criação que não atenda a tais requisitos, estaríamos diante de uma violação ao direito da sociedade de explorar

legalmente um produto ou um processo que não faz jus ao privilégio da exclusividade temporária.

Neste sentido, é fundamental que a patente seja concedida em conformidade com as disposições legais. Por esta razão, o artigo 46 da LPI determina que é nula a patente que é concedida em contrariedade com as disposições da lei em questão.

“Art. 46º É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei.”

Como será visto mais adiante, além da necessidade do requerente atender a todos os procedimentos formais previstos na legislação, para que o seu pedido de patente se converta em um direito validamente reconhecido, a legislação prevê ainda os requisitos de patenteabilidade para as invenções e para os modelos de utilidade, respectivamente nos artigos 8º e 9º.

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

“Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”

Os requisitos citados na lei são cumulativos, ou seja, os objetos dos pedidos de patente de invenção devem atender a todos os requisitos do artigo 8º e os pedidos de patentes de modelo de utilidade devem atender a todos os requisitos do artigo 9º. Assim, não deve ser concedida patente para aquele objeto que, mediante análise técnica, seja considerado como destituído de um ou mais dos referidos requisitos.

Vejam, então cada um dos requisitos previstos nos artigos 8º e 9º, bem como uma importante “condição” do pedido de patente determinada pelo artigo 24 da LPI.

2.3.3.1 – Novidade

A novidade é o primeiro dos requisitos a ser analisado. Enquanto no artigo 8º (referente às invenções) a sua previsão é expressa, no artigo 9º (que trata dos modelos de utilidade), podemos abstrair a sua natureza de requisito a partir da expressão “nova forma ou disposição”. Portanto, a invenção e o modelo de utilidade devem ser absolutamente novos para que a patente possa ser validamente concedida. A novidade diz-se absoluta pelo fato da exigência da matéria ser nova em todo o mundo.

O artigo 11 determina que a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. De acordo com o §1º do artigo 11, 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.

“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 artigos 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.”

Deduz-se, portanto, que se a matéria para a qual se requer a proteção tiver sido tornada 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, a mesma pertence ao estado da técnica. Neste sentido, tanto a publicação de um artigo no qual é divulgada a tecnologia, como o efetivo uso desta passam a integrar o dito estado da técnica.

O fundamento do requisito da novidade está, justamente, na reciprocidade que deve existir na relação do inventor com a sociedade. Nesta relação, por um lado, o inventor disponibiliza os conhecimentos inerentes à sua tecnologia para o público em geral, e por outro lado, o estado lhe confere um direito de exclusividade temporária para a exploração da sua criação.

Extinto o direito de exclusividade, a tecnologia passa ao domínio público, sendo permitido a qualquer interessado explorá-la. Portanto, na hipótese da tecnologia já pertencer ao estado da técnica, situação na qual qualquer interessado pode explorá-la,

não é razoável, tampouco justo, que apenas uma pessoa tenha o direito de explorar a mesma.

A parte final do §1º do artigo 11 indica ainda a existência de algumas ressalvas com relação à consideração daquilo que pertence ao estado da técnica, as quais serão discutidas mais adiante.

Por uma questão de custos, idiomas e dificuldade de acesso às informações, é praticamente impossível que se conheça tudo o que já foi tornado acessível ao público com relação a uma determinada área do conhecimento. Portanto, o procedimento usual para a análise do estado da técnica antes do depósito do pedido de patente deve, preferencialmente, incluir uma busca prévia em bases de dados eletrônicas, pela Internet, e também no banco de pedidos e patentes já publicados do INPI.

Um aspecto interessante com relação à busca prévia diz respeito aos pedidos depositados no Brasil e ainda não publicados. Durante o processamento do pedido de patente, o processo permanece em sigilo por um período de 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, após o que será publicado.

“Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.”

Assim sendo, uma questão interessante surge, pois como seria a análise da novidade de um pedido de patente, com relação àqueles outros processos que, na época do depósito, já haviam sido depositados no INPI, mas que ainda não tinham sido publicados. O §2º do artigo 11 regula esta situação e prevê que aqueles pedidos depositados no Brasil, que ainda não foram publicados, quando do depósito do pedido posterior, serão considerados para fins de aferição da novidade.

Esta disposição está em concordância com o art. 7º da LPI, o qual estabelece que:

“Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.”

Finalmente, o §3º do artigo 11 determina que a regra do §2º também será aplicada ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. É o caso dos pedidos depositados via PCT, cuja data de depósito internacional é tida como a data de depósito no Brasil. Ou seja, o pedido internacional (pedido PCT) também poderá ser considerado como estado da técnica em relação a pedidos posteriores, apenas nos casos em que ocorrer a sua efetiva entrada na fase nacional brasileira.

2.3.3.2 – Atividade Inventiva

Requisito exclusivo das invenções, (ou seja, prevista unicamente no artigo 8º), a atividade inventiva está delimitada pelo artigo 13 da LPI, conforme transcrição abaixo:

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

Determinar que a invenção não pode decorrer “de maneira evidente ou óbvia” para um técnico no assunto confere certa subjetividade ao requisito. Por esta razão, em alguns casos, não é tão simples avaliar se uma invenção apresenta atividade inventiva. A análise da atividade inventiva se dá após a avaliação da novidade. Ou seja, após determinar que uma determinada criação é efetivamente nova em relação ao estado da técnica, a etapa seguinte consiste em determinar se, mesmo havendo novidade, não seria evidente ou óbvio, para um técnico no assunto, chegar àquela solução com base nos ensinamentos existentes.

Assim, é relevante lembrar que tal decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica deve ser em relação a um técnico no assunto. Por exemplo, não cabe a um químico avaliar se um novo sistema de comunicações via celular é inventivo ou não. No entendimento atual do INPI, “técnico no assunto” é aquele com mediana experiência e conhecimento, e não um “expert” ou um técnico com elevadíssimo e vasto

conhecimento na área. Neste sentido, os pedidos de patente são avaliados por examinadores do INPI divididos por áreas técnicas distintas, de acordo com a tecnologia que se pretende proteger.

No que diz respeito à efetiva análise da existência do requisito de atividade inventiva, alguns parâmetros podem auxiliar esta análise. Primeiramente, como foi dito, é preciso que a invenção atenda ao requisito básico da novidade, já que esta somente será inventiva, se antes disso, for também nova. Na página do INPI na Internet, é descrito que as invenções, para serem patenteáveis, não podem ser decorrência de:

“a. justaposições de processos, meios e órgãos conhecidos;”

Um exemplo simplório de uma criação deste tipo seria, por exemplo, a união de um lápis a uma borracha com o objetivo de facilitar a utilização da borracha durante a escrita (obviamente partindo do pressuposto que tal objeto não existisse anteriormente). Desta forma, dois meios conhecidos (um para escrever e outro para apagar) são sobrepostos para realizar exatamente a mesma função que realizavam antes.

“b. simples mudança de forma, proporções, dimensões e materiais, salvo se, no conjunto, o resultado obtido apresentar um efeito técnico (resultado final alcançado através de procedimento peculiar a uma determinada arte, ofício ou ciência) novo ou diferente (que resulte diverso do previsível ou, não óbvio, para um técnico no assunto).”

Neste caso, podemos considerar, por exemplo, esses grampeadores menores que são mais fáceis de transportar e cabem, por exemplo, em estojos escolares. Para se chegar a este produto, apenas foram reduzidos os tamanhos das peças que o compõem, bem como dos grampos utilizados. A mesma função continua a ser exercida, de modo que não se obteve um efeito técnico novo imprevisível. O mesmo ocorre por exemplo, com “clips” maiores para juntar uma quantidade maior de papéis.

Outras características da invenção também podem ser úteis para a verificação da atividade inventiva como o tempo decorrido entre a criação da invenção e a data de divulgação do estado da técnica mais relevante, um processo de fabricação mais simples ou mais barato, e até mesmo o sucesso comercial do produto.

2.3.3.3 – Ato Inventivo

O ato inventivo, previsto no artigo 9º, cumpre o papel da “atividade inventiva” para a análise dos modelos de utilidade. No lugar das expressões “evidente” e “óbvia”

utilizadas no art. 13, o artigo 14 determina que o modelo de utilidade não deve ser uma decorrência “comum” ou “vulgar” do estado da técnica.

Com relação ao técnico no assunto, aplicam-se as mesmas considerações feitas para as invenções. Na prática, existe a noção de que o grau de inventividade no modelo de utilidade seja proporcionalmente menor em relação à invenção. Tal como a atividade inventiva, o ato inventivo consiste em um requisito subjetivo, de modo que será verificado se a nova forma ou disposição aplicada ao produto pode ser facilmente alcançada com base nos conhecimentos técnicos já existentes naquela área técnica.

2.3.3.4 – Aplicação Industrial

O artigo 15 da lei define uma ampla gama de criações passíveis de serem protegidas por patentes de invenções e/ou modelos de utilidade, uma vez que determina a utilização ou produção das mesmas em qualquer tipo de indústria.

“Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.”

O texto desse artigo não deixa dúvidas quanto à legalidade da proteção em qualquer ramo da atividade produtiva. Tal legalidade será apenas restringida pelas hipóteses específicas em que a lei exclui a possibilidade de proteção, que é o caso dos artigos 10 e 18 da LPI, que serão analisados em detalhes mais a frente.

2.3.3.5 – Suficiência Descritiva

Embora não seja um requisito da invenção ou do modelo de utilidade, e sim uma “condição” do pedido de patente, a suficiência descritiva constitui um item extremamente relevante no que tange à já comentada reciprocidade da relação do inventor com a sociedade. O art. 24 da Lei de Propriedade Industrial determina 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.

“Art. 24. 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.”

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.”

Pela descrição, de forma clara e suficiente, dos conhecimentos necessários à utilização da tecnologia para a sociedade, o inventor permite que, uma vez extinta a patente, qualquer técnico no assunto possa ser capaz de reproduzi-la.

2.4 – Legislações e Tratados Internacionais

É bastante comum que uma determinada invenção desenvolvida no Brasil possua um mercado potencial também em outros países. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a patente só protege a invenção naqueles países onde for validamente concedida. Em casos como esse, a invenção deve ser protegida em cada um dos países potencialmente interessantes para o seu inventor, o que é obtido por meio de patentes nacionais. Neste sentido, o procedimento de obtenção de patentes estrangeiras pode ser realizado por meio de agentes locais, legalmente autorizados, em cada um dos países, fazendo uso das regras internacionais que regulam os parâmetros básicos para estes atos.

No caso do Brasil, são normalmente utilizados a Convenção de Paris e o sistema PCT, ou ambos tendo em vista o fato de que ainda existem diversos países que não aderiram ao PCT, como na América do Sul, por exemplo. Assim, veremos cada um destes acordos separadamente, com suas regras principais, prazos, e particularidades.

2.4.1 – Convenção de Paris (CUP)

No fim do século XIX, uma quantidade considerável de países já contava com algum mecanismo de proteção à propriedade industrial. Contudo, uma dificuldade enfrentada pelos inventores que tinham a pretensão de estender a proteção de sua invenção a outros países residia na necessidade de uma complexa estratégia destinada ao depósito simultâneo em todas as nações de interesse. Essa necessidade nascia do requisito de novidade, requisito essencial à patenteabilidade das invenções. Desta forma, a coordenação para depositar simultaneamente um pedido de patente em uma

pluralidade de países de interesse de forma que o pedido depositado no país A não violasse o requisito de novidade para o depósito do mesmo pedido nos países B, C, D, etc., era demasiadamente complexa.

Outro fator de dificuldade com relação à extensão dos direitos de exclusividade para outras nações residia nas exigências processuais e burocráticas de cada país de interesse. As formalidades normalmente incluem aspectos como a tradução completa do pedido, obtenção e legalização de documentos, escolha dos agentes locais, entre outros. Obviamente, para lidar com todos os detalhes acima, era necessário um investimento considerável, o que era mais um obstáculo para os pequenos inventores e também para as empresas de menor porte.

Devido às razões acima, os inventores precisavam de algum mecanismo de cooperação internacional que permitisse aos seus inventores e depositantes determinar com um prazo adequado e relativa segurança, e sem incorrer em pesadas despesas, os lugares onde a proteção de sua invenção seria comercialmente interessante e instruir seus representantes nestes países. A iniciativa de se resolver esta questão foi de um grupo de onze nações que se reuniu em convenção internacional na cidade de Paris no ano de 1883 da qual o Brasil fez parte. São atualmente 173 países que fazem parte deste acordo, o qual é administrado atualmente pela OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) e cuja última revisão aconteceu em Estocolmo em 1967. O Brasil aderiu às mudanças implementadas por esta revisão em 1992, por meio do decreto 635 de 21.08.1992.

Dentre os fundamentos e objetivos da Convenção da União de Paris, podem se destacar o fornecimento de um sistema internacional equilibrado de proteção ao desenvolvimento de tecnologia, o tratamento com igualdade de todos os países membros e o estabelecimento do princípio da prioridade.

O equilíbrio alcançado está no fato de que o sistema internacional proporciona maior segurança aos inventores para que estes prossigam com suas pesquisas e continuem a desenvolver novos produtos e processos, sem que o fator “dinheiro” seja um obstáculo à proteção de suas criações em outros países.

Com um sistema internacional, torna-se muito mais simples prover um tratamento mais igualitário aos nacionais de países diferentes no que diz respeito à proteção das invenções. Condições semelhantes, pelo menos em termos de legislação, impedem que os atos praticados por um inventor em um país prejudiquem a proteção de

sua própria invenção em outro, e que um terceiro de má fé tire vantagens do seu esforço, por exemplo, ao tomar conhecimento da invenção e depositar, antes do inventor original, um pedido de patente num outro país.

Sem dúvidas, é justamente devido ao sistema de prioridade que as vantagens descritas acima tornaram-se possíveis. O sistema de prioridade ocorre de modo que o primeiro depósito de um pedido de patente constitui um direito de prioridade (ou comumente chamado simplesmente de prioridade) a partir do qual poderão ser apresentados, pelo mesmo depositante, pedidos de patente correspondentes, e válidos, em outros países membros no prazo de doze meses.

Além disso, tanto o primeiro pedido, como os fatos que ocorrerem entre a data da prioridade e a data de depósito nos demais países não podem prejudicar a novidade dos pedidos estrangeiros. Portanto, além de salvaguardar o requisito de novidade, esse sistema ainda protege os direitos do depositante original em diversas situações, por exemplo:

Um indivíduo A toma conhecimento do conteúdo de um pedido de patente do indivíduo B depositado em país membro. O indivíduo A deposita um pedido de patente, em seu nome, em outro país membro. Em seguida, o indivíduo B também deposita, dentro do período de doze meses, pedido de patente correspondente naquele outro país com reivindicação de prioridade do seu primeiro pedido. Neste caso, o pedido de B tem a data de depósito do primeiro pedido como prioridade em relação ao pedido de A que não pode ser concedido por falta de novidade diante da prioridade de B, e não prejudica o direito de B obter a sua patente. Ou seja, se uma outra pessoa faz o depósito nas condições acima, a prioridade garante ao depósito posterior feito pelo legítimo titular a característica de pedido mais antigo.

Em um outro exemplo, poderíamos ter um indivíduo C que deposita um pedido de patente para sua invenção em 01.01.2012 em seu país de origem, e amparado por este pedido, começa imediatamente a explorar a invenção em seu território nacional. Ao tomar conhecimento da invenção e com interesse nos lucros resultantes da mesma, o indivíduo D viaja para o Brasil, e deposita em seu nome, um pedido de patente para a mesma invenção na data de 01.06.2012. Acontece que, com base nas regras da Convenção de Paris, o indivíduo C decide depositar também um pedido de patente brasileiro para a sua criação em 01.10.2012. Nesta situação o pedido depositado pelo indivíduo D no Brasil, muitos meses antes que o do indivíduo C, não deve ser deferido

pelo INPI, em face da prioridade reivindicada no pedido do indivíduo C, com data anterior ao seu depósito.

Estas regras estão estabelecidas no texto da Convenção de Paris da seguinte forma:

“4 B . - Em conseqüência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. (...)

4 C . - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.”

O artigo 16 da lei 9279/96 recepciona tais regras determinando que, 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.

Os parágrafos do art. 16 basicamente regulam o momento e a forma de comprovação da reivindicação de prioridade, conforme transcrição abaixo:

“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.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.”

O mesmo raciocínio pode ser adotado para os pedidos originalmente depositados no Brasil, de modo que um pedido depositado originalmente no Brasil gera direito de prioridade para a obtenção de pedidos equivalentes válidos nos outros países membros da Convenção de Paris, e que sejam do interesse do depositante, desde que o depósito no exterior seja realizado no prazo estabelecido pelo acordo.

2.4.2 – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (ou Patent Cooperation Treaty) foi criado em 1970, sendo administrado pela OMPI desde então. O Brasil aderiu ao procedimento estabelecido pelo tratado em 1978, por meio do decreto 81.742. Desde então, a quantidade de depósitos realizados por intermédio do sistema PCT vem crescendo no Brasil e no mundo.

O PCT tem como principais finalidades, facilitar o processamento inicial dos pedidos de patente naqueles países que são membros do acordo, reduzir os custos iniciais decorrentes dos procedimentos de depósito em cada um dos países membros, proporcionar uma busca de anterioridades que resulta em uma maior certeza quanto à

patenteabilidade da matéria e prover um prazo ainda maior para os atos de apresentação efetiva do pedido de patente nos países de interesse.

Se, por um lado, os doze meses proporcionados pela Convenção de Paris já conferem ao depositante uma considerável margem temporal para se capitalizar e proceder com os depósitos nos países de interesse, com tempo suficiente para atender às formalidades dos mesmos, por outro lado, o depositante ainda não possui uma efetiva convicção acerca da patenteabilidade de sua invenção em face dos requisitos de novidade e atividade inventiva. Assim, um único depósito internacional do pedido de patente por meio do sistema PCT substitui os respectivos depósitos em cada um dos países signatários do tratado.

Em outras palavras, após doze meses contados da data da prioridade, em vez de depositar pedidos correspondentes em cada um dos países de seu interesse, o depositante pode realizar apenas um único depósito, o chamado depósito internacional, em uma repartição receptora da OMPI, sem prejuízo do direito de, posteriormente, validar seu pedido, já existente, naqueles países. No caso do Brasil, a repartição receptora da OMPI é o INPI. Após este depósito, o pedido será submetido a um processamento internacional de acordo com as regras determinadas no acordo PCT.

Vale ressaltar que o processamento internacional do pedido de patente inclui a realização de uma busca de anterioridades por uma das entidades de busca autorizadas pela OMPI e designada pelo depositante.

Em setembro de 2007, o INPI foi admitido como Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar de Patentes (ISA/IPEA) pela OMPI e os serviços do órgão nesta condição, estavam previstos, de acordo com a página do INPI na Internet, para começar em junho de 2008. A busca internacional é realizada, e um parecer com o resultado da mesma é emitido, o qual permitirá ao depositante determinar se o objeto do seu pedido é, de alguma forma, antecipado no todo ou em parte pelo estado da técnica. Este relatório de busca indica tão somente os documentos encontrados na busca e considerados relevantes em relação à matéria do pedido. Ao lado dos documentos listados, é indicada uma letra representativa do grau de relevância do documento. A letra A, por exemplo, representa que o documento indicado apenas pertence ao estado da técnica, sem que prejudique os requisitos de novidade e atividade inventiva da invenção. Já a letra X indica que o documento pertence ao estado da técnica e é de

extrema relevância. A letra Y indica que o documento é relevante principalmente em conjunto com outro documento.

Durante o processamento internacional, e dentro de um determinado prazo, o depositante pode requerer também a realização de um exame substantivo do seu pedido, o qual também é realizado por uma das entidades autorizadas pela OMPI para este fim. O relatório resultante deste exame conterá a opinião do examinador internacional com relação à patenteabilidade do pedido.

Ao longo dessas fases do processamento internacional, e de acordo com as regras do PCT, é possível que o depositante apresente modificações no pedido e/ou esclarecimentos com o objetivo de convencer o examinador de que sua invenção preenche adequadamente os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Cabe ressaltar que o pedido de patente durante a fase internacional não irá se converter em uma patente e, portanto, não é definitiva a opinião dos examinadores internacionais acerca dos méritos da invenção. No entanto, o resultado do processamento internacional, apesar de não obrigar qualquer decisão por parte das repartições dos países membros uma vez que existe o princípio da independência dos exames, exerce importante influência sobre os examinadores destes países. Se em um exame internacional, que atende a rigorosas regras de qualidade, a matéria é considerada patenteável, há um forte indício de que a invenção, de fato, deve atender aos requisitos de novidade e atividade inventiva.

Dando continuidade ao processamento do pedido, e independentemente do resultado da busca e do exame realizado na fase internacional, o depositante tem o direito de entrar nas fases nacionais, em cada um dos países de seu interesse, em um prazo, em geral, de trinta meses contados da prioridade. Apesar de ser o prazo mais comum, nem todas as repartições adotam os mesmos trinta meses para a entrada na fase nacional, como por exemplo, o escritório europeu que provê um prazo de 31 (trinta e um) meses e a China que admite a entrada na fase nacional em até 32 (trinta e dois) meses, mediante o pagamento de uma taxa adicional.

Diante disto, é possível concluir que além de um prazo consideravelmente maior que aquele da Convenção de Paris para a efetiva apresentação do pedido nos países de interesse, o depositante conta ainda com uma maior segurança quanto à patenteabilidade de sua invenção, reduzindo os riscos de um eventual indeferimento do pedido de patente. Obviamente, tal vantagem se reflete também nos custos de depósito para o

depositante, já que com apenas um depósito (internacional) ele pode ampliar o prazo para entrar em diversos países de interesse e, mais importante, o fazer somente se julgar que vale a pena prosseguir nas fases nacionais. Portanto, são duas as fases pela quais um pedido depositado pelo sistema PCT passa, primeiramente a fase internacional que é regida pelas normas específicas do acordo PCT e, então, pela fase nacional, que ocorre de acordo com as regras próprias do escritório de patentes daquele país.

Portanto, para o caso de um pedido de patente depositado originalmente no Brasil, o sistema PCT pode ser uma ferramenta bastante útil para o processo de obtenção de patentes correspondentes e, outros países. Neste caso, o depositante pode adotar a estratégia que melhor lhe convém.



Figura 2.1 – Trâmite do processamento de um pedido PCT.

2.5 – Classificação Internacional

O sistema de Classificação Internacional de Patentes resultou de esforços de órgãos de propriedade industrial de diversos países. A base para esse esforço cooperativo foi um tratado internacional multilateral, a "Convenção Europeia para a Classificação Internacional de Patentes de Invenções", ocorrido em 1954. Apenas em 1975 a classificação internacional foi oficialmente instituída.

O conteúdo da classificação internacional é administrado pela OMPI e é continuamente revisado e atualizado. Atualmente, está em vigor a 8ª edição da Classificação, sendo que a primeira edição é do ano de 1975.

A Classificação Internacional de Patentes constitui, basicamente, uma ferramenta que tem como utilidades facilitar os procedimento de buscas de patentes e/ou pedidos de patentes bem como permitir uma catalogação uniforme de todos os processos de patente.

A classificação é baseada na associação de cada categoria (ou sub-categoria) de tecnologia a uma determinada classificação que parte de uma categoria mais geral para uma mais específica. Abaixo, como exemplo, uma seqüência que demonstra o grau de especificidade da classificação:

B – Mecânica em geral

B 60 – Veículos em geral

B 60 C – Pneus de veículos

B 60 C 5/00 – Pneus Infláveis

5/20 – Pneus com múltiplas câmaras

5/22 – As câmaras sendo anulares

Um outro exemplo, pode ser visto na figura abaixo, onde podemos visualizar como é feita esta classificação diretamente do site do INPI.

The screenshot shows the INPI website interface for the 'Publicação Oficial Classificação Internacional de Patentes (IPC)'. The main content area displays a hierarchical list of classification codes and their descriptions:

- H03** - CIRCUITOS ELETRONICOS BASICOS
- H03B** - GERAÇÃO DE OSCILAÇÕES, DIRETAMENTE OU POR VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA, POR MEIO DE CIRCUITOS QUE EMPREGAM ELEMENTOS ATIVOS QUE OPERAM DE UMA MANEIRA NÃO COMUTATIVA; GERAÇÃO DE RUÍDOS POR TAIS CIRCUITOS (medição, teste G01R; geradores adaptados a instrumentos musicais eletrônicos G10H; síntese de fala G10L 13/00; masers, lasers H01S; máquinas síncrono-elétricas H02K; circuitos inversores de potência elétrica H02M; através do uso de técnicas digitais H03K; controle automático de geradores eletrônicos H03L; partida, sincronização ou estabilização de geradores eletrônicos cujo tipo é irrelevante ou não especificado H03L; geração de oscilações em sistema H03H)
- H03C** - MODULAÇÃO (medição, teste G01R; masers, lasers H01S; moduladores especialmente adaptados para serem utilizados nos amplificadores de corrente contínua H03F 3/38; modulação de pulsos H03K 7/00; os chamados moduladores podendo unicamente fazer uma ligação entre estados predeterminados de amplitude, frequência ou fase H03K 17/00, H04L; codificação, decodificação, conversão de códigos, em geral H03M; moduladores síncronos especialmente adaptados à televisão a cores H04M 9/00)
 - Notas)
 - Esta subclasse **abrange** somente modulação, chaveamento ou interrupção de oscilações senoidais ou de ondas eletromagnéticas, seja qual for a forma de onda do sinal modulador.
 - Nesta subclasse, os circuitos usáveis tanto como moduladores quanto como demoduladores são classificados no subgrupo que trata do tipo de modulador envolvido.
- H03D** - DEMODULAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE MODULAÇÃO DE UMA ONDA PORTADORA PARA OUTRA (masers, lasers H01S; circuitos capazes de funcionar tanto como moduladores quanto como demoduladores H03C, p. ex. moduladores balanceados H03C 1/54; detalhes aplicáveis tanto a moduladores quanto a conversores de frequência H03C; demodulação de pulsos que foram modulados por um sinal de variação contínua H03K 9/00; transformação de tipos de modulação de pulsos H03K 11/00; sistemas repetidores, p. ex. estações repetidoras H04B 7/14; demoduladores adaptados a sistemas telefônicos de corrente alternada H04L 27/00; demoduladores síncronos adaptados à televisão a cores H04M 9/00)
 - Notas)

Esta subclasse **abrange** somente:

 - demodulação ou transferência de sinais modulados em uma portadora senoidal ou em ondas eletromagnéticas;
 - comparação entre a fase ou frequência de duas oscilações mutuamente independentes.
- H03F** - AMPLIFICADORES (medição, teste G01R; amplificadores ópticos paramétricos G02F; sistemas de circuitos com válvulas de emissão secundária H01J 43/00; masers, lasers H01S; amplificadores dinamo-elétricos H02K; controle de amplificação H03G; sistemas de acoplamento independentes da natureza do amplificador; diodos de tensão H03H; amplificadores destinados unicamente a tratar com pulsos H03K; circuitos repetidores em linhas de transmissão H04B 3/38, H04B 3/58; aplicação de amplificadores de fala em comunicações telefônicas H04M 1/60, H04M 3/40)
 - Notas)

Esta subclasse **abrange**:

 - amplificação linear, havendo relação linear entre as amplitudes de entrada e saída, e tendo a saída essencialmente a mesma forma de onda que a entrada;
 - amplificadores dielétricos, amplificadores magnéticos, e amplificadores paramétricos quando utilizados como osiladores ou conversores de frequência;
 - constituição de elementos ativos de amplificadores dielétricos e amplificadores paramétricos não incluídos em outro local.
- H03G** - CONTROLE DE AMPLIFICAÇÃO (redes de impedâncias, p. ex. atenuadores, H03H; controle de transmissão em linhas H04B 3/04)
 - Notas)
 - Esta subclasse **abrange**:
 - o controle de ganho dos amplificadores ou dos conversores de frequência;
 - o controle da faixa de frequência dos amplificadores;
 - a limitação da amplitude ou da taxa de variação da amplitude.
 - Atenção para a Nota após o título da subclasse H03F. [3]
- H03H** - REDES DE IMPEDÂNCIA, p. ex., CIRCUITOS RESSONANTES; RESSONADORES (medição, teste G01R; disposições para produção de reverberação ou eco G10K 15/00; redes de impedâncias ou ressonadores constituindo de impedâncias distribuídas, p. ex., do tipo de guia de onda; HINT; controle de amplificação, p. ex., controle de largura de banda de amplificadores, H03G; sintonia de circuitos ressonantes, p. ex., sintonia de circuitos ressonantes acoplados, H03J; redes para modificar as características de frequência dos sistemas de comunicações H04B)
 - Notas)
 - Esta subclasse **abrange**:
 - as redes compreendendo elementos de impedância concentrada;
 - as redes compreendendo elementos de impedância distribuída juntamente com elementos de impedância concentrada;
 - as redes compreendendo dispositivos eletromecânicos ou eletroacústicos;

Figura 2.1 – Classificação na Página do INPI na Internet.

2.6 – Estado da Técnica e Buscas

Como já foi visto, o §1º do artigo 11 estabelece que 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.

Apesar da dificuldade (na verdade, podemos falar até em impossibilidade) em se realizar uma análise completa do estado da técnica, uma boa noção do atendimento aos requisitos de novidade e atividade inventiva de uma determinada criação, pode ser obtido por meio da realização de uma busca prévia de anterioridades.

O INPI disponibiliza um sistema de buscas eletrônico bastante eficaz em sua página na Internet, além de contar com o serviço de busca manual, no qual os interessados podem analisar, diretamente, o banco de patentes que conta com todos os pedidos e patentes brasileiros depositados no INPI.

Além da busca prévia, outros tipos de busca (com diferentes objetivos) podem ser realizados como, por exemplo, a busca de infração que tem por finalidade descobrir se determinada tecnologia está protegida ou não por patente, a busca de impugnação que é realizada para questionar a patenteabilidade de uma matéria objeto de um pedido de patente ou de uma patente e a busca de levantamento com a finalidade acadêmica de conhecer o que foi inventado em determinada área de tecnologia.

2.7 – Limites da Proteção

Os requisitos de patenteabilidade são novidade, atividade inventiva (ou ato inventivo em se tratando de modelo de utilidade) e aplicação industrial. Assim, teoricamente, qualquer criação que não atenda a tais requisitos não poderia ser considerada invenção ou modelo de utilidade, estando, automaticamente excluída de proteção por patente.

Contudo, o legislador, com o intuito de evitar eventuais questionamentos com relação a determinadas criações, enumera no artigo 10 da LPI, as categorias que não são consideradas invenção nem modelo de utilidade. Portanto, podemos analisar as criações excluídas de proteção por não serem consideradas invenções ou modelos de utilidade.

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

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;...”

Obviamente, as descobertas, pelo fato de já existirem e, conseqüentemente, não envolverem a ação intelectual do homem, não podem ser protegidas por patente. As teorias científicas bem como os métodos matemáticos, por sua vez, carecem de aplicação industrial. Não obstante, um método, sistema ou aparelho que, por meio de um método matemático, por exemplo, atinge a sua finalidade e com isso, produz um novo efeito técnico em relação ao estado da técnica, poderá ser objeto de patente. Assim, excluí-se da proteção apenas o método ou a teoria em si, não se estendendo tal restrição aos produtos ou processos onde estes podem ser aplicados.

“II - concepções puramente abstratas;...”

Igualmente às teorias e métodos do inciso anterior, as concepções puramente abstratas não podem ser implementadas industrialmente além do fato de que não possuem fundamentos técnicos que lhe dêem suporte.

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

O fundamento, mais uma vez, é a eventual falta de aplicação industrial dos métodos indicados. Contudo, de acordo com as diretrizes de exame divulgadas pelo INPI, aqueles métodos capazes de sobreviver sem seus elementos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, etc., ou seja, que apresentam, efetivamente, um novo efeito técnico independente deste caráter “comercial”, poderão ser objetos de patente.

Na maioria dos casos, as criações de que tratam este inciso são resultantes de novas tecnologias para aplicação via Internet, como sistemas de compra e venda por meio da rede de computadores. Assim, deve ser avaliado em cada situação se o método em questão está ou não associado a um processo tecnológico, um sistema ou aparelho, de modo que a combinação resultante seja patenteável. Entretanto, a restrição deste inciso não atingirá os respectivos dispositivos, aparelhos, e outros produtos físicos que tenha como finalidade a execução de tarefas comerciais, contábeis, financeiros, etc.

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

As criações deste inciso também carecem de aplicação industrial e serão, em geral, protegidas por meio de direito autoral (Lei 9610 de 1998).

“V - programas de computador em si;...”

Os programas de computador em si são protegidos por meio de legislação específica, Lei 9609 de 1998. A proteção poderá ser oficializada por meio de solicitação feita ao próprio INPI em conformidade com as regras estabelecidas na resolução 58/98 do órgão. Contudo, a exclusão desse inciso não se estende a criações específicas denominadas “software inventions”, as quais constituem a combinação de um processo ou de um produto com a execução de um programa de computador.

“VI - apresentação de informações;...”

De acordo com a posição do INPI, a apresentação de informações compreende essencialmente o conteúdo da informação disposta por meios diversos, como por exemplo, sinais acústicos, visuais, etc., e gravadas em suportes variados. Contudo, um processo para a apresentação de informações, desde que atenda aos requisitos de patenteabilidade, pode ser patenteável, de modo que a exclusão deve ser considerada de forma restritiva. Eventuais aparelhos e dispositivos, de forma similar, podem também ser objetos de patente.

“VII - regras de jogo;...”

As regras de jogo, em si, não possuem aplicação industrial. Contudo, a forma de apresentação das regras pode, em tese, constituir uma obra passível de proteção por direito autoral. Por sua vez, as peças e o tabuleiro podem ser protegidos pelo regime de registro de desenho industrial. A concorrência desleal pode também ser um meio eficaz de coibir a exploração não autorizada de um determinado jogo.

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

O fundamento para a exclusão das categorias enumeradas neste inciso deve-se ao entendimento de que criações nesta área carecem de aplicação industrial. O próprio texto do acordo TRIPs admite que os países membros excluam tais técnicas de proteção.

“3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;...”

Contudo, tal entendimento não é unânime, haja vista a possibilidade de se executar, por meio de uma técnica específica, um método cirúrgico em escala. Neste caso, é possível o entendimento de que o requisito de aplicação industrial estaria presente.

As diretrizes do INPI com relação a este tema ilustram algumas das situações que podem decorrer para os métodos deste inciso. De acordo com tais diretrizes, os métodos de tratamento do corpo humano ou animal podem ser divididos em terapêuticos e não terapêuticos. Sendo métodos terapêuticos aqueles que implicam na cura e/ou prevenção de uma doença ou mau funcionamento do corpo humano ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde. Por sua vez, métodos de tratamento não-terapêuticos são aqueles que têm como ponto de partida as condições normais de saúde do ser, e não objetivam qualquer profilaxia ou cura de doenças, nem alívio de sintomas de dor ou desconforto. São descritas algumas hipóteses em que o método pode constituir um método terapêutico ou não, dependendo da situação. Sendo de fundamental importância a forma como o método será reivindicado.

Quanto aos métodos de diagnóstico, o INPI delimita três etapas que devem estar presentes para que se configure a hipótese de diagnose, a saber:

- examinar o paciente observando, apalpando e auscultando várias partes do seu corpo;
- submeter o paciente a diversos testes clínicos; e
- comparar os dados obtidos nestes testes com valores normais, observando os desvios significativos, e atribuir os desvios a um determinado estado patológico – fase médica dedutiva.

É estabelecido ainda que métodos de obtenção de informações do corpo humano ou animal, em geral, são patenteáveis, visto que os dados obtidos representam tão somente um resultado intermediário como, por exemplo, métodos de medição de pressão sanguínea, hemogramas, etc.

Por outro lado, por exemplo, métodos de determinação de condições alérgicas, em que o resultado é observado no corpo do próprio paciente, são métodos não patenteáveis, pois se referem a um diagnóstico (é conclusivo quanto ao estado final, alérgico ou não) praticado no corpo humano ou animal.

Por fim, os métodos cirúrgicos, ou seja, que compreendem etapas invasivas do corpo humano ou animal, como inseminação artificial de embriões fertilizados, ou cirurgias de caráter estético são categoricamente indicados como incidindo nas proibições do inciso. Obviamente, excluem-se das proibições os aparelhos e equipamentos destinados à execução dos métodos.

“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.”

Este último inciso confirma a proibição do primeiro, tendo em vista que o uso das expressões “naturais” e “natureza” remetem a elementos já existentes e, portanto, são apenas “descobertas”. Além disso, o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural, que em outras palavras representa a estrutura básica dos seres vivos e não resulta de ato criativo do homem, não é considerado uma invenção.

Podemos ressaltar também que, diferentemente do art. 10, o art. 18 da Lei de Propriedade Industrial determina aquelas categorias que, mesmo podendo ser consideradas como invenções ou modelos de utilidade, são excluídas de proteção por razões diversas, como políticas, morais, filosóficas, etc.

“Art. 18 - Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;...”

São aquelas criações que mesmo revestidas dos requisitos de patenteabilidade, se utilizadas publicamente poderão, de alguma forma, agredir a terceiros individual ou coletivamente, bem como a ordem pública. Por exemplo, um processo ou um aparelho para a disseminação de uma bactéria ou um vírus não pode ser patenteado em função da proibição deste inciso. Com relação às invenções contrárias à lei, ainda que não expressamente proibidas por lei, é evidente que a simples concessão da patente seria indiferente, devido à proibição legal de se explorar a mesma.

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

As restrições contidas neste inciso seguem a linha do inciso anterior, correspondendo particularmente à política de segurança nacional que restringe a utilização de elementos potencialmente perigosos, como bombas nucleares, por exemplo. Além disso, ainda que tais matérias fossem patenteáveis, a mera concessão da patente nesta área seria insuficiente para conferir ao seu titular o direito de utilizar a invenção, tendo em vista as restrições legais à manipulação destes elementos.

“III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta...”

Neste caso, é preciso considerar em que hipóteses que determinada associação de elementos químicos é considerada como ser vivo. O INPI têm adotado o entendimento de que plantas, sementes, células vegetais ou animais são seres vivos e portanto não são patenteáveis. Por outro lado, sequências de DNA, vetores de expressão, etc. podem ser patenteados por não serem considerados seres vivos.

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

Voltando-se para a exceção prevista no inciso, o INPI tem adotado o entendimento de que bactérias, fungos e leveduras são patenteáveis. Células animais e vegetais não são consideradas patenteáveis. Além disso, exige-se que o microorganismo em questão apresente, em decorrência da intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Além da patente, o segredo industrial, apesar de raro, também consiste em uma forma bastante eficaz de exclusividade sobre a exploração comercial de um determinado invento. Obviamente, a possibilidade de se optar por esta forma de proteção deve ser avaliada cuidadosamente, já que a matéria em questão deve ser, antes de tudo, passível de ser mantida em segredo e, principalmente, dentro dos limites de confiança de quem explora a tecnologia. Em outras palavras, se for viável explorar comercialmente o produto ou processo e simultaneamente guardar o sigilo acerca dos detalhes de produção ou execução dos mesmos, a opção pelo segredo seria a mais adequada, já que, nesta hipótese, a exclusividade pode ser postergada indefinidamente no tempo. Atualmente, algumas empresas de bebidas, como cervejarias, mantêm segredo industrial a respeito da fórmula ou de algumas etapas da fabricação de seus produtos. Um dos exemplos mais ilustres deste tipo de proteção é a Coca-Cola, cuja fórmula atual permanece em segredo desde 1905. Por outro lado, diferentemente da patente, que possui uma contrapartida social, pelo fato de apresentar à sociedade toda a descrição

necessária à reprodução da invenção, o segredo industrial garante uma maior vantagem apenas ao seu detentor.

O art. 195 da Lei de Propriedade Industrial define como crimes, nos incisos XI e XII, a divulgação, exploração ou utilização não-autorizadas dos conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, quando obtidos por relação de confiança ou de forma ilícita. Vale lembrar que a empresa que optar pela exclusividade por meio de segredo, deve tomar todas as medidas necessárias para a manutenção deste segredo.

2.8 – Patentes de Interesse da Defesa Nacional

Curiosamente, a lei de Propriedade Industrial possui um capítulo destinado especificamente àquelas invenções que são consideradas de interesse da defesa nacional. Assim, o artigo 75 da LPI e os seus parágrafos definem as linhas gerais de como ocorre o processamento das patentes relativas a tais invenções.

“Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.”

Tal artigo consiste, na verdade, em uma exceção à regra da publicação obrigatória do pedido de patente, já que, caso se verifique o dito interesse da defesa nacional, a sua publicação estará vinculada ao processamento do assunto pelo Poder Executivo.

Assim, o decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, regula este procedimento.

“Art. 1º A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República é o órgão competente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa própria ou a pedido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sobre o caráter sigiloso dos processos de pedido de patente originários do Brasil, cujo objeto seja de interesse da defesa nacional.”

Como visto, um processo de pedido de patente apenas poderá incidir na regra do artigo 75 quando for originário do Brasil, o que é coerente, por uma questão de respeito à soberania dos outros países. Além disso, a decisão acerca do caráter sigiloso do pedido caberá a diferentes órgãos dependendo da natureza do objeto do pedido de patente, da seguinte forma: Um objeto de natureza militar cabe ao Estado-Maior das Forças Armadas e um objeto de natureza civil cabe aos Ministérios a que a matéria afeta.

Da mesma forma, está também vinculado à autorização do Poder Executivo, o depósito de pedido correspondente no exterior, a exploração e a cessão do pedido ou da patente e a sua divulgação. Finalmente, no caso de ocorrer efetiva restrição aos direitos do depositante do pedido ou do titular da patente, caberá indenização correspondente aos benefícios que este teria auferido pela exploração ou cessão.

2.9 – Exceções ao Princípio de Novidade

Como já foi visto anteriormente, para que uma invenção seja considerada nova, é necessário que não esteja compreendida pelo estado da técnica, o qual é delimitado pelo § 1º do artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial.

“§ 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.”

Portanto, é recomendável que não se divulgue uma nova tecnologia até que o pedido de patente referente à mesma esteja devidamente depositado. Contudo, há algumas exceções.

2.9.1 – Período de Graça

Não são raras as situações em que, tão logo a tecnologia é desenvolvida e seus efeitos são comprovados vantajosos frente ao estado da técnica, o inventor ou a empresa se apressa em divulgá-la, seja por razões de publicidade ou de estratégia de mercado, etc. Em primeira análise, tal divulgação se conforma à primeira parte do § 1º do artigo 11. Contudo, a parte final deste parágrafo estabelece que a regra ali disposta não se aplicará quando verificada a situação do art. 12, que trata do Período de Graça.

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

I - pelo inventor;...”

De acordo com o artigo, a divulgação ocorrida de acordo com as hipóteses definidas nos incisos I a III não constituirá estado da técnica impeditivo à patenteabilidade de uma invenção. Assim, nos termos do inciso I, qualquer divulgação feita pelo inventor, sem exceção, não prejudica a novidade, desde que tenha ocorrido nos 12 (doze) meses que precedem o depósito do pedido de patente no Brasil.

Em um exemplo, podemos imaginar uma situação em que um inventor cria uma nova invenção, toma conhecimento de uma feira tecnológica relativa ao seu ramo de atuação e, sem tempo ou recursos para consultar um profissional especializado, expõe seu produto na feira, onde faz grande sucesso. Em função do período de graça, este inventor conta ainda com um ano inteiro para proceder ao depósito do seu pedido de patente sem que aquela divulgação venha a prejudicar a patenteabilidade da sua invenção.

“II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados;...”

O inciso II protegeria aquele mesmo inventor, caso um terceiro, após tomar conhecimento da invenção na mesma feira onde a invenção foi exposta procedesse ao depósito no INPI, e que seu pedido fosse publicado antes mesmo que o inventor verdadeiro depositasse o seu pedido. Nesta situação, aquela divulgação na feira servirá de anterioridade ao pedido do terceiro, mas não atingirá o pedido depositado pelo real inventor dentro do pedido de graça.

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

De forma análoga, qualquer publicação feita por terceiros que tenham obtido a informação de forma direta ou indireta do inventor não poderá constituir uma anterioridade impeditiva à patenteabilidade da invenção.

Vale a pena ressaltar que muitas vezes a utilização do período de graça é controversa uma vez que pode ser difícil provar quem é o verdadeiro inventor, se ocorreu divulgação anterior e quando esta ocorreu, etc. Por exemplo, se a divulgação ocorre dentro de uma sala de reuniões e um terceiro que estava presente deposita a invenção antes do inventor, as vezes tal quadro pode vir a se tornar irreversível.

2.9.2 – Prioridade Interna

A prioridade interna, prevista no artigo 17, trata da possibilidade de um pedido inicialmente depositado no Brasil gerar direitos de prioridade para um pedido subsequente, também depositado no Brasil, relacionado à matéria do primeiro, desde que não tenha ainda ocorrido a publicação do pedido original.

“Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 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.”

Um pedido depositado com reivindicação de prioridade interna poderá conter matéria adicional, a qual, contudo, não poderá se beneficiar da prioridade, conforme disposto no §1º.

Os parágrafos 2º e 3º dispõem características adicionais quanto à utilização da prioridade interna. O § 2º determina o arquivamento do pedido originário, o que é aceitável, uma vez que o seu processamento administrativo poderia resultar em dupla

proteção para a mesma matéria. Já o §3º apenas delimita que a divisão do pedido não possibilita que o novo pedido dividido oriundo do pedido anterior possa servir de prioridade para outros pedidos.

2.10 – As Patentes e seu Processo Administrativo

O processo administrativo de patentes tem como base três disposições importantes da Lei. A Lei da Propriedade Industrial 9279 de 1996 que regula os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial, o Ato Normativo 127 de 1997 que dispõe sobre a aplicação da LPI em relação às patentes e certificados de adição e as Diretrizes de Exame de Patentes que dispõe sobre os procedimentos adotados durante o exame dos pedidos de patentes.

O artigo 19 da lei estabelece os elementos que devem estar presentes no depósito do pedido de patente. A forma de cada um destes elementos é regulada pelos Atos Normativos do INPI, onde são definidos aspectos como as fontes e margens a serem utilizadas, além dos formulários próprios a cada ato.

“Art. 19 - O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;...”

É o formulário específico para depósito do pedido. Vale lembrar que o formulário para a entrada na fase nacional brasileira de um pedido PCT é diferente daquele para depósito de pedidos comuns.

“II - relatório descritivo;...”

Parte do pedido em que a invenção é descrita em detalhes, com exemplos, especificações, informações sobre o estado da técnica, dentre outros.

“III - reivindicações;...”

Nas reivindicações que são definidos os limites da invenção. As reivindicações determinam exatamente o que estará protegido pela patente.

“IV - desenhos, se for o caso;...”

São facultativos, dependendo do objeto do pedido. Quando estiverem presentes, os desenhos destinam-se a auxiliar a compreensão da invenção bem como a interpretação das reivindicações.

“V - resumo;...”

É um sumário da invenção, o qual visa, apresentar com poucas palavras a área técnica da invenção, bem como o avanço técnico proporcionado pela mesma. O resumo é basicamente usado como instrumento para facilitar a realização das buscas.

“VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.”

É a guia de retribuição paga em banco, comprovando o recolhimento da taxa relativa ao depósito.

“Art. 20 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.”

Segundo o artigo 20, ao ser apresentado ao INPI, o pedido de patente é submetido a um exame preliminar em que se verificam apenas os aspectos formais, ou seja, se todos os itens mencionados no artigo 19 estão presentes no pedido.

“Art. 21 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.”

Se os elementos mínimos estipulados neste artigo estiverem presentes na instrução de depósito apresentada ao INPI, este receberá o pedido e emitirá exigência referente aos elementos necessários que estiverem faltando.

Dessa forma, adentrando no âmbito do pedido de patente em si, podemos destacar cada um de seus componentes principais bem como seu processamento administrativo.

Relembrando, de acordo com o artigo 22, 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 compreender um único conceito inventivo. Já o pedido de modelo de utilidade, de acordo com o artigo 23, terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. Além disso, há também, de acordo com os artigos 76 e 77 da LPI, o certificado de adição que é uma alternativa que visa proteger a introdução de aperfeiçoamentos no objeto da invenção.

“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.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.”

Assim, uma patente de invenção reivindica dispositivos, sistemas e métodos e possui um período de vigência de 20 anos contados da data do depósito ou 10 anos da concessão, o que for mais vantajoso. Já uma patente de modelo de utilidade reivindica apenas inovação em elementos físicos (objetos de uso prático) e possui um período de vigência de 15 anos ou 7 anos da concessão.

Uma breve observação pode ser realizada em relação à numeração dos pedidos depositados no INPI. Até o ano de 2012, os pedidos depositados recebiam uma numeração de protocolo e após um período indeterminado recebiam sua numeração definitiva que constava do código identificador seguido de numeração composta pelo ano de depósito em dois dígitos, a numeração sequencial e um dígito verificador, por exemplo, PI 00 00001 – 1. Em Janeiro de 2012 entrou em vigor a nova numeração dos pedidos depositados no INPI. A nova numeração é composta do código do país seguido de uma numeração de treze dígitos contendo dois algarismos qualificadores de natureza,

quatro algarismos relativos ao ano de depósito, seis algarismos sequenciais de ordem de depósito e enfim o último algarismo sendo um dígito verificador, por exemplo, BR 11 2012 000001 – 1.

2.10.1 – Conteúdo do Pedido de Patente

2.10.1.1 – Relatório Descritivo

O relatório descritivo de um pedido de patentes deverá conter:

- um título conciso, claro e preciso que deve descrever de maneira compacta a matéria a ser o objeto de proteção;
- fundamentos de teor técnico abrangendo o estado da técnica, patentes anteriores, problemas técnicos existentes, etc.
- os objetivos da invenção, expondo a solução proposta, as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica e os efeitos técnicos alcançados;
- uma descrição breve das figuras, explicitando que figura é aquela. Isso se houverem figuras, é evidente.
- uma descrição detalhada da invenção, de preferência utilizando as figuras e suas referências numéricas.

O relatório descritivo de um pedido de patente deverá então, descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame do pedido, citando sempre que possível os documentos que descrevem matérias que se aproximem da matéria da invenção de modo a tornar claro o problema técnico que é resolvido pela invenção. O relatório descritivo deve fornecer também uma descrição completa e detalhada da invenção, de modo que um técnico no assunto possa ser capaz de reproduzir a mesma com base nessa descrição, se necessário, auxiliado pelos desenhos.

Assim, é fundamental e obrigatório que uma patente possua suficiência descritiva, pois a patente bem escrita será facilmente compreendida por um técnico no assunto beneficiando a sociedade. Desta maneira, como já foi abordado anteriormente, por um lado o Estado concede ao titular da patente o direito de exclusão a terceiros da exploração do objeto protegido pela patente e, em contrapartida, a sociedade é beneficiada pelo invento após a expiração da vigência patente.

2.10.1.2 – Quadro Reivindicatório

De acordo com o artigo 19 da LPI como fora visto, um pedido de patente deve conter reivindicações. O artigo 25 ainda expõe que as reivindicações devem estar fundamentadas no relatório descritivo e devem definir de modo claro e preciso a matéria que é o objeto de proteção da invenção.

“Art. 25. 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.”

O conteúdo das reivindicações delimita os direitos do titular da patente diante de possíveis infrações. Por exemplo, em um caso hipotético, o requerente de um pedido de patente relacionado a um determinado produto e a um método para fabricação daquele determinado produto notifica um terceiro pela exploração indevida de ambos. Após a expedição da Carta-Patente, no entanto, o quadro reivindicatório do titular estava limitado somente ao método de fabricação do produto. Desta maneira, o titular não tem direito à indenização relativa ao uso do produto se o mesmo tiver sido produzido através de outro método.

É importante notar que as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias, tais como produto e processo; processo e aparelho; produto, processo e aparelho; etc., desde que interligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo dispostas da maneira mais prática possível. A quantidade de reivindicações não é limitada, no entanto, deve ser o suficiente para definir corretamente o objeto de proteção. As reivindicações devem estar numeradas consecutivamente.

A estrutura das reivindicações é definida de forma clara na LPI e no Ato Normativo correspondentes e deve ser a mesma em todas as reivindicações do quadro reivindicatório. A reivindicação deve conter um preâmbulo compreendendo uma parte introdutória da reivindicação que descreve a matéria do estado da técnica, a cláusula caracterizante (a expressão “caracterizado por”) que define o início da matéria que representa o objeto de proteção da invenção e a matéria nova e inventiva que define o objeto de proteção da invenção. As reivindicações podem ser ainda independentes, que definem características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, sendo que cada categoria da invenção (processo, produto, sistema) deve ter pelo menos uma reivindicação independente e reivindicações dependentes que incluem características de reivindicações anteriores (reivindicações independentes ou

dependentes, relacionadas de modo claro através das relações de dependência) apresentando detalhamentos dessas características e/ou características adicionais.

Por exemplo:

*“1. Cadeira **CARACTERIZADA** por compreender encosto, assento, braços, coluna de sustentação e pés.*

*2. Cadeira, de acordo com a reivindicação 1, **CARACTERIZADA** pelo fato do encosto ser reclinável.*

*3. Cadeira, de acordo com a reivindicação 1, **CARACTERIZADA** pelo fato dos pés possuírem rodas em suas extremidades.*

*4. Cadeira, de acordo com a reivindicação 1, **CARACTERIZADA** pelo fato da altura do assento ser regulável.*

*5. Cadeira, de acordo com a reivindicação 4, **CARACTERIZADA** pelo fato da regulagem da altura do assento ser feita através de uma alavanca.”*

Em adição, podemos frisar que as reivindicações dependentes devem detalhar ou adicionar característica em relação a alguma matéria já descrita em reivindicação anterior (podendo esta ser independente ou dependente), caso contrário será considerada como uma reivindicação inválida. É possível observar uma invalidação no exemplo abaixo:

*“1. Cadeira **CARACTERIZADA** por compreender encosto, assento, braços e coluna de sustentação.*

*2. Cadeira, de acordo com a reivindicação 1, **CARACTERIZADA** pelo fato dos pés possuírem rodas em suas extremidades.”*

É importante notar que a extensão da proteção conferida pela patente será delimitada pelo teor das reivindicações, interpretada com base no relatório descritivo e desenhos, de acordo com artigo 41 da LPI, ou seja, a matéria descrita nas reivindicações pode não ser entendida por si só, pois deve ser interpretada com base nas explicações fornecidas no relatório descritivo em conjunto com os desenhos.

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

Por exemplo,

“Método para esterilização de um objeto caracterizado por compreender as etapas de:

inserir o objeto em um compartimento em que a temperatura interior do ar está entre 22°C e 25°C;

aquecer o interior do compartimento até 100°C; e

manter o objeto no interior do compartimento por 10 minutos com a temperatura do ar a 100°C.

Portanto, não está explicado na reivindicação o motivo do ar no interior do compartimento ter que ser aquecido até 100°C e do tempo de permanência do objeto dentro do compartimento ter que ser de dez minutos. Tais explicações devem ser fornecidas pelo relatório descritivo auxiliado pelos desenhos.

2.10.1.3 – Desenhos

Os desenhos servem para auxiliar, através de ilustrações, a compreensão da matéria descrita no relatório descritivo. Devem ser elaborados com traços indeléveis firmes, uniformes e sem cores, preferivelmente com auxílio de instrumentos técnicos. Devem também ser isentos de textos, rubricas ou timbres, podendo conter apenas termos indicativos como: “água”, “vapor d’água”, “aberto”, “sim”, “não”, “início”, “fim”, etc. Além disso, é de extrema importância que os desenhos contenham todos os sinais de referência constantes do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos para identificar determinada característica em todos os desenhos, sempre que a mesma apareça.

2.10.1.4 – Resumo

O resumo deve ser iniciado pelo mesmo título do relatório descritivo. Deve também representar um sumário da matéria exposta no relatório descritivo, reivindicações e desenhos. Além disso, o resumo deve ser redigido de modo a servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, ajudando ao usuário a formular a opinião quanto à conveniência ou não de consultar o documento na íntegra. Finalmente, o resumo não deve ser muito extenso, de preferência entre cinquenta e duzentas palavras, não excedendo vinte linhas.

2.10.2 – Retirada do Pedido de Patente

De acordo com o artigo 29 da LPI, o pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado (de acordo com resolução posterior, é explicado que a publicação mencionada é a publicação da retirada do pedido de patente e não o pedido de patente em si).

“Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.”

2.10.3 – Publicação do Pedido de Patente

De acordo com o artigo 30, um pedido de patente depositado será mantido em sigilo por um período de dezoito meses contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado. É possível, durante o depósito do pedido, haver o preenchimento do campo de publicação antecipada, o que fará com que o pedido seja publicado o quanto antes, não havendo assim o período de sigilo.

“Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.”

2.10.4 – Requerimento de Exame

De acordo com o artigo 33, o exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. Caso o exame não seja requerido dentro do prazo de 36 meses o pedido será arquivado, podendo ser desarquivado dentro de sessenta dias da publicação de arquivamento, mediante pagamento de retribuição específica. Não sendo requerido o exame e não solicitado o respectivo desarquivamento dentro do prazo de sessenta dias da publicação de arquivamento, o pedido será definitivamente arquivado e o seu conteúdo passa a ser de domínio público.

“Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.”

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.”

A data do requerimento de exame não será considerada para efeitos de preferência no exame do pedido como ocorre em diferentes países, por exemplo, Japão. O INPI tem tido dificuldades em reduzir o chamado “backlog” de pedidos. Em média um pedido de patente leva de sete a oito anos para ser concedido aqui no Brasil. Pode chegar a dez anos dependendo da área do pedido. Desta forma, devido ao entendimento do instituto em relação ao artigo 32, é imprescindível que os pedidos sejam examinados de acordo com as datas de depósito/prioridade.

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.”

O artigo 32 fixa na data em que for requerido o exame técnico do pedido de patente, o termo temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alterações no quadro reivindicatório, desde que destinem-se a esclarecer ou melhor definir o pedido, e se limitem à matéria inicialmente revelada. As alterações voluntárias de que trata o artigo 32 da LPI, ainda que tempestivas, não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada. Além disso, as alterações voluntárias que objetivem corrigir inequívocos erros materiais de digitação ou ainda que busquem restringir a

proteção inicialmente reivindicada não se submete ao limite temporal estabelecido no artigo 32, podendo ocorrer mesmo após a data do requerimento do exame técnico.

2.10.4.1 – Exame Prioritário

O exame prioritário é permitido pela legislação de alguns países, inclusive o Brasil. Através da resolução INPI de número 132 de 17 de Novembro de 2006, a solicitação de exame prioritário pelo depositante se tornou possível quando comprovadamente:

“I - o depositante tiver idade igual ou superior a sessenta anos.”

Nesse caso deve-se apresentar cópia autenticada da identidade ou certidão de nascimento;

“II – o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização.”

Nesse caso deve-se apresentar provas de que o objeto do pedido de patente está sendo reproduzido por terceiros e cópia da notificação extrajudicial enviada ao acusado de reprodução indevida do objeto do pedido de patente, com a comprovação do seu recebimento, em que conste a referência expressa ao número do pedido de patente, ao nome do depositante e ao ato supostamente indevido.

“III – a concessão da patente seja condição para a obtenção de recursos financeiros de agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais, para a exploração do respectivo produto ou processo.”

Nesse caso deve-se apresentar cópia autenticada da solicitação de recursos financeiros para o desenvolvimento do objeto da patente à agência de fomento ou à instituição de crédito e cópia autenticada do instrumento que condiciona a liberação dos recursos financeiros à concessão da patente.

O pedido de exame prioritário poderá também ser solicitado por terceiros que, comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização.

Nesse caso específico, deve-se apresentar cópia da notificação extrajudicial ao requerente do exame prioritário do pedido de patente, emitida pelo respectivo depositante ou por procurador devidamente habilitado, no qual conste a referência expressa ao número do pedido de patente ao nome do depositante e ao ato supostamente indevido, ou quaisquer provas que evidenciem que o requerente do exame prioritário do

pedido de patente está sendo acusado pelo respectivo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização, desde que acompanhadas da comprovação de interposição de petição de subsídios ao exame técnico, para fins de demonstrar estar o objeto do pedido de patente no estado da técnica.

O requerimento de exame prioritário de pedido de patente deverá ser formulado por meio de petição e isento do pagamento de retribuição. Os requerimentos de exame prioritário de pedidos de patente serão analisados por uma comissão de servidores do INPI e decididos pelo Diretor de Patentes, dando-se publicidade da decisão na Revista da Propriedade Industrial.

2.10.4.2 – Subsídios ao Exame dos Pedidos de Patentes

De acordo com o artigo 31 da LPI, tendo sido publicado o pedido de patente e até o final do exame do mesmo, terceiros com legítimo interesse podem apresentar documentos e informações para subsidiarem o exame.

“Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.”

É entendido como fim do exame, a data do parecer conclusivo do examinador quanto à patenteabilidade da invenção, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.

Subsídios são documentos e/ou informações que servem para auxiliar o examinador no exame do pedido de forma favorável ou contra a concessão da patente. Podem ser apresentados por qualquer terceiro interessado ou ainda pelo próprio requerente do pedido. Se apresentados contra a concessão da patente, é um procedimento similar à oposição e a oportunidade de impugnar o pedido na fase de processamento. Se apresentados a favor da concessão da patente, é a oportunidade de reforçar o conceito de que a matéria do pedido é patenteável, não tendo sido apurada nenhuma anterioridade impeditiva à sua concessão. É importante frisar que os subsídios não são publicados na RPI.

2.10.5 – Exigências e Pareceres Técnicos Desfavoráveis

O artigo 34 da LPI diz que:

“Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.”

Já o artigo 35 revela que:

“Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.”

Pareceres técnicos são os resultados da análise dos documentos encontrados na busca de anterioridade e dos aspectos descritivos do texto do pedido. Podem ser do tipo exigências técnicas de código 6.1, ciências de parecer de código 7.1, pareceres de indeferimento de código 9.2 e pareceres de deferimento de código 9.1.

2.10.5.1 – Parecer de Exigência Técnica (6.1)

É emitido quando não são encontradas nas buscas de anterioridade, documentos do estado da técnica que antecipem totalmente a matéria reivindicada no pedido. Assim, são favoráveis ao deferimento de toda ou parte da matéria reivindicada. Em tais pareceres, estão contidas exigências técnicas relativas aos aspectos descritivos da patente, como por exemplo: correção de erros de tradução, conversão de medidas, referências numéricas nas reivindicações e resumo, suficiência descritiva, realocação da expressão “caracterizado por”, etc.

De acordo com o artigo 36, que diz:

“Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.”

Pode-se notar que o prazo para cumprimento de parecer de exigência técnica de código 6.1 é de noventa dias.

2.10.5.2 – Ciência de Parecer (7.1)

É emitido quando é (são) encontrado(s) na busca de anterioridade, documento(s) do estado da técnica que antecipe(m) totalmente a matéria reivindicada no pedido. Assim, não são favoráveis ao deferimento da matéria reivindicada. Podem também conter exigências técnicas relativas a aspectos descritivos do texto do pedido.

Em adição, de acordo com o artigo 36 transcrito acima, pode-se notar que o prazo para cumprimento de ciência de parecer de código 7.1 é também de noventa dias.

2.10.5.3 – Decisão Quanto à Patenteabilidade do Pedido

O artigo 37 diz que:

“Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.”

Se o pedido de patente for indeferido, ou seja, os examinadores optarem pela decisão de indeferimento, o parecer de decisão desfavorável sobre a patenteabilidade do pedido deve conter as razões para o indeferimento frente aos argumentos apresentados no(s) parecer(es) anterior(es). Não há um número de pareceres prévios a serem emitidos para se chegar no indeferimento do pedido. No entanto, os examinadores recentemente não estão emitindo mais de dois pareceres técnicos antes de realizar uma decisão de deferimento ou indeferimentos. Pode-se ressaltar que cabe recurso à decisão do indeferimento no prazo de sessenta dias da publicação do indeferimento.

“Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”

É importante notar que os recursos serão decididos pelo presidente do INPI. Além disso, podem ser emitidas exigências em grau de recurso ou nova ciência de parecer em grau de recurso, que deverão ser cumpridas no prazo de sessenta dias de sua publicação sob pena de indeferimento e arquivamento definitivo do pedido de patente.

Se o pedido de patente for deferido, ou seja, os examinadores optarem pela decisão de deferimento, o parecer de decisão favorável sobre a patenteabilidade do pedido deve conter as razões para o deferimento do pedido e as folhas que deverão constar na Carta-Patente. É importante notar que a esta decisão não cabe recurso. Após o deferimento do pedido, a requerente terá de pagar as taxas referentes a concessão do pedido de patente para que seu pedido seja então concedido se tornando uma patente.

2.10.6 – Pedidos Divididos

De acordo com o artigo 26, temos que:

“Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.”

O pedido dividido necessita de condições especiais como, por exemplo, fazer referência específica ao pedido original e não exceder a matéria revelada no pedido original. A divisão do pedido pode ser realizada a requerimento do depositante ou por exigência do INPI. O prazo para divisão do pedido de patente é até o final do exame do

mesmo. Entende-se como final do exame, a data do parecer conclusivo relativo ao exame do pedido original ou o trigésimo dia que antecede a publicação de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo do pedido original, o que ocorrer por último, como já foi visto anteriormente.

O motivo para divisão do pedido de patente se deve ao fato do pedido ser complexo, revelando invenções com mais de um conceito inventivo ou mais de um modelo de utilidade. No relatório descritivo do pedido dividido, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de divisão, com natureza, número e data do pedido original. Além disso, o relatório descritivo, desenho e resumo do pedido dividido deverão, preferencialmente, se limitar ao conteúdo nele reivindicado, salvo quando extremamente necessário à perfeita compreensão da matéria. Ademais, o relatório descritivo, desenhos e resumo do pedido original deverão, quando for o caso, ser alterados de modo a excluir matéria não relacionada com a invenção reivindicada.

Já em relação ao quadro reivindicatório, quando as reivindicações do pedido dividido forem resultantes da divisão do quadro reivindicatório do pedido original, as reivindicações do pedido original deverão ser correspondentemente alteradas para excluir a matéria reivindicada no pedido dividido para que não ocorra a dupla proteção.

Em todo caso, de acordo com a LPI:

“Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.”

“Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.”

Assim, pode-se notar que os pedidos divididos possuem a mesma prioridade do pedido inicial e terão sua vigência de acordo com a prioridade do pedido original. Além disso, o pedido dividido estará na mesma fase processual do pedido original e o INPI reduzirá a termo a referência aos documentos e petições que se encontram no pedido original. No entanto, devido à entrada do pedido na mesma fase processual do pedido original, é necessário o pagamento de todas as taxas retroativas relacionadas ao pedido original para o novo pedido dividido.

2.10.7 – ANVISA no Processo Administrativo de Patentes

De acordo com as alterações no artigo 229 da LPI, temos:

“Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001).”

Dessa forma, o artigo 229C tira a total autonomia do INPI na concessão de patentes para o setor farmacêutico. A concessão da patente pode ser recusada em função de critérios não relativos à patenteabilidade como, por exemplo, a comercialização de um determinado produto ser contrário à saúde pública. Tal procedimento acarreta em um re-exame dos pedidos de patente bem como uma maior burocratização do processo. Tal assunto vem sendo muito discutido recentemente em reuniões realizadas entre o INPI e os agentes de Propriedade Intelectual, no entanto qualquer decisão cabe ao governo e não à esfera administrativa.

2.10.8 – Concessão da Patente

De acordo com os artigos 38 a 40 da LPI, temos que:

“Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.”

“Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.”

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de

proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”

Assim, de acordo com os artigos claros mencionados acima, estão esclarecidas todas as condições da concessão da Carta-Patente.

2.10.9 – Nulidade da Patente

Os artigos 46 a 48 dispõem que:

“Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.”

“Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.”

“Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.”

Dessa forma, podemos concluir que uma patente declarada nula terá efeitos desde a data do seu depósito. Em outras palavras, uma patente declarada nula é como se nunca tivesse existido para efeitos de indenização e exploração do objeto da patente. No entanto, a patente fará parte do estado da técnica, pois fora publicada.

Existem dois métodos para requerer a nulidade de uma patente. O primeiro é o processo administrativo de nulidade (PAN) e o segundo é a ação de nulidade na esfera judicial.

2.10.9.1 – Processo Administrativo de Nulidade (PAN)

De acordo com a LPI, o processo administrativo de nulidade possui as seguintes disposições:

“Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;...”

Por exemplo, quando uma patente possuir falta de novidade, falta de atividade inventiva ou falta de aplicação industrial. Ou ainda quando a matéria tratar de descoberta, teoria científica, método matemático, financeiro, métodos ou técnicas cirúrgicas ou de diagnóstico, etc.

“II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;...”

Por exemplo, quando o relatório não descrever a invenção de forma clara e completa (suficiência descritiva) ou quando as reivindicações não descreverem a invenção de modo claro e preciso e não estiverem suportadas pelo relatório descritivo.

“III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou...”

Quando, por exemplo, há o acréscimo de uma ou mais reivindicações cuja matéria não estava descrita no relatório tal como depositado.

“IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.”

Por exemplo, no caso de apresentação de documentação fora do prazo, falta de pagamentos das devidas retribuições, etc.

De acordo com o artigo 51, temos que:

“Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.”

O processo administrativo de nulidade pode ser instaurado primeiramente pelo próprio INPI, ou “de ofício”, quando o INPI muda de opinião quanto à patenteabilidade da invenção, ou ainda por terceiros com legítimo interesse. Cabe ressaltar que a legitimidade deve ser provada, pois o terceiro interessado deve ser capaz de explorar a invenção. O prazo para instauração do PAN é de seis meses contados da concessão da patente (não é contado a partir da publicação do deferimento, mas sim da concessão).

O artigo 52 dispõe o prazo para manifestação do titular acerca do PAN. Vale a pena ressaltar que a manifestação do mesmo é opcional, e o PAN seguirá mesmo que o titular não se manifeste.

“Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.”

Após o primeiro prazo para manifestação, o INPI emitirá um parecer técnico e a partir da publicação do mesmo, tanto titular quanto requerente do PAN tem um prazo de sessenta dias para apresentar novas argumentações referentes aos argumentos apresentados no parecer. Novamente, é importante notar que a manifestação não é obrigatória.

“Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.”

De acordo com o artigo 54, após decisão do presidente do INPI acerca do processo administrativo de nulidade, a instância administrativa é encerrada e após a publicação da decisão inicia-se o prazo para a fase judicial.

“Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”

2.10.9.2 – Ação de Nulidade de Patente

Os artigos 56 e 57 da LPI dizem que:

“Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.”

“Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.”

Dessa forma, é importante notar que a ação de nulidade de uma patente pode ser solicitada a qualquer tempo da vigência daquela patente, e cabe ressaltar que mesmo após a extinção da patente, a ação de nulidade procederá de modo que caso seja concedida a nulidade, é como se aquela patente nunca tivesse existido, mas pertence ao estado da técnica. O juiz tem o poder de suspender os efeitos da patente caso necessário. Além disso, a ação será movida no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for o autor da nulidade, intervirá na ação. Após decisão judicial, o INPI publicará a decisão para ciência de terceiros.

2.10.10 – Anuidades

A LPI apresenta os seguintes artigos relacionados à anuidade:

“Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.”

“Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.”

“Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.”

As anuidades dos pedidos de patentes bem como a sua manutenção durante a vigência da patente são obrigações do requerente ou do titular da mesma. As anuidades são devidas a partir do terceiro ano contado do depósito do pedido de patente, chamado de terceira anuidade, e devem ser pagar até o último ano de vigência da patente. A penalidade para o não pagamento desta retribuição é de arquivamento do pedido de patente ou extinção da patente.

O prazo para pagamento das anuidades é qualquer dia dentro dos primeiros três meses de cada período anual, este é o chamado prazo regular. No entanto, dentro dos seis meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional, a anuidade ainda pode ser quitada. Este último é o chamado prazo extraordinário.

Por exemplo, um pedido de patente depositado em 01/06/2012, terá seu terceiro ano iniciado em 01/06/2014 (de 01/06/2012 à 01/06/2013 é o primeiro ano, de 01/06/2013 à 01/06/2014 é o segundo ano, em 01/06/2014 é então iniciado o terceiro ano que irá até 01/06/2015) e então, o prazo regular para pagamento da terceira anuidade (“a primeira anuidade a ser paga é a chamada terceira anuidade”) é de 01/06/2014 à 01/09/2014. O prazo extraordinário será então de 02/09/2014 à 02/03/2015.

Cabe ressaltar que o valor das anuidades de um pedido de patente e de uma patente concedida são diferentes. Além disso, o artigo 85 se aplica diretamente aos pedidos que entram na fase nacional brasileira por meio do tratado PCT, pois no prazo para entrada na fase nacional, a terceira anuidade já teria vencido. Portanto, é dado um prazo extra para pagamento desta retribuição.

2.10.11 – Restauração

De acordo com o artigo 87, temos:

“Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.”

Assim, para pedidos de patente, o não pagamento das anuidades dentro dos prazos regular e extraordinário acarreta no arquivamento do pedido e após a publicação do arquivamento, o titular ou o requerente tem o prazo de três meses para solicitar a restauração do pedido e pagar as anuidades devidas.

Já para uma patente concedida, o não pagamento das anuidades dentro dos prazos regular e extraordinário acarreta em uma notificação de extinção da patente para fins de restauração e o titular ou requerente tem o prazo de três meses para requerer a restauração da patente e pagar as anuidades devidas.

2.10.12 – Extinção da Patente

Os artigos 78 e 79 dispõem claramente sobre a extinção das patentes bem como sua renúncia.

“Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.”

“Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.”

Cabe ressaltar que sendo qualquer uma das condições de extinção da patente aplicável, o caso é arquivado.

2.10.13 – Caducidade

Os artigos 80 a 83 tratam da caducidade de uma patente:

“Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.”

“Art. 81. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.”

“Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.”

“Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.”

Assim, o processo de caducidade de uma patente pode ser instaurado por qualquer pessoa com legítimo interesse, este tendo que ser devidamente comprovado. O titular será intimado, mediante publicação do INPI para se manifestar, no prazo de sessenta dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração. O INPI pode aceitar os mais diversos motivos justificáveis como, por exemplo, impedimento de exploração devido à ANVISA, impedimento de exploração devido à má colheita de algum material durante a etapa de fabricação, etc.

Após o término do prazo, a decisão do instituto será proferida dentro de sessenta dias. Cabe ressaltar que após a decisão, a mesma ainda terá de ser publicada, o que torna o processo mais demorado.

A decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo, ou seja, a patente deixa de ter efeitos a

partir de uma destas datas, diferentemente dos processo e ação de nulidade os quais fazem com que a patente nunca tenha existido.

2.10.14 – Certificado de Adição

Além das invenções e dos modelos de utilidade, a LPI também possibilita a um inventor depositar um pedido de certificado de adição. Os artigos 76 e 77 dizem que:

“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.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.”

“Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.”

Assim, podemos concluir que os certificados de adição são aperfeiçoamentos ou desenvolvimentos introduzidos na invenção reivindicada em pedido de patente ou em patente concedida. Deve apresentar o mesmo conceito inventivo do pedido principal mesmo que destituído de atividade inventiva.

Caso o certificado de adição não apresente o mesmo conceito inventivo, o mesmo será indeferido. O depositante poderá ainda, no prazo do recurso ao indeferimento, solicitar a transformação do certificado de adição em pedido de patente

ou modelo de utilidade, tendo como data de depósito a data de depósito do certificado de adição.

O certificado de adição seguirá o mesmo processo de exame que o pedido original, sendo considerado acessório da patente com a mesma data final de vigência.

No relatório descritivo do pedido de certificado de adição, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de certificado de adição, com menção ao número e data do pedido original. Além disso, o relatório descritivo, desenhos e resumo do pedido de certificado de adição deverão, preferencialmente, se limitar ao conteúdo nele reivindicado, salvo quando extremamente necessário à perfeita compreensão da matéria.

A concessão do certificado de adição ficará condicionada à concessão do pedido de patente principal, podendo ocorrer de forma simultânea. Em caso de nulidade da patente principal, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para verificar a possibilidade de sua subsistência.

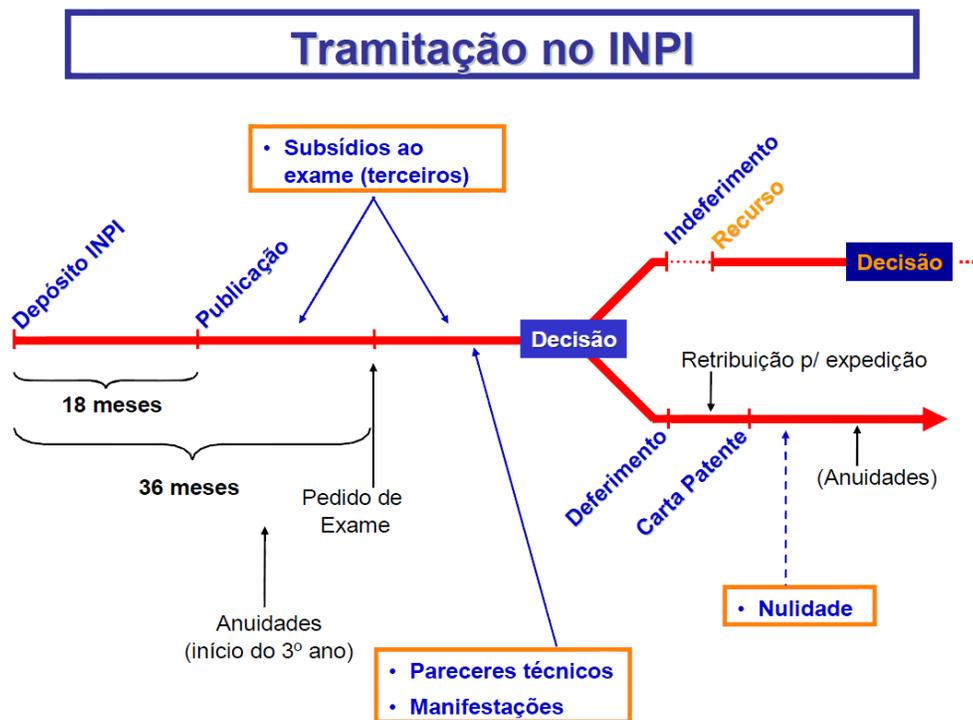


Figura 2.1 - Trâmite do Processamento de Patente no INPI (fonte: INPI).

2.11 – Direitos do Titular e Licenças

Como já foi abordado, os direitos de Propriedade Industrial são considerados bens móveis para efeitos legais. Assim, o direito conferido pela patente é definido como sendo o poder dado ao seu titular de excluir terceiros da prática dos atos relacionados ao direito de propriedade.

Sendo assim, o titular da patente tem o direito pleno de impedir que terceiros explorem o objeto patentado, sem seu consentimento, no sentido de:

- produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto patentado;
- utilizar o processo patentado. Essa infração do processo pode ser detectada através da determinação direta de uso do processo ou através da constatação de comercialização de produto obtido diretamente através de processo patentado;
- da mesma forma, o titular da patente poderá impedir que terceiros contribuam para que outros cometam tais atos. Denomina-se tal prática de “*infração por contribuição*”.

No caso do segundo item, pode haver infração de reivindicação de processo, na qual se prevê a inversão do ônus da prova, devendo o infrator provar que seu produto não foi fabricado através de um processo patentado. Então, caso não haja prova de que o suposto infrator obteve seu produto por processo diverso daquele patentado, caracterizará uma infração de direito de patente de processo.

É direito do titular da patente receber indenização, caso seja constatada a indevida exploração do objeto da patente por um terceiro não autorizado. O tempo para o cálculo da indenização dependerá da data de início da infração e da data em que o infrator tomou ciência da existência da patente/pedido de patente, por publicação ou por notificação. Cabe ressaltar que enquanto pedido de patente, ou seja, durante o trâmite administrativo, existe apenas uma expectativa de direito. O efetivo direito só nasce com a publicação da concessão da patente na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Entretanto, a referida indenização poderá retroagir para antes da data da concessão, desde a data da publicação do pedido, ou do início da infração. Vale ressaltar que há exceções aos direitos de exploração de uma patente, de acordo com os casos mencionados no artigo 43 da LPI:

“Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.”

Faz-se pertinente ressaltar que os direitos relacionados a uma patente são limitados também ao objeto descrito no quadro reivindicatório cujo teor delimita a sua proteção. Também, deverá haver uma coerência descritiva e fundamentada do objeto a ser protegido relacionada ao quadro reivindicatório, relatório descritivo e desenhos (se houver). Sendo assim, quanto ao direito de indenização, este se restringe ao conteúdo reivindicado, do qual trata o artigo 44, da LPI.

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.”

Poderá ainda um terceiro autorizado pelo titular explorar a patente com fins comerciais, através de uma licença legal e válida com as restrições e obrigações previstas no contrato/ acordo entre as partes. Neste sentido, o contrato define o quanto o licenciado deverá retribuir ao titular da patente a exploração da mesma. Por fim, além da indenização na esfera civil, a infração dos direitos de titularidade da patente também constitui um crime contra a propriedade industrial.

Não será considerada infração, por exemplo, se o ato possui respaldo no artigo 45 da LPI:

“Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.”

No entanto, o usuário anterior só poderá transferir seus direitos junto com a venda do negócio, não sendo permitido o licenciamento para a exploração por parte de terceiros. Além disso, o direito está limitado ao uso da invenção “na forma e condição

anteriores”, não podendo alterar substancialmente as características ou quantidades do produto ou processo utilizado.

2.11.1 – Cessões e Anotações

A propriedade de uma patente ou de um pedido de patente poderá ser transferida a terceiros de forma total ou parcial, onerosa (compra-venda) ou gratuita (doação). A cessão de direitos é total quando o titular da patente transfere toda a propriedade da invenção, até o fim do prazo da patente, sem nenhuma reserva ou restrição ao cessionário. A cessão é parcial quando o cessionário adquire uma fração dos direitos sobre o objeto da patente como um todo. Este é o caso de uma patente que possui dois titulares, cada um deles detendo 50% dos direitos de toda a patente.

O documento de cessão deve conter descrição do objeto da transferência e as condições do acordo, a assinatura com firma reconhecida e qualificação completa do cedente e cessionário, assim como de duas testemunhas. Caso uma das partes seja domiciliada no exterior, é necessário a notarização e legalização consular.

De acordo com o Art. 59, o INPI faz as seguintes anotações:

“Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.”

Vale ressaltar que tais anotações só fazem efeitos com relação a terceiros quando da publicação da sua averbação na RPI.

2.11.2 – Licenças Voluntárias

A característica das patentes de impedirem o uso da tecnologia por pessoas não autorizadas faz da licença de exploração de patentes um dos mais importantes e eficazes instrumentos de transferência de novas tecnologias. A extensão do direito concedido pela licença pode ser interpretada de duas maneiras: uma licença de autorização de uso dada por quem tem o direito sobre a patente como é no Brasil, ou simplesmente um compromisso do titular em não processar o licenciado que usar a sua patente.

O licenciamento pode ter como objeto uma patente concedida ou um pedido de patente. Entretanto, a remuneração da licença do pedido de patente fica dependente da concessão da patente, uma vez que o titular do pedido não pode remeter royalties para o exterior. As Licenças podem ser divididas basicamente duas categorias, as voluntárias e as concedidas compulsoriamente.

As licenças voluntárias de patentes são aquelas concedidas com a anuência do titular da patente, dentro das condições contratuais por ele estipuladas ou aceitas. A licença voluntária tem ainda variantes, ela pode ser onerosa ou gratuita, total ou parcial assim como exclusiva ou não exclusiva. Tais características da licença devem ser devidamente determinadas quando da elaboração do contrato, daí a grande importância da análise do contrato de licença. A exclusividade da patente pode ainda ser absoluta, excluindo o próprio titular de explorar a patente ou relativa, excluindo todos menos o titular da patente de usar seu objeto. O INPI muitas vezes questionado a denominação da exclusividade como “relativa”, no entendimento do INPI a licença deve ser “exclusiva” ou “não exclusiva”. Entretanto, a simples denominação da licença como “exclusiva” pode gerar diferentes interpretações quanto ao direito do licenciador de explorar o objeto da patente. Alguns autores, por exemplo, entendem que a licença exclusiva só implica renúncia de conceder novas licenças, não impedindo o licenciador de explorar diretamente seu invento. Sendo assim, tal característica deve ser claramente determinada no contrato.

A Lei 9.279 dá a possibilidade de ser conferido ao titular o direito de agir contra terceiros em defesa da patente. Tal prerrogativa deve ser determinada em cláusula contratual. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento, o qual só será gratuito se a licença originária for gratuita. Os contratos de licença devem ser averbados no INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros. Além disso, a averbação do contrato no INPI permite que a empresa brasileira deduza os pagamentos de tecnologia no Imposto de Renda e também legitima as remessas de royalties (pagamentos para o exterior).

2.11.3 – Oferta de Licença

Caso haja interesse, o titular de uma patente pode requerer que esta seja colocada em oferta de licença para fins de exploração, por intermédio do INPI, através

de publicação específica. Também, sem comunicação de desistência do titular em relação à oferta, o órgão oficial, INPI não poderá colocá-la em nenhum contrato de exclusividade em averbação por este órgão. Além disso, a patente sob licença voluntária com exclusividade não poderá servir como objeto de oferta. Na hipótese de desistência da oferta, esta deverá ocorrer até a expressa aceitação de seus termos pelo interessado. Neste caso, não se aplica a redução da anuidade à metade referente ao período entre o oferecimento e a concessão da licença baseada no artigo 66 da LPI. No caso das partes não chegarem a um acordo com relação ao valor da licença, poderá o INPI arbitrar o valor da mesma, que pode ser revisado após um ano da data da sua fixação. Por fim, o cancelamento da licença da patente poderá ocorrer nos seguintes casos se não forem obedecidas as condições do contrato de não iniciar a exploração efetiva do seu objeto dentro de um ano da concessão ou interromper a exploração por prazo superior a um ano.

2.11.4 – Licença Compulsória

A licença compulsória é aquela concedida independentemente da vontade do titular da patente, devido a razões específicas determinadas na LPI as quais serão citadas e analisadas abaixo. Antes de entrarmos nos motivos para a averbação de uma licença compulsória, é importante, primeiramente, ressaltar que ela deve ser requerida por pessoa com legítimo interesse e com capacidade econômica e técnica, visando à utilização predominante no mercado interno. A interpretação do objetivo dessa exigência legal é de que o licenciamento deve resultar num uso efetivo da patente, de acordo com seus pressupostos legais. Entretanto, a legitimidade acima descrita, não impede o Poder Público, por exemplo, de apresentar um pedido de licença compulsória, ainda que tal outorga presuma o sublicenciamento a terceiros, mediante contratação direta ou licitação, para suprimento dos bens ou serviços licenciados compulsoriamente. A capacidade técnica e econômica a que se refere à lei deve ser entendida, pelo menos em face do Poder Público, como própria ou delegada. Assim, os casos em que é legítimo o pedido da licença compulsória da patente são os de abuso do poder econômico, desuso ou exploração insuficiente, emergência nacional ou interesse público e os casos específicos de patentes dependentes.

2.11.4.1 – Abuso do Poder Econômico

O artigo 68 da LPI prevê que:

“Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.”

Sendo assim, se a licença invocar exercício abusivo dos direitos decorrentes da patente ou da prática de abuso de poder econômico, o requerente da licença compulsória deverá juntar documentação que o comprove.

O órgão público competente para apurar e reprimir práticas abusivas do poder econômico é o CADE, o qual pode concluir pela recomendação da licença compulsória ou pela restrição do exercício de direitos de propriedade intelectual. Uma vez, comprovada a prática de abuso de poder econômico decorrente de patente, e se a gravidade da infração assim o exigir, a penalidade deve ser imposta pelo CADE, através de recomendação ao agente público competente, no caso ao INPI para que conceda licença compulsória.

2.11.4.2 – Desuso ou Exploração Insuficiente

O artigo 68 da LPI mencionado acima dispõe ainda que há também licença compulsória nos casos de não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação, ou, ainda, no caso de comercialização que não satisfazer às necessidades do mercado. Cabe ressaltar que, nesses casos, a licença compulsória não será outorgada se na data do requerimento, o titular justificar o desuso por razões legítimas ou comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração, ou ainda, justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

2.11.4.3 – Emergência Nacional ou Interesse Público

A distinção maior entre as razões deste tipo de pedido de licenciamento compulsório é que o interesse a prevalecer não é o do licenciado, mas o interesse público. O interesse público se concretiza, em princípios, nas noções de utilidade pública, que derivam do direito constitucional. Cabe ressaltar que, nesses casos, a licença compulsória não será outorgada, se o titular ou licenciado se dispuserem ou estiverem em condições de atender à emergência ou ao interesse público.

2.11.4.4 – Patentes Dependentes

A LPI se endereça a essa questão, dispondo em seu artigo 70 a possibilidade de concessão de licença compulsória cruzada para determinados casos de patentes dependentes.

“Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.”

Primeiramente, podemos definir as patentes dependentes como sendo um aperfeiçoamento/melhoramento em uma determinada tecnologia já patenteada, é possível e legal a obtenção de uma nova patente, entretanto, se a exploração desta segunda patente implicar necessariamente no uso do objeto da primeira patente depositada, essa segunda patente é denominada patente dependente.

O artigo 70 da LPI, em conformidade com TRIPs estabelece como condição para a concessão desta modalidade de licença compulsória que o objeto de patente dependente constitua substancial progresso técnico em relação à patente anterior. Segundo disposição do TRIPs, na hipótese de concessão da licença compulsória com base na situação de dependência de patentes, o titular da primeira patente, uma hipotética patente A, teria direito a uma licença de uma patente B, o que é conhecido como licença cruzada. Portanto, para a concessão da licença compulsória, de acordo com o dispositivo legal, a situação de dependência de uma patente em relação à outra

deve ficar caracterizada, ou seja, devem ser apresentadas, por exemplo, provas de que a exploração da segunda patente constituiria uma infração aos direitos do titular da primeira patente. Além disso, o objeto da patente dependente deve constituir um aperfeiçoamento/melhoramento substancial introduzido no objeto da primeira patente (ou patente anterior). Cabe ressaltar que, nesses casos, a licença compulsória cruzada não será concedida se, o titular da primeira patente tiver feito acordos com o titular da patente dependente para exploração do objeto primeira patente, como por exemplo, o licenciamento.

2.12 – Titularidade

É importante diferenciar o autor de uma patente do depositante da mesma. Inventor é aquele que realiza o trabalho intelectual que resulta na invenção, enquanto que o depositante/titular é aquele que requer os direitos conferidos pela patente junto ao INPI. A patente poderá ser requerida em nome do próprio autor, seus herdeiros e sucessores, pelo cessionário, ou seja, pessoa física ou jurídica a quem o inventor tenha cedido seus direitos de titularidade ou ainda por quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestação de serviços determinar, como legitimado da titularidade da patente. Portanto, o número de titulares de uma patente não é limitado e, por isso, quando a invenção ou modelo de utilidade são desenvolvidos em conjunto a patente poderá ser requerida por todos ou parte.

Sendo assim, os interessados deverão ser nomeados e qualificados, podendo requerer ou não a divulgação de seu nome, através do preenchimento do formulário de requerimento de depósito. Posteriormente, o INPI conferirá a documentação apresentada.

2.12.1 – Invenções Pertencentes ao Empregador

Os artigos 88 e 89 da LPI dispõem que:

“Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.”

“Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.”

Entende-se por “invenção de serviço” toda aquela atividade inventiva desenvolvida no com a utilização dos meios e equipamentos do ambiente de trabalho, dentro das instalações da empresa e realizada por funcionário cujo contrato de trabalho ou descrição da função prevê o fomento a pesquisa.

Nestes casos, a titularidade da patente irá pertencer somente ao empregador. A remuneração referente à atividade inventiva será expressa na cláusula contratual e está embutida no salário empregado. Fica a critério do empregador negociar com o empregado que desenvolveu a invenção uma participação nos ganhos relativos à exploração da invenção. Entretanto, tal remuneração não seria incorporada ao salário do empregado, para fins trabalhistas. A lei prevê ainda o prazo de 1 ano como margem de segurança, durante o qual, um invento desenvolvido por funcionário que se desligou da empresa, continua sendo considerada uma “invenção de serviço”. Cabe ressaltar que o fato do empregado não ter os direitos sobre a exploração da invenção não anula seu direito de ter seu nome indicado como inventor.

2.12.2 – Invenções Pertencentes ao Empregado

Já o artigo 90 da LPI dispõe que:

“Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.”

Entende-se por “invenção livre” toda aquela atividade inventiva totalmente desvinculada do contrato de trabalho ou da descrição da função do empregado, em que este não utiliza recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Nestes casos, a titularidade da patente e o direito de explorar a invenção irão pertencer somente ao empregado.

O artigo 93 apresenta ainda um incentivo para inventores que trabalham em repartições públicas.

“Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.”

2.12.3 – Invenções Pertencentes ao Empregador e ao Empregado

Os artigos 91 e 92 dispõem que:

“Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.”

“Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.”

Entende-se por “invenções de estabelecimento” ou “invenções mistas” a atividade inventiva desvinculada do contrato de trabalho ou da descrição da função do empregado, mas onde este utiliza recursos, meios, sados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. A parceria relacionada ao desenvolvimento da atividade inventiva supõe que ambos empregador/empregado são co-titulares do objeto da invenção, tendo em vista que o empregado, ora denominado inventor, necessita dos meios de trabalho para desenvolver seu invento, que por sua vez encontra-se em poder do empregador. Então, salvo disposição expressa em contrato mútuo, as partes têm direitos iguais, sendo assegurado ao empregador o direito exclusivo de exploração (licença de exploração) e ao empregado, a justa remuneração. No caso da patente ser desenvolvida por mais de um empregado, o lucro deverá ser igualmente dividido, salvo acordo entre ambas as partes interessadas.

Finalmente, cabe ressaltar que as relações entre empregado/empregador não se limitam a esfera jurídica, estendendo-se ao campo da ética profissional. Para evitar conflitos, deve ser adotada uma postura preventiva no sentido de delimitar da melhor maneira possível sobre a titularidade de futuras invenções dentro do contrato de trabalho através de especificações nos contratos.

2.13 – Contratos

Conforme o disposto no Ato Normativo nº 135 do INPI, os contratos de transferência de tecnologia são entendidos como contratos de licença de direitos como licença de exploração de patentes e licença de uso de marcas, aquisição de conhecimentos tecnológicos como fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica e contratos de franquia.

2.13.1 – Contrato de Licença de Exploração de Patentes

Este tipo de contrato refere-se à autorização temporária de exploração de patente concedida ou pedido de patente depositado no INPI, no Brasil. A análise a ser efetuada pelo INPI durante o processo de averbação dos contratos de exploração de patentes deverá ser concentrada no exame de validade das patentes no Brasil. Note-se que o contrato deve especificar o número das patentes licenciadas no INPI. Vale destacar que pedidos de patente não são aptos a gerar remessa imediata de royalties, sendo que a

remuneração devida será computada e creditada para remessa após a concessão da patente. A remuneração dos contratos de exploração de patentes pode ser estabelecida como um percentual sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais ou como um valor fixo baseado em cada unidade produzida ou vendida. As partes podem livremente estipular o valor da remuneração, desde que estejam em conformidade com os preços normalmente praticados no mercado nacional e internacional.

No caso de contratos internacionais envolvendo empresas com vinculação societária, detendo a licenciante o controle do capital votante da licenciada, o INPI adota um posicionamento restritivo, no sentido de considerar como valor máximo de remuneração os percentuais de dedutibilidade fiscal especificados pela Portaria 436/58, do Ministério da Fazenda. Tais percentuais variam de 1% a 5% do preço líquido de venda dos produtos contratuais, dependendo da área tecnológica envolvida. Nesses casos, o INPI também não aceita a previsão contratual de taxa fixa inicial, na medida em que há de haver vinculação dos pagamentos com o volume de vendas dos produtos.

2.13.2 – Contrato de Licença de Uso de Marcas

Primeiramente podemos citar que este trabalho não envolve o tema de “marcas”, portanto esse item é apenas um informativo adicional.

Este tipo de contrato refere-se à permissão temporária de uso de marca registrada ou pedido de registro de marca depositado no INPI, no Brasil. A análise a ser efetuada pelo INPI durante o processo de averbação dos contratos de licença de marcas deverá estar concentrada no exame de validade das marcas no Brasil, pois o registro das marcas licenciadas junto ao INPI é indispensável para fins de remessa de remuneração ao exterior, devendo o contrato especificar os números dos registros perante o INPI. Pedidos de registro de marcas, embora possam ser objeto de licença, não podem gerar royalties (nem mesmo para fins de crédito e remessa futura, como no caso das patentes). A remuneração dos contratos de licença de marcas pode ser estabelecida como um percentual sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais ou como um valor fixo baseado em cada unidade produzida ou vendida. As partes podem livremente estipular o valor da remuneração pela licença de marcas, desde que estejam em conformidade com os preços normalmente praticados no mercado nacional e internacional.

No caso de contratos internacionais envolvendo empresas com vinculação societária, detendo a licenciante o controle do capital votante da licenciada, o valor dos royalties será limitado pelo percentual máximo de dedutibilidade fiscal especificado na Portaria 436/58, emitida pelo Ministério da Fazenda. O valor máximo permitido para licença de marcas corresponde a 1% do preço líquido de venda dos produtos contratuais, independentemente da categoria de produtos identificados pelas marcas licenciadas. Nesses casos, o INPI também não aceita a previsão contratual de taxa fixa inicial, na medida em que há de haver vinculação dos pagamentos com o volume de vendas dos produtos.

2.13.3 – Contrato de Fornecimento de Tecnologia

O contrato de fornecimento de tecnologia envolve o direito de uso de tecnologia não patenteada (know-how), pelo qual uma parte contratante, denominada cedente, transfere à outra, a cessionária, as informações técnicas necessárias para a fabricação de determinado produto, cuja tecnologia não é protegida por patente. Neste caso, o INPI adota um posicionamento restritivo no sentido de não considerar tecnologia não patenteada (know-how) como um direito de propriedade, tal como ocorre com marcas e patentes. Dessa maneira, o INPI sustenta que tais contratos não são passíveis de licença, mas sim de transferência e aquisição de direitos, como em uma compra e venda, onde a parte receptora adquire a tecnologia e poderá continuar a utilizá-la livremente após o término contratual.

Além disso, o INPI entende que o prazo máximo de vigência de contratos de fornecimento de tecnologia corresponde ao período de dedutibilidade fiscal fixado no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei 4.131/62. Esse prazo corresponde a cinco anos iniciais, podendo ser prorrogado por mais cinco anos, mediante demonstração da necessidade do contrato para a manutenção da competitividade da empresa local. Portanto, o prazo máximo aceito pelo INPI para a duração de tais contratos corresponde a 10 anos.

O INPI não admite, ainda, a remessa de remuneração por licença de uso de marcas, patentes e por fornecimento de tecnologia, separadamente. Esse entendimento é baseado no fato de que o INPI considera a licença de marcas e de patentes acessória ao contrato de transferência de tecnologia dos produtos contratuais e não admite que o licenciante receba royalties por todos esses direitos (salvo se a licença de uso de marcas

e patentes se referir a produtos diversos daqueles que serão fabricados com o uso da tecnologia contratual).

Caso as partes contratantes sejam empresas do mesmo grupo econômico, sendo a empresa estrangeira a controladora da brasileira, o percentual máximo permitido para a remessa de pagamentos deverá corresponder ao percentual de dedutibilidade fiscal fixado na Portaria 436/58, do Ministério da Fazenda, que varia de 1% a 5%, dependendo do ramo tecnológico envolvido. Assim como nos contratos de licença de exploração de patente e de uso de marca, o INPI não aceita a previsão contratual de taxa fixa inicial, na medida em que há de haver vinculação dos pagamentos com o volume de vendas dos produtos. Além disso, o INPI adota um posicionamento restritivo, no sentido de considerar que o valor de peças, produtos, insumos e componentes importados deve ser deduzido do preço líquido de venda para cálculo dos royalties devidos. O INPI sustenta que seria indevida a cobrança de royalties sobre componentes, partes ou insumos importados, já que houve pagamento e remessa para sua aquisição.

2.13.4 – Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica

O contrato de serviços de assistência técnica e científica, por sua vez, é aquele pelo qual uma das partes, a contratada, presta à outra, a contratante, determinados serviços técnicos que importam em transferência de tecnologia, por envolverem a comunicação de informações relacionadas a determinado método e a transmissão de ensinamentos à contratante para a realização da tarefa. Esses contratos envolvem a prestação de serviços técnicos ligados à área de produção industrial e geralmente correspondem a serviços de engenharia. Para a contratação de serviços de assistência técnica, o pagamento será sempre fixado com base no cronograma de prestação de serviços, devendo ser apresentadas informações, tais como descrição dos serviços a serem prestados, valor homem/hora ou homem/dia, número de técnicos estrangeiros envolvidos na prestação dos serviços, número de horas ou dias trabalhados por cada um dos técnicos estrangeiro, qualificação da equipe técnica (número de técnicos na área de engenharia mecânica, hidráulica, técnicos gerais, etc, por exemplo) e valor total a pagar. Demonstrada a equação financeira, com base no cálculo decorrente da multiplicação dos itens acima, o INPI promoverá a averbação do contrato.

2.13.5 – Contrato de Franquia

Conforme artigo 2º da Lei de Franquia (Lei nº 8.955/94), “*Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício*”.

Com relação a este tipo de contrato, o INPI tende a ter uma posição liberal no processo de averbação, focando apenas na validade das marcas no Brasil e na especificação de seu número oficial. Vale destacar que as marcas franqueadas deverão estar pelo menos depositadas no INPI para que o contrato possa ser averbado. Como a Lei de Franquia requer a entrega de circular de oferta de franquia pelo franqueador ao candidato a franqueado pelo menos dez dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa a ele ligada a este, o INPI solicita a apresentação do termo de recebimento da circular de oferta de franquia, juntamente com o contrato para averbação. Caso o franqueador deixe de observar este prazo, o franqueado poderá arguir a anulabilidade do contrato e exigir a devolução de todas as quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidas, além de perdas e danos.

2.13.6 – Averbação de Contrato

Com a averbação do contrato de transferência de tecnologia no INPI os efeitos produzidos serão a produção de efeitos perante terceiros: embora o contrato já produza efeitos entre as partes desde o dia da formação do vínculo jurídico com o consentimento mútuo, só produzirá efeitos em relação a terceiros após a averbação junto ao INPI, que dará publicidade ao contrato, a permissão para remessa de remuneração à parte estrangeira: a averbação do contrato perante o INPI permite ainda a remessa de remuneração à parte estrangeira. Não seria possível o registro do contrato perante o Banco Central do Brasil, para a emissão do Registro Declaratório Eletrônico (RDE),

caso o contrato não estivesse previamente averbado junto ao INPI e qualificar a parte brasileira para dedutibilidade fiscal dos valores remetidos, de acordo com os limites fixados na Portaria nº 436/58, emitida pelo Ministério da Fazenda.

O INPI é a autarquia federal competente para conceder a averbação de contratos de transferência de tecnologia, conforme o disposto no artigo 211 da Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996, regulamentado pelo Ato Normativo nº 135, de 15/04/1997, emitido pelo INPI.

O pedido de averbação/registro poderá ser requerido por qualquer das partes. Para a averbação de todos os tipos de contratos alguns documentos e formalidades são necessários, tais como:

- contrato original ou duas cópias autenticadas, sendo que o contrato deve ser assinado pelos representantes legais das partes, indicando nome e cargo, bem como por duas testemunhas, com nome legível e número do CPF e/ou passaporte no caso de estrangeiros. A assinatura do representante legal da parte estrangeira deverá ser reconhecida em cartório e legalizada no consulado brasileiro no exterior. Todas as páginas do contrato deverão ser rubricadas pelas partes e pelas testemunhas, inclusive anexos.

- formulário de requerimento de averbação de contratos e faturas, que corresponde a um formulário oficial disponibilizado pelo INPI. Deverão ser apresentadas duas vias do requerimento de averbação de contratos e faturas assinadas pelo representante legal da parte responsável pela averbação, com indicação de nome e cargo dos representantes das sociedades envolvidas.

- ficha cadastro: corresponde a outro formulário oficial do INPI. Deverão ser apresentadas duas vias da Ficha Cadastro assinadas pelo representante legal da sociedade brasileira com indicação de nome e cargo. A Ficha Cadastro tem validade de dois anos e depois disso, ela deve ser novamente apresentada ao INPI, para ser atualizada.

Além dos documentos já mencionados acima, será preciso apresentar uma carta justificativa, documento no qual serão esclarecidos os motivos da contratação, listando os benefícios da tecnologia para a empresa brasileira e o mercado como um todo. Esta carta justificativa deverá, igualmente, ser redigida em papel timbrado da parte brasileira e assinada por um Diretor. Para casos de contrato de franquia deverá ser apresentado

adicionalmente o termo de recebimento da circular de oferta de franquia devidamente assinado pelo franqueado.

No caso de ter sido constituído um advogado ou um agente de propriedade industrial cadastrado no INPI para acompanhar o pedido de averbação do contrato, deverá ser apresentada uma procuração junto com o formulário de pedido de requerimento de averbação, nos termos dos artigos 216 e 217 da Lei 9.279/96. Caso não seja apresentada a procuração no momento do protocolo, esse documento deverá ser submetido ao INPI nos sessenta dias subsequentes, sob pena de arquivamento do processo administrativo de averbação do contrato.

2.14 – Desenhos Industriais

De acordo com o artigo 95 a 98, temos:

“Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”

“Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido 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, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.”

“Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.”

“Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.”

Assim, considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O registro de desenho industrial é um título de propriedade temporária sobre um desenho industrial, outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras dos direitos sobre a criação. No atual modelo de processamento administrativo em vigor no Brasil, os registros de desenho industrial passam apenas por uma exigência formal em relação às figuras, que não podem, por exemplo, conter linhas pontilhadas nem apresentar vistas em cortes (salvo quando necessárias para o completo entendimento do objeto) entre outras características, não sofrendo assim um exame substantivo. Tal exame só é realizado mediante solicitação do titular ou de terceiros com legítimo interesse.

O titular tem o direito de excluir terceiros, durante o prazo de vigência do registro, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

Além disso, o registro de desenho industrial é válido por dez anos, podendo ser renovado por três períodos sucessivos de cinco anos cada, os chamados quinquênios. Logo, a validade de um registro de desenho industrial dura por 25 anos em todo o território nacional.

2.15 – Direitos Autorais

Os Direitos Autorais, ou melhor, a proteção aos direitos do autor, surgiu a partir do momento histórico em que se tornou viável a pirataria de escala com a tecnologia. A partir daí passou a existir a preocupação social com a proteção dessas obras, pois anteriormente, o tempo e o custo para se realizar uma cópia não autorizada impediam que as mesmas se proliferassem. As tecnologias se desenvolveram, propiciando ainda mais velocidade e qualidade nas reproduções desautorizadas e foi então no final do século XIX que os detentores de direitos autorais juntamente com vários Estados

decidiram reunir-se para criar um mecanismo internacional de proteção aos direitos do autor e nasce na Suíça, em 1886, a Convenção de Berna. A maior importância dos acordos e tratados internacionais, é quanto à disciplina dos princípios que irão guiar a legislação interna dos países signatários em relação à Propriedade Intelectual.

Como já foi dito acima, a Propriedade Intelectual é um ramo do direito que protege as criações intelectuais, facultando aos seus titulares direitos econômicos, os quais ditam a forma de comercialização, circulação, utilização e produção dos bens intelectuais ou dos produtos e serviços que incorporam tais criações intelectuais, ou seja, é um sistema criado para garantir a propriedade ou a exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico e possui diversas formas de proteção sendo as principais, a Propriedade Industrial, já bem detalhada e o Direito Autoral.

O Direito Autoral é um conjunto de direitos morais e patrimoniais sobre as criações do espírito, expressas por quaisquer meios ou fixadas em quaisquer suportes, tangíveis ou intangíveis, que se concede aos criadores de obras intelectuais. A proteção aos direitos autorais não requer nenhum tipo de registro formal. Trata-se de direitos exclusivos e monopolísticos. Entretanto, para fins de notificação e exclusão de terceiros relacionados a uma obra de um determinado autor, é necessária a comprovação daquela criação por parte do autor, portanto o registro no INPI é um meio eficaz de se provar a autoria. É importante notar que o objeto de proteção é a forma da expressão.

O direito autoral possui duas vertentes básicas: a primeira, de origem moral que estabelece uma ligação estreita entre a obra criada e o sujeito da proteção, o autor; a segunda, o feixe de direitos como o de autorizar a reprodução, a distribuição e a comunicação ao público, estes de origem patrimonial.

Os direitos morais são irrenunciáveis e inalienáveis, além de serem intransferíveis e imprescritíveis. Por exemplo, o direito de paternidade, ou seja, direito do autor ter seu nome indicado em obra de sua autoria, e direito de integridade da obra.

Os direitos patrimoniais podem ser transferidos mediante cessão, licença ou qualquer outra modalidade prevista em direito. Dessa maneira, a titularidade sobre a obra pode ser transmitida, transferindo o autor alguns ou todos direitos de usufruto ou exploração econômica sobre sua obra a terceiros.

Há ainda o Direito de Autor e os Direitos Conexos. O Direito de Autor é o direito que o criador de obra intelectual tem de gozar dos produtos resultantes da

reprodução, da execução ou da representação de suas criações. Já os Direitos Conexos têm como finalidade a proteção dos interesses jurídicos de certas pessoas ou organizações que contribuem para tornar as obras acessíveis ao público ou que acrescentem à obra seu talento criativo, conhecimento técnico ou competência em organização. No Brasil, chamamos Direitos Autorais o conjunto de Direito de Autor e Direito Conexos.

Na busca de um equilíbrio entre o interesse público e o privado, ao mesmo tempo em que a Lei Autoral concede uma série de direito ao autor em relação a suas obras, ela também impõem alguns limites a esses direitos, que são conhecidos como as limitações e exceções aos direitos de autor. Trata-se de atos que o usuário de uma obra protegida pode fazer sem ter de obter a autorização prévia do autor, tais como cópia de pequenos trechos, as citações para efeito de debate e polêmica, a execução musical e a representação teatral no recesso familiar, entre outros.

Por fim, a Lei estabelece um prazo máximo de proteção das criações, no fim do qual a obra cai em domínio público. No caso brasileiro, as obras são protegidas até setenta anos após o dia primeiro de Janeiro do ano imediatamente seguinte à divulgação da obra. Terminando o prazo de proteção, a obra pode ser livremente divulgada e reproduzida, ressalvados os direitos morais, que são perpétuos.

2.16 – Lei de Software

O programa de computador, ou seja, o software desempenha um papel importante na atual estrutura da sociedade. Entre as manifestações da informação como bem econômico, político e jurídico mais relevante do mundo moderno, o programa de computador é um dos mais estratégicos. O controle da tecnologia torna-se vital e dita as possibilidades de desenvolvimento e de inclusão social. As funções e os processos principais da era informacional estão sendo cada vez mais organizados em rede e através da Internet.

O processamento automático das informações relacionadas com as mais diversas atividades humanas realizado nos sistemas de informática depende necessariamente de programas cada vez mais complexos. Com a velocidade da informação no mundo globalizado, a discussão do modelo de proteção, distribuição e comercialização dos programas de computador torna-se cada vez mais importante nos tempos atuais. Esta batalha significa uma disputa em torno da forma de controle ou apropriação daquilo que

é o mecanismo mais significativo de geração e de acumulação de riquezas na sociedade contemporânea: a informação na forma de software.

Devido à internet e com a crescente presença do programa de computador como fator de desenvolvimento econômico e tecnológico, a formulação de um ordenamento jurídico de proteção para o programa se tornou necessário e estratégico. Nesse novo enfoque tecnológico, cada país procurou uma legislação mais adequada às suas necessidades e anseios de desenvolvimento social e econômico.

O programa de computador é definido na Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que diz:

“CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

“Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.”

CAPÍTULO II

DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE AUTOR E DO REGISTRO

“Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

§ 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

§ 5º Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o programa em si não seja objeto essencial do aluguel.”

“Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia. (Regulamento)

§ 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;

II - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e

III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.

§ 2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.”

“Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

§ 3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.”

“Art. 5º Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.”

“Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

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

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

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

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

O regime de proteção é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País. A proteção aos direitos de autor da obra independe de registro, mas os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados nos órgãos designados pelo Poder Executivo, o INPI.

Os direitos relativos ao programa de computador ficam assegurados pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação. Não se aplica o direito moral, com

exceção de duas qualidades: o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

Fica disposto na Lei o direito exclusivo do titular de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo exaurível pela venda, licença ou outras formas de transferência da cópia do programa. Não se considera ofensa ao direito autoral a reprodução, em um só exemplar, de cópia legítima de salvaguarda ou armazenamento, a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos, a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, de preceitos normativos e técnicos ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão, e a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, desde que para o uso exclusivo do usuário.

O uso ou comercialização de programa de computador deve ser objeto de contrato de licença. Na hipótese de eventual inexistência do contrato, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o INPI está autorizado a fazer o registro dos respectivos contratos, ou seja, sua averbação. Para aquele que comercializar programa de computador, o titular do programa ou dos direitos de comercialização fica obrigado, durante o prazo de validade técnica do programa, a assegurar aos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa.

Violar direitos de autor de programa de computador tem pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. No caso da violação consistir na reprodução do programa, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor tem pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Para quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral também tem pena de reclusão de um a quatro anos e multa.

Capítulo 3

Análises dos Projetos

Primeiramente foi realizada uma busca na base de dados do INPI acerca dos projetos depositados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro como patentes. Então foram analisadas algumas questões relacionadas à patenteabilidade, processamento administrativo e, em alguns projetos, questões relacionadas a escopo de proteção.

3.1 – Buscas

Foi realizado um procedimento de busca no próprio site do INPI na internet com a finalidade de efetuar um levantamento acerca dos pedidos de patentes depositados no instituto pela UFRJ. Na busca foram encontrados trezentos e vinte e dois (322) documentos sendo que o mais antigo é da data de trinta de agosto de 1979 (30/08/1979) e o mais recente de vinte e seis de outubro de 2012 (26/10/2012). É importante notar que os pedidos mais antigos podem não ter sido totalmente digitalizados e, portanto, caso uma busca nos arquivos físicos do INPI fosse realizada, poderiam ser encontrados mais documentos. Além disso, podemos avaliar também que há pedidos de patente depositados pela UFRJ em período de sigilo e, portanto, não tiveram seus conteúdos publicados ainda.

Com intuito de analisar os pedidos de patentes relacionados à engenharia eletrônica e de computação, foi realizada uma nova busca na classificação internacional “H” (SEÇÃO H — ELECTRICIDADE). Desta forma, foram encontrados trinta e três (33) pedidos de patentes tal como mostrado abaixo.

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

RESULTADO DA PESQUISA (16/02/2013 às 17:42:09)

Pesquisa por:

Depositante: 'universidade and federal and rio and janeiro' \Classificação: 'H' \Foram encontrados 33 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 2.

Processo	Depósito	Título
PI0902382-8	17/07/2009	ELEMENTOS MODULARES
PI0900689-3	18/02/2009	CÉLULA COMBUSTÍVEL HÍBRIDA E PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA
PI0806178-5	11/08/2008	MÉTODO E APARATO PARA COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO DE SINAIS DIGITAIS
PI0801524-4	20/05/2008	MÉTODO E APARATO PARA COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO DE SINAIS DIGITAIS
PI0800633-4	13/03/2008	MÉTODO PARA FORMAÇÃO DE COMUNIDADES VIRTUAIS ESPONTÂNEAS BASEADAS EM INTERESSES COMUNS UTILIZANDO FAIXAS DE INTERESSE
MU8701655-9	06/09/2007	ABRIGO COM PISO ELEVADO
PI0603379-2	18/08/2006	COMPÓSITO CONDUTORES SENSÍVEIS À COMPRESSÃO E USO DOS MESMO
PI0601210-8	17/03/2006	PROCESSO DE OBTENÇÃO DE SUSPENSÕES AQUOSAS PARA ELETRODOS DE PILHAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO E OUTROS DISPOSITIVOS ELETROCATALÍTICOS
PI0505375-7	02/12/2005	CONVERSOR ESTÁTICO MONOFÁSICO PARA TRIFÁSICO COM PONTO DE NEUTRO
PI0504415-4	23/09/2005	ELETRÓLITO SÓLIDO POLIMÉRICO E USO RELACIONADO AO MESMO
PI0405009-6	12/11/2004	MEMBRANAS CONDUTORES DE ÍONS RETICULADAS COM DERIVADOS HETEROCÍCLICOS
PI0402521-0	28/06/2004	OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE
PI0400735-2	23/03/2004	MÉTODO PARA CLONAGEM, EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DO POLIPEPTÍDEO AMILÓIDE DAS ILHOTAS PANCREÁTICAS HUMANAS
PI0400168-0	12/02/2004	CONVERSOR DSB/SSB ANALÓGICO COM ELEVADA REJEIÇÃO DE IMAGEM
PI0400115-0	23/01/2004	MÉTODO DE AJUSTE DE POTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO SEGUNDO O PERFIL DE OBSTÁCULOS E OCUPAÇÃO DO TERRENO E SEU USO
PI0305197-8	13/11/2003	PRODUTO FARMACÊUTICO E PROCESSO PARA SUA PRODUÇÃO
PI0305309-1	03/11/2003	REFORMADOR PIROLÍTICO A PLASMA PARA A DECOMPOSIÇÃO DE HIDROCARBONETOS OU ÁLCOOIS EM HIDROGÊNIO E CARBONO SÓLIDO
PI0304842-0	03/11/2003	APLICAÇÃO DE DIODOS EMISSORES DE LUZ EM AMBIENTES HIPERBÁRICOS
PI0307136-7	16/05/2003	PROCESSO PARA AUMENTAR A PORCENTAGEM DE GERANIOL E NEROL NO ÓLEO ESSENCIAL DE MELISSA OFFICINALIS
PI0300100-8	10/01/2003	RELÓGIO GLOBAL DISTRIBUÍDO PARA CLUSTERS DE COMPUTADORES

Páginas de Resultados:

1 | 2-Próxima»

voltar



Figura 3.1 – Busca realizada no INPI por processos depositados pela UFRJ na classificação internacional “H”.

Assim, podemos perceber que o pedido depositado mais recentemente foi em dezessete de julho de 2009 (17/07/2009). Assim, apesar de a COPPE/UFRJ vir realizando ultimamente um trabalho de incentivo na pós-graduação com a finalidade de aumentar os depósitos dos projetos apresentados como patentes, recentemente, foram poucos depósitos na área de eletrônica.

3.2 – Análises Administrativas

Todos os casos foram analisados, entretanto apenas alguns serão mostrados. Assim, seguem alguns exemplos concretos na ordem cronológica.

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PATENTE E MARCA FEDERAL

Consulta à Base de Dados do INPI
[Pesquisa Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido: PI8603628-9 A2

(22) Data do Depósito: 31/07/1986

(51) Classificação: H02K 17/42

(54) Título: GERADOR ASSÍNCRONO AUTO-EXCITADO COM CONTROLE DE TENSÃO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA REATÂNCIA DE MAGNETIZAÇÃO

(57) Resumo:

(71) Nome do Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)

(72) Nome do Inventor: Edson Hirokazu Watanabe / Elice Fernando de Melo

(74) Nome do Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
1163	16/03/1993	11.2	
1109	03/03/1992	6.1	
1034	25/09/1990	4.1	
908	15/03/1988	3.1	
846	06/01/1987	2.1	

Dados atualizados até 13/02/2013 - Nº da Revista: 2197

voltar



Figura 3.2 – PI8603628-9.

O pedido de patente PI8603628-9 foi depositado em trinta e um de julho de 1986 (31/07/1986) e teve sua publicação de arquivamento definitivo na RPI 1163 de 16/03/1993 (Despacho 11.2: arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi respondida a exigência formulada). Tal arquivamento foi devido ao não cumprimento de um parecer de exigência técnica 6.1 publicado na RPI 1109 de 03/03/1992 no prazo de noventa dias.

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial

GOVERNO FEDERAL
PARA MICO E PAIS SEM PÓBREZA

Consulta à Base de Dados do INPI
[Pesquisa Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido: PI8900032-3 A2

(22) Data do Depósito: 05/01/1989

(51) Classificação: **H02K 5/132**

(54) Título: MOTOR ELÉTRICO SUBMERSÍVEL PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS AQUÁTICOS DE SUPERFÍCIE OU SUBAQUÁTICOS E PARA BOMBEAMENTO DE FLUIDOS

(57) Resumo:

(71) Nome do Depositante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)**

(72) Nome do Inventor: Edson Hirokazu Watanabe

(74) Nome do Procurador: MAURICIO GUEDES PEREIRA

PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
1148	01/12/1992	11.1	
1028	14/08/1990	3.1	
956	14/02/1989	2.1	

Dados atualizados até **13/02/2013** - Nº da Revista: **2197**

voltar



Figura 3.3 – PI8900032-3.

O PI8900032-3 foi depositado em 05/01/1989 e foi publicado seu arquivamento em 01/12/1992 (11.1: Arquivado o pedido uma vez que não foi requerido o pedido de exame no prazo previsto no Art. 33 da LPI. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer desarquivamento, através do formulário 1.02, mediante pagamento da retribuição específica de desarquivamento e do pagamento do pedido de exame sob pena de arquivamento definitivo) devido ao não requerimento do exame do pedido no prazo determinado, que de acordo com a legislação expirou em 05/01/1991.

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido:	PI0201682-6 A2	 Leia-me antes
(22) Data do Depósito:	07/05/2002	
(51) Classificação:	G02B 27/16 ; G01R 31/02 ; H01L 33/00 ; H01L 33/00 ; H01L 31/00 ; G02B 6/02	
(54) Título:	SENSOR OPTOELETRÔNICO DE CORRENTES DE FUGA "SENSOR OPTOELETRÔNICO DE CORRENTES DE FUGA". Refere-se a presente invenção, a um sensor de correntes de fuga baseado em tecnologia optoeletrônica onde os sinais de luz são codificados pelo acionamento (modulação) direto do mesurando sobre uma fonte óptica. Os sinais ópticos produzidos são transmitidos livremente e/ou por fibra óptica para o potencial de terra. O sensor possui grande confiabilidade, sensibilidade, faixa dinâmica adequada, é imune à interferência eletromagnética, compacto, de baixo peso, pode ser estendido para sensoriamento multiponto, não necessita de energização in-situ e não é eletricamente ligado ao potencial de terra mantendo-se a isolamento elétrica. Permite monitorar em tempo real o valor médio das correntes de fuga, assim como seu formato de onda instantâneo em dispositivos tais como isoladores, buchas, pára-raios e chaves, submetidos a diferentes tensões tais como, 13,8kV, 25,0kV, 34,5kV, 69kV, 138kV, 230kV, 345kV, 440kV, 500kV, 750kV e 800kV.	
(57) Resumo:		
(71) Nome do Depositante:	COPPE/UFRJ -COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)	
(72) Nome do Inventor:	Marcelo Martins Werneck / Ricardo Marques Ribeiro	
(74) Nome do Procurador:	JOUBERT GONÇALVES DE CASTRO	

PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2048	06/04/2010	8.7	
2034	29/12/2009	15.11	
1980	16/12/2008	8.6	Referente à 5ª anuidade.
1865	03/10/2006	3.1	
1728	17/02/2004	6.7	Baseado no art. 216 § 1º da LPI, apresente cópia autenticada da procur...
1641	18/06/2002	2.1	

Dados atualizados até **13/02/2013** - Nº da Revista: **2197**



Figura 3.4 – PI0201682-6.

O pedido PI0201682-6 teve inicialmente uma exigência de caráter formal 6.7 para apresentação de procuração autenticada. Após, teve um arquivamento devido à problemas no pagamento da quinta anuidade, teve um despacho 15.11 referente a uma mudança de classificação e mais recentemente obteve uma publicação de restauração do pedido.

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido: PI0205845-6 A2

(22) Data do Depósito: 09/12/2002

(51) Classificação: H01F 27/28 ; G01R 15/22

(54) Título: TRANSFORMADOR DE CORRENTE ELÉTRICA INDUTIVO/OPTOELETRÔNICO

(57) Resumo: "TRANSFORMADOR DE CORRENTE ELÉTRICA INDUTIVO/OPTOELETRÔNICO". Refere-se a presente invenção, a um transformador de corrente elétrica indutivo/optoeletrônico baseado em tecnologia híbrida com o uso de uma bobina de indução eletromagnética com uma fonte óptica conectada a si. Os sinais de luz são codificados pelo acionamento (modulação) direto do mensurando sobre a referida fonte óptica. Os sinais ópticos assim produzidos são transmitidos livremente e/ou por fibra óptica para o potencial de terra. o sensor possui grande confiabilidade, sensibilidade, faixa dinâmica adequada, é imune à interferência eletromagnética, compacto, de baixo peso, pode ser estendido para sensoriamento multiponto, não necessita de energização in-situ e é ligado ao potencial de terra mantendo-se a isolamento elétrica. Permite monitorar em tempo real a medida do valor médio da amplitude e o formato de onda instantâneo da corrente elétrica em linhas de transmissão, assim como em dispositivos tais como isoladores, buchas, pára-raios e chaves, submetidos a um potencial elétrico (voltagem) arbitrário, inclusive, 13,8 kV, 25,0 kV, 34,5 kV, 69 kV, 138 kV, 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500 kV, 750 kV e 800 kV. É robusto, fácil, barato e seguro de se fabricar, instalar e utilizar.

(71) Nome do Depositante: COPPE/UFRJ - COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)

(72) Nome do Inventor: Marcelo Martins Werneck / Ricardo Marques Ribeiro / Plínio Porciúncula

(74) Nome do Procurador: JOUBERT GONÇALVES DE CASTRO



PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2101	12/04/2011	8.7	
2025	27/10/2009	8.6	referente à 4ª, 5ª e 7ª anuidades.
1882	30/01/2007	4.3	
1863	19/09/2006	11.1	
1815	18/10/2005	3.1	
1809	06/09/2005	11.16	Referência: Petição INPI/RJ 020050030234 de 03.05.2005.
1774	04/01/2005	11.6	
1751	27/07/2004	6.7	Baseado no art. 216 § 1º da LPI, apresente cópia autenticada da procur...
1692	10/06/2003	2.1	

Dados atualizados até 13/02/2013 - Nº da Revista: 2197



Figura 3.5 – PI0205845-6.

O PI0205845-6 também obteve despacho referente à apresentação de procuração autenticada, teve um arquivamento publicado devido ao não cumprimento desta exigência, obteve a restauração publicada na RPI 1809, foi novamente arquivado desta vez pelo não requerimento do exame técnico, foi também novamente desarquivado na RPI 1882, mais uma vez foi arquivado em 2009 devido a problemas de anuidade e teve sua última publicação em 2011 restaurando o pedido.

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido: PI0400168-0 A2

(22) Data do Depósito: 12/02/2004

(51) Classificação: H04B 1/38 ; H04B 1/68

(54) Título: CONVERSIONOR DSB/SSB ANALÓGICO COM ELEVADA REJEIÇÃO DE IMAGEM

(57) Resumo: "CONVERSIONOR DSB/SSB ANALÓGICO COM ELEVADA REJEIÇÃO DE IMAGEM". A presente inovação consiste na implementação completa de um conversor de modulação DSB para SSB a capacitores chaveados. Uma boa faixa dinâmica e sensibilidade baixa aos erros nas razões de capacitâncias são conseguidas, pela implementação do Transformador de Hilbert através de circuitos com funções de transferência recursivas do tipo passa-tudo. A taxa de amostragem do sinal SSB é reduzida por um fator igual a 2 (dois) sem perda de informação por aliasing, reduzindo a complexidade do circuito e o seu consumo de energia. Multiplicadores a capacitores chaveados são usados nos estágios de conversão, e um filtro passa-baixas a capacitores chaveados, também baseado em blocos IIR estruturalmente passa-tudo, é usado no estágio de filtragem em banda-base.

(71) Nome do Depositante: COPPE/UFRJ- COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR,RJ)

(72) Nome do Inventor: Antônio Petraglia / José Gabriel Rodríguez Carneiro Gomes

(74) Nome do Procurador: JOUBERT GONÇALVES DE CASTRO



PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
1813	04/10/2005	3.1	
1742	25/05/2004	2.1	

Dados atualizados até 13/02/2013 - Nº da Revista: 2197



Figura 3.6 –PI0400168-0.

O PI0400168-0 é um caso simples de pedido onde foi publicado seu depósito (despacho 2.1), publicado o pedido em si (despacho 3.1) e aparentemente agora o pedido aguarda o exame. Considerando que o pedido foi depositado em 2004, na atual data de fevereiro de 2013, é provável que este seja examinado em breve.

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido: PI0402521-0 A2

(22) Data do Depósito: 28/06/2004

(51) Classificação: H03F 3/45

(54) Título: OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE

(57) Resumo: "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE". A inovação ora proposta refere-se a um tipo de amplificador operacional de transcondutância (OTA), com aplicações em circuitos integrados na tecnologia CMOS, cujo ajuste da transcondutância **gm é realizado mantendo constante a excursão do sinal diferencial de entrada, e conseqüentemente a faixa dinãmica. Isto é possível graças ao uso de espelhos de corrente com degeneração de SOURCE. Este OTA permite o ajuste de gm por um fator de 10, que é realizado linearmente pelo ajuste de uma corrente de controle.**

(71) Nome do Depositante: COPPE/UFRJ-COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)

(72) Nome do Inventor: Antônio Petraglia / Fernando Antônio Pinto Barúqui

(74) Nome do Procurador: JOUBERT GONÇALVES DE CASTRO



PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
1856	01/08/2006	3.1	
1763	19/10/2004	2.1	

Dados atualizados até 13/02/2013 - Nº da Revista: 2197

voltar



Figura 3.7 –PI0402521-0.

O PI0402521-0 está exatamente na mesma situação do pedido de patente da figura 3.6. Note que não é possível ter a certeza se o exame foi requerido através da base de dados do INPI uma vez que houve publicação até o momento, nem do requerimento de exame nem do arquivamento. Para saber se um exame foi requerido deve-se solicitar no INPI.

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido: PI0801524-4 A2

(22) Data do Depósito: 20/05/2008

(51) Classificação: **H03M 7/30**

(54) Título: **MÉTODO E APARATO PARA COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO DE SINAIS DIGITAIS**

(57) Resumo: **MÉTODO E APARATO PARA COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO DE SINAIS DIGITAIS. A presente invenção refere-se à área de compressão e descompressão de sinais digitais. Especificamente situa-se na área de compressão e descompressão sem perda (lossless compression) de sinais digitais, visando sua aplicação aonde estas são hoje largamente utilizadas, barramento de dados de computadores, tráfego de pacotes na internet, comunicação de celulares, etc. A presente invenção apresenta um método para compressão e descompressão de sinais digitais, em especial dois valores inteiros, que tira proveito da combinação dos dois valores inteiros para comprimi-los, obtendo baixíssima entropia (<5%) e boa taxa de compressão (50%). Em uma realização preferencial, o método obtém melhores resultados do que a codificação deIta, abrange um número de casos maior do que a codificação exponencial de Golomb, é de fácil implementação, possui complexidade O(n) e permite implementação dirigida para aplicação. Pode ser utilizado em microprocessadores e em quaisquer outras aplicações que demandem tráfego (ou armazenamento) de informações digitais.**

(71) Nome do Depositante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (BR/RJ)**

(72) Nome do Inventor: Luiz Eduardo Azambuja Sauerbronn

(74) Nome do Procurador: ATEM & REMER ASSES. CONSUL. PROP. INT. LTDA

(66) Número Original: PI0806178 -5 (Data: 11/08/2008);



Leia-me antes

PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2036	12/01/2010	3.6	
2020	22/09/2009	11.11	Prioridade interna do PI 0806178-5.
1954	17/06/2008	2.1	

Dados atualizados até **13/02/2013** - Nº da Revista: **2197**

voltar



Figura 3.8 – PI0801524-4 – Prioridade Interna do caso PI0801524-4.

Depósito de pedido nacional de Patente

<p>(21) Nº do Pedido: PI0806178-5 A2</p> <p>(22) Data do Depósito: 11/08/2008</p> <p>(51) Classificação: H03M 7/30</p> <p>(54) Título: MÉTODO E APARATO PARA COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO DE SINAIS DIGITAIS</p> <p>(57) Resumo: MÉTODO E APARATO PARA COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO DE SINAIS DIGITAIS. A presente invenção refere-se à área de compressão e descompressão de sinais digitais. Especificamente situa-se na área de compressão e descompressão sem perda (lossless compression) de sinais digitais, visando sua aplicação aonde estas são hoje largamente utilizadas, barramento de dados de computadores, tráfego de pacotes na internet, comunicação de celulares, etc. A presente invenção apresenta um método para compressão e descompressão de sinais digitais, que consiste na generalização do método originalmente conhecido por LLE (Limited-Length Encoding). Em especial, tira proveito da combinação dos N valores inteiros para comprimi-los, obtendo baixíssima entropia e boa taxa de compressão. Em uma realização preferencial, o método obtém, à exemplo de LLE, melhores resultados do que a codificação de Golomb, abrange um número de casos maior do que a codificação exponencial de Golomb, é de fácil implementação, possui complexidade O(n) e permite implementação dirigida para aplicação. Pode ser utilizado em microprocessadores e em quaisquer outras aplicações que demandem tráfego (ou armazenamento) de informações digitais.</p> <p>(71) Nome do Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (BR,RJ)</p> <p>(72) Nome do Inventor: Luiz Eduardo Azambuja Sauerbronn</p> <p>(74) Nome do Procurador: ATEM & REMER ASSES. CONSUL. PROP. INT. LTDA</p> <p>(66) Número Original: PI0801524 -4 (Data: 20/05/2008);</p>	 Leia-me antes
---	--

PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2074	05/10/2010	3.1	
2018	08/09/2009	2.1	

Dados atualizados até **13/02/2013** - Nº da Revista: **2197**



Figura 3.9 - PI0806178-5.

Os pedidos de patentes das figuras 3.8 e 3.9 são um caso de prioridade interna mencionado no item 2.9.2. O PI0801524-4 foi um pedido que se tornou prioridade interna do pedido posterior PI0806178-5 e dessa forma foi arquivado definitivamente. O pedido posterior PI0806178-5 segue o processamento administrativo de forma normal tendo apenas um adendo para a numeração do pedido original.

Desta forma, podemos perceber que as datas são de suma importância no processo administrativo e se um prazo for perdido, o pedido será arquivado sendo ainda em alguns casos um arquivamento definitivo. Além disso, foi possível perceber que a UFRJ não possui nenhum dos 33 casos pesquisados concedido. Desta forma,

analisaremos alguns dos pedidos de patentes mais recentes, que provavelmente tiveram seus requerimentos de exame solicitados quanto à patenteabilidade e ao escopo de proteção.

3.3 – Análises dos Pedidos de Patentes

Inicialmente podemos visualizar o quadro reivindicatório do pedido de patente PI0400168-8:

REIVINDICAÇÕES

1- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" que consiste de um conversor de banda lateral dupla (DSB) para banda lateral única (SSB),
5 caracterizado pela utilização de um filtro passa-baixas e de um Transformador de Hilbert implementados a capacitores chaveados com base em filtros passa-tudo IIR para baixa sensibilidade, de um multiplicador de entrada e dois multiplicadores de saída a capacitores chaveados, e pela
10 decimação do sinal SSB por 2 no domínio analógico também implementada a capacitores chaveados.

2- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela montagem do sistema, conforme as etapas:
15 - Associação entre os componentes multiplicador de entrada, para demodulação, filtro passa-baixas para separação do sinal em banda base, Transformador de Hilbert para defasagem de 90° em banda larga, e multiplicador/somador de saída para modulação SSB. Todos estes componentes são
20 implementados usando técnicas de capacitores chaveados.
-Simplificação do sistema através da redução da taxa de amostragem do sinal SSB por um fator igual a 2 (dois), com a conseqüente simplificação da estrutura do Transformador de Hilbert e conexão entre o filtro passa-baixa e o
25 Transformador de Hilbert através de uma chave multiplexadora 1:2.

3- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com as reivindicações 1 e 2, caracterizado por descrições a capacitores chaveados
30 voltadas para a implementação em circuito integrado.

4- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com as reivindicações 1, 2 e

3, com um multiplicador de entrada caracterizado pela
seguinte forma:

- Utilização de uma forma de onda senoidal com 8(oito)
amostras, definidas conforme a taxa de amostragem
5 necessária (portadora com frequência igual a 12,5% da taxa
de amostragem) e quaisquer considerações genéricas sobre
aliasing obtidas a partir da largura da banda do sinal de
entrada.

- Conjunto de 6(seis) chaves analógicas, 4(quatro)
10 capacitores de baixa precisão e amplificador operacional,
todos controlados por 5(cinco) fases de acionamento
digitais sem superposição, geradas pelos circuitos lógicos
específicos.

5- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada
15 Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 4,
caracterizado pela utilização das chaves na configuração
ilustrada, que permite:

- Implementação dos coeficientes unitários usando somente
2(duas) chaves analógicas e 2(dois) capacitores com valores
20 iguais e suaves requisitos de precisão quanto à
implementação dos seus valores absolutos.

- Implementação dos coeficientes 0.71 usando também 2
chaves analógicas e 2 capacitores. A precisão necessária
25 para implementar os capacitores é baixa, sendo apenas
requerido que a razão de capacitâncias seja próxima de
0.71.

- A realização dos coeficientes conforme descrito acima,
com a escolha dos sinais dos coeficientes através do uso de
um par de chaves analógicas.

30 - A efetuação de sinais nulos decorrentes da multiplicação
por amostras senoidais iguais a zero.

6- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada
Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 5,

caracterizado pela manutenção de taxa de amostragem constante, de forma que o sinal de saída do multiplicador está amostrado na mesma taxa do sinal de entrada do conversor DSB/SSB.

5 7- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por esquema de controle digital, usando formas de onda sem superposição, de todas as chaves analógicas, permitindo a realização das tarefas
10 mencionadas.

8- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 7, incluindo um esquema de chaveamento digital de controle caracterizado por 17 sinais de controle por formas de onda
15 digitais em pares complementares sem superposição, utilizados para sincronização e controle dos moduladores, sincronização para amostragem e variação das taxas de amostragem, e efetivação das funções de processamento de sinais realizados pelo filtro passa-baixas e pelo
20 Transformador de Hilbert.

9- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 8, incluindo os sinais de controle mencionados, caracterizados pela implementação tanto em montagem por componentes
25 discretos quanto em circuito integrado, utilizando para isso cerca de 230 transistores CMOS.

10- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 9, incluindo um filtro passa-baixas em tempo discreto
30 caracterizado por implementação baseada em filtros passa-tudo a capacitores chaveados de primeira ou segunda ordem, implementação das seções passa-tudo mencionadas, usando as técnicas de capacitores chaveados específicas para a

implementação de filtros passa-tudo de primeira e segunda ordem, cinco coeficientes de um filtro passa-baixas de quinta ordem e a sua implementação a capacitores chaveados, caracterizada principalmente pelo uso de razões de capacitâncias.

11- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 10, por prever qualquer generalização para ordens mais elevadas, caracterizado por utilizar seções passa-tudo de ordem 1 ou 2, ou ordens mais elevadas, implementadas a capacitores chaveados.

12- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" incluindo um Transformador de Hilbert em tempo discreto caracterizado por implementação baseada em filtros passa-tudo a capacitores chaveados de primeira ordem, implementação das seções passa-tudo mencionadas usando as técnicas de capacitores chaveados específicas para a implementação de filtros passa-tudo de primeira ordem, três coeficientes do Transformador de Hilbert e sua implementação a capacitores chaveados, caracterizada principalmente pelo uso de razões de capacitâncias, chaveamento do circuito do Transformador de Hilbert à metade da taxa de amostragem usada para o sinal de entrada.

13- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 12, com uso de uma chave multiplexadora para a realização de um atraso unitário e dois decimadores, caracterizado pelo controle de uma bifurcação de um par de chaves através dos sinais de controle F_1 e F_2 .

14- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pela utilização de um atraso fracionário $z^{-3/2}$ no caminho inferior do Transformador de Hilbert, necessária

para a sincronização das seqüências de amostras presentes nos canais I e Q da rede de defasagem de 90° .

15- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 14,
 5 caracterizado por qualquer generalização para uma ordem mais elevada, usando seções passa-tudo de ordem 1 ou 2, ou ordens mais elevadas, implementadas a capacitores chaveados.

16- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada
 10 Rejeição de Imagem" incluindo um multiplicador/somador de saída em tempo discreto caracterizado por realizar simultaneamente duas formas de onda senoidais representadas por um número mínimo de amostras, especificamente 4 (quatro) amostras iguais a 0, -1 ou +1 para cada forma de onda, por
 15 chaves analógicas e um amplificador operacional.

17- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 16, sendo que as chaves analógicas são caracterizadas por uma
 20 configuração específica que permite a multiplicação das seqüências em fase I e em quadratura Q pelas duas senóides de 4 amostras, e a simultânea demultiplexação (soma) dos resultados, tudo de forma implícita e com utilização de somente um amplificador operacional.

18- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada
 25 Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 17, com implementação dos coeficientes unitários usando ligações diretas para a saída do circuito de soma/multiplicação,
caracterizadas por chaves analógicas acionadas nas fases A e G , inversão de coeficientes unitários usando quatro
 30 chaves analógicas internas, acionadas nas fases N_1 e N_2 com o objetivo de implementar o multiplicador -1.00 .

19- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 17, com a

seleção das amostras de entrada no tempo necessário caracterizada pelas chaves analógicas acionadas nas fases de controle C e E.

20- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" de acordo com a reivindicação 17, caracterizada pela soma implícita de sinais nulos com a amostra correta, multiplicada em cada fase A, C, E ou G por um coeficiente diferente, usando as chaves analógicas mencionadas, e os capacitores idênticos C_1 e um único amplificador operacional.

21- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" caracterizado pela manutenção da taxa de amostragem constante e em um valor igual à metade da taxa de amostragem do Transformador de Hilbert mencionado.

22- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" com o esquema de controle de todas as chaves, caracterizado pelo diagrama de fases contendo as formas de onda A, C, E, G, N_1 , N_2 , F_1 , F_2 .

23- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" caracterizado por permitir o posicionamento do estágio de conversão analógico-digital (A/D) com complexidade reduzida após o conversor DSB/SSB.

24- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" caracterizado por permitir a utilização de técnicas de circuitos amostrados no tempo, tais como corrente chaveada, charge coupled devices, circuitos analógicos com coeficientes dependentes de largura de pulso, mosfet chaveado, dentre outras.

25- "Conversor DSB/SSB Analógico com Elevada Rejeição de Imagem" caracterizado por permitir implementações com componentes eletrônicos discretos ou monolíticas em circuito integrado.

Figura 3.10 – Quadro reivindicatório do pedido de patente PI0400168-0.

Ao analisar o quadro reivindicatório do pedido de patente PI0400168-0, podemos perceber primeiramente que o mesmo possui todas as suas oito reivindicações

independentes relacionadas ao conversor DSB/SSB analógico com elevada rejeição de imagem. No entanto, as reivindicações independentes 1, 12, 16 e 22 definem grupos diferentes de características alternativas essenciais à realização da invenção ou definem diferentes concretizações da invenção, e são ligadas por um mesmo conceito inventivo tal como é requerido pela legislação em vigor. Já as reivindicações independentes 21, 23, 24 e 25 provavelmente sofrerão exigência, pois os examinadores brasileiros tendem a não aceitar mais de uma reivindicação independente direcionada à mesma categoria da invenção. Entretanto, tais reivindicações podem ser suprimidas ou reescritas como reivindicações dependentes sem perda do escopo de proteção através das múltiplas relações de dependência. Cabe ressaltar que é necessário ter sempre em vista qual é o verdadeiro escopo de proteção que se é pretendido.

Outra característica do quadro reivindicatório que se deve atentar é o fato dos números de referência constantes das figuras não estarem presente entre parênteses no quadro reivindicatório e no resumo para um melhor entendimento da invenção. Assim, o quadro reivindicatório está em desacordo com o Ato Normativo 127 de 1997 e muito provavelmente sofrerá exigência também nesse sentido.

Após analisar o pedido de patente PI0402521-0, e tendo seu quadro reivindicatório abaixo:

REIVINDICAÇÕES

- 1- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" que consiste de um amplificador operacional de transcondutância em configuração tanto em saída diferencial quanto em saída simples, caracterizado pela utilização de espelhos de corrente com degeneração de source (ECDS) através do emprego de MOSFET na região de triodo como resistor de degeneração.
- 2- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por permitir a livre escolha do par diferencial mais adequado para que sejam alcançadas as melhores especificações de linearidade e faixa dinâmica.
- 3- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" de acordo com as reivindicações 1 e 2, caracterizado por garantir a imutabilidade da tensão de entrada diferencial máxima admissível, ao longo de toda a variação da transcondutância do OTA.
- 4- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" de acordo com as reivindicações 1, 2 e 3, caracterizado por garantir o controle linear do valor da transcondutância do OTA pela corrente de controle i_{tm} .
- 5- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" de acordo com as reivindicações 1, 2, 3 e 4, caracterizado por descrições a nível de transistores MOSFET voltadas para a implementação em circuito integrado.
- 6- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" de acordo com as reivindicações 1, 2, 3, 4 e 5, incluindo espelho de corrente com degeneração de source caracterizado pela seguinte forma:
- Relativo à Fig. 1, o espelho é composto por dois transistores (M2a e M4a) trabalhando na região de saturação, dois transistores trabalhando na região de triodo (M1a e M3a).

A tensão de gate de M1a é mantida constante num valor pré-determinado, e a tensão de gate de M3a é modificada para controlar a razão entre a corrente de dreno de M4a e M2a.

- Relativo à Fig. 1, a tensão no dreno do transistor M4a é estabilizada pela realimentação de tensão proporcionada pelo transistor M5a, para manter a tensão no dreno de M4a estável.

7- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" de acordo com as reivindicações 1, 2, 3, 4, 5 e 6, caracterizado por prever qualquer generalização de utilização como misturador, multiplicador de tensão, modulador, demodulador, detector de fase, e outros.

8- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" caracterizado pela utilização do ECDS, relativo à Fig. 3, formado pelos transistores M1c, M2c, M3c, M4c para a realização do controle adaptativo do modo comum da tensão de saída.

9- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" incluindo o circuito de controle linear da transcondutância, relativo à Fig. 4, caracterizado pela seguinte forma:

- Ajuste da transcondutância do OTA proporcionalmente à razão entre a corrente de controle i_{tun} e a corrente de polarização I_{bias} .

- Espelho de corrente formado pelos transistores M1, M2, M3 e M4, que espelha a corrente I_{bias} para o dreno do transistor M2a, com valor igual a $I_x + I_{ref}/2$. ECDS formado pelos transistores M1a, M2a, M3a e M4a, e controlado pela tensão v_{tun} , que espelha a corrente $I_x + I_{ref}/2$ para o dreno de M8 com valor i_a . Espelho de corrente formado pelos transistores M1, M2, M15 e M16, que espelha a corrente I_{bias} para o dreno do transistor

M2b, com valor igual a $I_x - I_{ref}/2$. ECDS formado pelos transistores M1b, M2b, M3b e M4b, e controlado pela tensão v_{tun} , que espelha a corrente $I_x - I_{ref}/2$ para o dreno de M20 com valor i_b . Espelho de corrente formado pelos transistores M11, M12, M13 e M14, que espelha a corrente i_{tun} para o dreno do transistor M11, com valor igual a i_{tun} . Espelho de corrente formado pelos transistores M9, M10, M21 e M22, que espelha a corrente i_b para o dreno do transistor M9, com valor igual a i_b . Somador de correntes formado pelos transistores M8, M9 e M11, cuja tensão do nó de conexão dos drenos corresponde a v_{tun} . Espelho de corrente formado pelos transistores M1, M2, M6 e M7, que gera a corrente de polarização do transistor M5. Espelho de corrente formado pelos transistores M1, M2, M8 e M19, que gera a corrente de polarização do transistor M17.

10- "OTA SINTONIZÁVEL COM EXCURSÃO DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE" caracterizado por permitir implementações tanto em montagem por componentes eletrônicos discretos quanto monolíticas em circuito integrado.

Figura 3.11 – Quadro reivindicatório do pedido de patente PI0402521-0.

Neste caso podemos primeiramente perceber que as mesmas características analisadas em relação ao pedido de patente anterior PI0400168-0 se aplicam ao quadro reivindicatório do pedido em questão. No entanto, podemos perceber ainda que nas reivindicações independentes 8 e 9, por exemplo, aparece a expressão “relativo à Fig 4.”. Tal expressão provavelmente não será aceita, pois a indicação necessária para a melhor compreensão da matéria se dá através dos números de referência e não por referência direta às figuras. Tipos de reivindicação que se relacionam diretamente com as figuras são chamadas de “omnibus claims” e não são aceitas no Brasil, salvo raríssimas exceções.

Após uma análise mais profunda dos dois pedidos de patentes mencionados, é possível perceber que os mesmos estão bem escritos, possuem suficiência descritiva e um escopo de proteção bem definido. É possível prever que os mesmos sofrerão as

exigências mencionadas acima, no entanto, devido à diversidade dos examinadores no INPI e à subjetividade imensa a qual os pedidos de patentes são submetidos, não se pode afirmar com certeza como será o procedimento administrativo dos casos. O “backlog” do INPI na área de eletrônica é grande, pois pode-se observar que os pedidos datam de 2004 e na presente data, em fevereiro de 2013, ainda não tiveram suas publicações de exame ou arquivamento publicadas, lembrando que o prazo para requerimento de exame dos dois casos se extinguiu em 2007. O exame de um pedido de patente leva cerca de um a dois anos, dependendo do número de pareceres e petições envolvidas.

Além disso, o INPI possui ainda uma defasagem grande no tempo de publicação e principalmente de disponibilização dos pedidos de patentes na internet. Os sites do escritório de patentes europeu e as ferramentas de busca do escritório internacional de patentes têm disponibilizado os pedidos de patentes de forma incrivelmente veloz, enquanto que o processo de digitalização do INPI luta, ano após ano, para tentar atualizar sua base de dados. Na busca pelo pedido de patente PI 0801524-4 depositado em vinte de maio de 2008 (20/05/2008), foi encontrado o conteúdo da figura 3.12.

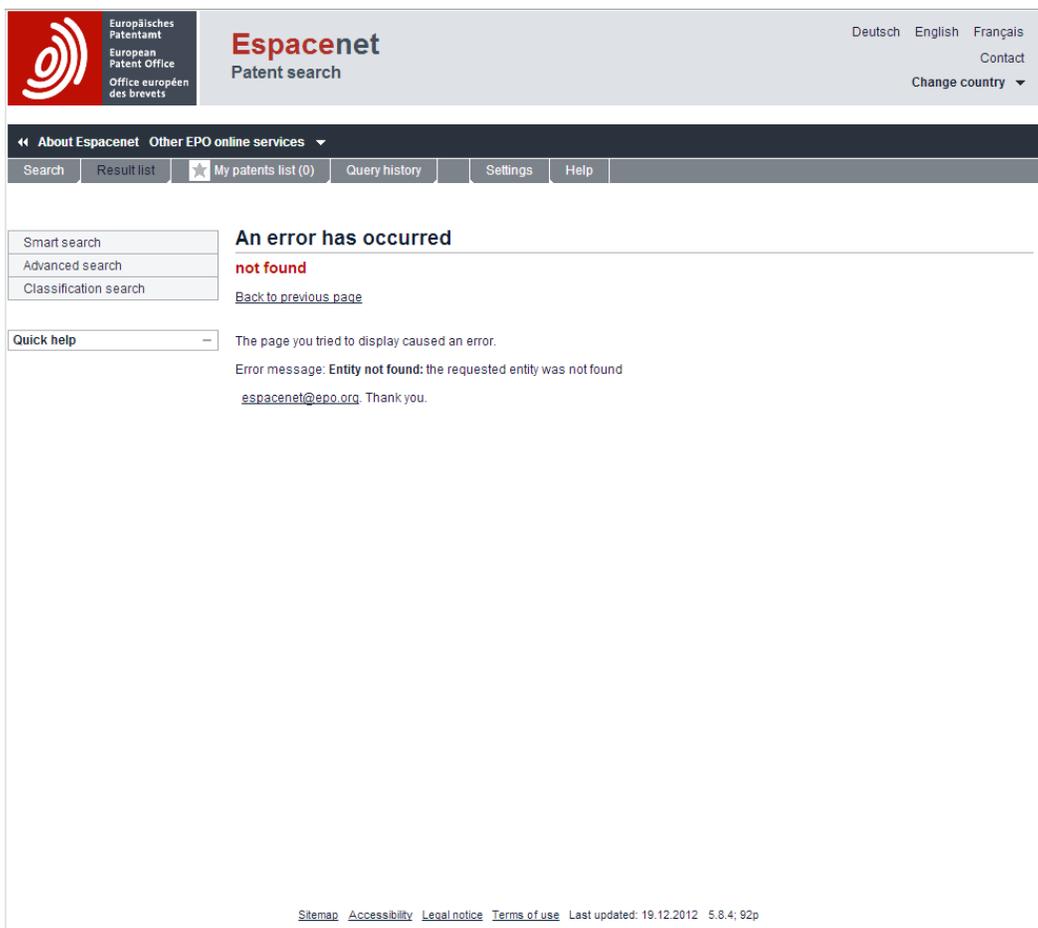


Figura 3.12 – Página da internet encontrada quando procura-se pelo pedido de patente PI0801524-4 na data de fevereiro de 2013.

Note que a página para realização de “downloads” dos arquivos relacionados aos pedidos de patentes e patentes em si é a página do escritório de patentes europeu (EPO) na internet. Isso ocorre, pois o EPO apresenta tamanha infra-estrutura que os escritórios nacionais do mundo inteiro entram em acordo com o mesmo para inclusão digital dos pedidos nacionais digitalizados na base de dados do EPO, favorecendo toda a integração do sistema patentário mundial, e com o Brasil não foi diferente.

Assim, podemos concluir que o INPI vem se atualizando e se modernizando ao longo dos anos, mas o sistema patentário no Brasil, apesar de extremamente bem embasado em suas leis e doutrinas, apresenta dificuldade em acompanhar o ritmo internacional.

Cabe ressaltar que todas as taxas e retribuições relativas a qualquer procedimento administrativo se encontram disponíveis no site do INPI na internet.

Capítulo 4

Conclusão

Com o intuito de direcionar projetos à inventividade, algumas ideias devem ser analisadas durante a fase de início e no decorrer de um projeto visando mudanças e melhorias. Assim, não só dados importantes são levados em consideração, mas também o desenvolvimento de uma cultura que valoriza a Propriedade Industrial estimulando o raciocínio com base em desenvolvimento de potencial inventivo. Assim, é sugerida uma discussão entre os envolvidos em um determinado projeto a respeito dos seus aspectos, que os leve a desenvolver sempre ideias que direcionem a atividade a algo que tenha aplicabilidade industrial e que apresente atividade inventiva considerável para haver possibilidade de uma patente de invenção ou um modelo de utilidade do produto criado.

Dessa forma, para um projeto visar se desenvolver em uma patente, por exemplo, é necessário, primeiramente, que seja realizada uma busca no INPI a respeito do tema do projeto. Tendo sido realizada a busca prévia e a análise dos documentos de maior relevância, o projeto pode prosseguir mantendo o foco dos requisitos de patenteabilidade. Cabe ressaltar que muitas vezes as características de um projeto podem ser reajustadas e o escopo de proteção de uma invenção ou modelo de utilidade pode ser alterado para se adaptar ao estado da técnica daquela área de tecnologia. Após, é necessária a redação do pedido tendo em vista todas as legislações analisadas no capítulo 2 presente trabalho. A ajuda de profissionais especializados é de grande valia no cenário complexo do desenvolvimento e elaboração de um pedido de patente. Além disso, também é necessário o acompanhamento de todas as fases processuais administrativas e o pagamento de todas as retribuições necessárias. Cabe ressaltar que o depósito de um pedido de patente já dá ao depositante a expectativa de direito sobre aquele bem móvel e se aplicam todas as proteções legais.

Concluindo, no levantamento realizado neste trabalho pode-se perceber que a cultura da Propriedade Industrial não se encontra adequadamente difundida na

universidade, principalmente na graduação. Há falta de informação, no que diz respeito ao desenvolvimento e aplicação de ideias para um registro de uma patente. Acredita-se que poderia haver uma disseminação maior e mais clara da área de patentes no conteúdo das disciplinas dos cursos de graduação de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tal proposta poderia ser efetivada de diversas formas. Uma delas é uma inclusão maior do conteúdo acerca do sistema de patentes no início do curso de graduação, uma vez que tal sistema é vital para o desenvolvimento econômico do país. Assim, como sugestão para trabalhos futuros pode-se realizar um levantamento dos próximos projetos a partir do ano de 2012 ou até mesmo realizar um novo levantamento, complementando este realizado, efetuando-se outras análises administrativas. Outra proposta seria a continuidade dos projetos aqui estudados, incentivando a finalização das questões deixadas em aberto, e possivelmente gerando análises mais técnicas e discussões acerca do estado da técnica e da patenteabilidade dos pedidos. Por último, a principal sugestão para trabalhos futuros é o incremento da presença da propriedade industrial na vida acadêmica dos alunos e professores da UFRJ, presença esta que depende da participação de muitos colaboradores, mas que com certeza elevaria o mérito da universidade em todos os seus aspectos.

Bibliografia

1. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (www.inpi.gov.br).**
2. **Lei 9.279, de 14 de Maio de 1996** - Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial.
3. **Resolução 274/2011** - Dispõe sobre a redução de valores de retribuições pelos serviços prestados pelo INPI.
4. **Resolução 126/2006** - Institui o Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial - e-INPI e dá outras providências.
5. **Resolução 117/2005** - Institui a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.
6. **TRIPS** (em português, conforme publicação no DOU 31/12/1994, Seção I, Suplemento ao N.248-A).
7. **Ato Normativo 127/97** - Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de invenção.
8. **Diretrizes de Exame de Patentes** - Publicada na RPI nº1648 de 06/08/2002.
9. **Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade** - Publicada na RPI nº 2185 de 21/11/2012.
10. **Resolução 278/2011** - Dispõe sobre o depósito dos pedidos de registro de desenho industrial e dos pedidos de registro de Indicação Geográfica e dos procedimentos relativos a numeração destes pedidos.
11. **Ato Normativo nº 161/2002** - Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos registros de Desenho Industrial.

12. **Lei de Programa de Computador nº 9.609/98** - Promulgada em 19/02/98, substitui a Lei 7646/87, entrou em vigor na data de sua publicação, dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no Brasil.

13. **Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98** - Substitui a Lei 5988/73, entra em vigor 120 dias após sua publicação; foi promulgada em 19 de fevereiro de 1998.

14. **Resolução INPI nº 058/98** - Estabelece as normas e os procedimentos relativos ao registro de programas de computador.

15. **Lei nº 3.470/58** - Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.

16. **Lei nº 4.131/62** - Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências.

17. **Lei nº 4.506/64** - Dispõe sobre o Imposto que Recai sobre as Rendias e Proventos de qualquer Natureza

18. **Lei nº 8.383/91** - Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.

19. **Lei nº 11.196/05** - Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica.

20. **Lei nº 12.529/11** - Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e

dá outras providências.

21. **Lei nº 8.955/94** - Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências.

22. **Ato Normativo INPI nº 135/97** - Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia.

23. **Ato Normativo INPI nº 155/00** - Dispõe sobre a instituição de formulários, para apresentação de requerimento na área de Transferência de Tecnologia.

24. **Ato Normativo INPI nº 158/00** - Dispõe sobre a alteração do formulário para apresentação de requerimento de averbação de contratos e faturas, instituído pela alínea "a", do ATO NORMATIVO nº 155, de 07 de janeiro de 2000.

25. www.abpi.org.net (**Site de consulta**).

26. www.direitonet.com.br (**Sites de consulta**).

27. www.wipo.int/portal/index.html.en (**Sites de consulta**).

28. **Todorov, Alex**, A Patente como Fonte de Informação Tecnológica, CEDIN / DART / INPI, IX REPICT/Junho 2006
(Fonte: http://www.redetec.org.br/publique/media/03_Alex%20Todorov.pdf).

29. **Convenção da União de Paris**.

30. **Sistema Patent Cooperation Treaty PCT** (em inglês, com modificação de outubro de 2001).