

Curso Avançado de Patentes a Distância

DL 301P-BR

OBJETIVO: Este curso avançado se destina a explicar princípios básicos relacionados com patentes, assim como o impacto econômico das patentes, patenteamento, transferência de tecnologia, *pools* de patentes e o uso tradicional de patentes por centros de pesquisa e universidades. O curso aborda ainda aspectos importantes do uso de documentos de patentes para a observância de direitos sobre patentes, e outros aspectos de observância de direitos proprietários.

CARGA HORÁRIA: 150 horas/aula

ÍNDICE GERAL DOS MÓDULOS:

1. IMPACTO MACROECONÔMICO DO SISTEMA DE PATENTES
2. O PEDIDO DE PATENTE
3. OS DIFERENTES NÍVEIS DO SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES
4. TIPOS DE PROTEÇÃO
5. QUESTÕES JURÍDICAS
6. APLICAÇÃO DOS DIREITOS
7. NOVOS PROBLEMAS, CASOS IMPORTANTES E DISCUSSÕES
8. PI E DESENVOLVIMENTO - FLEXIBILIDADES DE PATENTES

CONTEÚDO DOS MÓDULOS:

IMPACTO MACROECONÔMICO DO SISTEMA DE PATENTES

- O impacto do sistema de patentes e das patentes no crescimento econômico
 - As patentes e a concorrência no mercado livre e leal
 - Políticas de patente e crescimento econômico
 - O impacto econômico das patentes

- Inovação, pesquisa e desenvolvimento, patentes e impacto econômico
 - Correlação entre depósito de pedidos de patentes, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e produto interno bruto
 - Aumento dos depósitos de pedidos de patente
 - Aumento das atividades econômicas:
 - Novos intermediários e impacto econômico:
- O impacto das patentes nas empresas e na vida diária de todos

O PEDIDO DE PATENTE

- Pedidos de patente
 - Uma breve discussão sobre a noção de matéria patenteável
 - Patenteabilidade
 - Divulgação técnica da invenção
- As partes principais de um pedido de patente
- Etapas do processamento de um pedido de patente
 - Exame formal
 - Exame substantivo
 - Concessão de uma patente
- A data do depósito
- Exemplos de pedidos de patente publicados
 - Exemplos de pedidos de patente publicados em escritórios nacionais
 - Exemplo de pedido de patente publicado no escritório americano de patentes e marcas (USPTO)
 - Exemplo de pedido de patente publicado no escritório de propriedade intelectual do Reino Unido (UKIPO)
 - Exemplo de pedido de patente publicado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
 - Exemplos de pedidos de patente publicados em escritórios regionais

- Exemplo de pedido de patente publicado na Organização Africana de Propriedade Intelectual (OAPI)
- Exemplo de pedido de patente publicado no Escritório Europeu de Patentes (EPO)
- Exemplo de pedido de patente publicado via PCT

OS DIFERENTES NÍVEIS DO SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES

- Legislações nacionais sobre patentes
- Legislações regionais sobre patentes
 - Aspectos gerais de alguns Acordos Regionais
- Tratados internacionais sobre patentes
 - Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Convenção de Paris), 1883
 - Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), 1970
 - O sistema do PCT
 - O PCT – Descrição geral do Processo
 - Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional de Patentes, 1971
 - Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microrganismos para fins de Procedimento em matéria de Patentes, 1977
 - Exemplo de utilização do Tratado de Budapeste:
 - Tratado sobre o Direito das Patentes, 2000 (PLT – Patent Law Treaty)
 - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), 1994

TIPOS DE PROTEÇÃO

- Patentes de Invenção
- Modelos de utilidade

- Quais são as principais diferenças entre um modelo de utilidade e uma patente de invenção?
- Segredos industriais ou comerciais
 - Quais são as principais diferenças entre segredo industrial e patente de invenção?
- Acordos de know-how

QUESTÕES JURÍDICAS

- Princípios jurídicos gerais
 - Tratamento nacional
 - Tratamento da nação mais favorecida
 - Direito de prioridade
 - A independência das patentes
- Questões jurídicas específicas relacionadas com a concessão de patentes
 - Condições de patenteabilidade
 - Matéria patenteável
 - Novidade
 - Atividade inventiva
 - Aplicação industrial (ou utilidade)
 - Suficiência descritiva
 - Condições de apoio
 - Estado da técnica
 - A unidade da invenção
 - Estrutura e interpretação das reivindicações – Clareza, precisão e fundamentação
 - Processos de oposição
 - Período de graça
 - Pedidos provisórios

- Primeiro a inventar vs. primeiro a depositar
- Esgotamento de direitos/importações paralelas

APLICAÇÃO DOS DIREITOS

- Processos administrativos nos institutos de patentes/de propriedade industrial
 - Recursos internos contra decisões dos institutos de propriedade industrial
 - Revisão das decisões dos institutos de propriedade industrial
 - Recursos anteriores à concessão
 - Recursos posteriores à concessão
 - Processo de recurso
 - Processos administrativos internos contra decisões do INPI
 - Recursos contra decisões do INPI
 - Processo administrativo de nulidade de patente no INPI
- Aplicação de direitos de propriedade intelectual em geral
 - Evitar ações judiciais
- Considerações importantes na aplicação dos direitos
- Aplicação dos direitos de patente
 - Processos no tribunal civil
 - Medidas pertinentes de aplicação dos direitos de patente
 - Avaliação da validade e da infração de uma patente
 - O custo das causas relativas a patentes
- Medidas legais
 - Reparação preliminar: o mandado judicial intermediário
 - Mandado judicial final
 - Indenização por perdas e danos ou conta de lucros
- Atividades da OMPI relativas à aplicação dos direitos, à arbitragem e à mediação dos conflitos de propriedade intelectual

- As disposições do Acordo TRIPS relativas à aplicação dos direitos
- Resolução alternativa de conflitos
 - Arbitragem
 - Mediação
 - Determinação por perito
- Aplicação dos direitos no contexto internacional
 - O Centro de Arbitragem e de Mediação da OMPI

NOVOS PROBLEMAS, CASOS IMPORTANTES E DISCUSSÕES

- A política de ciência e tecnologia e as patentes
- A pesquisa nas universidades e a transferência de tecnologia
 - O que é a transferência de tecnologia?
 - A transferência de tecnologia e a comercialização de um processo
 - Construção de massa crítica em gestão de propriedade intelectual
 - A posse de PI pelas instituições não é suficiente
 - Criação de empresas versus concessão de licenças a empresas existentes
 - Licenças exclusivas versus licenças não exclusivas
 - A legislação sobre patentes facilita a obtenção de patentes nas universidades?
 - Exemplos de sucesso na transferência de tecnologia
 - Caso 1: a universidade como um gerador de conhecimentos: a Universidade de Waterloo, Ontario, Canadá
 - Caso 2: Fatores de sucesso: Instituto de Tecnologia do Massachusetts, Boston, EUA
- Patentes, pesquisa e isenção regulamentar
- A tragédia dos anticomuns
- Normas e patentes
 - tecnologia patenteada nas normas

- "Pools" de patentes
- Alguns processos históricos
 - Patenteamento de software
 - No Escritório Europeu de Patentes (EPO)
 - No Escritório Americano de Patentes e Marcas (USPTO)
 - No Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
 - Patenteamento de genes
- Agenda para o Desenvolvimento da OMPI

PI E DESENVOLVIMENTO - FLEXIBILIDADES DE PATENTES

- PI e Desenvolvimento - Foco especial em patentes
 - Introdução geral
 - O conceito de desenvolvimento
 - O papel das patentes no desenvolvimento
 - Fundamentos da adoção da Agenda para o desenvolvimento da OMPI
 - As 45 recomendações e as 6 categorias da Agenda para o Desenvolvimento da OMPI
 - Questões de patentes relevantes na Agenda para o Desenvolvimento da OMPI:
 - A relação entre as diversas áreas temáticas no âmbito da Agenda para o Desenvolvimento da OMPI e das patentes
 - Flexibilidades de patentes e promoção do desenvolvimento
- Flexibilidades de patentes em regimes de patentes internacionais
 - Introdução geral
 - Flexibilidades na Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial
 - Flexibilidades no âmbito dos direitos de patentes
 - Flexibilidades nos padrões mínimos de patentes

- Flexibilidades no uso e na aplicação
 - a) Licença compulsória e uso governamental
 - b) Exaustão de direitos
- As Flexibilidades no Acordo TRIPS
 - Flexibilidades no âmbito dos direitos de patentes
 - Flexibilidade sobre patentes de invenções relacionadas com a Saúde
 - Processos essencialmente biológicos
 - Flexibilidades das patentes relativas a novas variedades vegetais
 - Exceções com base em ordem pública e moralidade
 - Infração não intencional
 - Licenças compulsórias
 - Exceção para pesquisa e uso experimental
 - Controle de práticas patentárias abusivas
- Uso das Flexibilidades de Patentes para a Promoção das Metas de Desenvolvimento
 - Flexibilidades no âmbito dos direitos de patentes
 - O uso do Domínio Público