

SÉRIE SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL
E AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

3

INVENTANDO O FUTURO

Uma Introdução às Patentes para as
Pequenas e Médias Empresas

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL



Esta publicação foi customizada e reproduzida com a autorização prévia e expressa da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que é o titular dos direitos autorais da versão original em inglês, que está disponível em www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Desse modo, a OMPI não tem obrigação ou será responsável pela exatidão ou veracidade da versão customizada da publicação. Portanto, a responsabilidade é exclusiva do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Direito Autoral (2013)
A OMPI possui os direitos autorais na versão original em inglês (2003)
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônica ou mecanicamente, exceto nos termos permitidos pela lei, sem a autorização prévia e expressa do titular do direito de autor.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)

INVENTANDO O FUTURO

Uma Introdução às Patentes para as Pequenas
e Médias Empresas

Série sobre A Propriedade Intelectual e as Atividades Empresariais

Rio de Janeiro | Brasil | 2013

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Direito Autoral (2013)
A OMPI possui os direitos autorais na versão original em inglês (2003)

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Presidente

Jorge de Paula Costa Avila

Vice-presidente

Ademir Tardelli

Diretor de Contratos, Indicações Geográficas e Registros

Breno Bello de Almeida Neves

Diretora de Cooperação para o Desenvolvimento

Denise Nogueira Gregory

Diretor de Marcas

Vinicius Bogéa Câmara

Diretor de Patentes

Julio César Castelo Branco Reis Moreira

Rede de Tecnologia & Inovação do Rio de Janeiro

Presidente

Paulo Alcantara Gomes

Diretor de Operações

Tito Bruno Bandeira Ryff

Diretora de Novos Empreendimentos

Paula Gonzaga

FICHA TÉCNICA

Preparação Original

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

Adaptação Técnica, Legislativa e Revisão Jurídica

Jose Carlos Vaz e Dias

Camila Garcindo Dayrell Garrote

Luca Schirru

Revisão de Conteúdo

Telma Lucia Alcantara da Costa Silva (INPI)

Renato de Castro Dutra (INPI)

Leonardo Gomes de Souza (INPI)

Lia de Medeiros (INPI)

Equipe Técnica

Esther Vigutov (INPI)

Luzia Bottino (INPI)

Maria Helena de Lima Hatschbach (INPI)

Marina Filgueiras Jorge (INPI)

Samantha Magalhães dos Santos (INPI)

Graziela Cruz (Redetec)

Vera Harcar (Redetec)

Taissa Terra Passos de Souza (Redetec)

Paula Pires (Redetec)

Projeto Gráfico, Diagramação e Artefinal

Fernando Alax

Valmir Gomes

Bibliotecário Responsável

Evanildo Vieira dos Santos (INPI)

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer (INPI)

I61c Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil)

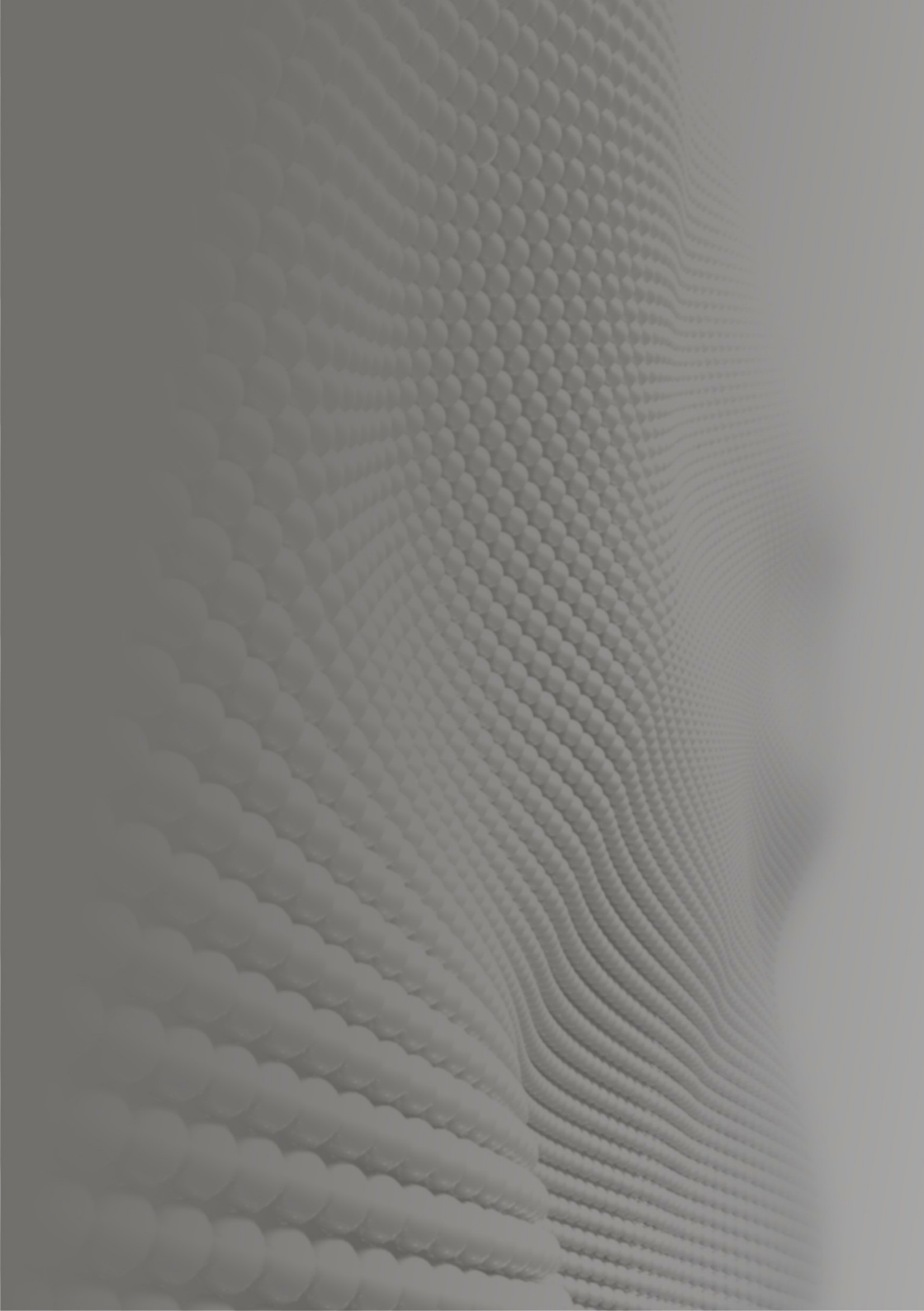
Inventando o futuro: uma introdução às patentes para as pequenas e médias empresas/ Instituto Nacional da Propriedade Industrial. – Rio de Janeiro: INPI, 2013

68p.; il.; – (Série sobre a Propriedade Intelectual e as Atividades Empresariais, 3).

1. Propriedade Industrial – Patente 2. Pequena e Média Empresa

I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil)

CDU: 347.771:334.7(81)



PREFÁCIO

Vivemos numa economia do conhecimento que valoriza, como nunca antes, a propriedade intelectual. Tais ativos derivam diretamente da criatividade humana e tornaram-se essenciais para a competitividade das empresas, sejam elas grandes ou, principalmente, os pequenos empreendedores que tentam crescer no mercado.

Para que pequenos e médios empresários possam transformar a propriedade intelectual em diferencial competitivo, numa mudança que dará impulso ao desenvolvimento nacional, o grande desafio é o conhecimento. E, justamente por isso, foi criada esta série de guias, chamada “A propriedade intelectual e as atividades empresariais”, cujos tópicos serão: marcas, desenho industrial, patente e direito autoral - este último com apoio do Ministério da Cultura.

O tópico desta edição é patentes. Em linguagem clara e direta, com o conteúdo adaptado ao Brasil, mostramos como obter tais direitos e usá-los como parte da estratégia empresarial de pequenas e médias empresas, de modo a fomentar seu crescimento, com geração de emprego e renda.

Podemos assegurar que o conteúdo desta edição (e das outras) será útil para ampliar o conhecimento sobre o tema e tirar dúvidas dos empreendedores nacionais. Com as ferramentas certas, a sua criatividade fará a diferença.

Jorge de Paula Costa Ávila
Presidente INPI

ÍNDICE

As patentes	03
Como obter uma patente	23
Concessão de patentes no estrangeiro	39
A comercialização de tecnologia patenteada	44
A eficácia de uma patente e o respeito aos seus direitos	50

As Patentes

O que é uma patente?

Uma patente é um direito exclusivo concedido pelo Estado relativamente a uma invenção (ou modelo de utilidade), que atende ao requisito de novidade, envolve uma atividade inventiva (ou ato inventivo) e é suscetível de aplicação industrial.

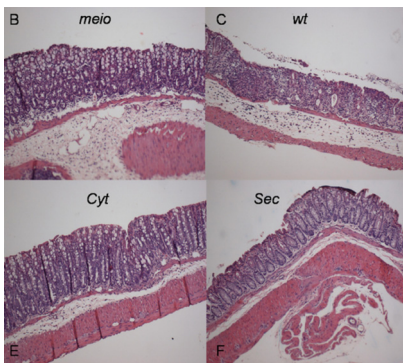
Especificamente no Brasil, a Lei da Propriedade Industrial - LPI - (Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996) prevê duas naturezas (tipos) de proteção por patentes: as patentes de invenção (PI) e as patentes de modelo de utilidade (MU). O objeto de uma patente de invenção e de modelo de utilidade deve atender aos requisitos de novidade, atividade/ato inventivo e aplicação industrial. A patente dá ao seu titular o direito exclusivo de explorar uma invenção tecnológica no mercado, bem como impedir que outras pessoas fabriquem, utilizem, divulguem para venda, vendam ou importem um produto ou um processo baseado na invenção patenteada, sem a prévia e expressa autorização do titular. Uma patente é um eficaz instrumento empresarial que possibilita aos empresários obter a exclusividade no uso de um novo produto ou processo, alcançar uma posição tecnológica e empresarial privilegiada no mercado e obter lucros através da exploração direta ou con-

cessão de licenças. Um produto complexo (tais como uma máquina fotográfica, um telefone portátil, ou um automóvel) pode incorporar várias invenções cobertas por diversas patentes que podem pertencer a detentores diferentes.

Uma patente é concedida pela administração pública nacional de patentes de um país ou por uma administração pública regional de patentes de um grupo de países. No Brasil, o órgão investido dos poderes de concessão de uma patente é denominado Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). É válida durante um período limitado, geralmente, 20 anos a partir da data do depósito do pedido de patente, desde que sejam pagas as retribuições exigidas para a manutenção do direito. Os direitos concedidos por uma patente são territoriais, estando limitados pelas fronteiras do país ou da região para que foi concedida. No Brasil, o prazo de vigência de uma patente de invenção é de 20 anos e de uma

patente de modelo de utilidade é de 15 anos, contados da data de depósito. Além disso, o prazo de vigência a contar da data de concessão de uma patente de invenção não poderá ser inferior a 10 anos e de uma patente de modelo de utilidade a 7 anos.

Em troca do direito exclusivo conferido por uma patente, o depositante deve divulgar a invenção ao público mediante a apresentação de uma descrição escrita pormenorizada e completa da invenção no pedido de patente. No Brasil, os pedidos de patente são levados ao conhecimento público através da publicação eletrônica na Revista da Propriedade Industrial pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



Pedido de Patente de Invenção - PI 1005908-3

Título: Imunomodulação através de Cepa Bacteriana Recombinante

A presente invenção refere-se à obtenção de uma linhagem bacteriana geneticamente modificada (cepa) engenhada para a produção e secreção da proteína Hsp65 livre de LPS. Além disso, a invenção ora proposta também descreve o uso dessa cepa e composições farmacêuticas contendo a mesma na prevenção e tratamento de doenças inflamatórias e autoimunes.

Titular: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais.

Inventores: Anderson Miyoshi; Ana Maria Caetano de Faria; Vasco Ariston de Carvalho Azevedo; Ana Cristina Gomes Santos Hostt; Bernardo Coelho Horta; Marcela Santiago Pacheco de Azevedo; Clarissa Santos Rocha; Naira Roque Electo de Paiva.

Link: www.ufmg.br/



Pedido de Patente de Invenção - PI 1003535-4

Título: MOTOFOG (Sistema de Fumigação Motorizado)

O MOTOFOG é uma ferramenta inovadora no combate a vetores e pragas urbanas e agrícolas.

O sistema foi desenvolvido para ser instalado em motocicletas, possibilitando o controle e prevenção do mosquito da Dengue, Malária, Pernilongos, entre outros vetores, em áreas de difícil acesso aonde os carros fumacê não tem penetração, como: favelas, morros, becos, terrenos baldios, beira de canais e etc.

Para a agricultura, o Motofog apresenta grandes vantagens na aplicação de inseticidas, podendo transitar entre plantações com passagens estreitas, alamedas e em terrenos arenosos e irregulares.

Titular: Fumajet Industria e Comércio de Equipamentos Ltda. - Epp

Inventor: Marcius Adolpho Victorio da Costa

Fonte: www.fumajet.com.br/motofog

O que são uma invenção e um modelo de utilidade?

Uma invenção é, geralmente, definida como uma criação intelectual que objetiva apresentar uma solução nova e inventiva para um problema técnico. Pode relacionar-se com a criação de um dispositivo, produto, método ou processo totalmente novo, ou pode ser um melhoramento incremental em um produto ou processo conhecido. A simples descoberta de uma coisa ou revelação de algo que já existe na natureza não é, geralmente,

considerada uma invenção; pois é necessária a comprovação de uma atividade inventiva e intelectual humana expressa em um produto ou processo.

O modelo de utilidade é considerado 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.

As patentes de modelo de utilidade visam à proteção das criações de caráter técnico-funcional relacionadas à forma ou à disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, conferindo ao objeto melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

Embora a maior parte das patentes atuais decorra do resultado de esforços consideráveis e de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), a longo prazo, muitos melhoramentos técnicos simples e baratos, de grande valor comercial, têm produzido rendimentos e lucros significativos para os seus inventores e/ou empresários.

O poder da inovação

É importante compreender a distinção entre “invenção” e “inovação”. A invenção é uma solução técnica de um problema técnico. Pode ser uma criação inovadora ou um modelo experimental ou protótipo. A inovação refere-se à capacidade de transformar uma invenção em um produto ou processo negociável. Os seguintes objetivos indicam algumas das principais razões pelas quais os empresários investem e/ou realizam inovação, quais sejam:

- Melhorar os processos de fabricação industrial para reduzir os custos e aumentar a produtividade;
- Criar novos produtos para satisfazer as necessidades do cliente;
- Conservar o avanço em relação aos concorrentes e/ou aumentar a participação mercadológica;
- Assegurar que a tecnologia seja desenvolvida para satisfazer as necessidades existentes e emergentes dos empresários e dos seus clientes;
- Evitar a dependência tecnológica de outros empresários.

Na economia atual, a gestão da inovação em uma sociedade empresária requer um bom conhecimento do sistema de patentes para um maior proveito da sua própria capacidade inovadora e criadora, para estabelecer as-

sociações lucrativas com outros detentores de patentes e evitar a utilização não autorizada de tecnologia pertencente a outras pessoas. Ao contrário do que antes acontecia, observa-se atualmente que muitas inovações são complexas e baseadas em diversas invenções patenteadas que podem pertencer a vários titulares de patente.

Por que você deveria pensar em patentear as suas invenções?

Curtos ciclos de vida dos produtos e uma concorrência crescente exercem uma pressão enorme sobre os empresários, que devem aumentar a sua capacidade inovadora e/ou ter inovações tecnológicas de outros empresários para se tornarem competitivos e conservarem a sua competitividade nos mercados doméstico e internacional. Os direitos exclusivos conferidos por uma patente podem ser decisivos para a prosperidade empresarial em um clima de intensa, arriscada e dinâmica competição.

Entre as razões fundamentais para patentear invenções encontram-se as seguintes:

- **Forte posição no mercado e vantagem competitiva.** Uma patente dá ao seu titular o direito de explorar a invenção tecnológica, de maneira exclusiva e por um determinado período,

impedindo, assim, que outras pessoas desautorizadas utilizem e reproduzam a invenção patenteada, reduzindo, deste modo, a violação de direitos e a prática de concorrência desleal. Se você possuir ou obtiver a autorização de explorar uma valiosa invenção patenteada, poderá criar uma barreira para impedir temporariamente a entrada de concorrentes no mercado, no que diz respeito a essa invenção.

- **Investimentos mais lucrativos.** Se você tiver investido muito tempo e dinheiro em P&D, a proteção patentária das invenções resultantes contribuirá para a recuperação dos custos e para a propagação dos rendimentos decorrentes dos investimentos.

- **Rendimento adicional resultante da concessão ou da cessão da patente.** Como titular da patente, você pode outorgar os seus direitos sobre a invenção para outras pessoas, em troca do pagamento de montantes pré-fixados e/ou *royalties*, a fim de gerar rendimentos adicionais. A venda (ou cessão) de uma patente implica a transferência da propriedade para um terceiro, enquanto que a outorga de uma licença implica na autorização temporária para o uso de uma invenção, seguindo os termos e condições estipulados em um contrato de licenciamen-

to de direitos.

- **Acesso à tecnologia através de licenças recíprocas.** Se você estiver interessado em tecnologia pertencente a terceiro, você pode utilizar as suas patentes para negociar acordos de licenças recíprocas, através dos quais o empresário e a outra parte concordam em autorizar a recíproca utilização de uma ou mais das respectivas patentes em condições especificadas em contrato.

- **Acesso a novos mercados.** A concessão de licenças de patente (ou mesmo pedidos de patente) pode dar acesso a novos mercados que, de outro modo, seriam inacessíveis. Para isso, a invenção deve também ser protegida no(s) mercado(s) estrangeiro(s) aonde será explorada.

- **Diminuição dos riscos de infração.** Se você obtiver a proteção patentária, poderá impedir que outras pessoas patenteiem a mesma invenção e poderá também reduzir a probabilidade de infringir os direitos de outras pessoas enquanto comercializa os seus produtos. Uma patente não confere, só por si, a “liberdade de utilizar”; porém, impede efetivamente que outras pessoas obtenham patentes para a mesma invenção ou para invenções semelhantes e fornece uma indicação razoável de que a invenção que você patenteou é nova e significati-

vamente diferente do “estado da técnica”. (Voltaremos ao “estado da técnica” nas páginas 16 e 17).

- **Maior possibilidade de obter subsídios e/ou angariar fundos a juros razoáveis.** O fato de ser titular de uma patente (ou o licenciado de uma tecnologia patenteada de um terceiro) pode aumentar para si a possibilidade de captar investimento e angariar capital para o lançamento de um produto no mercado. Em alguns setores (por exemplo, a biotecnologia), é muitas vezes necessário estar munido de patentes para atrair capitais de risco.

- **Um poderoso meio de ação contra os infratores.** Para impor, eficazmente, a exclusividade conferida por uma patente, pode às vezes ser-lhe necessário litigar, ou levar as suas patentes ao conhecimento das pessoas que violem os seus direitos. O fato de possuir uma patente aumenta, consideravelmente, a sua capacidade de promover ações judiciais satisfatórias contra os infratores da patente.

- **Uma imagem positiva para a sua empresa.** Os parceiros econômicos, os investidores, os acionistas e os clientes podem considerar a obtenção de patente como uma demonstração do alto nível de conhecimentos técnicos, da especialização e da capacidade tecnológica de sua empresa. Isto pode ser útil para

angariar fundos, encontrar parceiros econômicos, e elevar o perfil de sua empresa e aumentar o fundo de comércio de sua empresa. Alguns empresários mencionam ou enumeram as suas patentes em anúncios para projetar a imagem inovadora.



Patente de Modelo de Utilidade -
MU8202191-0

Título: *Lingerie Brazilian Secret* (Molde aperfeiçoado para modelar glúteos)

A Brazilian Secret, desenvolvida por Ana Cláudia Neves Moreira e Naira Beatriz Candiago, é uma lingerie moderna que dá o efeito de bumbum empinado.

Com recorte anatômico e feita em microfibra, é exclusiva porque consegue agregar este efeito de bumbum empinado em uma lingerie com formato de tanga que para acompanhar as tendências da moda é confeccionada em diversas cores, estampas e rendas.

Titular: Top Idéias Participações Ltda

Inventoras: Ana Cláudia Neves Moreira / Naira Beatriz Candiago

Fonte: www.braziliansecret.com.br

Que outros instrumentos jurídicos podem ser utilizados para proteger os seus produtos?

Este guia é dedicado às patentes. Porém, levando em consideração um produto em questão, outros direitos de propriedade intelectual podem proteger diversos aspectos de um produto inovador. Entre esses direitos encontram-se:

- Os modelos de utilidade são conhecidos no exterior como “patentes breves” ou “pequenas patentes” que, em muitos países são protegidos por registro e não por patentes como no Brasil, referem-se a certos tipos de invenções incrementais e aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças (ver o quadro nas páginas 6, 12 e 13).
- Os segredos de negócio. As informações industriais e negociais confidenciais podem beneficiar-se da proteção pela confidencialidade como segredos de indústria e de negócios desde que atendam aos seguintes requisitos:
 - não sejam conhecidas por outras pessoas que trabalham com esse tipo de informações;
 - tenham um valor competitivo no mercado por serem secretas; e
 - o detentor das informações tenha tomado medidas razo-

áveis para mantê-las secretas (por exemplo, limitando o acesso a tais informações aos casos em que o seu conhecimento seja necessário e/ou concluindo acordos de confidencialidade ou de não divulgação - ver páginas 11 e 12).

- Os desenhos industriais. A exclusividade dos elementos ornamentais ou estéticos que possam ser aplicados a um produto, proporcionando resultado visual novo e original com um caráter industrial pode ser obtida através da proteção de desenhos industriais, em alguns países designados por “patentes de desenho ou modelo”. No Brasil, os desenhos industriais são protegidos por meio de registro.
- As marcas de produtos e serviços. A proteção das marcas concede a exclusividade de sinais distintivos utilizados para diferenciar os produtos e serviços de um empresário, bem como diferenciá-los dos produtos e serviços de seus concorrentes.
- O direito de autor e os direitos conexos. As obras literárias, artísticas e científicas originais podem ser protegidas pelo direito de autor e pelos direitos conexos. O direito de autor incide em uma vasta série de obras, inclusive os programas de computador (ver o quadro na página 15)

- Os cultivares. Em muitos países, um melhorista e desenvolvedor de uma nova variedade de planta que preencha as condições de novidade, caráter distintivo, uniformidade e estabilidade, e que seja designada por uma denominação adequada, podem obter proteção sob a forma de “cultivar”. Para mais informações sobre a proteção cultivar, ver: www.upov.int

- Os esquemas de configuração (ou topografias) de circuitos integrados. É possível obter a proteção de um esquema de configuração (ou topografia) original de um circuito integrado utilizado em micro-pastilhas ou pastilhas de semicondutor. Essa proteção pode abranger, também, o produto final que integra o esquema de configuração.

Se uma invenção for patenteável, é sempre conveniente pedir a proteção por patente?

Nem sempre. O fato de uma invenção ser patenteável não significa necessariamente que essa invenção resultará numa tecnologia ou produto comercialmente viável. Portanto, um exame cuidadoso e estudado dos pontos favoráveis e desfavoráveis da obtenção patentária, bem como uma análise das alternativas possíveis é essencial antes de incorrer em custos para efetivar o depósito de um pedido de patente. Obter, manter e tornar

eficaz uma patente pode exigir um considerável investimento. Por isso, entende-se que a decisão no depósito, ou não, de um pedido de patente é puramente empresarial. Deve-se levar em consideração a probabilidade de obter uma proteção da invenção que seja comercialmente útil, bem como a possibilidade de gerar vantagens lucrativas significativas.

Entre as questões que convém esclarecer antes de se tomar a decisão de depositar ou não um pedido de patente, encontram-se as seguintes:

- Existe um mercado para a invenção?
- Quais são as alternativas existentes para proteção e em que medidas são comparáveis com a utilização da sua invenção?
- A invenção serve para melhorar um produto existente ou para criar um novo produto? A sua utilização é compatível com a política comercial da empresa?
- Existem investidores potenciais e/ou empresários interessados em tornarem-se licenciados para ajudar a lançar a invenção no mercado?
- Qual será o valor da invenção para a sua empresa e para os concorrentes?
- É fácil “recriar” a sua invenção a partir do produto “readaptado”?

- Quais são as probabilidades de outras pessoas inventarem e patentearem aquilo que você já inventou?
- Os lucros que espera retirar de uma posição exclusiva no mercado justificam o custo da obtenção da patente? (Ver a questão do custo da patente na página 27)
- Quais são os aspectos da invenção que podem ser protegidos por uma ou mais patentes, qual será a abrangência dessa proteção e a proteção resultante será comercialmente útil?
- Será fácil identificar as possíveis violações dos direitos de patente? Isso incorrerá em custos de tempo e dinheiro na eficácia desses direitos de patente, seja via tribunal ou não?



Patente de Invenção - PI0503377-2
Título: Turbopulverizador Topspray (Equipamento Pulverizador)

A presente invenção refere-se a um equipamento pulverizador, particularmente idealizado para utilização agrícola, na pulverização de plantas arbóreas e arbustivas. O TopSpray trabalha com turbina e direciona as gotas pulverizadas por baixo, pelos lados e por cima da planta cítrica, proporcionando excelente cobertura e menor volume de calda. Dentre as suas vantagens, estão a eco-

nomia de diesel e agroquímico; maior capacidade operacional; maior velocidade de trabalho; aplicações unilateral e bilateral. Além disso, é equipado com turbina centrífuga.

Titular: Herbicat Ltda.

Inventores: Luis César Pio / Tomás Kanashiro Matuo / Marcelo da Costa Ferreira

Fonte: <http://www.herbicat.com.br>

As patentes e o segredo

Se a sua invenção for suscetível de preencher as condições de patenteabilidade (ver páginas 12 e 13), você deverá escolher entre: proteger a invenção como um segredo de negócio, patentear a invenção, ou divulgá-la para garantir que mais ninguém poderá patentear esse conhecimento tecnológico (geralmente conhecido como publicação defensiva), passando a invenção a fazer parte do estado da técnica, e ao “domínio público”.

Segundo o sistema jurídico brasileiro, a proteção dos segredos de negócio se encontra embasada nas regras que evitam a prática de atos de concorrência desleal, nas decisões judiciais sobre a matéria e nas práticas empresariais expressas nos termos e condições contratuais celebrados por empregados, consultores, clientes e parceiros econômicos.

Algumas vantagens da proteção dos segredos de negócio são as seguintes:

- os segredos de negócio não implicam custos de registro;
- a proteção dos segredos de

negócio não exige divulgação ou registro por um órgão governamental e a invenção não é publicada;

- a proteção dos segredos de negócio não tem limite de tempo;
- os segredos de negócio têm efeito imediato.

Desvantagens de proteger invenções como segredos de negócio:

- se o segredo estiver incorporado em um produto inovador, é possível que outras pessoas consigam “recriá-lo”, revelar o segredo e, a partir daí, tenham o direito de utilizá-lo;
- a proteção dos segredos de negócio é eficaz apenas contra a aquisição, a utilização ou a divulgação indevida de informações confidenciais;
- se um segredo de negócio for divulgado publicamente, qualquer pessoa que obtenha acesso a ele poderá utilizá-lo livremente;
- é difícil conservar um segredo de negócio, porque a proteção é volátil e o nível de proteção é consideravelmente inferior àquele das patentes; e
- um segredo de negócio pode ser patenteado por outras pessoas que tenham feito a mesma invenção ou obtido a informação de forma independente e por meios lícitos.

Embora podendo ser conside-

rado como meio alternativo de proteger as invenções, os segredos de negócio são frequentemente complementares. Isso acontece porque os depositantes de um pedido de patente geralmente mantêm as invenções secretas até o pedido de patente ser publicado pelo INPI. Além disso, uma série de valiosos conhecimentos técnicos sobre a maneira de explorar com sucesso uma invenção patenteada é muitas vezes conservada como um segredo de negócio.

O que pode ser patenteado?

Uma invenção e um modelo de utilidade devem preencher alguns requisitos para receber a proteção por patente.

A invenção pleiteada deve cumprir o que se segue:

- Consistir em matéria patenteável (página 13);
- Ser nova (exigência de novidade) página 14);
- Envolver uma atividade inventiva (exigência de caráter não evnidente) (página 16);
- Ser suscetível de aplicação industrial (página 17);
- Estar descrita de maneira clara e completa no pedido de patente (condição de suficiência descritiva).

O Modelo de Utilidade reivindicado deve cumprir o que se segue:

- Consistir em matéria patenteável (pagina 13);
- Ser novo (exigência de novidade) (página 14);
- Envolver um ato inventivo (exigência de caráter não vulgar) (página 16);
- Ser suscetível de aplicação industrial (página 17).
- Estar descrito de maneira clara e completa no pedido de patente de modelo de utilidade (condição de suficiência descritiva) (páginas 17 e 18).

A melhor maneira de você compreender esses requisitos é examinar o que foi patenteado por outras pessoas no ramo técnico que lhe interessa. Nesse sentido, você poderá consultar bases de dados sobre patentes (Voltaremos às bases de dados sobre patentes na página 20).

Patente de Invenção - PI0104479-6

Título : Processo de Produção de Coque Pré-Moldado com Carvão Vegetal e Piche Obtido de Alcatrão de Madeira

O piche vegetal, produzido a partir de alcatrão de madeira em determinadas condições de fracionamento, pode ser utilizado como aglutinante na produção de coque pré-moldado para usos domésticos, metalúrgico e siderúrgico. O produto obtido apresenta composição química idêntica ao carvão vegetal comumente utilizado para as finalidades citadas, todavia, com o processo desenvolvido, obtém-se um produto com densidade aparente de 2 a 3 vezes maior àquela do carvão vegetal comum.

Titular: Universidade Federal de Viçosa - UFV

Inventor: Alexandre Santos Pimenta

Link: www.ufv.br

Modelos de utilidade

No contexto mundial, algumas das características dos modelos de utilidade são as seguintes:

- as condições da concessão de modelos de utilidade são menos rigorosas, pois a exigência de “atividade inventiva” pode ser menor ou totalmente inexistente;

- o processo de concessão de modelos de utilidade é geralmente mais rápido e mais simples do que no caso das patentes de invenção;

- as taxas oficiais de aquisição e de manutenção são, geralmente, mais baixas do que aquelas incidentes no caso de patentes de invenção;

- a duração máxima e possível dos modelos de utilidade é, geralmente, menor do que no caso das patentes de invenção;

- os modelos de utilidade podem, em alguns países, estar limitados a certos ramos da tecnologia e podem ser concedidos apenas em relação a produtos (e não a processos); e

- um pedido de modelo de utilidade ou um modelo de utilidade concedido pode ser convertido num pedido de patente de invenção.

No Brasil, um modelo de utilidade é definido como uma nova forma ou disposição em objeto de uso prático ou parte deste, visando melhoria funcional no

seu uso ou em sua fabricação. As patentes de modelo de utilidade no Brasil são concebidas para proteger as melhorias funcionais no uso ou na fabricação de objetos de uso prático, ou partes destes, tais como: instrumentos, utensílios e ferramentas. Não estão incluídos nesse tipo de proteção sistemas, processos, procedimentos ou métodos para obtenção de algum produto.



Patente de Modelo de Utilidade - MU8202616-5

Título: Disposição Construtiva Introduzida no Pescoço de Implante Dentário

Refere-se essa patente a uma disposição construtiva introduzida no pescoço de implante dentário, com rebaixo cônico ou espaço livre localizado entre rebordo ósseo e a cervical, componente protético que pode ser reto ou angulado, o corpo do implante que vai do ápice à cervical formando uma peça única com o pescoço de até 4 mm de altura, projetado para um ou dois tempos cirúrgicos, com prótese imediata ou carga imediata, estabelecendo relação de profundidade entre a cervical do corpo do implante, a crista óssea e a espessura gengival, com posição final do colo do dente (prótese) sobre o componente protético, com forças trans-ósseas transmitidas a partir da cervical que está localizada em uma área mais profunda de maior espessura e melhor qualidade óssea em direção ao ápice do implante evitando que as forças aconteçam no rebordo ósseo, dando tempo para que ocorra uma remodelação óssea em torno do pescoço do implante, eliminando: a) os micro-movimentos ao nível da crista óssea (conexão cone Morse); b) perda óssea;

c) formação de bolsa; e, d) conexão de componente junto à crista óssea e implante (cone Morse), diminuindo em grande porcentagem a necessidade de um segundo tempo cirúrgico, além de reduzir a perimplantite.

Titular: Paulo Eduardo Marra

Inventor: Paulo Eduardo Marra

Link: www.marra.com.br/Site/conteudo.asp?Id=Home

O que é matéria patenteável?

Na maior parte das legislações nacionais ou regionais sobre patentes, a matéria patenteável é definida negativamente, isto é, pela apresentação de uma lista do que não pode ser patenteado. No Brasil, não são considerados invenções ou modelos de utilidade:

- as descobertas, as teorias científicas e métodos matemáticos;
- as concepções puramente abstratas;
- as criações estéticas;
- esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários de sorteio e de fiscalização;
- as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- programas de computador em si;
- apresentação de informações;
- regras de jogos;
- técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de

diagnósticos, para aplicação no corpo humano ou animal e

- 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.

A proteção do programa de computador

Um programa de computador pode fazer parte de processo que alcance um efeito técnico. Consequentemente, há dois objetos distintos a serem protegidos: o processo que alcança o efeito técnico e o programa de computador propriamente dito. Criações envolvendo programa de computador possuem duas formas de proteção: o direito autoral para o programa de computador e o direito da propriedade industrial, na forma de patente, para processos que solucionem problemas técnicos, alcançando efeito técnico, não relacionados à mudança no código.

Em alguns países, os programas de computador, que são a base da funcionalidade do suporte lógico dos computadores, podem ser protegidos por patentes, enquanto, em outros países, são explicitamente excluídos como matéria não patenteável, quando se referem ao código fonte, tal como no Brasil. Em alguns

destes últimos países, as invenções relacionadas a programa de computador podem ser patenteáveis desde que se refiram a processos que solucionem problemas técnicos, alcançando efeito técnico e que representem uma contribuição técnica para o estado da arte. Para mais informações sobre a patenteabilidade do suporte lógico de computador no seu país, contate o INPI ou analise a evolução da doutrina e jurisprudência brasileira sobre essa matéria (no Anexo 1, encontra-se uma lista de endereços web de órgãos públicos de concessão de patente nacionais e regionais).

Na maior parte dos países, o código objeto e o código em linguagem fonte de programas de computador podem ser protegidos pelo direito de autor, como no caso da legislação brasileira. A proteção do direito de autor não depende de registro, mas um registro facultativo é possível e desejável. No Brasil, cabe ao INPI o registro de programa de computador. O âmbito da proteção do registro de programa de computador é mais limitado do que a proteção por patente, pois o registro abrange apenas a expressão de uma ideia e não a implementação da ideia, como a patente. Muitos empresários protegem o código objeto de programas de computador pelo direito de autor, enquanto que o código em linguagem fon-

te é guardado como um segredo industrial ou comercial. É uma opção a ser considerada por você para estabelecer a melhor estratégia de proteção.

Como se considera que uma invenção (ou modelo de utilidade) é nova?

Uma invenção (ou um modelo de utilidade) é nova se não fizer parte do estado da técnica. Em geral, o estado da técnica significa todo o conhecimento técnico pertinente e disponível publicamente em qualquer parte do mundo antes da primeira data do depósito do pedido de patente em questão. Inclui, entre outras, patentes, pedidos de patente e documentos de qualquer tipo sem relação com patentes.

A definição do estado da técnica diverge, consideravelmente, de um país para outro. Em muitos países, qualquer informação divulgada ao público em qualquer parte do mundo por escrito, por comunicação oral, em exposições ou através de utilização pública, pertence ao estado da técnica. Portanto, em princípio, a publicação da invenção numa revista científica, a sua apresentação numa conferência, a sua utilização no mercado ou a sua exposição no catálogo de um empresário são atos que podem destruir a novidade da invenção e torná-la não patenteável. É importante impedir a divulgação

acidental das invenções antes de depositar o pedido de patente. A assistência de um agente da propriedade industrial é, muitas vezes, crucial para uma determinação precisa do que está incluído no estado da técnica. No Brasil, a definição do estado da técnica é 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 país ou no exterior, ressalvados o período de graça, a prioridade unionista e a prioridade interna.

O período de graça assegura que as divulgações realizadas pelo próprio inventor ou por terceiros, com base em informações obtidas diretas ou indiretamente do inventor, não serão consideradas como integrantes do estado da técnica, desde que tenham sido realizadas até 12 meses antes da data do depósito ou da prioridade reivindicada. Alguns países não reconhecem o período de graça (carência) ou utilizam períodos de tempo diferentes para o mesmo.

A prioridade unionista assegura que, com base em um primeiro pedido de patente depositado regularmente em um dos países signatários, o solicitante poderá, durante o período de 12 meses, requerer proteção para o mesmo invento em qualquer um dos demais países signatários da CUP ou TRIPS.

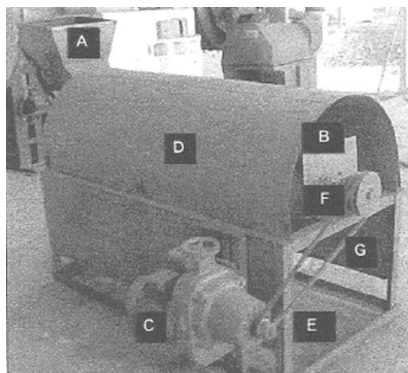
A prioridade interna assegura ao requerente do pedido, ou seu sucessor, o direito de depositar, dentro do prazo de um ano contado da data de seu depósito, um pedido posterior que a reivindique e aborde a mesma matéria. Um pedido pode ser considerado como prioridade interna apenas quando não reivindicar nenhuma prioridade e não tiver sido publicado. Além disso, a prioridade se estende apenas à matéria revelada na prioridade interna não abrangendo matéria nova introduzida no pedido posterior.

Quando se considera que uma invenção “envolve uma atividade inventiva”?

Considera-se que uma invenção envolve uma atividade inventiva (ou é não evidente) se, tendo em conta o estado da técnica, a invenção não for evidente para um profissional do ramo tecnológico em questão. A exigência de caráter não evidente destina-se a assegurar que só sejam concedidas patentes no caso de realizações verdadeiramente criativas e inventivas e não no caso de realizações que uma pessoa normalmente qualificada na área em questão poderia facilmente alcançar a partir do já existente no estado da técnica.

Alguns exemplos, baseados em decisões passadas dos tribunais

poderá ser considerado não inventivo: a simples mudança de tamanho; uma versão portátil de um produto; a simples inversão de peças; a substituição por uma peça ou função equivalente.



A- Moega de Alimentação | B- Tronco de Cone | C- Variador de Velocidade | D- Cobertura de Proteção | E- Sustentação | F- Mancais | G- Polia

Patente de Invenção - PI0304448-3

Título : Centrífuga para Remoção da Água Superficial e/ou de Lavagem do Café.

Faz parte da fase de pré-processamento do café e refere-se a uma máquina que tem por objetivo retirar por força centrífuga a água utilizada na lavagem do café. A centrífuga que opera no sentido horizontal possui uma moega de alimentação em uma das extremidades onde o produto é colocado e conduzido até um tronco de cone, confeccionado em chapa perfurada com 300 e 600 mm de diâmetros, menor e maior, respectivamente. O comprimento deste tronco de cone é de 1400 mm, o mesmo está acoplado a um eixo movimentado por um motor trifásico de 2 cv ao qual está acoplado a um variador de velocidade que controla a velocidade de centrifugação que pode chegar até a 1500 rpm.

Titular: Universidade Federal de Viçosa – UFV

Inventor: Juarez de Sousa e Silva

Link: www.ufv.br/

Quando se considera que um modelo de utilidade “envolve um ato inventivo”?

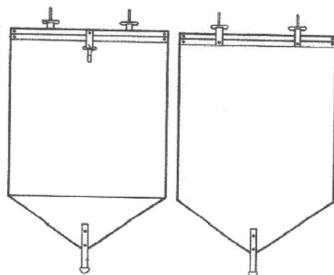
No Brasil, o modelo de utilidade para que seja considerado patenteável deve apresentar uma melhoria funcional no uso ou na fabricação em relação ao estado da técnica anterior a sua realização. A expressão ‘não vulgar’ é também utilizada se, para um técnico no assunto, o modelo não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Considera-se que existe ato inventivo quando a modificação introduzida em um objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana e/ou melhorando sua eficiência.

Como possíveis exemplos de ato inventivo, podemos citar a substituição de parafusos por encaixes de pressão e a combinação/conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos e similares).

Por outro lado, pequenas modificações na forma ou disposição do objeto que são vulgares (bainhas) e resultam em objetos tendo a mesma melhoria funcional de objetos conhecidos do estado da técnica, como a mudança de forma redonda para quadrada são alguns exemplos de modelos

de utilidade que não apresentam ato inventivo.



Patente de Modelo de Utilidade - MU8301705-4

Titulo: Sacola Ergonômica de Colheita de Laranja.

Formada por uma sacola com formato retangular, com armação de borracha na borda superior que faz com que a mesma se mantenha aberta durante a colheita, com parafusos galvanizados nas laterais para unir as partes da frente e das costas e para dar sustentação. O fundo falso, em formato triangular, possui na parte de trás inferior uma argola de ferro, presa por uma correia de borracha, dobrada ao meio e presa por dois parafusos galvanizados. Na parte da frente superior, há um gancho de ferro, no centro da sacola, preso por uma correia de borracha, fixada por parafusos galvanizados, onde se prende o fundo falso. Essa sacola possui um cinto de material tecido polipropileno que se prende a ela por meio de ganchos de ferro, possuindo fivelas de ferro para ajuste. Outro modelo da alça da sacola é constituída por material 100% poliéster, com um suporte na parte da frente e outro na parte de trás para unir as duas alças. Nas extremidades das mesmas houve a colocação das ilhós de metal galvanizado, que se prende às fivelas de ferro do cinto para ajustá-las à altura do usuário. O cinto possui fivela e ilhós para ajuste na cintura do usuário.

Titular: Universidade Federal de Viçosa - UFV

Inventor: Simone Caldas Tavares Mafra / Luis Carlos Chamhum Salomão / Ângela Marta Emídio / Regina Célia Pereira da Silva / Andréa Elaine Lopes

Link: www.ufv.br/

O que significa “suscetível de aplicação industrial”?

Para ser patenteável, deve-se comprovar que uma invenção ou um modelo de utilidade pode ser aplicável industrialmente ou explorada no mercado. Uma invenção não pode ser um simples fenômeno teórico; deve ser útil e produzir uma vantagem prática. O termo “industrial” é aqui utilizado no sentido mais *lato*, como qualquer coisa diferente de uma atividade puramente intelectual ou estética e inclui, por exemplo, a agricultura. Em alguns países, em vez da aplicabilidade industrial, o critério é a utilidade. A exigência de utilidade tornou-se especialmente importante no caso das patentes para as sequências genéticas para as quais uma utilidade pode não ser ainda conhecida no momento do depósito do pedido.

As patentes nas ciências da vida

Nos últimos anos, houve um aumento significativo do número de patentes nas ciências da vida (especialmente a biotecnologia) e, portanto, apareceram diferenças significativas entre países sobre o que pode ser patenteado.

Quase todos os países preveem a obtenção de patentes de invenções relativas a microrganismos e exigem o depósito de uma amostra do microrganismo

junto de uma instituição depositária reconhecida se o microrganismo ainda não for disponível publicamente e não puder ser convenientemente descrito de outro modo. Muitos países excluem as plantas e os animais da patenteabilidade, mas preveem a obtenção de patentes de matéria biológica que tiver sido purificada e isolada do seu meio natural ou produzida através de um processo técnico. A legislação nacional pode também enumerar certos tipos específicos de invenções que não podem ser patenteadas, tais como os processos de clonagem humana ou os processos de modificação da identidade de linhagens germinativas de seres humanos.

Segundo o país, os desenvolvimentos vegetais são protegidos pelo sistema de patentes ou por um sistema específico de proteção de cultivares vegetais (ver www.upov.int para mais informações), ou por uma combinação dos dois sistemas (patentes e variedade de plantas).

O que é a exigência de divulgação?

Segundo a legislação nacional da maior parte dos países, um pedido de patente deve divulgar a invenção de maneira suficientemente clara e completa para que um profissional do ramo técnico em questão possa realizá-la. Em alguns países, a

legislação sobre patentes exige que o inventor divulgue a “melhor maneira” de pôr em prática a invenção. No caso de patentes relacionadas com microrganismos, muitos países exigem que o microrganismo seja depositado junto a uma instituição depositária reconhecida.

O Brasil ainda não tem uma Instituição depositária oficial e nem é signatário do Tratado de Budapeste (que reconhece o depósito de microorganismos para efeitos do procedimento em matéria de patentes). Entretanto, o Brasil se vale deste para aceitar os depósitos de material biológico realizados em instituições indicadas no Tratado (Lista das IDAs www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/ida.pdf). Assim, toda vez que o pedido se referir a um material biológico que for essencial para a realização da invenção e não possa ser descrito clara e precisamente para satisfazer a condição de suficiência descritiva, é exigido o depósito. Vale ressaltar que a data do depósito do material deve ser igual ou anterior à data do depósito do pedido de patente.

Que direitos são concedidos pelas patentes?

Uma patente confere ao seu titular o direito de explorar a invenção (ou o modelo de utilidade), seja pelo uso direto ou pelo

licenciamento de direitos. Além disso, o titular tem o direito de excluir outras pessoas da utilização mercadológica da invenção (ou do modelo de utilidade). Isto inclui o direito de impedir que outras pessoas fabriquem, utilizem, divulguem, vendam ou importem um produto ou um processo baseado na invenção patenteada, sem a prévia e expressa autorização do titular.

As patentes pertencentes a outras pessoas podem cruzar, incluir ou completar a sua própria patente. Pode acontecer, portanto, que você precise obter uma licença para utilizar as invenções de outras pessoas a fim de comercializar a sua própria invenção patenteada, e vice-versa.

Além disso, antes de se colocar certas invenções no mercado (tais como produtos farmacêuticos) podem ser necessárias outras autorizações (por exemplo, a aprovação da instituição reguladora interessada).

Quem é o inventor e quem é o titular dos direitos sobre uma patente?

A pessoa física que concebeu a invenção é o inventor, enquanto que a pessoa física (ou pessoa jurídica) que depositou o pedido de patente é o depositante, detentor ou titular da patente. Embora em alguns casos o inventor possa também ser o de-

positante, os dois são frequentemente diferentes; o depositante é, muitas vezes, a empresa ou a instituição de pesquisa que emprega o inventor. As seguintes circunstâncias específicas merecem mais alguns comentários:

- **Invenções feitas por empregados.** Em muitos países, as invenções realizadas e decorrentes de uma relação empregatícia são automaticamente atribuídas ao empregador. Em alguns países, a titularidade de uma invenção pelo empregador só acontece se esse direito estiver estipulado no contrato de trabalho. Em alguns casos (por exemplo, se não houver contrato de trabalho) o inventor pode conservar o direito de explorar a invenção, mas o empregador recebe um direito não exclusivo de utilizar a invenção para fins internos. É importante conhecer a legislação específica do país e incluir nos contratos de trabalho estipulações relativas à questão da titularidade das invenções realizadas por empregados, para evitar conflitos ulteriores.

- **Contratados independentes.** Na maior parte dos países, como é o caso brasileiro, uma pessoa independente, contratada por um empresário para criar um novo produto ou processo, é titular de todos os direitos sobre a sua invenção, a não ser que

seja especificamente estipulada em contrário, no contrato. Isto significa que, a não ser que haja um contrato que atribua a invenção ao empresário, em geral, este não será titular de nenhum direito patrimonial sobre os desenvolvimentos realizados pela pessoa contratada, mesmo que a tenha pago para isso.

- **Co-inventores.** Se várias pessoas tiverem contribuído de maneira significativa para a concepção e realização de uma invenção, elas devem ser tratadas como co-inventores e mencionados como tal no pedido de patente. Se os co-inventores forem também os depositantes, a patente ser-lhes-á concedida conjuntamente.

- **Co-titulares.** Países e instituições diferentes têm regras diferentes a respeito da exploração e da imposição de patentes pertencentes a mais de uma pessoa física ou jurídica. Em alguns casos, nenhum co-titular pode celebrar contratos de licença de patente ou proceder judicialmente contra a infração aos direitos de patente, sem o consentimento dos outros co-titulares. Mas as regras de co-propriedade podem ser estipuladas entre os co-titulares em contrato específico.

Lista de verificação sumária

- Uma pessoa deveria patentear a sua invenção? Considere as van-

tagens da proteção patentária, examine as alternativas (segredo, modelos de utilidade etc.) e realize uma análise custo/benefício. Leia mais sobre as patentes nos seguintes capítulos e tome uma decisão bem informada.

- A sua invenção é patenteável? Considere as condições de patenteabilidade, recolha pormenores sobre o que é patenteável no seu país e faça uma pesquisa sobre o estado da técnica (ver o capítulo seguinte).
- Assegure-se que a situação é clara no que diz respeito aos direitos sobre a invenção, entre o empresário, os seus empregados, prestadores de serviço e qualquer outro parceiro económico que possa ter participado financeiramente ou tecnicamente na realização da invenção.

Como obter uma patente

Por onde começar?

Geralmente, o primeiro passo é realizar uma pesquisa sobre o estado da técnica. Com mais de 40 milhões de patentes concedidas em todo o mundo e milhões de publicações que podem fazer parte do estado da técnica em desfavor do seu pedido de patente, existe um risco sério de que algum elemento ou combinação de elementos possa interferir na novidade da sua invenção ou torná-la evidente e, portanto, não patenteável.

Uma pesquisa sobre o estado da técnica pode impedir que você desperdice dinheiro em um pedido de patente, se a pesquisa revelar elementos do estado da técnica suscetíveis de impedir que a sua invenção seja patenteada. Uma pesquisa sobre o estado da técnica deve abranger também todos os textos pertinentes, inclusive, revistas técnicas e científicas, compêndios, atas de conferências, teses, sítios da internet, folhetos, publicações empresariais e artigos de jornal.

As informações sobre patentes, presentes nos bancos de dados de órgãos públicos de concessão de patentes, são uma fonte extraordinária de informações técnicas classificadas que pode ser extremamente útil para o planejamento econômico estratégico dos empresários. A maior parte das invenções importantes é divulgada ao público,

pela primeira vez, só quando a patente ou o pedido de patente é publicado. Por isso, as patentes e os pedidos de patente publicados fornecem informações sobre a pesquisa e as inovações correntes muitas vezes muito antes de o produto inovador resultante aparecer no mercado. As pesquisas sobre patentes deveriam fazer parte dos ingredientes essenciais das atividades de P&D de qualquer empresário e pessoa jurídica.

A importância em consultar bases de dados sobre patentes

Além de dar indicações sobre a questão de saber se uma invenção é ou não patenteável, a consulta oportuna e eficaz de bases de dados sobre patentes pode fornecer informações muito úteis sobre:

- as atividades de P&D de atu-

ais e futuros concorrentes;

- as tendências atuais de um determinado ramo da tecnologia;
- as tecnologias para obter licenças;
- fornecedores, parceiros econômicos e colaboradores científicos potenciais;
- possíveis nichos de mercado no país e no estrangeiro;
- as patentes pertencentes a outras pessoas para ter a certeza de que os seus produtos as não transgridem (“liberdade de atuação”);
- patentes interessantes que expiraram e tecnologia que caiu no domínio público; e
- novos desenvolvimentos possíveis baseados em tecnologias existentes.

Como e quando se pode realizar uma pesquisa sobre o estado da técnica?

As patentes e os pedidos de patente publicados por órgãos públicos de concessão de patente, no caso brasileiro o INPI, são normalmente acessíveis ao público, o que facilita as pesquisas sobre o estado da técnica. Uma lista de administrações de propriedade intelectual que tornaram as suas bases de dados sobre patentes disponíveis, gratuitamente, encontra-se no endereço: www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp.

Além disso, a maior parte dos órgãos públicos de concessão de patente presta serviços de pesquisa de patentes por meio do pagamento de taxas oficiais.

Embora o acesso a informações sobre patentes tenha se tornado consideravelmente mais simples graças à Internet, não é fácil realizar uma pesquisa apurada de patentes de alta qualidade. A matéria sobre “patentes” é, muitas vezes, complexa e obscura e uma pesquisa profissional exige conhecimentos técnicos consideráveis. Embora pesquisas preliminares possam ser feitas através de bases de dados sobre patentes disponíveis gratuitamente, a maior parte dos empresários que necessita de informações sobre patentes para tomar importantes decisões de negócios (por exemplo, saber se devem ou não apresentar um pedido de patente) utiliza, geralmente, os serviços de peritos em patentes e/ou bases de dados comerciais mais sofisticadas.

Uma pesquisa sobre o estado da técnica pode ser feita com base em palavras chave, em uma classificação de patentes, ou em outros critérios de pesquisa. O estado da técnica identificado depende da estratégia de pesquisa empregada, do sistema de classificação utilizado, dos conhecimentos técnicos da pessoa que conduz a pesquisa, e da base de dados utilizada.

A Classificação Internacional de Patentes

A Classificação Internacional de Patentes (IPC) é um sistema de classificação hierárquico utilizado para classificar e procurar documentos de patente. Serve, também, como um instrumento de arrumação metódica de documentos de patente, uma base de difusão seletiva de informações e uma base de investigação sobre o estado da técnica em determinados ramos de tecnologia. A edição 2013.01 da IPC consiste em 8 seções divididas em 120 classes, 628 subclasses e aproximadamente 70.000 grupos. As 8 seções são:

- A. Necessidades Humanas;
- B. Técnicas Industriais; Transportes;
- C. Química; Metalurgia;
- D. Têxteis; Papel;
- E. Construções Cíveis;
- F. Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Dinamitação;
- G. Física;
- H. Eletricidade.

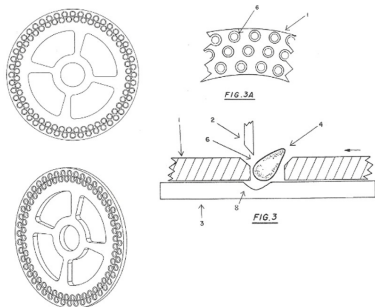
Atualmente, mais de 100 países utilizam a IPC para classificar as suas patentes:

www.wipo.int/classifications/en/ipc

Como solicitar a proteção patentária?

Depois de realizada a pesquisa sobre o estado da técnica e de ter sido tomada a decisão de tentar obter a proteção por patente, um pedido de patente deve ser preparado e submetido ao órgão público nacional ou regional de concessão de patentes e, no caso do Brasil, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O pedido deverá incluir uma descrição completa da invenção, as reivindicações que determinam o escopo da patente solicitada, desenhos e um resumo. (Para mais informações sobre a estrutura de um pedido de patente, ver páginas 27 e 28). Alguns órgãos de concessão de patente concedem aos depositantes a possibilidade de submeter os seus pedidos através da Internet. Em alguns países, pode haver a opção de depositar um pedido de patente provisório (ver o quadro nas páginas 31 e 32).

A tarefa de preparar um pedido de patente é, geralmente, executada por um agente da propriedade industrial e por advogados que defenderão os seus interesses durante o processamento do pedido. O quadro na página seguinte apresenta um resumo do processamento de pedido.



Patente de Invenção PI0505532-6

Título: Dispositivo em Disco de Distribuição Giratório e Anel De Sementes de Algodão.

Um Dispositivo em disco de distribuição giratório (1), constituído por um disco giratório (1) de furos (6) com a borda superior em forma de chanfro e anel de sementes de rebaixo (3), com pelo menos um rebaixo (8) disposto exatamente sob os organizadores (2).

Essa invenção foi desenvolvida pelo fundador da empresa Apollo Agrícola, o Eng. Agrônomo e violinista José Roberto Assy.

O crescimento da empresa se consolida a cada ano com lançamento de produtos inovadores. Desde 2008, tem investido forte no centro de P&D "Tufi Mamed Assy" localizado em Caldas Novas-GO, com equipes de pesquisa em São Paulo-SP, que conta com o apoio de profissionais da agronomia, engenharia mecânica e eletrônica, focados em pesquisar e desenvolver tecnologia totalmente nova visando fortes aplicações práticas e comerciais.

Titular: José Roberto do Amaral Assy

Inventor: José Roberto do Amaral Assy

Fonte: www.apolloagricola.com.br/a-empresa/

Processamento de um pedido - passo a passo

As medidas tomadas pelo INPI para conceder uma patente obedecem aos seguintes parâmetros:

- Exame formal: o órgão público de concessão de patentes examina o pedido para verificar

se preenche as condições administrativas ou formalidades (por exemplo, se todos os documentos pertinentes estão incluídos e se a taxa oficial foi paga).

- Pesquisa: em muitos países, o órgão público de concessão de patentes realiza uma pesquisa para determinar o estado da técnica na área específica com a qual a invenção está relacionada. O relatório de pesquisa é utilizado durante o exame substantivo para comparar a invenção reivindicada com o estado da técnica.

- Exame substantivo: o objetivo do exame substantivo é verificar se o pedido preenche os requisitos de patenteabilidade. Nem todos os órgãos públicos de concessão de patentes verificam se o pedido satisfaz todas as exigências e alguns órgãos só o fazem se o pedido for realizado dentro de um determinado prazo. Os resultados do exame são enviados por escrito ao depositante (ou ao seu representante) para que este tenha a oportunidade de responder e/ou afastar quaisquer objeções feitas durante o exame. Este processo, geralmente, resulta na redução do escopo do pedido de patente.

- Publicação: na maior parte dos países, o pedido de patente é publicado 18 meses contados da data do primeiro depósito. Em geral, os órgãos públicos de concessão de patente publicam

também a patente quando ela é concedida.

- **Concessão:** se o processo de exame chega a uma conclusão positiva, o órgão público de concessão de patente outorga a patente e emite um certificado de concessão.
- **Oposição:** muitos órgãos de concessão de patente preveem um prazo durante o qual é possível fazer oposição à concessão de uma patente, por exemplo, na base de a invenção reivindicada não ser nova. Os processos de oposição podem ser instituídos antes e/ou depois da concessão e são possíveis dentro de um prazo determinado. No Brasil, concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. No caso de indeferimento do pedido, o requerente dispõe de 60 dias para iniciar um procedimento administrativo de recurso. No caso de deferimento da patente, terceiros dispõem de um prazo de 6 (seis) meses para iniciar um procedimento administrativo de nulidade. Ultrapassados tais prazos, a decisão do INPI somente poderá ser contestada judicialmente.

Quanto custa patentear uma invenção?

Os custos variam consideravelmente de um país para outro, mesmo dentro do mesmo país, e dependem de fatores tais como

a natureza da invenção, a sua complexidade, os honorários advocatícios, a duração do pedido e as exigências emitidas durante o exame pelo órgão público de concessão de patente. É importante ter em conta e orçar, cuidadosamente, os custos relacionados com o pedido e com a manutenção da patente:

- Há geralmente despesas ligadas à execução de uma pesquisa sobre o estado da técnica, especialmente, se você utilizar os serviços de um agente de patente;
- Existem taxas de depósito oficiais que variam de um país para outro. O órgão público de concessão de patente nacional ou regional poderá fornecer-lhe informações pormenorizadas sobre as tabelas de taxas aplicáveis. Alguns países preveem descontos para as PMEs. Além disso, alguns países realizam um exame acelerado mediante pagamento de taxas adicionais;
- Se você utilizar os serviços de um agente da propriedade industrial para assisti-lo durante o processo de pedido (por exemplo, para dar uma opinião sobre a patenteabilidade da invenção, redigir o pedido de patente, preparar os desenhos formais e cumprir as exigências emitidas pelo órgão público de concessão de patente), haverá despesas suplementares;
- Após a concessão da patente

pelo órgão público de concessão de patente (no Brasil, o INPI), você deverá pagar taxas de manutenção ou de renovação, geralmente em uma base anual, para manter a validade da patente;

- No caso de decidir patentear a sua invenção no exterior, você deverá considerar também as taxas oficiais de depósito aplicáveis nos países em questão, as despesas de tradução e o custo de utilizar agentes da propriedade industrial (que são exigidos, em muitos países, no caso de depositantes estrangeiros).
- No caso de invenções relacionadas com microrganismos, em que é necessário o depósito do microrganismo ou do material biológico junto a uma instituição depositária reconhecida, deverão ser pagas taxas de depósito, de armazenamento e de testes de viabilidade do material depositado.



Planta de Fuligem VLC

Para lavagem dos gases das caldeiras de biomassa e recuperação das águas industriais

Patente de Invenção PI0306164-7

Título : Sistema de Recuperação de Água de Lavagem de Gases da Caldeira.

“Sistema de Recuperação de Água de Lavagem de Gases da Caldeira”. Trata-se de um sistema que possibilita recuperar a água resultante de um processo de lavagem de gases de uma caldeira, de maneira a permitir o uso desta água para outros aplicativos; destacando-se o presente sistema por possibilitar a sua instalação em parques industriais diversos, aproveitando alguns equipamentos já existentes, onde irá operar segundo um circuito fechado.

A sua aplicação destina-se a recuperar a água com fuligem resultante da lavagem dos gases das caldeiras de biomassa, recuperar a água da limpeza das grelhas e cinzeiros das caldeiras, bem como recuperar a água das lavagens de cana.

Podem ser citados alguns benefícios ambientais da utilização desse sistema, quais sejam: eliminação das lagoas de sedimentação; tratamento de água em circuito fechado; água clarificada de boa qualidade; baixo índice de reposição de água, redução do consumo de adubo mineral, dentre outros. Além disso, o projeto está dentro dos padrões exigidos pelas agências regulamentadoras.

Titular: VLC Indústria e Comércio LTDA.

Inventor: José Roberto Porta

Fonte: www.vlc.ind.br/planta-de-fuligem-vlc/

Qual é o momento para se depositar um pedido de patente?

Em geral, convém pedir a proteção patentária assim que toda a informação necessária para redigir um pedido de patente estiver reunida. No entanto, existem fatores que ajudam o depositante a decidir o melhor momento para depositar um pedido de patente. Há várias razões para depositar um pedido o mais cedo possível, entre as quais:

- As patentes são concedidas ao primeiro a depositá-la no INPI. Por isso, é importante depositar o pedido sem demora para ser o primeiro a requerer um pedido relativo a uma determinada invenção, pois há o risco de que a invenção seja atribuída a outra pessoa.
- Pedir, sem demora, a proteção patentária será geralmente útil se você procura apoio financeiro ou deseja concluir contratos de licença para a utilização da sua invenção, objetivando comercializá-la.
- Geralmente, você só pode recorrer de forma eficaz aos tribunais uma patente após ela ter sido concedida pelo órgão público de concessão de patentes, o que é um processo que pode demorar alguns anos (ver as páginas 33 e 34).

Porém, se você for, precipitadamente, depositar um pedido de patente assim que desenvolver a

sua invenção, você pode ter problemas pelas seguintes razões:

- Se você depositar um pedido demasiado cedo, não será possível, em termos gerais, realizar modificações significativas na descrição original da invenção.
- Depois de ter depositado o seu pedido em um país ou em uma região, você tem assegurado, geralmente, 12 meses para depositar um pedido relativo à mesma invenção em todos os países com interesse, de modo a beneficiar do direito de prioridade assegurado pelos tratados internacionais. (Ver a explicação da data de prioridade na página 16). Isto pode ser um problema se o custo de depositar pedidos nos diversos países for demasiado elevado e pagar as taxas de manutenção for demasiado custoso para sua empresa. Uma maneira de reduzir este problema é adiar os pagamentos da tradução e dos depósitos nacionais por um período de 30 meses através da utilização do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT) (ver páginas 39, 40 e 41).

Quando se escolhe o momento em que se deve depositar um pedido de patente, é importante recordar que o pedido deve ser depositado antes da divulgação da invenção. Qualquer divulgação anterior ao depósito do pedido (por exemplo, uma divulgação realizada para

fins de marketing ou realizada a investidores ou a outros parceiros econômicos) só deve ser feita depois da assinatura de um acordo de confidencialidade ou de não divulgação.

Qual é a importância de manter uma invenção confidencial antes de depositar um pedido de patente?

Se você deseja obter uma patente para a sua invenção, é absolutamente necessário manter a invenção confidencial antes de depositar o pedido de patente. Em muitas circunstâncias, a divulgação pública da sua invenção antes do depósito do pedido destrói a novidade da sua invenção, tornando-a não patenteável, a não ser que a lei aplicável preveja um “período de graça” (ver página 16 e quadro da página 31).

É, portanto, extremamente importante que os inventores, os pesquisadores e as empresas evitem qualquer divulgação de uma invenção que poderia afetar a sua patenteabilidade, até o pedido ter sido depositado.



Patente de Invenção PI0405317-6

Título: Processo para Estimar a Germinação das Sementes de Cafeeiro (*Coffea Arabica* L.) “Processo para Estimar a Germinação das Sementes de Cafeeiro (*Coffea Arabica* L.)”. O processo usa soluções de hipoclorito de sódio na avaliação da qualidade das sementes de cafeeiro, estimando a germinação por meio de processo colorimétrico. O emprego de soluções de hipoclorito de sódio em sementes de cafeeiro promove a formação de manchas esverdeadas em regiões inviáveis das sementes, permitindo avaliação visual das mesmas.

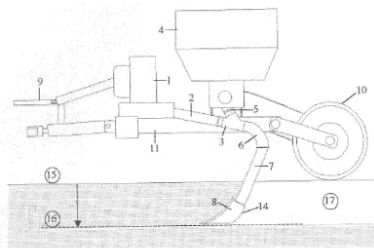
Titular: Universidade Federal de Viçosa
Inventores: Eduardo Fontes Araújo / Robson Celestino Meireles / Lucilêa Silva dos Reis
Link: www.ufv.br

"O que é um "período de graça"?

A legislação de alguns países prevê um "período de graça" de 6 ou 12 meses, a partir do momento em que uma invenção foi divulgada pelo inventor ou depositante até o pedido ser depositado, sem que a invenção perca a sua patenteabilidade em virtude dessa divulgação.

Em tais países, uma empresa pode divulgar a sua invenção, por exemplo, expondo-a em uma feira comercial ou publicando-a em um catálogo empresarial ou em uma revista técnica, e depositar o pedido de patente dentro do "período de graça" sem que a invenção perca a patenteabilidade e seja excluída da obtenção de uma patente.

Porém, como este não é o caso de todos os países, a obtenção da patente após divulgação em decorrência do período de graça em seu próprio país, significa que você não poderá patentear a sua invenção em mercados interessantes em que não exista o "período de graça".



Patente de Modelo de Utilidade - MU8102374-0

Título : Mecanismo Distribuidor de Calcário ao Longo do Perfil do Solo, no Sulco de Plantio.

"Mecanismo Distribuidor de Calcário ao Longo do Perfil do Solo, no Sulco de Plantio". Destinado tanto a constituir um novo implemento, como à adaptação em implementos já em uso, notando-se a presença de um sistema pneumático, com ventilador (1) e tubulação (2), junção (3) onde o fluxo de ar encontra a tubulação (5) que conduz o calcário desde o depósito (4), por gravidade e pelo vácuo, criado pelo fluxo de ar, tubulação comum (6) entre ventilador e depósito, a partir da junção (3), na qual o ar arrasta o calcário, passando pela haste do sulcador (7), até o sulcador-distribuidor (8) que apresenta orifícios (14) na sua parte posterior, aplicando o calcário ao longo do perfil do solo, no sulco de plantio, de forma homogênea, até a profundidade de 30 cm (16).

Titular : Universidade Federal de Viçosa

Inventor : Caetano Marciano de Souza

Link: www.ufv.br/

Pedidos provisórios de patente

Em alguns países (inclusive a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos da América e a Índia) é possível depositar pedidos provisórios de patente. O pedido provisório de patente destina-se a ser um modo relativamente barato de entrar no sistema de patentes. O depositante pode, então, esperar até um ano, antes

de depositar um pedido de patente completo. Embora os pormenores do funcionamento dos pedidos provisórios de patente variem de um país para outro, algumas das características que, geralmente, se encontram nos países que oferecem esta possibilidade são as seguintes:

- Os pedidos provisórios de patente, geralmente, não são submetidos ao exame substantivo;
- As taxas oficiais de depósito são mais baixas do que aquelas cobradas no caso de um pedido de patente completo;
- O pedido provisório pode não incluir reivindicações. Porém, é exigida uma descrição completa da invenção.

Qual é a estrutura de um pedido de patente?

Um pedido de patente tem várias funções:

- determina o alcance jurídico da patente pleiteada;
- descreve a natureza da invenção, incluindo instruções sobre a maneira de realizar a invenção; e
- fornece pormenores sobre o inventor, o titular da patente e outras informações legais.

Os pedidos de patente são estruturados de maneira semelhante em todo o mundo e são constituídos por um requerimento, uma descrição, reivindicações, desenhos (se tal for necessário)

e um resumo. Um documento de patente pode consistir em algumas páginas ou em centenas de páginas, segundo a natureza da invenção e do ramo técnico.

O requerimento

O requerimento contém informações sobre o título da invenção (ou modelo de utilidade), a data do depósito, a data de prioridade e dados bibliográficos tais como: o nome e o endereço do depositante e do inventor.

A descrição

A descrição escrita de uma invenção (ou modelo de utilidade) deve ser suficientemente pormenorizada e completa para que um profissional do ramo possa reconstruir e aplicar a invenção a partir da descrição e dos desenhos, sem mais nenhum esforço inventivo. Se a descrição for insuficiente, corre o risco de a patente não ser concedida ou vir a ser anulada administrativa ou judicialmente.

As reivindicações

As reivindicações determinam o escopo de proteção de uma patente. As reivindicações são absolutamente cruciais para uma invenção (ou modelo de utilidade) patenteada, pois se forem mal redigidas, mesmo uma invenção realmente valiosa pode resultar em uma patente inútil, que pode ser facilmente contor-

nada ou burlada.

Em litígios sobre patentes, a interpretação das reivindicações é, geralmente, o primeiro passo para determinar se a patente é válida e se a patente foi transgredida. É fortemente recomendável procurar a assistência de um agente da propriedade industrial para redigir os pedidos de patente, especialmente as reivindicações.

Os desenhos

Os desenhos mostram os menores técnicos da invenção de um modo abstrato e visual. Ajudam a explicar alguma informação, ferramenta ou conjunto de resultados descritos no pedido de patente. Os desenhos nem sempre são uma parte necessária do pedido. No Brasil e no caso dos modelos de utilidade (MU), eles definem o escopo do objeto inventivo, sendo obrigatórios.

Se a invenção se relacionar a um processo ou método de fazer alguma coisa, não são geralmente exigidos desenhos. Se forem exigidos desenhos, há regras formais que regem a sua aceitabilidade.

Figura 1

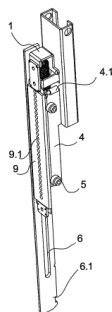


Figura 2



Os dois primeiros desenhos do Pedido de Patente PI1002683-5 intitulada “Dispositivo Compensador de Força Resultante de Um Peso” que descreve um dispositivo destinado a equipamento e mobiliário ergonômico e máquinas e equipamentos com auxiliador de movimentação.

Titular: Alexandre Augusto Wrubleski
Inventor: Alexandre Augusto Wrubleski
Link: www.inventmade.com.br

O resumo

O resumo é uma descrição sumária da invenção (ou do modelo de utilidade). Quando a patente é publicada pelo órgão de concessão de patentes, o resumo é incluído na página da frente.

Quanto tempo demora para processar um pedido e obter uma patente?

O tempo que leva um órgão público de concessão de patente para conceder uma patente varia, significativamente, de um órgão para o outro, bem como depende do tipo da tecnologia

envolvida, sendo que pode variar entre alguns meses e alguns anos, geralmente, entre 2 e 7 anos. Alguns órgãos de patente instituíram um processo acelerado de concessão que pode ser solicitado pelos depositantes em determinadas circunstâncias.

Patente de Invenção PI9903224-4

Título : Processo de Produção de Adesivos Fenólicos.

Processo de Produção de Adesivos Fenólicos com Derivados Desmetilados do Creosoto Vegetal Obtido de Alcatrão de Madeira. O creosoto, fração oleosa obtida do alcatrão vegetal, apresenta-se com grande potencial para substituir certos adesivos convencionais, especialmente pela sua composição fenólica. Entretanto, a reação dos compostos do creosoto com o formaldeído não ocorre de modo satisfatório em função da baixa reatividade desses compostos. Isso se deve ao baixo número de sítios reativos por unidade fenólica. O aumento da reatividade desses fenóis pode ser conseguida através da desmetilação dos grupos metoxílicos, transformando-os em hidroxilas. Com essa modificação, são produzidos novos compostos fenólicos com mais posições reativas que as unidades fenólicas originais, de forma que os fenóis sintetizados possuem reatividade similar à do catecol. A invenção aqui descrita compreende um processo de síntese de adesivos fenólicos utilizando como matéria prima fenólica, derivados obtidos por desmetilação do creosoto vegetal obtido do alcatrão de madeira. As novas formulações sintetizadas foram analisadas por calorimetria diferencial exploratória, observando-se que os adesivos inventados possuem desempenho superior aos adesivos fenol-formaldeído em termos de tempo e temperatura de cura. Isto quer dizer que, em condições que favorecem a cura, os novos adesivos apresentam picos de formação da estrutura polimérica tridimensional (picos de cura) em temperaturas mais baixas que os adesivos fenol-formaldeído convencionais.

Titular : Universidade Federal de Viçosa – UFV

Inventor : Alexandre Santos Pimenta

Link: www.ufv.br/

Revisão do texto de uma patente concedida

Quando uma patente é concedida, é aconselhável revê-la, minuciosamente, para garantir que não haja erros ou omissões, especialmente, nas reivindicações.

A partir de que data sua invenção estará protegida?

Os seus direitos começam, efetivamente, na data da concessão da sua patente, mas a vigência retroage à data de depósito do pedido de patente. Efetivamente, é a partir da data da concessão de sua patente que você tem legitimidade para tomar medidas judiciais contra a utilização não autorizada e violação da invenção por terceiros. Em alguns países, você pode processar transgressores, depois da concessão, por infrações ocorridas entre a data da publicação do pedido de patente (geralmente 18 meses depois do depósito do primeiro pedido) e a data da concessão. Tipicamente, você pode reclamar uma compensação razoável pela utilização entre a publicação e a concessão. Mas não é assim em todos os países.

No Brasil, a concessão da patente assegura ao titular proceder, em juízo, na defesa de seus direitos patentários. Antes da concessão, o requerente do pedido de patente pode tomar

medidas extrajudiciais em relação à exploração indevida e ocorrida entre a data da publicação do pedido de patente e a da concessão da patente, tais como enviar notificações para apontar e requerer a cessação da violação do pedido de patente, dentre outras medidas fora do judiciário. As notificações extrajudiciais são utilizadas, no Brasil, para determinar a data a partir da qual o requerente do pedido de patente observou a violação, utilizando-se essa data para o cálculo de perdas e danos e indenizações.

Em alguns países, é possível depositar um pedido de patente de invenção e um pedido de modelo de utilidade para a mesma invenção. Às vezes, isto é feito para se obter o benefício da proteção de modelo de utilidade (que é geralmente concedida mais rapidamente) até a patente ser finalmente concedida.

Quanto tempo dura a proteção de uma patente?

A norma internacional em vigor prevê um prazo da proteção de 20 anos a contar da data de depósito do pedido, desde que as taxas de renovação ou de manutenção sejam pagas a tempo e as oposições ou procedimentos de nulidade sejam ultrapassados.

Esse período de vinte anos refere-se à vida jurídica de uma patente; porém, a vida comercial

ou econômica de uma patente acaba se a tecnologia abrangida por ela tornar-se defasada, se não puder ser comercializada ou se o produto baseado nela não tiver encontrado sucesso no mercado. Em todas essas circunstâncias, o titular da patente pode decidir deixar de pagar as taxas de renovação ou de manutenção, deixando a patente expirar antes do fim do período de 20 anos e, desse modo, deixá-la cair em domínio público.

Em alguns países, a proteção pode ser prorrogada além dos 20 anos ou pode ser concedido um Certificado de Proteção Suplementar (SPCs) em circunstâncias muito particulares. É o caso, por exemplo, das patentes relativas aos produtos farmacêuticos, devido à comercialização retardada pelo tempo necessário para obter a aprovação das autoridades governamentais apropriadas para o lançamento desses produtos no mercado. Os SPCs têm uma duração limitada e, geralmente, não podem exceder cinco anos.

O Brasil adota 20 e 15 anos, respectivamente, como prazos de vigência para a proteção das patentes de invenção e de modelo de utilidade contados a partir da data do depósito do pedido de patente. Esse prazo de vigência da patente não poderá ser inferior a 10 anos para patentes de invenção e 7 anos para modelos de utilidade, a contar da conces-

são, ressalvado o caso de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido.

Patente pendente

Muitos empresários marcam os seus produtos que incorporam uma invenção com a inscrição “patente pendente” ou “pedido de patente depositado”, às vezes, seguida pelo número do pedido de patente. Depois da concessão da

patente, os empresários indicam, cada vez mais frequentemente, que o produto é patenteado, incluindo às vezes na indicação o número da patente. Embora estas menções não ofereçam nenhuma proteção jurídica contra as possíveis infrações, elas podem servir de aviso para dissuadir outras pessoas de copiarem o produto ou alguns dos seus aspectos inovadores.

É preciso um agente de propriedade industrial para depositar um pedido de patente?

Preparar um pedido de patente e segui-lo até a fase da concessão é uma tarefa complexa. Pedir a proteção patentária significa o seguinte:

- Realizar uma pesquisa sobre o estado da técnica para identi-

ficar qualquer estado da técnica que possa tornar a sua invenção não patenteável;

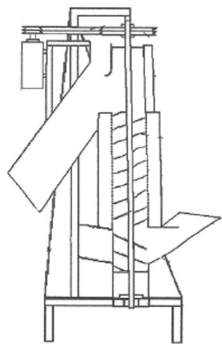
- Redigir as reivindicações e uma descrição completa da invenção em termos jurídicos e técnicos;

- Ter contatos com os examinadores dos órgãos de concessão de patente nacional ou regional, especialmente durante o exame substantivo do pedido de patente;

- Realizar as modificações necessárias ao pedido, exigidas pelos órgãos de concessão de patente.

Tudo isso requer um conhecimento profundo da legislação sobre patentes e da prática dos órgãos de concessão de patente. Por conseguinte, embora a assistência jurídica ou técnica não seja geralmente obrigatória, tal assistência é fortemente recomendável. Convém utilizar os serviços de um agente de propriedade industrial registrado no Brasil. É aconselhável contar com um agente de propriedade industrial que tenha tanto o conhecimento jurídico e experiência relevantes, bem como a formação técnica no domínio técnico da invenção. Tal como no Brasil, a maioria das leis exige que os requerentes estrangeiros sejam representados por um agente de propriedade industrial registrado e que seja

residente no país.



Patente de Invenção PI0502946-5

Título: Máquina Centrífugadora de Frutos de Café.

Essa inovação brasileira consiste em uma máquina para retirar a água superficial de frutos de café por centrifugação. O café, após ser beneficiado, é transportado até a centrífugadora, esta possui um motor que faz um cilindro girar resultando em um movimento centrífugo em que os cafés encharcados são jogados contra a parede da peneira metálica cilíndrica proporcionando a máxima perda de água superficial, com isso eliminando ambiente propício à proliferação de fungos preservando a qualidade do café e efetivando uma secagem prévia que resulta em menos demora na secagem em terreiro.

Titular: Universidade Federal de Viçosa – UFV

Inventores: Mauri Martins Teixeira / Marcelo do Carmo Freitas

Link: www.ufv.br

É possível pedir a proteção de várias invenções em um único pedido?

A maior parte das legislações sobre patentes prevê certos limites relativamente ao número de invenções diferentes que podem ser incluídas em um pedido de patente. Estes limites incluem a chamada exigência de

unidade da invenção. Enquanto algumas legislações sobre patentes preveem outros tipos de exigências de unidade da invenção (por exemplo, a legislação sobre patentes dos Estados Unidos da América), outras, (por exemplo, a Convenção sobre a Patente Europeia e o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes) autorizam que várias patentes ligadas entre si de maneira a formar um único “conceito inventivo” sejam reunidas em um único pedido. No caso de falta de unidade da invenção, o depositante pode ser obrigado a restringir as reivindicações ou dividir o pedido (pedidos divisionais). Devido às diferenças nas legislações sobre patentes aplicáveis, um pedido de patente pode ser suficiente em alguns países, enquanto que em outros pode ser necessário depositar dois ou mais pedidos para cobrir a mesma área.

Lista de verificação sumária

- A sua invenção é patenteável? Realize uma pesquisa sobre o estado da técnica e sirva-se das bases de dados sobre patentes.
- Depósito de um pedido de patente. Considere a importância de utilizar os serviços de um agente da propriedade industrial com conhecimento do ramo tecnológico em questão, especialmente para redigir as reivindicações.

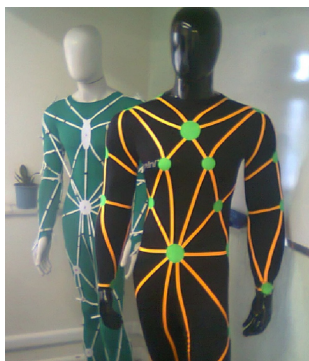
- Escolha do momento de fazer o pedido. Considere as razões para depositar mais cedo/mais tarde e pense no melhor momento de depositar o seu pedido de patente.
- Não divulgue informações cedo demais para não comprometer a patenteabilidade da invenção.
- Taxas de manutenção. Lembre-se de pagar as taxas oficiais de manutenção ou de renovação a tempo para manter a(s) sua(s) patente(s) em vigor.

Obtenção de patentes no estrangeiro

Quais são as razões para solicitar patentes no exterior?

As patentes são direitos territoriais, o que significa que uma patente só é protegida nos países ou regiões nos quais foi obtida a proteção por patente. Em outras palavras, se uma patente não tiver sido concedida em um determinado país, a correspondente invenção não será protegida nesse país, podendo qualquer pessoa fabricar, utilizar, importar ou vender produtos da sua invenção nesse determinado território.

A proteção por patente em países estrangeiros permitirá que você goze de direitos exclusivos sobre a invenção patenteada nesses países. Além disso, a obtenção de patentes no exterior pode permitir a concessão de licenças para a utilização da invenção por empresários estrangeiros, a determinação de relações de externalização, e dá acesso a mercados em sociedade com outros empresários.



Pedido internacional No. PCT/
BR2012/000554

Título: Veste Baseada em Tensegriedade para
Otimização da Postura e Movimento Humano

A tecnologia compreende uma veste biomecânica para promover a otimização da postura e do movimento corporal. Especificamente, o equipamento consiste em uma veste que apresenta áreas reforçadas por material que simula a tração elástica, normalmente provida pelas estruturas corporais. Essas áreas de reforço tensional seguem padrões de arquitetura do sistema musculoesquelético e visam dar suporte apropriado para a postura e os movimentos de crianças e adultos com disfunções motoras, assim como otimizar o desempenho de trabalhadores e atletas durante suas atividades. Titular: Universidade Federal de Minas Gerais

Inventores: Sérgio Teixeira da Fonseca, Renato Guimarães Loffi

Link: www.ufmg.br

Quando convém pedir a proteção patentária no exterior?

A data do seu primeiro pedido relativo a uma determinada invenção é chamada a data de prioridade e quaisquer pedidos subsequentes em outros países depositados dentro de um prazo de 12 meses (isto é, dentro do prazo de prioridade), beneficiará o pedido anterior e terá prioridade sobre outros pedidos

relativos à mesma invenção depositados por outras pessoas depois da data de prioridade. É altamente recomendável depositar pedidos de patente no exterior dentro do prazo de prioridade.

Depois de expirado o prazo de prioridade e até a patente ser publicada pela primeira vez pelo órgão de concessão de patente (geralmente 18 meses depois do prazo de prioridade), você continuará a ter a possibilidade de pedir a proteção da mesma invenção em outros países, mas já não poderá reivindicar a prioridade do seu pedido anterior. Depois de a invenção ter sido divulgada ou publicada, pode acontecer que você seja incapaz de obter a proteção por patente no exterior, devido à falta de novidade.

Onde convém proteger a invenção?

Proteger uma invenção, em muitos países, é uma tarefa dispendiosa. Por isso, os empresários devem selecionar cuidadosamente os países em que devem pedir proteção. Algumas considerações fundamentais para a escolha dos países onde patentear uma invenção são as seguintes:

- Onde é que o produto patenteado é suscetível de ser comercializado?

- Quais são os mercados principais para produtos semelhantes?

- Quais são os custos para a obtenção de patentes em cada mercado alvo e qual é o orçamento disponível?

- Onde estão estabelecidos os principais concorrentes?

- Onde será fabricado o produto?

- Qual será a dificuldade em fazer respeitar uma patente em um determinado país?

Pedido internacional No. PCT/
BR2013/000006

Título: Proteínas Recombinantes, Polinucleotídeos e Vacinas Contra Herpesvírus Bovinos

A presente tecnologia descreve a produção de uma vacina contendo proteínas recombinantes compreendendo 04 epitopos das principais proteínas antigênicas de cada um de dois herpesvírus bovinos (Bovine herpesvirus 1 – BoHV – 1 e Bovine Herpesvirus 5 – BoHV-5), produzidas em sistema procarioto. Especificamente, cada proteína recombinante contém 04 epitopos produzidos de forma linear, uma com os epitopos de BoHV-1 e a outra com os epitopos de BoHV-5, resultando em duas proteínas multiepitopo que têm o potencial de imunizar e controlar a disseminação viral em rebanhos de ruminantes para duas doenças bovinas de grande importância para o setor pecuário mundial: Rinotraqueíte Infecciosa bovina e Encefalite bovina.

Nome do titular: Universidade Federal de Minas Gerais

Inventores: Edel Figueiredo Barbosa Stanzioli, Flávio Guimarães da Fonseca, Mateus Laguardia Nascimento, Amanda Borges Ferrari, Aline Aparecida Silva Barbosa

Link: www.ufmg.br

Como se procede com a proteção por patente no estrangeiro?

Há três maneiras principais de proteger uma invenção no exterior:

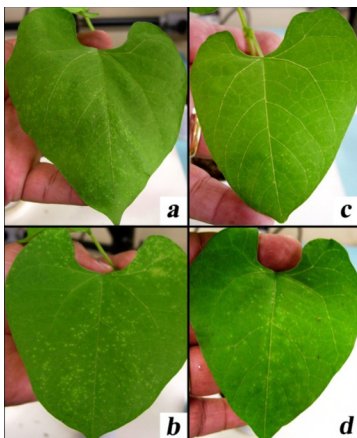
A via nacional. Você pode dirigir-se ao INPI ou órgão público de concessão de patentes de cada país que lhe interesse, devendo depositar um pedido de patente na língua correspondente e pagar as taxas oficiais exigidas. Este método pode ser muito trabalhoso e dispendioso se o número de países for muito extenso.

A via regional. Se diversos países forem membros de um sistema regional de patentes, você pode pedir a proteção com efeito nos territórios de todos ou alguns desses países, através do depósito de um pedido junto do órgão público de concessão de patente regional apropriado. Os órgãos públicos de concessão de patente são os seguintes:

- A Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI) (www.oapi.wipo.net);
 - A Organização Regional Africana da Propriedade Industrial (ORAPI) (www.aripo.org);
 - A Administração Eurasiática de Patentes (OEAP) (www.eapo.org);
 - A Administração Europeia de Patentes (AEP) (www.epo.org);
- e

- A Administração de Patentes do Conselho de Cooperação do Golfo (www.gulf-patent-office.org.sa).

A via internacional. Se você escolher a opção de proteger uma invenção em um número qualquer de países membros do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty - PCT), então você deveria considerar a possibilidade de depositar um pedido internacional segundo os trâmites do PCT. Para poder fazê-lo, é necessário que você seja nacional de um Estado Signatário do PCT ou resida em um desses Estados, ou que você tenha uma presença industrial ou comercial real e efetiva em um desses Estados. Através do depósito de um pedido internacional segundo o PCT, você pode requerer a proteção por patente, simultaneamente, em mais de 148 países membros do PCT (ver o Anexo II). Esse pedido pode ser depositado junto ao órgão público de concessão de patentes do seu país e/ou junto da repartição receptora do PCT na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, Suíça.



Folhas de feijoeiro inoculadas com o fungo *Uromyces appendiculatus* após tratamento com (a) nanotubo de carbono, (b) água, (c) oligonucleotídeos INF24 anti-senso adsorvidos em nanotubos de carbono e (d) oligonucleotídeos INF24 senso adsorvidos a nanotubos de carbono.

Pedido internacional No. PCT/BR2010/000411

Titulo: Conjugado de Nanotubos de Carbono para Inibir Estruturas de Infecção de Patógenos em Vegetais

A UFMG utiliza o PCT para pedir a proteção por patente em mercados estrangeiros da sua tecnologia que consiste na construção e uso de um sistema híbrido, envolvendo a conjugação de nanotubos de carbono e oligonucleotídeos. Em seu aspecto mais

geral, relata o processo e a metodologia para a inibição ou controle de pragas e infecções de patógenos em vegetais, em especial, em culturas de importante

interesse comercial tais como: feijão, soja, café e eucalipto.

Titular: Universidade Federal de Minas Gerais

Inventores: Luiz Orlando Ladeira, Ary Correa Junior, Leonardo Rodrigues.

Link: www.ufmg.br

Lista de verificação sumária

- Direitos territoriais. Lembre-se de que as patentes são direitos com validade e eficácia territorial.
- Prazo de prioridade. Utilize o prazo de prioridade para pedir a proteção no estrangeiro, mas esteja atento às datas limite que podem impedi-lo de obter a proteção por patente no estrangeiro.
- Onde fazer o pedido. Considere a proteção a obter e tenha em conta os custos de proteger uma invenção em vários países.
- Como fazer o pedido. Considere a possibilidade de utilizar o PCT para facilitar o processo de pedido, ganhar tempo e receber valiosas informações sobre a patenteabilidade em que possa basear as sua decisões sobre a questão de saber se deve continuar a procurar a proteção por patente.

Vantagens do PCT

O PCT concede, pelo menos, 18 meses adicionais, além do prazo de prioridade de 12 meses assegurados pela Convenção da União de Paris, durante os quais os depositantes podem explorar o potencial comercial do seu produto em vários países e decidir onde procurar a proteção por patente. O pagamento de taxas e as despesas de tradução associados com os pedidos nacionais são, deste modo,

adiados. O PCT é muito utilizado por depositantes que querem manter abertas as suas opções tanto tempo quanto possível.

Os depositantes, segundo o PCT, recebem valiosas informações sobre a patenteabilidade potencial de sua invenção, informações contidas no Relatório de Pesquisas Internacional e a Opinião Escrita da Administração encarregada de Pesquisa Internacional. Estes documentos fornecem aos depositantes, segundo o PCT, uma sólida base em que podem tomar as suas decisões sobre a questão de saber se, e onde, devem continuar a busca de porteção por patente. O Relatório de Pesquisa Internacional contém uma lista de documentos sobre o estado da técnica em todo o mundo, que tenham sido considerados como tendo alguma relação com a invenção.

A Opinião Escrita da Administração encarregada da Pesquisa

Internacional analisa a patenteabilidade potencial, tendo em conta os resultados do Relatório de Pesquisa Internacional.

Um único pedido, segundo os trâmites do PCT, em uma só língua e sujeito somente a uma série de taxas, produz efeitos jurídicos em todos os países membros do PCT. Esses efeitos reduzem, de maneira importante, os custos de tramitação iniciais resultantes do depósito de pedidos separados junto de cada administração de patentes.

O PCT pode ser utilizado, também, para depositar pedidos no âmbito de alguns sistemas regionais de patente. Aconselhamento sobre a maneira de submeter um pedido internacional, segundo o PCT, pode ser obtido junto ao INPI e no endereço: www.wipo.int/pct ou junto ao agente da propriedade industrial contratado por você.

Esboço do processo de pedido segundo o PCT

Meses	Depósito do pedido segundo o PCT	Publicação internacional			Entrada na fase nacional
0	12	16	18	22	28
					30
Depósito do pedido local	Relatório de busca internacional e opinião escrita		(facultativo) pedido de exame preliminar internacional	(facultativo) Solicitação de Relatório preliminar internacional sobre a patenteabilidade	

Comercialização de Tecnologia Patenteada

Como se comercializa uma tecnologia patenteada?

Uma patente não é, por si só, uma garantia de sucesso comercial. Ela é um instrumento que aumenta a capacidade de um empresário em tirar proveito das suas invenções.

Para fornecer uma vantagem tangível a um empresário, uma patente tem de ser explorada eficazmente e, geralmente, dará dinheiro apenas se o produto baseado na patente tiver sucesso no mercado e elevar a reputação da firma, bem como aumentar o seu poder de negociação.

Para lançar uma invenção patenteada no mercado, o empresário tem uma série de opções:

- Comercializar a invenção patenteada diretamente;
- Vender a patente a outra pessoa;
- Conceder licenças de patente a outras pessoas; e
- Celebrar uma parceria ou realizar uma aliança estratégica com outros empresários que tenham recursos complementares.

Como se lança no mercado um produto patenteado?

O sucesso comercial de um novo produto no mercado não depende só das suas características técnicas. Quaisquer que sejam os méritos da invenção do ponto de vista técnico, se não houver uma procura suficiente no mercado ou se a estratégia comercial utilizada não for a que

convém, é pouco provável que o produto atraia clientes. O sucesso comercial, portanto, depende também de uma série de outros fatores, inclusive o design do produto, a disponibilidade de recursos financeiros, a aplicação de uma estratégia comercial eficaz e o preço do produto em comparação com o preço de produtos concorrentes ou de substituição.

Para lançar um produto inovador no mercado, é geralmente útil elaborar um plano de negócios. Os planos de negócio são instrumentos eficazes que servem para examinar a viabilidade comercial de uma criação intelectual. Um plano de negócios é essencial para permitir a negociação com um investidor e obter recursos financeiros para lançar no mercado um novo produto patenteado. É importante incluir no plano de negócios informações sobre as patentes e

sobre a sua estratégia, pois são um importante indicador da novidade dos produtos. Essa inclusão de informações é também uma prova de diligência e reduz o risco de infração das patentes de outros empresários.

É possível vender uma patente?

Sim, é possível. Esse procedimento chama-se de cessão de patente e envolve a transferência permanente de titularidade de uma pessoa para outra. Essa decisão deve ser cuidadosamente considerada.

A concessão de uma licença de patente ao invés da cessão da patente, significa a exploração temporária da patente e o recebimento de royalties durante a validade da patente. Por isso, a concessão de patentes pode ser uma estratégia muito rentável. A cessão, por outro lado, significa que você recebe necessariamente, de uma só vez, o pagamento, sem royalties futuros devidos independentemente do sucesso comercial que a patente possa alcançar no futuro.

Existem ocasiões em que a cessão será vantajosa. Se uma patente for vendida por um preço global, o dinheiro é disponível imediatamente, ao invés de se obter aos poucos, durante 20 anos, a retribuição total do investimento. Também evita-se o risco de a patente tornar-se

defasada por outras tecnologias posteriores. Além disso, a cessão da patente a uma empresa recém-criada pode ser uma pré-condição para a provisão de fundos, se a patente não pertencer à empresa.

A decisão de cada caso, seja por meio da adoção do licenciamento de direitos ou cessão da patente, será sempre baseada nas necessidades e prioridades de cada titular. No entanto, deve-se relevar que a cessão de patentes não é um negócio comumente adotado, tendo em vista que os titulares de patentes preferem conservar a propriedade das suas invenções e outorgar licenças para terceiros.

Como se concedem licenças para a exploração da patente por outras pessoas?

Uma licença de patente é concedida quando o titular da patente (o licenciante) autoriza outra pessoa (o licenciado) a utilizar a invenção patenteada para determinados fins e mediante acordo mútuo entre as partes. Em tais casos, um contrato escrito de licença é necessariamente assinado entre as duas partes, sendo que especifica os termos e condições do contrato.

Autorizar que outras pessoas utilizem a invenção patenteada através de um acordo de licença é, para uma empresa, uma maneira de criar uma fonte adicio-

nal de receita e é uma maneira frequente de explorar os direitos exclusivos de uma empresa sobre uma invenção.

A concessão de licença é especialmente útil se a empresa titular da invenção não estiver de todo numa posição de fabricar o produto ou não puder fabricá-lo em quantidade suficiente para satisfazer a demanda ou cobrir uma determinada área geográfica.

Como um acordo de licença requer importante conhecimento e experiência para poder ser convenientemente negociado e redigido, é aconselhável procurar a assistência de um advogado para negociar os respectivos termos e condições e para redigi-lo. Em alguns países, requer-se o registro de acordos de licença perante uma autoridade governamental.

Qual é o parâmetro de *royalties* que se pode esperar de uma exploração de patente?

Em transações relativas a licenças, o titular do direito é geralmente remunerado através de pagamentos através de *royalties* recorrentes, que podem ser baseadas no volume de vendas do produto sob licença (*royalty* por unidade) ou nas vendas líquidas (*royalty* baseada nas vendas líquidas). Em muitos casos, a remuneração relativa a uma licença de patente é uma combinação

de um pagamento em capital e de *royalties*. Às vezes, os *royalties* podem ser substituídos por participação societária no licenciado da patente.

Embora normas industriais em matéria de *royalties* existam para determinadas indústrias e possam ser utilmente consultadas, convém recordar que cada acordo de licença é único e que o cálculo dos *royalties* depende dos elementos particulares e distintos de uma negociação. Portanto, as normas industriais podem dar algumas indicações iniciais úteis, mas não convém atribuir a essas normas uma importância exagerada.

Patente de Invenção PI0103827-3

Título : Cola - PDS.

A presente patente refere-se a um produto usado em colagem interna de papéis. Sua adição se concretiza na massa minutos antes da formação da folha. Esse produto (COLA-PDS) tem a finalidade de retardar a absorção e difusão de líquidos nos papéis formados. As indústrias papelerias utilizam algumas colas com finalidades semelhantes, essas são: a cola de breu usada em sistema ácido e as colas importadas ASA e AKD em sistema neutro/alcálico. As colas são utilizadas na forma de emulsão. A cola desenvolvida nesta patente utiliza ácidos graxos extraídos do óleo de soja e é também utilizada na forma de emulsão. A cola constitui-se de três substâncias: ácidos graxos, amido e sulfato de alumínio. Associando-se essas três substâncias, na unidade de emulsificação, produz-se uma emulsão consistente de pequenas partículas de cola "PDS", para atuar em sistema de colagem.

Titular : Universidade Federal de Viçosa

Inventor : Rubens Chaves de Oliveira

Link: www.ufv.br

Qual é a diferença entre uma licença exclusiva e uma licença não exclusiva?

Existem três tipos de acordos de licença, segundo o número de licenciados autorizados a utilizar a patente:

- Licença exclusiva: somente o licenciado estará autorizado a explorar a tecnologia patenteada, sendo que essa exploração não pode ser utilizada sequer pelo titular da patente;
- Licença única: somente o licenciado e o titular da patente têm o direito de explorar a tecnologia patenteada. O sublicenciamento não é permitido; e
- Licença não exclusiva: vários licenciados, incluindo o titular da patente, têm o direito de explorar a tecnologia patenteada.

Em um mesmo contrato de licença de patente, podem haver estipulações que outorgam alguns direitos em uma base exclusiva e outros direitos em uma base única ou não exclusiva. Isso ocorre principalmente quando a patente compreende diferentes aplicações (humana e animal).



O método patenteado de tratamento de águas usadas desenvolvido por pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) foi objeto de um acordo bem sucedido de licença não exclusiva com a IB-Tech, uma empresa que a universidade criou para fornecer soluções inovadoras em matéria de tratamento de águas usadas.

É melhor conceder uma licença de patente exclusiva ou não exclusiva?

Isso depende do produto e da estratégia comercial da sua empresa. Por exemplo, se a sua tecnologia tornar-se uma referência mercadológica, que seja necessária a participação de um número significativo de empresas ou licenciados para a exploração adequada da tecnologia patenteada, a solução mais vantajosa seria a outorga de uma licença não exclusiva. Se a comercialização do produto exigir que uma empresa realize grandes investimentos (como no caso, por exemplo, de um produto farmacêutico que necessita de investimentos para a execução de ensaios clínicos), um licenciado exclusivo seria o ideal pois seria atrativo e permitiria ao licenciado exclusivo recuperar os inves-

timentos realizados na promoção do produto.

Qual é o melhor momento para conceder uma licença de patente?

Não existe um momento ideal para conceder uma licença de patente, pois a escolha dependerá das particularidades do caso. Porém, para um inventor ou empreendedor independente, é muitas vezes aconselhável começar a busca de licenciados o mais cedo possível para assegurar uma fonte de receitas que será útil para cobrir os custos da proteção da patente. Não é necessário esperar que a patente seja concedida.

Mais importante do que encontrar o momento certo é encontrar o(s) parceiro(s) certo(s) para a obtenção de lucro na comercialização da invenção patenteada.

Avaliação de patentes

Existem muitas razões diferentes pelas quais pode ser conveniente ou necessário que uma empresa inicie um processo de avaliação de patente, inclusive razões ligadas à contabilidade, licenciamento de direitos, às fusões ou aquisições e à venda ou compra de ativos de propriedade intelectual. Embora não haja um único método de avaliação de patentes que seja apropriado

para todas as circunstâncias, os seguintes métodos são os mais utilizados:

- O método do rendimento: Este método é o mais utilizado para a avaliação de patentes. Este método salienta as receitas previstas, que o titular da patente receberia durante a validade da patente.
- O método do custo: Determina o valor da patente através do cálculo do custo de desenvolvimento de um ativo semelhante quer interna quer externamente.
- Métodos baseados nas opções: Baseados nos métodos de fixação de preços destinados inicialmente às opções de subscrição.

Há fatores que é difícil quantificar e que podem também influenciar o valor de uma patente, tais como: a força das reivindicações de patente e a existência de tecnologias e produtos substitutos.

Se estiver interessado na patente de um concorrente, pode obter autorização para utilizá-la?

Pode ser difícil para si, ou fora dos seus recursos, obter autorização para incorporar tecnologia pertencente a um concorrente nos seus produtos e/ou processos. Contudo, se o seu concorrente estiver também interessado nas patentes da sua

empresa, você deveria então considerar a possibilidade de licenças recíprocas ou cruzadas. As licenças recíprocas são muito frequentes nas indústrias em que várias patentes, que abrangem uma grande série de invenções complementares, são de propriedade de dois ou mais concorrentes. Tais empresas concorrentes procuram salvaguardar a sua liberdade de atuar através da obtenção do direito de utilizar patentes pertencentes aos seus concorrentes em troca da concessão, aos concorrentes, do direito de utilizar as suas próprias patentes.

Lista de verificação sumária

- Comercialização. Considere as diversas opções de comercialização da sua invenção patenteada e certifique-se de que o seu plano de negócios é convincente, se decidir lançar um produto inovador no mercado.
- Concessão de licenças. As taxas de royalties e outros elementos dos acordos de concessão de licenças dependem das negociações e é aconselhável consultar advogados quando se negociam ou elaborem contratos de licença de patente.
- Licença exclusiva ou não exclusiva. Considere as razões de conceder licenças exclusivas/não exclusivas, tendo especialmente em conta a maturidade da tecnologia e a estratégia co-

mercial da sua empresa.

- Licenças recíprocas ou cruzadas. Veja se pode utilizar a(s) sua(s) patente(s) para aceder à tecnologia de outras pessoas.

A eficácia de uma patente e o respeito aos seus direitos

Por que é necessário fazer valer os direitos de patente?

Se você lançar um novo produto ou uma versão melhorada de um produto com sucesso no mercado, é provável que os seus concorrentes tentem, mais cedo ou mais tarde, fabricar produtos com características técnicas idênticas ou muito semelhantes às do seu produto. Em alguns casos, pode acontecer que os seus concorrentes possam beneficiar de economias de escala, de um maior acesso ao mercado, ou de acesso a matérias primas mais baratas, e sejam capazes de fabricar um produto idêntico ou semelhante a um preço mais baixo.

Isto colocaria a sua empresa sob enorme pressão, especialmente, se ela tiver realizado investimentos importantes em P&D para criar o novo produto ou a versão melhorada do produto.

Os direitos exclusivos conferidos por uma patente dão ao seu titular a possibilidade de impedir que os concorrentes fabriquem produtos e utilizem processos que infringem os seus direitos, e a possibilidade de pedir reparação por danos sofridos. Para provar que houve infração, é necessário demonstrar que cada elemento de uma determinada reivindicação, ou o seu equivalente, está contido no produto ou processo transgressor. A imposição dos seus direitos, quando a sua invenção patenteada estiver a ser copiada, pode ser essencial para conservar a sua vantagem competitiva, a sua quota de mercado e a rentabilidade da sua empresa.

Quem é responsável pela eficácia dos direitos de patente?

A principal responsabilidade pela identificação de infrações e tomada de medidas judiciais contra os infratores cabe ao titular da patente. Como titular de patente, você tem a responsabilidade de fiscalizar a utilização da sua invenção no mercado, identificar quaisquer infratores e decidir se, como e quando deve agir contra eles. Inventores independentes e PMEs podem decidir transferir essa responsabilidade (ou parte dela) para o licenciado exclusivo.

É aconselhável contactar um advogado especializado em direito da propriedade industrial para assisti-lo na tomada de medidas necessárias para tornar eficaz a sua patente perante terceiros, tanto domesticamente como em qualquer mercado de exportação. Um advogado pode-

rá também informá-lo sobre as despesas e os riscos envolvidos e sobre a melhor estratégia a ser adotada na eficácia dos seus direitos de patente e cessação imediata da violação.

O que deve fazer se a sua patente estiver sendo utilizada por outras pessoas sem a sua autorização?

Se você pensar que outras pessoas estão infringindo a sua patente, isto é, utilizando-a sem a sua prévia e expressa autorização, então, como um primeiro passo, você deve recolher informações sobre os infratores e a forma de infração do produto ou processo patenteado. Deve obter, também, todos os fatos disponíveis para determinar em que momento e que tipo de ação convém instaurar. Dirija-se sempre a um advogado que o ajude a tomar uma decisão sobre a violação da sua invenção patenteada.

Em alguns casos, quando é detectada uma infração, as empresas decidem enviar uma notificação extrajudicial (geralmente chamada “notificação de cessação de violação patentária”), informando o suposto infrator sobre um possível conflito entre os seus direitos e a atividade comercial da outra empresa. Esse método é, muitas vezes, eficaz no caso de infrações não intencionais, pois o infrator em

muitos casos tenderá a descontinuar tais atividades ou concordará em negociar um acordo de concessão de licença assim que receber a notificação extrajudicial.

Às vezes, porém, a surpresa é a melhor tática para não dar ao infrator o tempo de esconder ou destruir provas. Nessas circunstâncias, pode ser apropriado ir a Judiciário sem avisar o infrator e requerer uma “medida liminar” para surpreender o infrator com uma busca e apreensão, muitas vezes, com a ajuda da polícia, nas suas instalações comerciais. O tribunal pode ordenar que os supostos transgressores interrompam a infração até ao fim do processo (que pode demorar meses ou anos). No entanto, a questão de saber se uma patente foi violada pode ser muito complexa e a decisão só pode ser tomada em um processo judicial, segundo os méritos do caso.

No caso de a empresa decidir instaurar uma ação judicial, pode-se usufruir de indenização pela violação de direitos patenteados, além da cessação imediata da infração. Um advogado especializado em direito da propriedade industrial poderá informá-lo a este respeito.

Para impedir a importação de produtos que infringem patentes, os titulares de patentes podem, em alguns países, dispor

de medidas administrativas e judiciais aplicáveis pelas autoridades alfandegárias. Muitos países, porém, preveem medidas na fronteira em conformidade com as suas obrigações internacionais apenas no caso de importação de produtos com marca contrafeita e de mercadoria pirata.

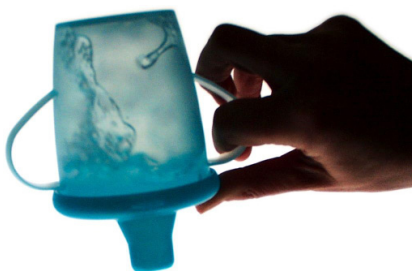
Em regra geral, se você identificar infrações, é altamente recomendável procurar conselhos jurídicos profissionais.

Que possibilidades existem para resolver problemas de infração de patentes fora do tribunal?

Se a disputa for com uma empresa com a qual existe um contrato assinado (por exemplo, um contrato de licença), verifique primeiro se há uma cláusula de arbitragem ou de mediação no contrato. É recomendável incluir nos contratos uma estipulação especial para submeter a disputa a arbitragem ou mediação a fim de evitar processos judiciais demorados e dispendiosos. É possível utilizar sistemas alternativos de resolução de controvérsias, tais como a mediação, mesmo que não haja nenhuma cláusula a esse respeito no contrato, ou que não haja contrato nenhum, desde que as partes concordem em fazê-lo.

No tocante à arbitragem, este procedimento extrajudicial de

solução de controvérsia tem a vantagem de ser um processo menos formal e, geralmente, mais breve que os processos judiciais, e uma sentença arbitral é mais facilmente aplicável internacionalmente. Uma vantagem da mediação é o fato de as partes conservarem o controle do processo de resolução do conflito. Por isso, pode ajudar a preservar boas relações comerciais com uma empresa com a qual você deseje colaborar no futuro. O Centro de Arbitragem e de Mediação da OMPI oferece serviços para a resolução alternativa de disputas. Mais informações sobre a arbitragem e a mediação podem ser encontradas no endereço: arbitrator.wipo.int/center



Patente No. GB2266045

O “Recipiente que serve tanto de copo como de chávena de bico para crianças”, conhecido comercialmente como *Anywayup®*, foi patenteado em 1992 pela inventora/empreendedora Mandy Haberman (Reino Unido). Depois do lançamento de um produto em transgressão por um concorrente, Mandy Haberman obteve uma ordem do tribunal para pôr termo à infração da patente, e acabou por resolver a questão fora do tribunal.

Lista de verificação sumária

- Esteja atento. Na medida do possível, fiscalize as atividades de seus concorrentes a fim de detectar possíveis infrações.
- Aconselhe-se. Consulte um advogado especializado em propriedade industrial antes de agir, pois qualquer ação da sua parte pode influenciar o resultado do processo.
- Resolução alternativa de disputas. Considere maneiras de resolver disputas fora dos tribunais e insira cláusulas pertinentes de arbitragem e de mediação em qualquer contrato de licenciamento de direitos.

Sítios web em que se podem obter mais informações

Sobre outras questões de propriedade intelectual em uma perspectiva comercial:

www.wipo.int/sme

Sobre as patentes em geral:

www.wipo.int/patent/en

Sobre os aspectos práticos relacionados com o depósito de pedidos de patente, ver a lista dos sítios web dos órgãos públicos de concessão de patentes nacionais e regionais no Anexo I ou:

www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Sobre o Acordo de Cooperação em matéria de Patentes:

www.wipo.int/pct/en/index.html

Sobre a Classificação Internacional de Patentes:

www.wipo.int/classifications/ipc/en

Sobre arbitragem e mediação:

arbiter.wipo.int/center

Sobre as bases de dados sobre patentes disponibilizados pelos órgãos públicos de concessão da patente nacionais e regionais:

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

Sobre a imposição dos direitos de PI:

www.wipo.int/enforcement

Sobre os membros dos tratados administrados pela OMPI:

www.wipo.int/treaties/en/index.jsp

Anexo 1

Endereços dos sítios web dos órgãos públicos de concessão de patente nacionais e regionais

Administração Eurasiática de Patentes	www.eapo.org
Administração Europeia de Patentes	www.epo.org
Alemanha	www.dpma.de
Andorra	www.omp.a.ad
Argélia	www.inapi.org
Argentina	www.inpi.gov.ar/
Armênia	www.armpatent.org
Austrália	www.ipaustralia.gov.au/
Áustria	www.patent.bmwa.gv.at/
Barbados	www.caipo.gov.bb/
Bélgica	www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium
Belize	www.belipo.bz
Bolívia	www.senapi.gov.bo
Brasil	www.inpi.gov.br
Bulgária	www.bpo.bg/
Canadá	www.cipo.gc.ca
Cazaquistão	www.kazpatent.kz
Chile	www.dpi.cl
China	www.sipo.gov.cn
China: Hong Kong (SAR)	www.info.gov.hk/ipd
China: Macau (SAR)	www.economia.gov.mo
Colômbia	www.sic.gov.co
Conselho de Cooperação do Golfo	www.gulf-patent-office.org.sa
Costa Rica	www.registronacional.go.cr
Croácia	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Dinamarca	www.dkpto.dk/
Egito	www.egypo.gov.eg
Eslovênia	www.sipo.mzt.si
Espanha	www.oepm.es
Estados Unidos da América	www.uspto.gov
Estônia	www.epa.ee
Federação Russa	www.rupto.ru
Filipinas	www.ipophil.gov.ph/

Finlândia	www.prh.fi
França	www.inpi.fr
Geórgia	www.sakpatenti.org.ge/
Grécia	www.gge.ge
Hungria	www.hpo.hu
Índia	www.patentoffice.nic.in
Indonésia	www.dgip.go.id
Irlanda	www.patentsoffice.ie
Islândia	www.els.stjr.is
Israel	www.justice.gov.il
Itália	www.uibm.gov.it
Jamaica	www.jipo.gob.jm
Japão	www.jpo.jp
Jordânia	www.mit.gov.jo
Letônia	www.lrpv.lv
Lituânia	www.vpb.lt/
Luxemburgo	www.eco.publi.lu/activities/
Malásia	www.mipc.gov.my
Marrocos	www.ompic.org.ma/
México	www.impi.gob.mx/
Mônaco	www.european-patent-office.
org/patlib/country/monaco/	
Nepal	www.ip.np.wipo.net
Noruega	www.patentstyret.no
Nova Zelândia	www.iponz.govt.nz
Organização Regional Africana da Propriedade Industrial (ORAPI)	www.aripo.wipo.org/
Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI)	www.oapi.wipo.net/
Países Baixos	www.bie.minez.nl
Panamá	www.mici.gob.pa/comintf.html
Peru	www.indecopi.gob.pe/
Polônia	www.uprp.pl/
Portugal	www.inpi.pt/
Quênia	www.kipo.ke.wipo.net
Quirguistão	www.krygyzpatent.kg
Reino Unido	www.patent.gov.uk
República Checa	www.upv.cz
República da Coreia	www.kipo.go.kr
República da Macedônia	www.ippo.gov.mk/
República da Moldávia	www.agepi.md/

República do Congo	www.anpi.cg.wipo.net
República Dominicana	www.seic.gov.do/onapi/
República Eslovaca	www.indprop.gov.sk
República Popular Democrática do Laos	www.stea.la.wipo.net
Romênia	www.osim.ro
Salvador	www.cnr.gob.sv
Sérvia e Montenegro	www.yupat.sv.gov.yu
Singapura	www.ipos.gov.sg
Suécia	www.prv.se
Suíça	www.ige.ch
Tajiquistão	www.tipat.org
Tailândia	www.ipthailand.org
Tunísia	www.inorpi.ind.tn
Turquia	www.turkpatent.gov.tr
Ucrânia	www.ukrpatent.org
Uruguai	www.dnpi.gub.uy
Uzbequistão	www.patent.uz
Venezuela	www.sapi.gov.ve

Anexo 2

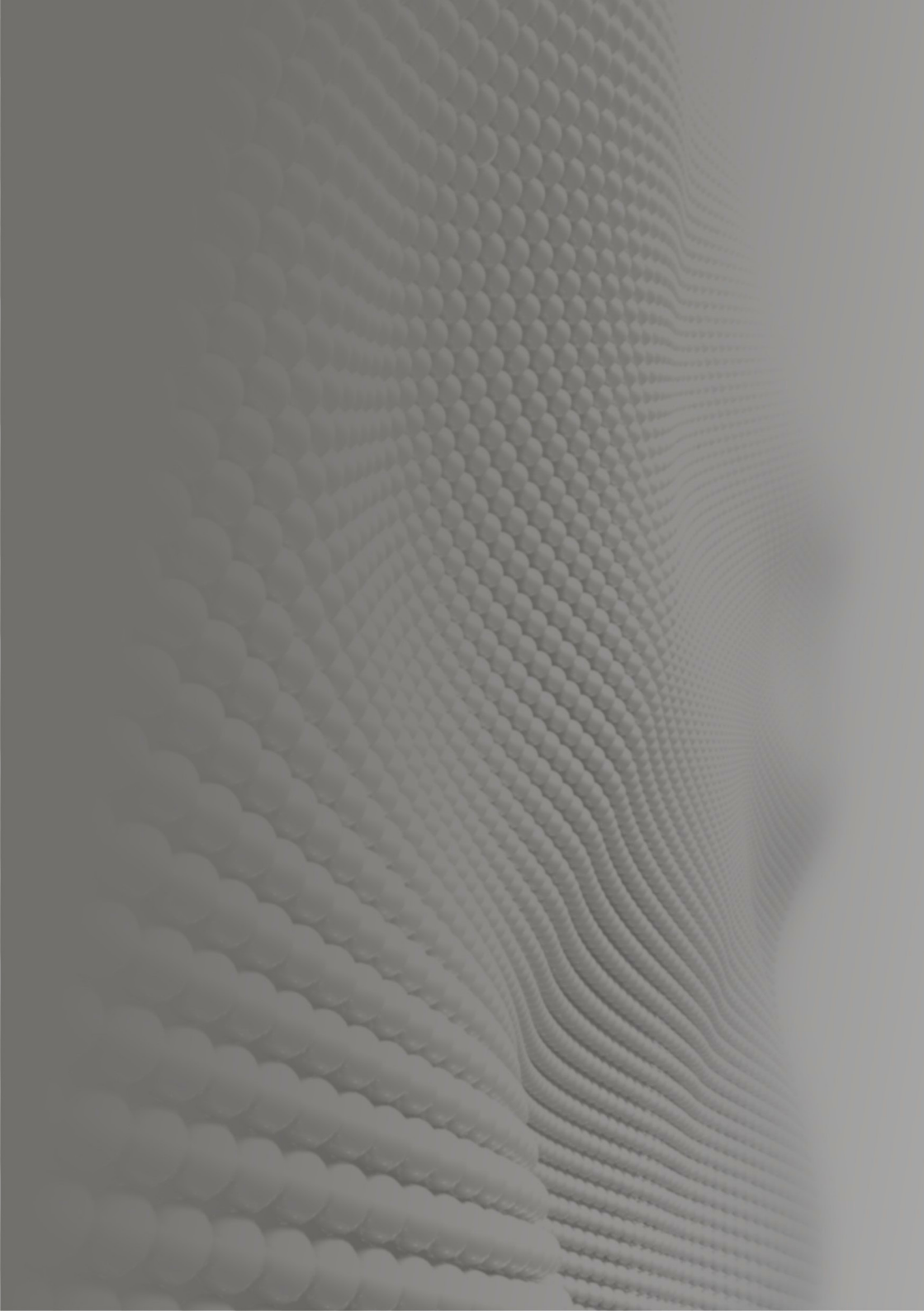
Partes Contratantes do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) (Em 8 de Maio de 2005)

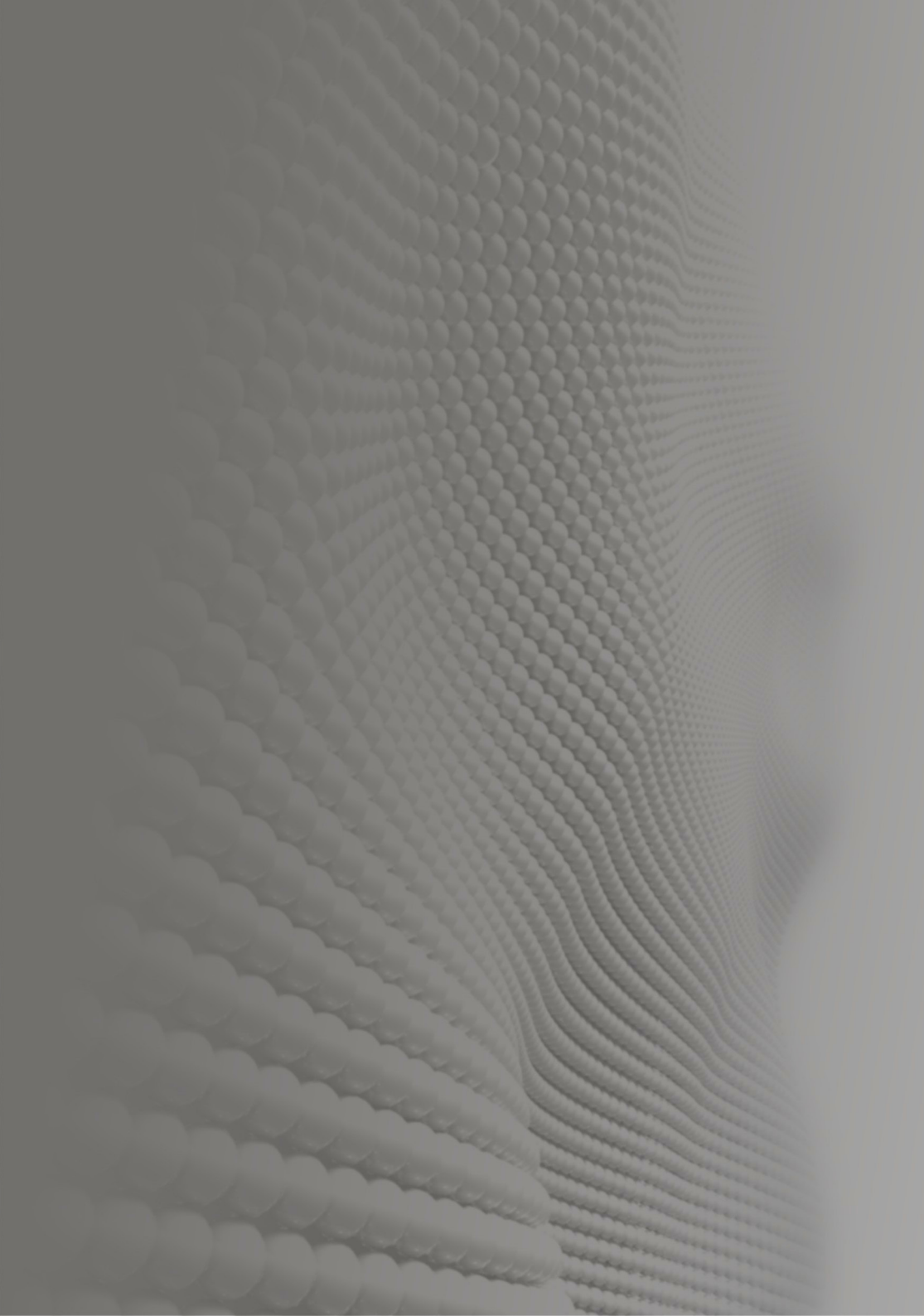
A antiga República Iugoslava da	Dinamarca
Macedônia	Dominica
África do Sul	Egito
Albânia	Emirados Árabes Unidos
Alemanha	Equador
Antiqua e Barbuda	Eslováquia
Argélia	Eslovênia
Armênia	Espanha
Austrália	Estados Unidos da América
Áustria	Estônia
Azerbaijão	Federação Russa
Barbados	Filipinas
Bélgica	Finlândia
Belize	França
Benim	Gabão
Bielorrússia	Gâmbia
Bósnia e Herzegovina	Geórgia
Botsuana	Gana
Brasil	Grécia
Bulgária	Granada
Burkina Faso	Guiné
Camarões	Guiné Equatorial
Canadá	Guiné-Bissau
Cazaquistão	Hungria
Chade	Índia
China	Indonésia
Chipre	Irlanda
Colômbia	Islândia
Comores	Israel
Congo	Itália
Costa do Marfim	Japão
Costa Rica	Lesoto
Croácia	Letônia
Cuba	Libéria

Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Madagáscar
Malaui
Mali
Marrocos
Mauritânia
México
Moçambique
Mônaco
Mongólia
Namíbia
Nicarágua
Níger
Nigéria
Noruega
Nova Zelândia
Oman
Países Baixos
Papua Nova Guiné
Polônia
Portugal
Quênia
Quirguistão
Reino Unido
República Árabe da Síria
República Centro Africana
República Checa
República da Coreia
República da Moldávia
República Popular Democrática da Coreia
República Unida da Tanzânia
Romênia
Santa Lúcia
São Marino
São Vicente e Granadinas
Seicheles
Senegal
Serra Leoa
Sérvia e Montenegro

Singapura
Sirilanka
Suazilândia
Sudão
Suécia
Suíça
Tajiquistão
Togo
Trinidade e Tobago
Tunísia
Turquemenistão
Turquia
Ucrânia
Uganda
Uzbequistão
Vietnam
Zâmbia
Zimbábue

Para informações mais atualizadas sobre os Estados Contratantes do PCT, ver: www.wipo.int/pct.





Outros conteúdos e publicações sobre propriedade intelectual, de interesse empresarial, podem ser encontrados no website www.wipo.int/sme/en, e ainda uma assinatura eletrônica gratuita de um informativo mensal elaborado pela Divisão de MPE da OMPI, disponível em:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
World Intellectual Property Organization (WIPO)

34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Telefone: + 41 22 338 9111

Fax: +41 22 733 54 28

E-mail: wipo.mail@wipo.int

Site: www.wipo.int

Para mais informações ou solicitações desta presente publicação:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Rua São Bento, 1, Centro

CEP: 20090-010 | Rio de Janeiro – RJ | Brasil

Telefone: +55 21 3037 3000

Fax: +55 21 3037 3398

Site: www.inpi.gov.br