

Nota: Este módulo requer cerca de 11 horas de estudo. Para facilitar sua compreensão, o módulo foi dividido em 3 partes.

---

## **Módulo 7: Patentes**

---

### **Objetivos**

Depois de ter estudado este módulo, você poderá:

1. Descrever em 100 palavras a finalidade da patente.
2. Diferenciar patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade.
3. Enumerar os requisitos e as condições de patenteabilidade geralmente reconhecidos.
4. Enumerar os direitos exclusivos conferidos por uma patente.
5. Indicar quem deve tomar a iniciativa de fazer respeitar uma patente.
6. Explicar porque é necessário obter uma patente num determinado país antes de poder processar um infrator naquele país.
7. Descrever os procedimentos necessários para o depósito de um pedido de patente em nível nacional, regional ou por meio do PCT.
8. Conhecer a legislação brasileira em matéria de patentes.
9. Enumerar os procedimentos básicos para fazer o pedido de uma patente no Brasil.

# PARTE I

## INTRODUÇÃO

As patentes constituem uma das mais antigas formas de proteção da propriedade intelectual e, como tal tem por incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico recompensando a criatividade. Este módulo irá explicar a você a finalidade do sistema de patentes, as vantagens que podem ser obtidas com a patente, as naturezas (tipos) de proteção por patentes, que objetos podem ser patenteados e o prazo de duração da proteção de uma patente. Irá também explicar o sistema internacional de patentes, aspectos da legislação brasileira sobre patentes e aspectos do processamento de um pedido de patentes no Brasil.

## O QUE É UMA PATENTE?

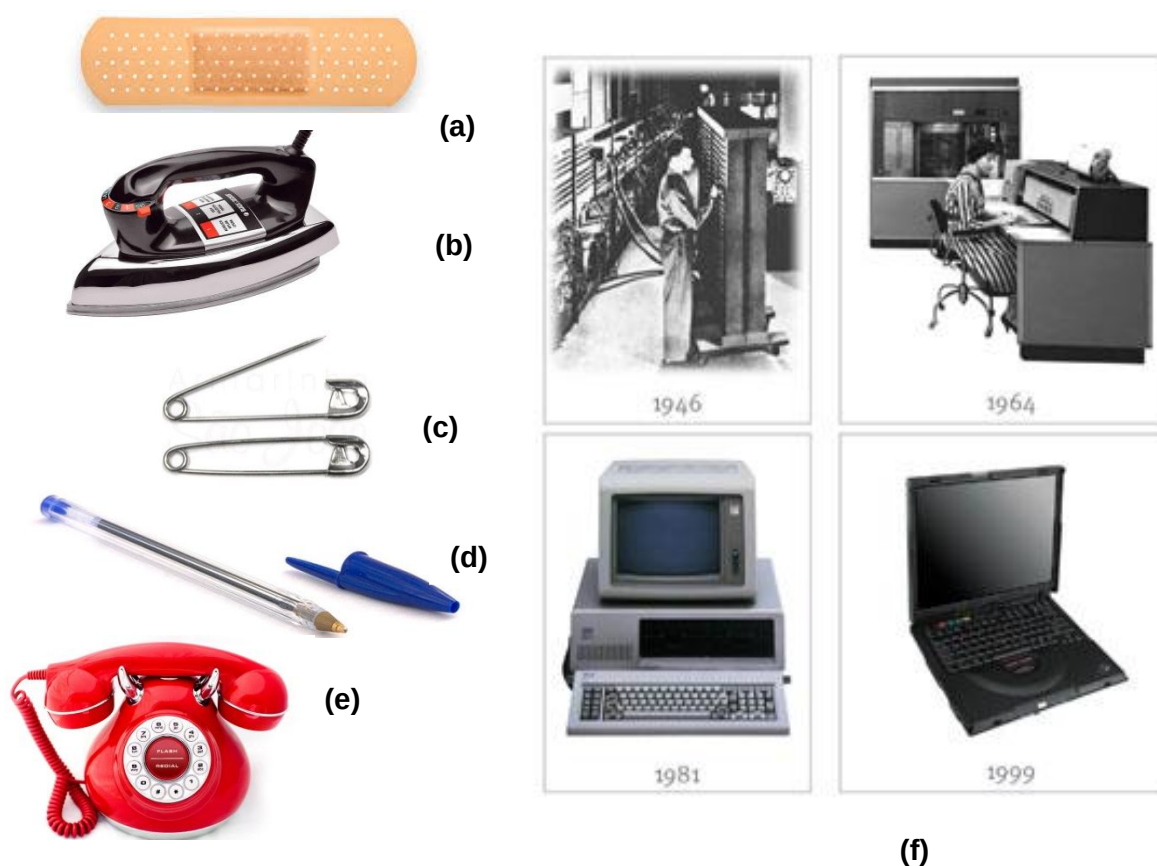
Uma patente é um documento que descreve uma invenção e cria uma situação legal na qual a invenção pode ser explorada somente com a autorização do titular da patente. Em outras palavras, **uma patente protege uma invenção e garante ao titular os direitos exclusivos para usar sua invenção por um período limitado de tempo em um determinado país**. Ela é concedida, mediante solicitação, por uma repartição governamental (geralmente um Escritório de Patentes) e qualquer pessoa física ou jurídica pode depositar um pedido de patente, desde que tenha legitimidade para obtê-la, sendo chamado de depositante ou requerente.

Em alguns países, as invenções também podem ser protegidas como ‘modelo de utilidade’, também chamadas ‘patente de curta duração’, ‘pequena patente’, ‘patente de inovação’, ‘patente de inovação incremental’, ‘certificado de utilidade’ (França), ou ‘proteção de segunda classe’ (Reino Unido).

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).

Uma **invenção** pode ser definida como uma nova solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico.

Exemplos de invenções: curativo 'band-aid', ferro elétrico, alfinete de segurança, caneta esferográfica, telefone, etc (Figuras 1 (a), (b), (c), (d) e (e)). A figura 1 (f) ilustra os avanços tecnológicos ocorridos nos computadores. Em **1946**, surgiu o computador **ENIAC** (*Electronic Numerical Integrator and Computer*) de enormes proporções, uma característica dos computadores à válvula. Em **1964**, o computador evoluiu para a programação em cartão e tornou-se menor pelo avanço da tecnologia semicondutora. Em 12 de agosto de **1981**, foi lançado o computador pessoal da IBM (PC), baseado num processador mais rápido e uma unidade de disquetes. Em **1999**, a IBM produziu o primeiro mini-notebook da indústria, pesando menos de 1,36 kg, e o primeiro computador portátil com um chip de segurança embutido.



**Figura 1.** Exemplos de invenções: **(a)** curativo 'band-aid', **(b)** ferro elétrico, **(c)** alfinete de segurança, **(d)** caneta esferográfica, **(e)** telefone, **(f)** evolução da tecnologia dos computadores.

Um **modelo de utilidade** pode ser definido como uma nova forma ou disposição em um objeto de uso prático ou parte deste, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Exemplos de modelos de utilidade: tesoura para canhoto, organizador modular de gavetas, porta sabão em pó com dosador, etc. (Figuras 2 (a), (b) e (c)). A figura 2 (d) ilustra modelos de utilidade para tesouras de poda de galhos, ramos e outros. Pode-se comparar a tesoura de poda semiprofissional (d1) com a tesoura de poda com cabo giratório, que acompanha o movimento da mão, facilitando o corte, e por ser anatômico e ergonômico, proporciona maior conforto ao operador (d2) e com a tesoura de poda própria para podar galhos e ramos de árvores onde não é possível alcançar com as tesouras normais (d3).



**Figura 2.** Exemplos de Modelos de Utilidade: (a) tesoura para canhoto; (b) organizador modular de gavetas (c), porta sabão com dosador; (d) tesouras de poda de galhos e ramos: (d1) tesoura de poda semiprofissional, (d2) tesoura de poda com cabo giratório, (c) tesoura de poda própria para podar galhos e ramos de árvores mais inacessíveis.

## QUAL A FINALIDADE DE UMA PATENTE?

Agora, vamos ouvir o próximo segmento de áudio, que explica a finalidade da proteção patentária.

### Segmento de áudio no. 1.

Você pode me dizer qual é a finalidade de uma patente?

A finalidade da patente é conceder uma forma de proteção aos progressos tecnológicos e às melhorias funcionais no uso ou na fabricação de uma nova forma inventada. Na teoria, a proteção da patente recompensa não somente a criação de algo novo, mas também o desenvolvimento ou aprimoramento desta, para torná-la realizável do ponto de vista tecnológico e comercial. Esse tipo de incentivo é suscetível de promover a criatividade e encorajar as empresas a continuar o desenvolvimento de novas tecnologias, para torná-las comercializáveis, úteis e favoráveis ao interesse público.

### Vamos agora analisar outras razões sobre ‘por que e para que patentear’

Ideias inovadoras e criativas são dos a base das empresas com maior sucesso, porém, as ideias em si têm pouco valor. Elas precisam ser desenvolvidas, transformadas em produtos (ou serviços) inovadores e comercializadas com êxito, a fim de permitirem que os benefícios da inovação e da criatividade possam ser colhidos.

Uma empresa e/ou um inventor devem patentear suas invenções, pois a patente:

1. confere direitos exclusivos que normalmente permitem que o titular do direito a utilize e explore;
2. permite o estabelecimento de uma forte posição no mercado, uma vez que concede ao titular direitos de impedir que outras pessoas utilizem comercialmente a sua invenção patenteada, reduzindo a concorrência e marcando posição no mercado;
3. permite maior rentabilidade do capital investido, pois, sob a proteção destes direitos exclusivos, o titular do direito pode comercializar, licenciar ou ceder a patente de modo a obter um retorno mais elevado sobre o investimento realizado;

4. recompensa o inventor, estimulando o desenvolvimento de novas invenções, sem que tenha os frutos de sua pesquisa usurpados por terceiros;
5. garante uma imagem positiva para a sua empresa, pois as patentes são consideradas por investidores, acionistas e parceiros comerciais uma demonstração do alto nível de conhecimentos técnicos, especialização e capacidade tecnológica da empresa. Desta forma, a empresa pode obter recursos financeiros, encontrar parceiros comerciais e aumentar seu valor de mercado;
6. permite à sociedade o conhecimento de tecnologias que de outra forma estariam protegidas por segredo industrial, tornando-se, deste modo, uma importante fonte de difusão do conhecimento;
7. estimula os concorrentes a buscarem inovações alternativas para um mesmo problema;
8. facilita o monitoramento tecnológico e as atividades de pesquisa dos concorrentes, permitindo mapear os setores estratégicos de inovação;
9. disponibiliza informação técnica bem antes de o produto estar no mercado;
10. evita a duplicidade de pesquisa e desenvolvimento.

### **Questão de Auto-avaliação (QAA)**

#### **QAA 1:**

Qual é a principal finalidade da patente?

#### **Resposta QAA 1:**

A principal finalidade da patente é dar proteção aos progressos tecnológicos (invenções) e às melhorias funcionais no uso ou na fabricação de um objeto (MU). A patente recompensa a divulgação da criação de um objeto novo, assim como o futuro desenvolvimento ou aperfeiçoamento das tecnologias existentes. Em suma, as patentes incentivam o desenvolvimento tecnológico.

## HISTÓRIA DO SISTEMA DE PATENTES

### Segmento de áudio no. 2.

Quando se iniciou o sistema de patentes?

O sistema de patentes vem passando por uma evolução contínua através dos séculos. Encontramos patentes já no século XVII e, atualmente, possuímos um sistema bastante moderno. Porém, desenvolvimentos no sistema internacional para torná-lo melhor e para adaptá-lo às mudanças tecnológicas e econômicas vêm sendo discutidas e executadas.

### [Leitura Complementar – Marcos Históricos do Sistema de Patentes Brasileiro]

*Você conhece a história do sistema de patentes brasileiro? Vamos conhecer alguns dos marcos históricos do nosso sistema de patentes?*

No Brasil, a primeira legislação sobre patentes, o Alvará de 28 de abril de 1809, de Dom João VI, representava uma das ações da metrópole portuguesa no desenvolvimento da manufatura no Brasil. À primeira vista, essa nova política parecia contraditória, pois, até então, o Alvará de Dona Maria I, de 1785, proibia a instalação de fábricas, indústrias e manufaturas no Brasil, “pela brandura ou pela violência”. Entretanto, esta mudança política decorreu da instalação da corte de Portugal no Brasil colônia, em virtude da invasão napoleônica em terras lusitanas, e da consequente necessidade de promoção do bem-estar social, trazendo benefícios culturais e econômicos.



**Figura 3.** Dona Maria I, rainha de Portugal, conhecida como **A Piedosa** ou **A Pia**.

Este Alvará de 28 de abril de 1809 utilizava os critérios de concessão que são até hoje empregados, como: a novidade, a descrição da invenção, a aplicação industrial com obrigação de fabricação do invento e 14 anos de privilégio. Esta foi a quarta legislação de

patentes a aparecer no mundo. A primeira foi na Inglaterra, em 1623, a segunda nos EUA, em 1790, e a terceira na França, em 1791.

A Constituição Imperial de 1824 já determinava que deveriam ser assegurados aos inventores os direitos sobre suas criações. Em 28 de agosto de 1830, Dom Pedro I assinava a primeira Lei de Patentes. Essa, além do estabelecido pelo Alvará anterior, previa que a proteção poderia variar de 5 a 20 anos e a aplicação de penalidades a possíveis infratores, como a perda dos instrumentos, produtos e uma multa.

Em meados do século XIX, ocorria mundialmente uma expansão na indústria e invenções como o telefone (1876), pneus com câmaras de ar (1888), rádio (1895) e cinematógrafo, capaz de exibir filmes, foram ocupando espaço. Com a internacionalização do espaço econômico produzido pela expansão industrial e comercial, os países desenvolvidos, à época, foram levados a estabelecer mecanismos capazes de impedir a cópia dos produtos expostos nas feiras e exposições industriais.

A primeira Conferência Internacional no sentido de estabelecer um acordo multilateral ocorreu em Viena, em 1873, e culminou, em 1883, na conhecida Convenção da União de Paris (CUP). A Convenção entrou em vigor em 1884 e o Brasil foi um dos países signatários. Com a CUP foi criada a secretaria internacional da União para a proteção da propriedade industrial, com o objetivo de executar tarefas administrativas; mais tarde conhecida pela sigla, em francês, BIRPI.

Até dezembro de 1923, o Brasil adotava o sistema de livre concessão e a partir do Decreto nº 16.264, de 19/12/1924, implantou-se o sistema de exame prévio. Foi no governo Vargas (1930-1954) que nasceram as indústrias de base no Brasil, como a Companhia Vale do Rio Doce (1942), Companhia Siderúrgica Nacional (1946), Petrobras (1953) e outras que vieram em consequência ou dependência dessas. Paralelamente às mudanças estruturais no país, o sistema de patentes também exigiu a reformulação do regulamento de 1924, adotando os códigos de 1945, 1967 e 1969. O código de 1945 trouxe como mudança mais acentuada a suspensão da concessão de patentes para medicamentos, alimentos e produtos obtidos por meio de processos químicos.

Em 1967, a BIRPI foi submetida a reformas administrativas e estruturais, transformando-se na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). No Brasil, em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) foi criado (Figura 4), agregando às tarefas tradicionais de concessão de marcas e patentes a responsabilidade pela averbação dos contratos de transferência de tecnologia e, posteriormente, pelo registro de programas de computador, de contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial e de indicações geográficas.



De acordo com a Lei de criação do INPI (Lei 5.648/70), esse tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como se pronunciar quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre a Propriedade Industrial.



**Figura 4.** Edifício A Noite, sede do INPI no Rio de Janeiro.

Em 1974, a OMPI tornou-se uma agência especializada do sistema de organizações das Nações Unidas, com mandato para administrar questões da propriedade intelectual reconhecidas pelos Estados Membros da ONU. No final dos anos 1970 e início da década de 1980, com os avanços da informática, telecomunicações, biotecnologia, produtos químicos e farmacêuticos houve a necessidade da implementação de novas regras para a proteção da propriedade industrial, e o foro internacional de negociações da OMPI foi transferido para o GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), que posteriormente passou a chamar-se OMC (Organização Mundial do Comércio).

Na Rodada Uruguai do GATT, as negociações relativas à propriedade intelectual culminaram com a aprovação do acordo constitutivo da OMC, em 1994, que passou a incluir, dentre as suas competências, um capítulo que recebeu a denominação TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*), também conhecido como AADPIC (*Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*).

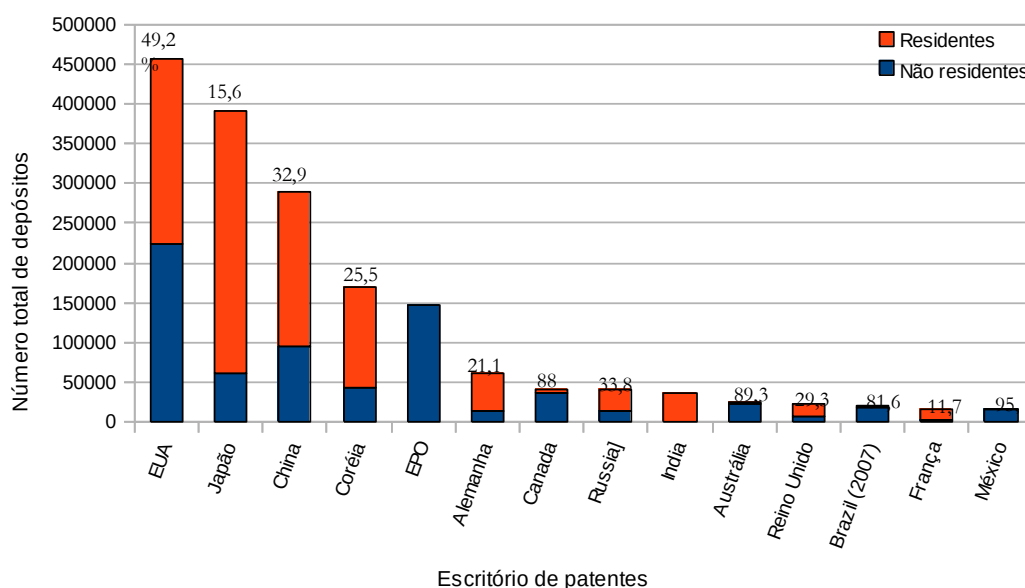
No campo das patentes, um dos princípios básicos para os países signatários da OMC/TRIPS, de acordo com o Artigo 27, é que “*patentes devem ser concedidas em todos setores tecnológicos, desde que a invenção seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Os direitos de patentes estarão assegurados sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao setor tecnológico e independentemente dos bens serem importados ou produzidos localmente*”. O TRIPS diferencia-se da CUP em face de um mecanismo de soluções de controvérsias, o qual possibilita a aplicação de sanções econômicas aos países que descumprirem o Acordo.

Apesar das modificações no cenário internacional, ainda vigorava no Brasil o Código da Propriedade Industrial de 1971. A harmonização da legislação nacional ao contexto internacional, especialmente, ao TRIPS, era premente e, em 14 de maio de 1996, foi sancionada a Lei nº 9.279 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), que passou a vigorar em 15 de maio de 1997.

O Art. 2º da LPI prevê proteção para os seguintes direitos de propriedade industrial: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III- concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.

### ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS

O Brasil já de longa data (1809) adota o sistema de patentes, entretanto, a lei de patentes parece não ter estimulado a inovação da mesma forma que em outros países. Observa-se que, ainda hoje, o número de depósitos de patentes de brasileiros é pequeno quando comparado aos demais. A figura 5 mostra o número de pedidos de patentes de invenção depositados nos maiores escritórios de patentes do mundo, bem como a fração referente a depositantes não-residentes. Você pode observar que os escritórios de patente do Reino Unido, EUA, França e Brasil receberam, respectivamente, um total de 23.379, 456.321, 16.705, 21.825 depósitos de pedidos de patente e que os residentes destes países realizaram 70,7%, 50,8%, 88,3% e 18,4% depósitos.



**Figura 5.** Número de depósitos de pedidos de patentes nos 14 maiores Escritórios de patentes e a fração correspondente aos não-residentes.

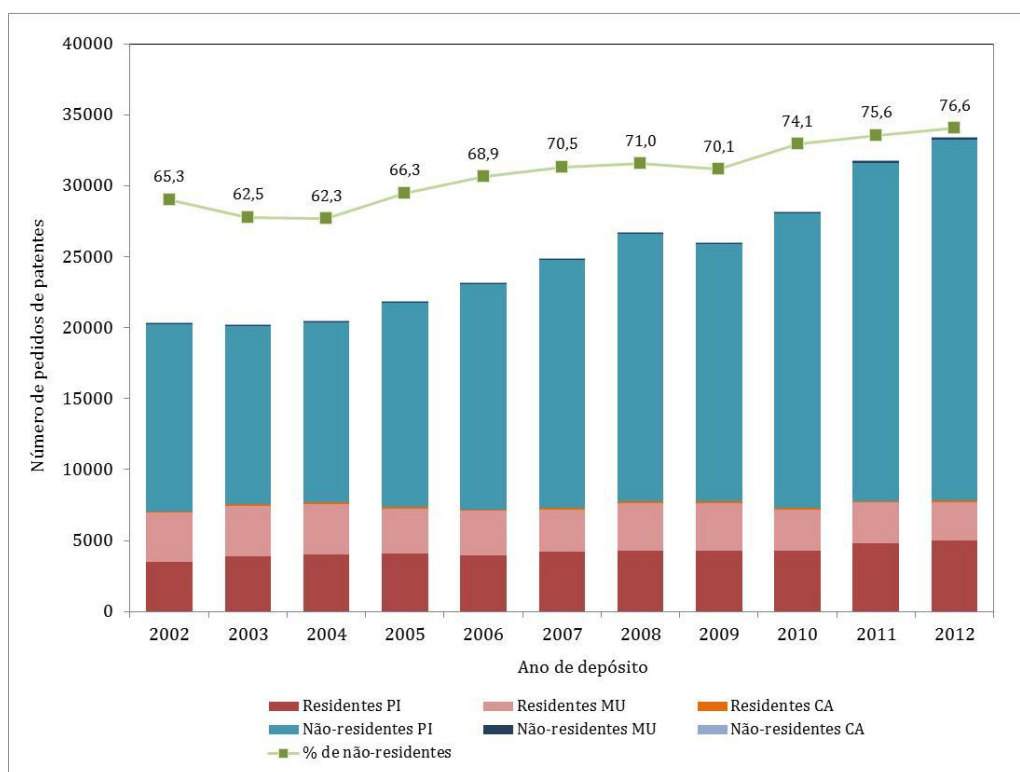
Fonte: World Intellectual Property Indicators 2010, Economics and Statistics Division, WIPO, September 2010, 145 páginas, WIPO Publication n°: 941.

Todos os depósitos na EPO são considerados de não residentes. Os dados do Escritório Indiano se referem a valores totais.

A figura 6 mostra o comportamento dos depósitos de patentes no Brasil por tipo de proteção (privilégio de invenção (PI), modelo de utilidade (MU) e certificado de adição (CA)) e por origem do depositante (residentes ou não-residentes). Pode-se observar que em 2002 o número de depósitos de pedidos de patentes realizados por não-residentes foi de 65,3%, enquanto que em 2012, este número subiu para 76,6%. Esses dados refletem o crescimento do interesse das empresas estrangeiras no mercado brasileiro nos últimos anos, aliado a um baixo crescimento no número de pedidos de patentes depositados por residentes.

Por outro lado, observa-se que o número de pedidos de patentes depositadas por residentes aumentou ligeiramente após 2011 e o perfil de depósitos tem modificado: enquanto em 2002 aproximadamente 50% dos pedidos de residentes referiam-se a patentes de modelo de utilidade (MU), em 2012 este número reduziu para 35%; ou seja, 65% dos pedidos de patentes de residentes em 2012 referiam-se a pedidos de patentes de invenção.

Você também pode observar que, após 2007, o número total de depósitos de pedidos de patente no Brasil tem crescido a uma taxa de aproximadamente 7% ao ano, atingindo um total de 33.395 pedidos de patentes no ano de 2012.



**Figura 6.** Depósitos de patentes no Brasil por depósitos de patentes e por tipo de proteção (privilégio de invenção (PI), modelo de utilidade (MU) e certificado de adição (CA)) e origem do depositante (residentes ou não-residentes).

## O QUE PODE SER PATENTEADO?

Agora ouça o segmento de áudio três para verificar como a patente oferece proteção, e como vários tipos de objetos não podem ser protegidos.

### Segmento de áudio nº. 3:

*Que tipos de objetos podem ser patenteados?*

De acordo com a convenção internacional, pode-se obter patentes para quaisquer invenções, sejam de processos ou de produtos, de qualquer área da tecnologia. Um composto químico pode ser patentado. Uma máquina, é claro, pode ser patenteada. Os processos de fabricação de objetos podem ser patenteados. Objetos com melhoria funcional no seu uso ou fabricação podem ser patenteados como modelo de utilidade no Brasil. Entretanto, de acordo com a legislação de cada país, **existem objetos que não podem ser patenteados**, e são excluídos do escopo de patenteabilidade. O **genoma humano**, por exemplo, não pode ser patentado. Os **materiais já existentes na natureza**, com muito poucas exceções, não podem ser patenteados. Uma **máquina de moto-contínuo**, que desafiaria todas as leis da natureza, não pode ser patenteada, a menos que seja provado que funciona. Então, certamente, nesse caso, teriam de ser descartados os antigos preceitos, pois algo de novo teria sido criado. **Algumas invenções podem ser excluídas do escopo de patenteabilidade por razões morais ou de segurança nacional.**

As patentes de invenção são concebidas para proteger não só os progressos da tecnologia, mas também para proteger os aperfeiçoamentos técnicos de menor vulto, de maneira que os desenvolvimentos patenteáveis introduzidos numa determinada área da tecnologia possam ser verdadeiros desenvolvimentos, como a invenção da penicilina, ou aperfeiçoamentos de pequena monta, como uma nova alavanca que permita a uma máquina funcionar mais rápido. Esses tipos de objetos podem ser patenteados.

As patentes de modelo de utilidade são concebidas para proteger as melhorias funcionais no uso ou na fabricação de objetos de uso prático, ou parte destes, tais como: instrumentos, utensílios e ferramentas. Sistemas, processos, procedimentos ou métodos para obtenção de algum produto não estão inclusos nesse tipo de proteção.

As patentes de invenção visam à proteção das criações de caráter técnico, para solucionar problemas em uma área tecnológica específica. 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.

Você verificou alguns exemplos de invenções/MU que podem ser protegidos por uma patente, assim como algumas exceções mais comuns. Para ser patenteável, uma invenção/MU deve ainda atender a certos critérios relativos à novidade e outras características.

O Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (**Acordo TRIPS ou ADPIC**) prevê três requisitos e condições para uma invenção ser patenteável. Na Lei brasileira (LPI), os Artigos 8º a 15, estabelecem os requisitos de patenteabilidade, tanto para invenções quanto para modelos de utilidade (veja capítulo II, seção I da LPI).

## REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

**Você mencionou algumas. Mas quais são as características que uma invenção ou um MU devem ter para serem patenteáveis?**

Existem diversas características que um escritório oficial de patentes irá examinar para determinar se uma invenção ou um MU é patenteável. Antes, porém, convém lembrar que, inicialmente, é preciso que haja o depósito do pedido de patente contendo, pelo menos, o **relatório descritivo**, as **reivindicações**, o **resumo**, desenhos e listas de sequência, se for o caso. Esse pedido de patente será examinado por um técnico para garantir que este preenche os critérios essenciais de patenteabilidade. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - é o órgão responsável por este exame e o depósito do pedido de patente deverá **estar de acordo com as Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013**.



Como já informado, são três os requisitos (critérios) de patenteabilidade.

O primeiro desses requisitos é que a invenção/MU deva ser **nova (Art. 11 da LPI)**, o que significa que nunca deve ter sido

realizada, executada ou usada anteriormente (figura 7).

**Figura 7. Evolução dos aparelhos aspiradores de pó.**

O segundo requisito, no caso de patentes de invenção, é que deve haver uma **atividade inventiva (Art. 13 da LPI)**. Em outras palavras, a invenção deve representar um desenvolvimento suficiente em relação ao estado da técnica anterior a sua realização, para que seja considerada patenteável. A expressão 'não óbvia' é também utilizada se, para um técnico no assunto, a invenção decorre de maneira óbvia do estado da técnica, então não reúne as condições necessárias para ser protegida por uma patente.

A atividade inventiva é um conceito subjetivo, então, vamos esclarecer o conceito elencando algumas situações onde há falta de atividade inventiva, ou seja, quando não há efeito técnico novo ou inesperado: mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas; mera mudança de forma e/ou proporção; mera justaposição de meios conhecidos.

Em contrapartida, existem fatores que podem ser considerados como **indicativo da existência da atividade inventiva**: dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção; existência de problema técnico, cuja solução era desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade; a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho; sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade.

O segundo requisito no caso de modelo de utilidade, é que deve haver um **ato inventivo (Art. 14 da LPI)**. Em outras palavras, o modelo deve apresentar uma melhoria funcional no uso ou na fabricação em relação ao estado da técnica anterior a sua realização, para que seja considerado patenteável. A expressão 'não vulgar' é também utilizada se, para um técnico no assunto, o modelo decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, então não reúne as condições necessárias para ser protegido por uma patente.

Considera-se que existe ato inventivo quando a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficiência. Como possíveis exemplos **da existência de ato inventivo** podem ser citados 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, quando um documento do estado da técnica descreve um objeto tendo uma disposição diferente do modelo de utilidade reivindicado, mas ambas apresentam as mesmas condições de aplicação ou uso prático, sem nenhuma melhoria funcional, pode-se alegar que o modelo de utilidade **não apresenta ato inventivo**. É o caso também de pequenas modificações na forma ou disposição do objeto que são vulgares (banais) e resultam em objetos tendo a mesma melhoria funcional de objetos conhecidos do estado da técnica, como mudança de forma redonda para quadrada.

Vimos, então, que uma patente de modelo de utilidade protege objetos que apresentam uma modificação na forma ou disposição, desde que essa, além de nova, possua ato inventivo. Ou seja, desde que a modificação na forma física do objeto resulte em uma melhoria funcional, seja esta melhoria no uso ou na fabricação.

O modelo de utilidade não deve ser confundido com o registro de desenho industrial. O registro de desenho industrial, já abordado em outro módulo do curso, é a forma plástica ornamental de um objeto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. O desenho industrial difere da patente de MU, principalmente, porque se refere à aparência do objeto, que não é determinada pela necessidade técnica ou funcional. O desenho industrial protege a forma externa do objeto, e não sua função prática.

O terceiro requisito é que a invenção deve ter possibilidade de **aplicação industrial (Art. 15 da LPI)**. Ela deve ser suscetível, de algum modo, de ser aplicada na indústria. Este é um critério muito amplo. Quase tudo pode ser aplicado industrialmente, mesmo que seja em estágio experimental, mas, como já mencionado, esse critério não se aplica a uma máquina de moto-contínuo, simplesmente porque essa máquina não funcionaria.

Reiteramos que estes requisitos de patenteabilidade devem ser avaliados por um técnico no assunto (figura 8) durante o exame técnico. Este técnico no assunto é uma pessoa detentora dos conhecimentos técnicos habituais sobre a matéria e não necessariamente um grande especialista ou sumidade.





**Figura 8.** Ilustrações que representam um técnico no assunto.

Em resumo, **para ser patenteável (Art. 8º da LPI), uma invenção precisa ser nova, possuir atividade inventiva e ser suscetível de aplicação industrial. Um modelo de utilidade (Art. 9º da LPI) deve ser novo, possuir ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação e ser suscetível de aplicação industrial.**

Segundo a lei brasileira, um aperfeiçoamento ou desenvolvimento **introduzido no objeto da invenção de** um pedido de patente (ou patente concedida, se for o caso) poderá ser objeto de um **certificado de adição (Art. 76 e 77 da LPI)**, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo, mesmo que **destituída de atividade inventiva** diante do pedido de patente principal (ou da patente principal concedida). O certificado de adição tem a data final de vigência da patente principal, acompanhando-a para todos os efeitos legais.

#### **QAA 2:**

*Você aprendeu que a atividade inventiva e o ato inventivo são avaliados por um técnico no assunto. Qual é o perfil (características básicas) deste profissional?*

#### **Resposta ao QAA 2.**

**O técnico no assunto é uma pessoa detentora dos conhecimentos técnicos habituais sobre a matéria em questão e não necessariamente um grande especialista ou sumidade.**

***Você aprendeu que o primeiro requisito para a concessão de uma patente é a novidade, e que isto supõe que ela nunca tenha sido realizada, executada ou usada. Mas, como se pode verificar se uma invenção/ MU é nova, segundo a Lei Brasileira?***

Para avaliar se uma invenção/MU é nova, precisamos conhecer o **estado da técnica**, que, conforme definido no Art. 11 da LPI, **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** (Art. 12 da LPI) assegura que as divulgações feitas pelo próprio inventor ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor, **não serão consideradas como integrantes do estado da técnica**, desde que



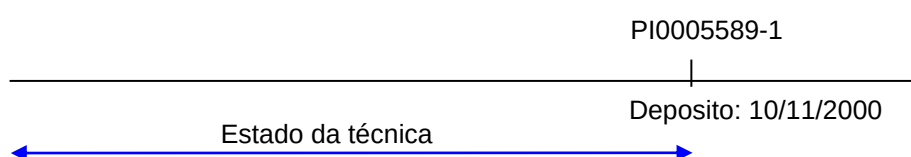
tenham sido realizadas até 12 meses antes da data do depósito ou da prioridade reivindicada. Alguns países não reconhecem o período de graça ou utilizam períodos de tempo diferentes para o mesmo.

A **prioridade unionista** (Art. 16 da LPI) 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, solicitar proteção para o mesmo invento em qualquer um dos demais países signatários da CUP ou TRIPS.

A **prioridade interna** (Art. 17 da LPI) assegura ao pedido de patente, depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, o direito de prioridade ao pedido posterior sobre mesma matéria, desde que, depositado no Brasil, não se estendendo à matéria nova introduzida. Só poderá ser requerida pelo mesmo depositante ou sucessores e terá prazo de 1 ano a partir da data de depósito, sendo o pedido anterior definitivamente arquivado.

## EXEMPLO

Com base no que foi explicado acima, vamos analisar os documentos que poderão servir como estado da técnica para a análise do pedido PI0005589-1, que foi depositado por Spitzer et al, em 10/11/2000 e não tem reivindicação de prioridade. Sabemos que, estado da técnica é tudo que foi revelado sobre esta matéria/assunto antes do depósito do pedido de patente em questão, ou seja, construindo uma linha do tempo teremos:

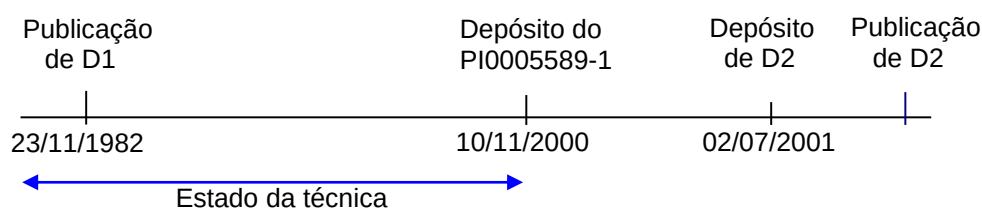


Assim, considere que no levantamento dos documentos relevantes encontramos:

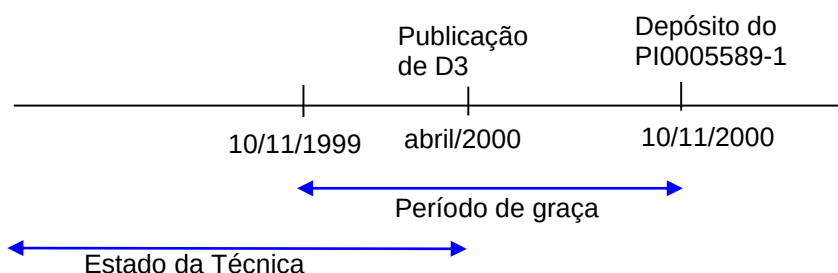
1. D1= PI8200302 depositado em 21/01/1982 por ATLANTIC RICHFIELD Co e publicado em 23/11/1982.
2. D2= US2003027929 depositado em 02/07/2001 por POLYMER SOURCE INC e publicado em 06/02/2003.
3. D3= Spitzer et al; Liquid Biphasic Systems Formed in Ternary Mixtures of Two Organic Solvents and Ethylene Oxide Oligomers or Polymers; *Journal of Brazilian Chemical Society*; 11(abril), 375-380, 2000;

Será que todos esses documentos poderão ser utilizados como documentos pertencentes ao estado da técnica para fins de análise da novidade e atividade inventiva?

Por simplicidade vamos chamar estes documentos de D1, D2 e D3. Observe que D1 foi publicado em 1982, ou seja, muito antes do depósito do PI0005589-1 (ou BRPI0005589), portanto, D1 **pode ser utilizado** como documento do estado da técnica para avaliar a novidade e a atividade inventiva da matéria pleiteada. Entretanto, D2 foi depositado em 2001 e publicado em 2003, ou seja, mesmo que ele seja muito importante, D2 **não** poderá ser utilizado nas análises da novidade e atividade inventiva.



D3 precisa ser analisado com mais cuidado, pois poderíamos pensar que se trata de um documento do estado da técnica. No entanto, observe que D3 foi publicado pelos mesmos autores/inventores do pedido em abril/2000, ou seja, 7 (sete) meses antes do depósito do pedido. Se o período de graça é de 12 meses, D3 não será um documento do estado da técnica, pois foi publicado dentro do período de graça permitido pela LPI.



Então, dos três documentos relevantes, apenas D1 poderá ser utilizado na avaliação da novidade e atividade inventiva.

### ATENÇÃO!!!!

Depositantes e inventores devem ter muito cuidado com a publicação de seus trabalhos previamente ao depósito do pedido de patentes, pois alguns países não adotam o período de graça, enquanto outros adotam períodos inferiores a 12 meses. Então, se o depositante pretende proteger sua invenção/MU em algum país onde não há período de

graça previsto em Lei, a publicação prévia da matéria servirá como estado da técnica contra a novidade da matéria reivindicada.

Normalmente, um equipamento, aparelho, dispositivo é formado por múltiplas invenções. Cada uma dessas invenções/MU está destinada a resolver um dado problema técnico ou melhorar o uso ou a fabricação do aparelho em questão. Desta forma, quando nos defrontamos com um automóvel, um computador, um aparelho de telefone, na verdade estamos diante de uma série de inventos protegidos por patentes em vários países. O Quadro 1 mostra as invenções que compõem uma micro-bomba implantável.

#### Quadro 1 – Micro-bomba Implantável

A micro-bomba implantável pertence à família das micro-bombas a motor piezoelétrico a silício desenvolvidas pela Debiotech para aplicação intracorporal de medicamentos. Apesar de suas dimensões (16x12x1.86 mm.), o dispositivo integra 17 invenções, protegidas por 44 patentes.



##### Lista das invenções (títulos):

- 1) Câmara de bombeamento com limitador de curso
- 2) Volume isolado da câmara de bombeamento
- 3) Válvula anti-retorno com elementos de ligação
- 4) Válvula incluindo uma membrana que define os compartimentos montante e jusante
- 5) Método químico para obtenção de uma cavidade
- 6) Válvula encurvada fechada por compressão na falta de influência externa
- 7) Válvula aberta na falta de segunda camada
- 8) Válvula com detector de posição
- 9) Parede móvel com duplo limitador de curso
- 10) Micro-bomba autoescorvante
- 11) Componente de conexão vítrea, incluindo uma camada de ouro
- 12) Componente metálico de conexão caracterizado por um único passo de fixação
- 13) Filtro para micro-bomba
- 14) Adesão diferencial
- 15) Folha de metal
- 16) Peça intermediária integrada
- 17) Válvula espessa

##### Número de patentes:

44 patentes foram concedidas para proteger essas invenções.

**Cortesia de Debiotech, Lausanne, Suíça.**

### **QAA 3:**

Como se reconhece a ‘novidade’ de uma invenção ou modelo de utilidade? Quais são as ressalvas (exceções) previstas pela lei brasileira?

### **Resposta QAA 3:**

A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando não são antecipados de forma integral por um único documento compreendido no estado da técnica (Art. 11 da LPI). Para fins de aferição de novidade, o estado da técnica é constituído ainda pelo conteúdo completo de outro pedido depositado no Brasil antes da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente (Art. 11, § 2º da LPI). Esse dispositivo da lei não permite que sejam concedidas duas patentes iguais para titulares distintos; assim, protege-se o primeiro a depositar o pedido de patente. As ressalvas são o **período de graça, a prioridade unionista e a prioridade interna**.

### **QAA 4:**

Como se reconhece a ‘atividade inventiva’?

A atividade inventiva é uma condição necessária para a concessão de uma patente de invenção. A invenção deve constituir um desenvolvimento suficiente para que um técnico no assunto considere que ela não decorre “de maneira óbvia” do estado da técnica. Se parecer, de maneira evidente, a um técnico no assunto, que a invenção decorre do estado da técnica, ela não pode ser considerada patenteável.

### **QAA 5:**

Como se reconhece o ‘ato inventivo’?

O ato inventivo é uma condição necessária para a concessão de uma patente de modelo de utilidade. O modelo de utilidade deve conter uma melhoria funcional no uso ou na fabricação em relação ao estado da técnica para que um técnico no assunto considere que ela não

decorre 'de maneira vulgar' do estado da técnica. Se parecer, de maneira comum, a um técnico no assunto, que o modelo decorre do estado da técnica, ele não pode ser considerado patenteável.

#### **QAA 6:**

Como se determina a 'aplicação industrial'?

#### **Resposta QAA 6:**

Para poder ser aplicada e considerada patenteável segundo o critério da possibilidade de aplicação industrial, a invenção deve ser passível de ser utilizada na prática, em certa escala. O exemplo da máquina de moto-contínuo, citado anteriormente, mostrou que uma máquina destas não poderia ser patenteada (principalmente na maioria dos países de União Europeia, simplesmente porque não funcionaria).

#### **QAA 7:**

Compare os requisitos de patenteabilidade empregados na concessão de uma patente de invenção com os de um modelo de utilidade.

#### **Resposta QAA 7:**

A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando não são antecipados de forma integral por um único documento compreendido no estado da técnica (Art. 11 da LPI). As invenções e os modelos de utilidade são considerados patenteáveis quando, além de novos, atendem também os requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, respectivamente (Art. 13 e Art. 14 da LPI). Uma invenção apresenta atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto (Art.13 da LPI). O modelo de utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto da proteção não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (Art.14 da LPI). Uma invenção e um modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de indústria, aplicando-se também às indústrias agrícolas e extrativas (Art.15 da LPI).

#### **QAA 8:**

O que pode ser protegido por patente de invenção, por patente de modelo de utilidade e por registro de desenho industrial? Observe as diferenças.

### **Resposta QAA 8:**

As patentes de invenção (PI) protegem as criações de caráter técnico, para solucionar problemas em uma área tecnológica específica. As patentes de modelo de utilidade (MU) referem-se à proteção das criações de caráter técnico funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte desse, conferindo ao objeto melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

O registro de desenho industrial (DI) visa à proteção das criações de caráter estético, relacionadas à forma plástica ornamental de um objeto ou de um conjunto ornamental de linhas e cores aplicado a um produto, de modo a proporcionar resultado visual novo e original na sua configuração externa, que tenha utilização industrial e que possa servir de modelo na fabricação industrial.

## **DAS CONDIÇÕES PARA A PATENTEABILIDADE**

**Além dos requisitos de patenteabilidade o pedido de patente deve atender a alguma outra exigência?**

A solicitação de patente deve cumprir algumas formalidades. Como regra geral, uma patente será concedida a primeira pessoa que depositar uma solicitação de patente. Esse sistema é chamado 'primeiro a depositar' (*first to file*) essa é a razão porque a data de depósito de uma patente é tão importante. Um escritório oficial pode também examinar o pedido para determinar se a informação divulgada em relação à invenção é suficiente para permitir que um técnico no assunto reproduza a invenção. Em regra geral, em troca das vantagens conferidas pela patente, o depositante do pedido de patente deve apresentar uma descrição escrita adequadamente, para permitir que terceiros possam realizar a invenção.

A lei brasileira, em seu Art. 24, estabelece que "o relatório descritivo deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto da invenção, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução". Em seu parágrafo único, esse Artigo estabelece que quando o material biológico não puder ser descrito na forma discursiva, e não estiver acessível ao público, o relatório descritivo deverá ser suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. O Centro Brasileiro de Material Biológico, que

deverá receber estes depósitos, está sendo construído no campus do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, em Xerém, no estado do Rio de Janeiro. O centro depositário será formado por um conjunto de laboratórios destinados à manutenção de linhagens de micro-organismos (bactérias, fungos filamentosos e leveduras) e de células animais. No caso da inexistência de instituição localizada no país, autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional vigente no país, a depositante poderá efetuar o depósito do material biológico em qualquer uma das autoridades de depósito internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste, devendo ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente, e tais dados deverão integrar o relatório descritivo do pedido de patente.

Além disso, em seu Artigo 25, a LPI estabelece que "as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção". Isso porque a extensão da proteção (Art. 41 da LPI) conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e desenhos.

Em muitos países, uma invenção é considerada uma nova solução para um problema tecnológico. A proteção concedida pela lei de patentes não requer necessariamente que a invenção seja representada numa realização material. Entretanto, embora a representação material não seja necessária, não são concedidas patentes para ideias não concretizadas. Ademais, a invenção não deve pertencer a nenhuma categoria de exceções ou exclusões previstas pela legislação nacional aplicável.

### **EXCEÇÕES/ EXCLUSÕES DA PATENTEABILIDADE**

Existem algumas diretrizes gerais referentes aos tipos de objetos suscetíveis ou não de patenteabilidade, que foram mencionadas no **Segmento de áudio nº. 3**. Quais foram as exceções mencionadas nesse segmento de áudio? Ouça-o mais uma vez, se você não conseguir lembrar.

Vamos relembrar, então, algumas exceções de Patenteabilidade mencionadas no segmento de áudio nº.3:

Os materiais encontrados na natureza, que são descobertos e não inventados. Não se pode, por exemplo, "patenteiar" a descoberta de um novo planeta.

As máquinas que desafiem as leis da natureza, como a máquina de moto-contínuo.

Outras exclusões comuns, segundo as legislações nacionais e o Acordo TRIPS, são:

- Teorias científicas ou métodos matemáticos.
- Esquemas, planos, princípios ou métodos, tais como os aplicados no exercício do comércio, nas atividades puramente mentais ou em regras de jogos.
- Métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal (mas os produtos utilizados no diagnóstico podem ser patenteados).
- Plantas e animais, exceto micro-organismos, e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas, exceto processos microbiológicos e não-biológicos.

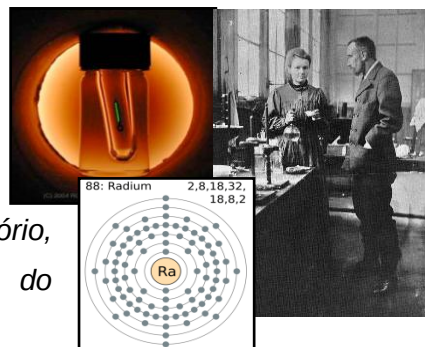
### **Você conhece as exceções e exclusões previstas na Lei Brasileira?**

Na lei brasileira (Lei 9.279/96 - LPI) os Artigos 10 e 18 tratam dessas exclusões/exceções. O Artigo 10 da LPI determina o que não é considerado invenção nem modelo de utilidade. São eles:

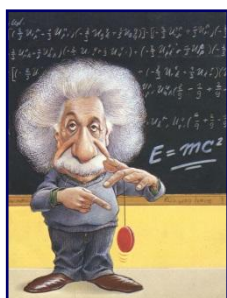
#### I - Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos.

Uma descoberta é a revelação ou identificação de um fenômeno da natureza, até então ignorado, mas preexistente, através da capacidade de observação do homem. Por exemplo, a descoberta da lei da gravidade; as pesquisas do casal Curie, que culminam no descobrimento de um novo elemento químico - Rádio (Ra).

**Figura 9.** Casal Curie no laboratório, amostra do elemento Rádio e estrutura atômica do elemento químico Rádio.



A elaboração de teorias científicas, posteriormente comprovadas ou não, também estão inseridas no contexto de fenômenos preexistentes, apenas desconhecidos. Por exemplo:

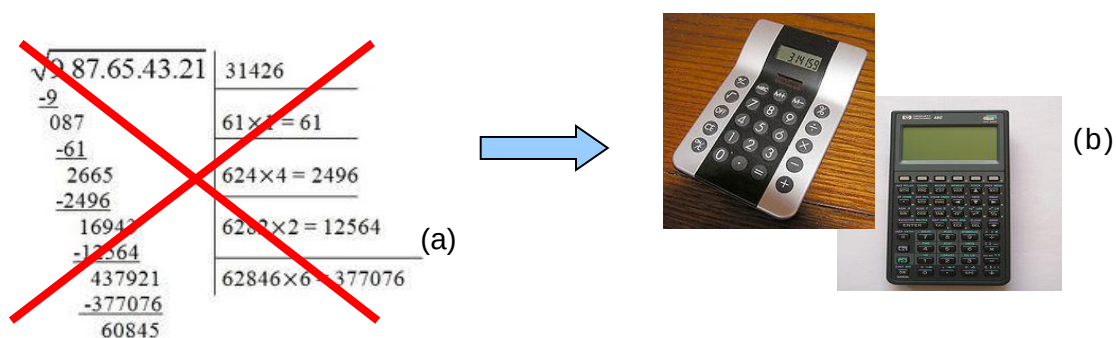


Einstein criou a teoria da relatividade e Maxwell as leis do eletromagnetismo, que tratam de fenômenos existentes antes de sua descrição, apesar de desconhecidos.



**Figura 10.** Caricatura do cientista Albert Einstein.

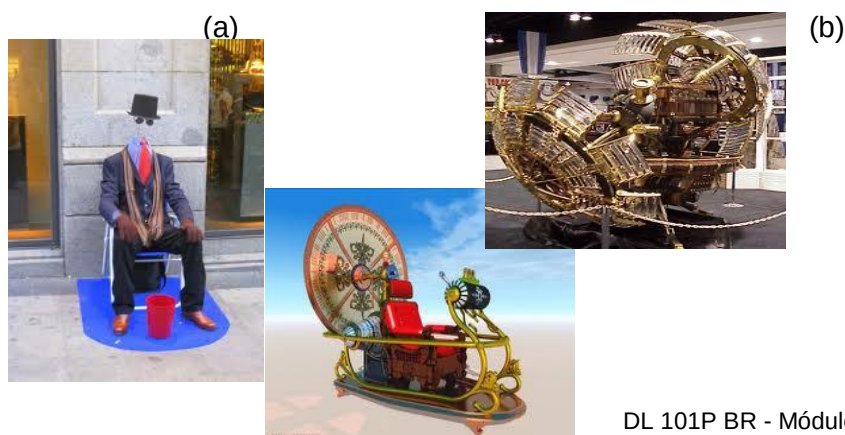
Métodos matemáticos também não são considerados invenção, não obstante, a aplicação desses métodos pode ser. Por exemplo, um método rápido de divisão ou uma raiz quadrada não é uma invenção, entretanto, a máquina de calcular, que utiliza esses métodos, pode ser uma invenção.



**Figura 11.** (a) Método para calcular a raiz quadrada, não é considerado invenção, e (b) máquina de calcular.

## II - Concepções puramente abstratas.

Uma **concepção puramente abstrata** é aquela que se considera existente só no domínio das ideias e sem base material. Por **exemplo**, tornar um homem invisível ou viajar no tempo, seja para o passado ou futuro.

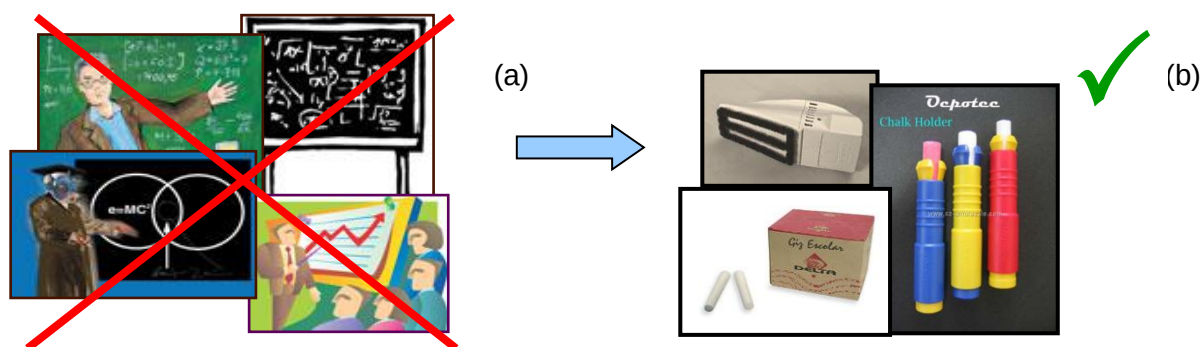


(c)

**Figura 12.** (a) Homem invisível, (b) e (c) Máquinas para viajar no tempo.

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

Dessa forma, métodos de fazer negócios (inclusive *on-line*), para ensinar idiomas, resolver palavras cruzadas, de jogos (definido por suas regras) ou esquemas para organizar operações comerciais não constituem matéria passível de proteção patentária. Entretanto, os dispositivos ou equipamentos idealizados para executar tais concepções são criações concretas que podem ser consideradas invenções.

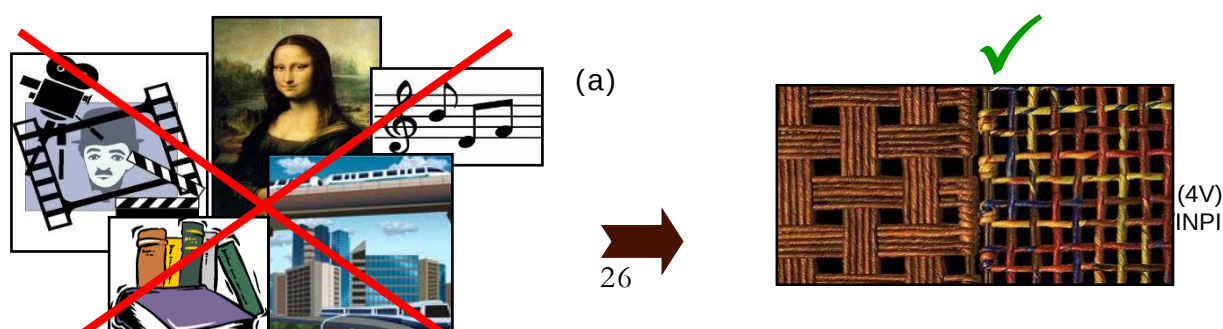


**Figura 13.** Ilustrações de: (a) métodos de ensino, e (b) apagador, giz e suporte para giz.

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

As obras vinculadas à literatura, arquitetura, pintura, desenho artístico, gravura, artes plásticas, música, fotografia, cinema, teatro, bem como as científicas, são protegidas pelo direito de autor ou outros ramos do direito, como você já teve oportunidade de estudar nos módulos 2 e 3. Entretanto, se o efeito estético ou artístico for obtido por meios envolvendo características técnicas, tais meios constituem matéria patenteável.

**Exemplo:** Um efeito estético ou artístico obtido em tecidos através de relevos, tramas e urdiduras. A obtenção de tal tecido se realizou por meio de processo específico de tecelagem e formação de tufo. Nesse caso, tanto o processo como o tecido resultante são invenções, sem que o efeito ornamental ou artístico tenha sido levado em consideração.

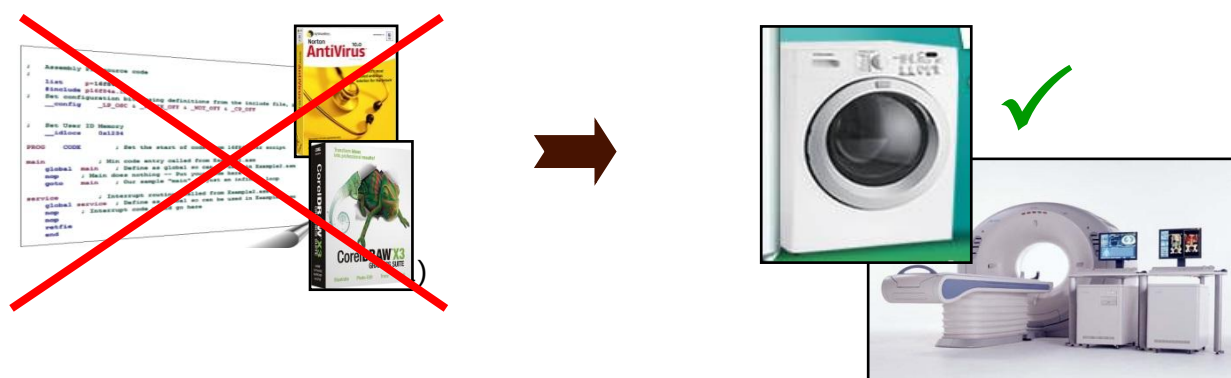


(b)

**Figura 14.** Ilustrações que representam: (a) direito de autor, e (b) produto obtido em processo de tecelagem.

#### V - Programas de computador em si.

Quanto aos programas de computador em si, i.e. o conjunto de instruções e códigos fontes, não são considerados invenção; o código-fonte é protegido por direito de autor (Lei 9.609/98). Uma criação industrial (uma máquina, um processo ou um sistema) pode vir a ser patenteada, mesmo se comportar um programa de computador, desde que a atividade inventiva não esteja restrita a esse programa de computador.



**Figura 15.** Representação de: (a) Programas de computador em si, não considerados invenções, e (b) Máquinas que utilizam programas em sua operação.

#### VI- Apresentação de informações.

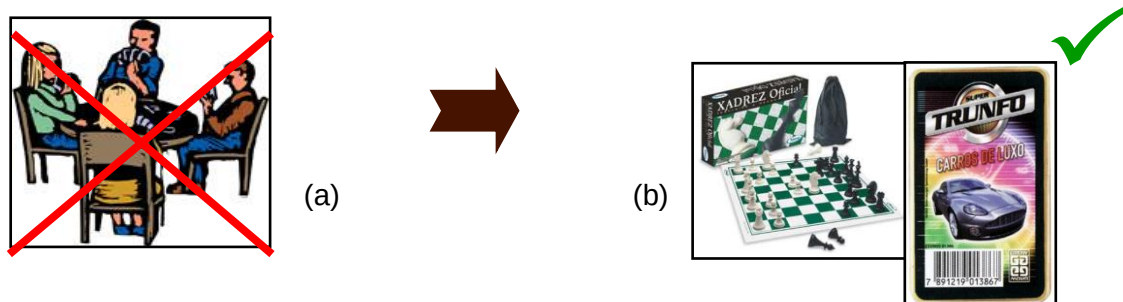
O conteúdo da informação, apresentado por diversos meios (sinais acústicos, visuais etc.), não é considerado uma invenção. Os diversos meios para a apresentação de informações podem (ou não) ser considerados invenções. Do mesmo modo, o conteúdo da propaganda veiculada em uma tela não pode ser patenteado, por não ser considerado invenção, enquanto a tela e os meios que permitem a veiculação da propaganda podem ser.



**Figura 16.** (a) Conteúdo da filmagem de um evento, não é considerado invenção, (b) Aparelho de TV para transmitir as filmagens.

#### VII- Regras de jogo.

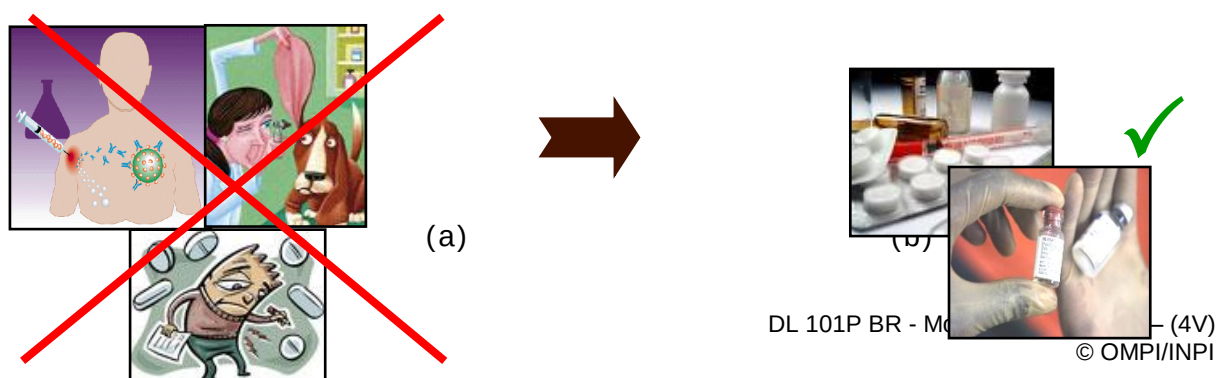
Apesar de as regras de jogo não serem consideradas invenções, os componentes de um jogo tais como cartas, bolas e tabuleiros podem ser.



**Figura 17.** (a) Jogo de cartas, cujas regras não são consideradas invenção, e (b) componentes dos jogos, passíveis de proteção por patente.

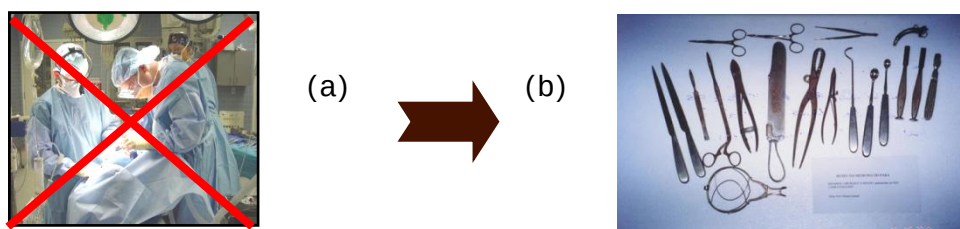
#### VII- Técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.

**Métodos terapêuticos:** são aqueles que implicam na cura e/ou prevenção de uma doença ou mau funcionamento do corpo humano ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde.



**Figura 18.** (a) Ilustração de métodos para aplicar injeção, para examinar o ouvido ou a barriga de um animal que não são considerados invenção, e (b) medicamentos em comprimidos ou líquidos.

**Métodos operatórios ou cirúrgicos:** todo método que requeira uma etapa cirúrgica, ou seja, uma etapa invasiva do corpo humano ou animal (por exemplo: implantação de embriões fertilizados artificialmente, cirurgia estética, cirurgia terapêutica, etc). Entretanto, os instrumentos utilizados podem ser patenteáveis.



**Figura 19.** Representação de: (a) método cirúrgico que não são considerados invenção, e (b) aparelhos utilizados em cirurgias, como tesouras, bisturis, etc.

**Métodos de diagnóstico** - São aqueles que indicam o estado de saúde de um paciente como resultado da técnica utilizada. Quando realizados fora do corpo humano ou animal são passíveis de proteção por patente.

Exemplo: Métodos de detecção in vitro de uma condição patológica através de uma amostra biológica (sangue, urina, fezes etc.).

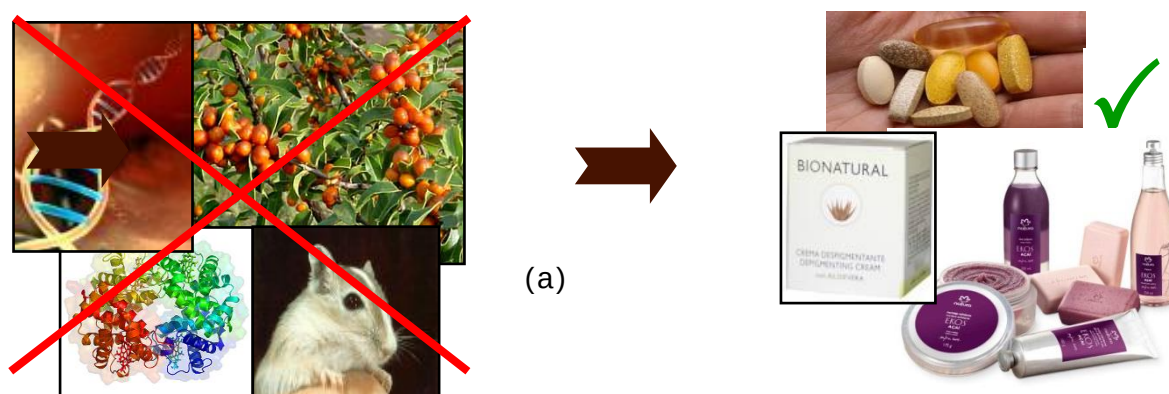




**Figura 20.** (a) Método de diagnóstico de alergias que não é considerado invenção, e (b) kit para a análise de amostras coletadas e imagens radiológicas.

IX- O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Assim, seres vivos (incluindo plantas, animais, seres humanos) ou suas partes (células, tecidos, órgãos, etc), compostos sintéticos **indistinguíveis** dos encontrados na natureza, DNA, processo de polinização, extratos de animais/plantas estão incluídos nas proibições desse inciso. Entretanto, são passíveis de proteção o processo de extração de substâncias de animais/plantas; a composição que contenha o extrato, desde que não represente uma mera diluição.



**Figura 21.** (a) Plantas, animais, DNA e proteínas naturais não são considerados invenções; e (b) cosméticos, cremes, medicamentos formulados.

No Artigo 18 da LPI encontramos as invenções que não são patenteáveis como invenção ou modelo de utilidade, são elas:

I - O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública;

Por ordem pública, entendem-se as criações contrárias às leis e à segurança pública. A proibição em razão da lei deve ser expressa, incluindo-se as invenções que se refiram a ramos de atividades ou indústrias cuja exploração seja proibida.

Em relação às criações contrárias à saúde, não se incluem aquelas que indiretamente possam por em risco a saúde ou mesmo a vida das pessoas que as

empregam ou que estejam sujeitas aos seus efeitos ou consequências. Nesse caso, seriam incluídas tão somente as criações que fossem concebidas com a finalidade exclusivamente contrária à saúde, hipótese rara.

As criações contrárias à moral e aos bons costumes têm interpretação mutável por incorporarem conceitos ligados aos costumes e valores sociais que podem variar, inclusive, ao longo do tempo e entre várias regiões e culturas.

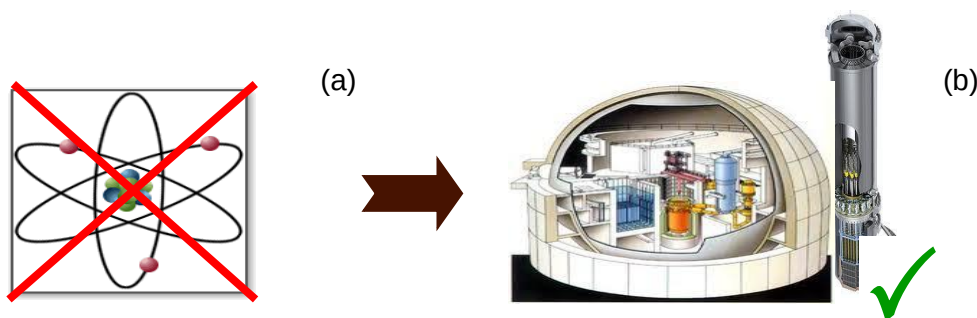


**Figura 22.** Cadeira de tortura, e cinto de castidade.

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

São patenteáveis somente os equipamentos, máquinas, dispositivos e similares, e processos extrativos que não alterem ou modifiquem as propriedades físico-químicas dos produtos ou matérias.

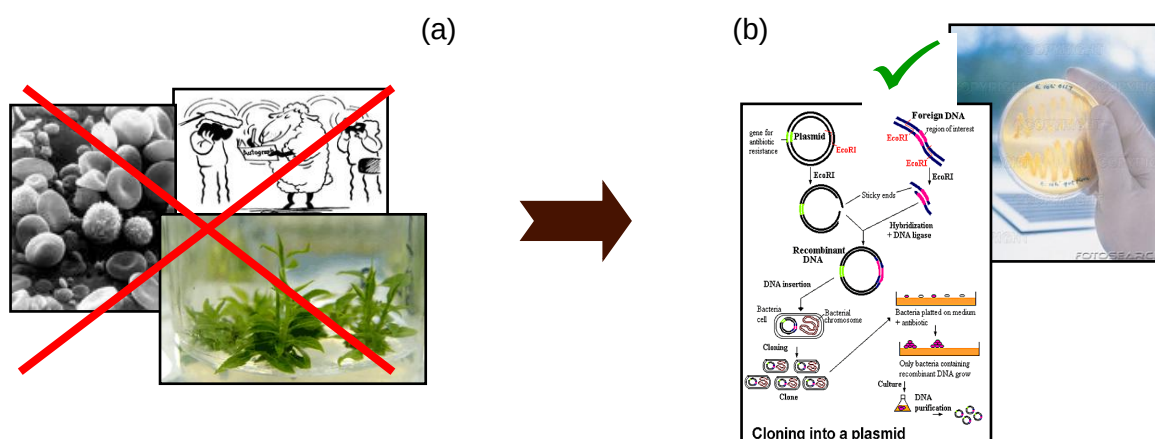
**Por exemplo:** processos para a separação de deutério e trítio de uma massa de hidrogênio podem ser patenteáveis, mas processos para a obtenção de deutério e trítio a partir de prótio não são patenteáveis porque pressupõem a modificação do núcleo atômico com a inserção de um ou dois nêutrons respectivamente. Da mesma forma, processos de fissão e fusão nucleares também não são patenteáveis.



**Figura 23.** (a) Representação de um núcleo atômico e (b) Equipamentos para a transformação ou modificação do núcleo atômico.

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

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



**Figura 24.** (a) Plantas, animais, e (b) processo de clonagem em um plasmídeo e análise de bactérias em placa de petri.

### QAA 9:

Todas as invenções que apresentem novidade, atividade inventiva e aplicação industrial podem ser patenteáveis?

### Resposta QAA 9:



Não. Existem matérias que são excluídas da patenteabilidade ou que se configuram como exceções da patenteabilidade. Na lei brasileira, os artigos 10 e 18 tratam destas exceções/exclusões da patenteabilidade.

#### **QAA 10:**

Pesquisadores de uma Universidade brasileira desenvolvem um trabalho de pesquisa utilizando a flora e a fauna brasileiras em busca de princípios ativos que possam ser úteis na cura de diversas doenças. Em seus estudos, isolam um composto da família dos sesquiterpenos com atividade anti-inflamatória e espasmolítica que foi extraído direto da camomila e uma substância química capaz de controlar a pressão arterial a partir da peçonha da serpente Jararaca (*Bothrops jararaca*). Essa Universidade poderia proteger esse composto extraído da camomila e o da peçonha da jararaca por patentes aqui no Brasil? Esses compostos são novos e inventivos.

#### **Resposta QAA 10:**

Não, no Brasil não. Em ambos os casos os compostos foram isolados da natureza e, portanto, não são considerados como invenção, eles se enquadrariam como uma descoberta (Art. 10, inciso I). Entretanto, o processo para isolar esses compostos, bem como seu uso ou composições farmacêuticas, cosméticas e etc, que contenham esses compostos, poderiam ser protegidos por patente.

### **QUAIS AS VANTAGENS DE SE OBTER UMA PATENTE?**

Você pode estar se perguntando que vantagens confere uma patente, especialmente, se a invenção/MU deve ser divulgada. De modo geral, durante o prazo de vigência da proteção, o titular da patente pode impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender e importar a invenção/MU reivindicada na patente. Entretanto, o titular da patente tem o direito de ceder (vender) ou licenciar a patente. Em outras palavras, o titular da patente pode, se assim o desejar, transferir seus direitos exclusivos a outra pessoa, por meio da execução de contratos de licenciamento.

Ouçá o segmento de áudio quatro para saber mais sobre este assunto.

#### **Segmento de áudio nº. 4:**

*Você pode resumir as vantagens de se patentear uma invenção/MU?*

As vantagens de se patentear uma invenção/modelo de utilidade residem específica e tecnicamente no fato de o titular da patente poder impedir qualquer terceiro, no território coberto pela patente, de produzir, usar, vender, colocar à venda ou importar a invenção/MU. Isto não dá necessariamente ao inventor ou titular da patente o direito de usar a invenção/MU se, por exemplo, esse uso for ilegal – como é o caso do uso das máquinas caça-níqueis aqui no Brasil. Mas o titular da patente pode impedir terceiros de comercializar a invenção e dela obter lucros por um determinado período.

A duração da proteção da patente de invenção é de 20 anos, no mínimo, a contar da data do depósito do pedido. De acordo com TRIPS (Art. 33), aquele que desenvolveu a tecnologia, e que obtém uma patente, obtém também o direito de conservar essa técnica para si durante alguns anos em troca da divulgação ao público do modo de utilizá-la. Quando os direitos referentes à patente se extinguem, a técnica torna-se de domínio público e a sociedade fica livre para utilizá-la em seu próprio benefício.

*Você disse 20 anos. A duração é a mesma em todos os países?*

Sim. Hoje está previsto em tratado internacional (TRIPS) que, para patentes de invenção, o prazo de proteção deve ser no mínimo de 20 anos, a partir da data de depósito do pedido de patente.

**O Brasil adota 20 e 15 anos**, respectivamente, como prazos de vigência para a proteção das patentes de invenção e de modelo de utilidade (Art. 40 da LPI), contados a partir da data do depósito do pedido da patente. Este prazo de vigência da patente **não poderá ser inferior a 10 anos** para patentes de invenção e de **7 anos para modelos de utilidade, a contar da concessão**, ressalvado o caso do INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido.

**Há situações em que os direitos exclusivos do titular da patente podem ser usados sem a sua autorização?**

Em certos casos, de fato, o uso da invenção patenteada pode ser autorizado a terceiros, seja pela corte competente ou por um Escritório de Patentes (dependendo da legislação do país), por meio de um regime chamado **licenciamento compulsório**. Como estabelecido na Convenção da União de Paris e no Acordo TRIPS, o regime de licenciamento compulsório impede os abusos que podem resultar dos direitos exclusivos

conferidos por uma patente. Esse regime também pode ser aplicado em caso de não uso de uma invenção patenteada, dentro de um período determinado (geralmente quatro anos a partir da data de depósito da solicitação da patente, ou três anos após a concessão da patente).

Como estabelecido no Acordo TRIPS (Art. 31), algumas condições e circunstâncias devem ser respeitadas antes de outorgar uma licença compulsória a terceiros.

As questões referentes às licenças voluntárias ou compulsórias, previstas nos Artigos 61 a 74 da LPI, serão discutidas em cursos mais avançados. Entretanto, cabe salientar que a lei brasileira também prevê (Art. 43 da LPI) **situações em que os direitos exclusivos do titular poderão ser utilizados sem sua autorização**, são elas:

I - quando em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II- com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

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

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

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

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

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no Art. 40. (Inciso incluído pela Lei nº 10.196, de 14/2/2001)

### QAA 11:

Quem está autorizado a impedir qualquer pessoa de produzir, usar, vender, colocar à venda ou importar uma invenção?

### QAA 11 Resposta:

O titular de uma patente pode impedir terceiros de produzir, usar, vender, colocar à venda ou importar a invenção patenteada e também pode impedir a comercialização. Esta exclusão somente é aplicável nos países onde a invenção está protegida por uma patente.

## APLICAÇÃO DOS DIREITOS DA PATENTE

Num sentido, a patente é um acordo entre o público e o titular da patente. Com a concessão da patente, cuja premissa é que a invenção preencha todas as condições de patenteabilidade já mencionadas, o titular da patente obtém o direito de impedir que terceiro produza a invenção reivindicada na patente. Em contrapartida, ao exigirem o respeito das condições de patenteabilidade e concederem uma proteção por um prazo determinado, as autoridades garantem que as informações referentes à invenção sejam divulgadas ao público e que a invenção propriamente dita fique disponível e possa ser usada por qualquer terceiro depois da expiração da patente. O prazo de proteção é geralmente de 20 anos, contados da data do depósito do pedido de patente.

Em todos os países nos quais um titular de patente decide patentear sua invenção, a questão da observância, ou de como fazer valer a patente, ganha importância após a concessão desta. Essa é uma questão complexa e neste curso serão abordados apenas os princípios sobre os quais repousam o respeito às patentes.

Para começar, **é o titular da patente que deve tomar a iniciativa em caso de infração** em potencial. Detectar as **infrações potenciais ou reais e arguir o respectivo infrator é da responsabilidade exclusiva do titular da patente.**

Na maioria dos casos, é enviada **uma notificação amigável** avisando sobre a existência da patente. Esse tipo de correspondência, com a implicação de que uma ação poderá ser proposta, muitas vezes leva à cessação da infração ou à celebração de um contrato de licenciamento.

Existem, entretanto, casos em que não é possível se negociar uma solução que satisfaça a ambas as partes, a despeito de todas as tentativas. Durante a fase preliminar da ação por infração de patente, as negociações ainda podem ser tentadas, frequentemente por intermédio de um mediador ou de um árbitro. É interessante constatar que esses acordos muitas vezes terminam na celebração de uma licença.

## QUAL A ABRANGÊNCIA DE UMA PATENTE?

Para obter a proteção em vários países diferentes é necessário requerer uma patente para cada um deles.

### Segmento de áudio no. 5:

#### É possível obter uma patente mundial?

Não no atual estado do sistema internacional de patentes. Não existe patente que cubra todos os países, ou mesmo diversos países. O sistema de patentes é ainda um sistema territorial. Para obter a proteção num determinado país, deve-se obter a patente naquele país. Com a globalização da economia mundial, o mundo está caminhando para um sistema mais internacionalizado. Há o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), que dispõe sobre o depósito de um só pedido internacional, que pode se transformar numa multiplicidade de pedidos nacionais. Os pedidos, e não as patentes, são então examinados em cada um dos países designados.

Existem alguns sistemas regionais, como o da Organização Europeia de Patentes, onde um só exame, caso aceito, resulta em várias patentes nacionais. Ainda não existe a patente mundial única, e atualmente não existem projetos nesse sentido, em função das inúmeras dificuldades relacionadas à matéria, mas os debates continuam, no sentido de se encontrar um meio de baixar o custo com a obtenção da proteção mundial da patente. Entre esses custos podem-se destacar: o custo de todos os exames da mesma invenção, que devem ser realizados em diversos países segundo as disposições atuais, o custo da tradução e o custo de manutenção da patente, pois para manter uma patente em vigor, em geral, é necessário o pagamento de anuidades, que podem ser relativamente altas.

E tem de pagar anuidade em todos os países em que você quer que a patente seja válida?

É isso mesmo. Se você tiver patentes em dez países, você terá de pagar taxas de manutenção em cada um desses dez países. Caso você não pague em um deles, sua patente se extingue e sua patente perde a proteção naquele país.

Você aprendeu que uma patente pode ser extinta, se você não pagar taxas de manutenção em cada um desses países. No Brasil, ela também pode ser extinta pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do titular (ressalvado o direito de terceiros),

pela caducidade e pela falta de um procurador no caso de pessoa domiciliada no exterior (Art. 78 da LPI).

***Existem outros meios de proteger uma invenção, se, por qualquer razão, o interessado não quiser depositar um pedido de patente?***

A patente constitui o modo mais eficaz de se proteger uma invenção, mas, como já mencionado, os direitos relativos à patente são conferidos em troca da divulgação da tecnologia ao público pelo inventor. Outro modo eficaz de se obter proteção é manter a tecnologia em **sigilo** e apoiar-se no que denominamos **segredo de fábrica (segredo industrial)**, para manter as informações referentes à invenção confidenciais. A dificuldade desse método é que, desde que o produto é colocado no mercado e é passível de ser desmontado, e os segredos podem ser desvendados por uma simples observação do produto, e a proteção a título de segredo de fábrica é perdida. A proteção do segredo de fábrica pode se revelar muito útil, principalmente no que se refere ao *know-how*, quer dizer, ao conhecimento técnico necessário à utilização mais eficaz possível de uma determinada tecnologia. Com a patente, a informação em questão estará acessível ao público, porém seu detentor estará protegido por um período de tempo determinado.

**QAA 12:**

Dê um exemplo da 'proteção por segredo de fábrica' e informe o que ele protege?

**Resposta QAA 12:**

Discutem-se como certos segredos de negócio são mantidos. A Coca Cola®, por exemplo, fez isso por mais de cem anos e continuará a fazê-lo enquanto tiver sucesso em manter a sua fórmula em segredo. Assim sendo, a proteção à propriedade intelectual terá duração ainda maior do que teria uma patente. Segredos de negócio protegem o *know-how* e a capacidade técnica, por exemplo, para informação ou o uso particular.

Por fim, é importante salientar que existem outros detalhamentos da legislação brasileira na área de patente, como, certificados de adição, conceito inventivo e unidade técnico-funcional, divisão de pedidos, recursos, processos de nulidade, usuário anterior, etc., serão abordados em cursos mais avançados.





## PARTE II

### ACORDOS INTERNACIONAIS EM MATÉRIA DE PATENTES

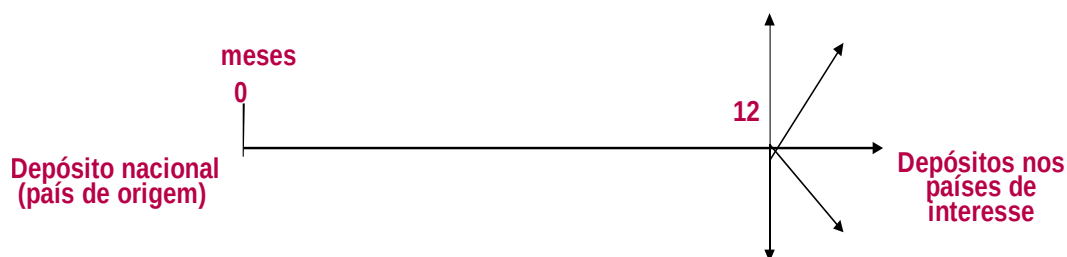
#### Convenção da União de Paris

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – CUP (1883), a mais antiga legislação administrada pela OMPI relacionada com a propriedade industrial, provê o ‘direito de prioridade’. Esse direito estabelece que, baseado numa primeira solicitação depositada em um dos Estados signatários, o solicitante pode, num período de 12 meses, solicitar a proteção em qualquer um dos outros Estados signatários. Estas solicitações posteriores serão, então, consideradas, para efeito de novidade, como se tivessem sido depositadas no mesmo dia da primeira solicitação. Em outras palavras, estas solicitações posteriores terão prioridade sobre as solicitações que possam ter sido depositadas durante o mesmo período de tempo por outras pessoas, para a mesma invenção.

Antes de prosseguir, convém salientar que os princípios básicos regulados pela Convenção de Paris (CUP) e adotados pelo TRIPS (ADIPC) são o tratamento nacional, a prioridade unionista, a territorialidade e a independência das patentes.

O Tratamento Nacional, Art. 2º da CUP, estabelece que os cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países da União dos mesmos direitos, ou seja, nacionais e estrangeiros receberão o mesmo tratamento.

A Prioridade Unionista, Art. 4º da CUP, já comentada anteriormente, estabelece que qualquer pessoa que deposite um pedido de patente em um país da União tem o direito de reivindicar prioridade em todos os outros países da União, dentro de um prazo determinado, durante o qual o seu pedido de patente não poderá ser invalidado por atos de outras pessoas. Tal prioridade deverá ser reivindicada, no ato do depósito, no prazo de doze (12) meses para patente de invenção (PI) e modelo de utilidade (MU), contados a partir do primeiro depósito.



**Figura 25.** Processamento de um pedido de patente via CUP.

A Territorialidade estabelece que a proteção patentária conferida pelo Estado tem validade somente dentro dos limites territoriais do país que concede a patente. A existência de patentes regionais não se constitui em exceção ao princípio, pois que são resultantes de acordos regionais específicos, em que os países signatários reconhecem a patente concedida por uma instituição regional como se concedida pelo próprio Estado.

A Independência das patentes, Art. 4 bis da CUP, estabelece que as patentes requeridas nos diversos países contratantes da União pelos respectivos cidadãos serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, ou seja, um pedido pode ter a patente concedida num país e recusada em outro, ou pode ser extinta em um país e se manter válida em outro.

### TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES (PCT)

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), administrado pela OMPI, dispõe sobre o depósito, a pesquisa (busca por anterioridades), a publicação e o exame preliminar de pedidos internacionais. O PCT facilita a obtenção de patentes nos países contratantes, através de um único depósito de um pedido internacional, que pode posteriormente **ser processado** nos diversos escritórios oficiais nacionais ou regionais designados dos Estados integrantes do PCT.

O sistema nacional de patente requer o preenchimento de solicitações de patentes individuais para cada país, nos quais a proteção é pretendida. Em outras palavras, o Princípio da Territorialidade (CUP) será aplicado. O depositante deve adequar o seu pedido à legislação vigente do país que escolher para obter a patente, promover a tradução nos respectivos idiomas, estabelecer procuradores a fim de representá-lo nesses países, com despesas relativas aos honorários de advogado e recolher o pagamento das respectivas taxas de serviços junto a esses países. Para o depositante, todos esses encargos surgem ainda num momento, na maioria das vezes, em que o depositante desconhece a viabilidade da concessão da patente e a possibilidade de comercialização da invenção.

Para superar alguns destes problemas, o PCT, criado em 1970 e modificado em 1979, 1984 e 2001, fornece um procedimento simplificado para um inventor ou solicitante depositar, e, eventualmente obter, patentes em vários países.

O PCT tem um objetivo principal: simplificar e tornar mais eficientes e econômicos os métodos anteriores e tradicionais de requerer a proteção da patente de invenção em

diversos países, no interesse dos usuários do sistema de patentes e dos Institutos que têm a responsabilidade de administrá-lo. **O Brasil é signatário do PCT.**

Então, além de simplificar o processo da obtenção de patentes, o PCT tem o propósito de disseminar de modo mais eficaz o conhecimento técnico contido na documentação da patente. Vale ressaltar, entretanto, que o sistema do **PCT não prevê a concessão de patentes mundiais.**

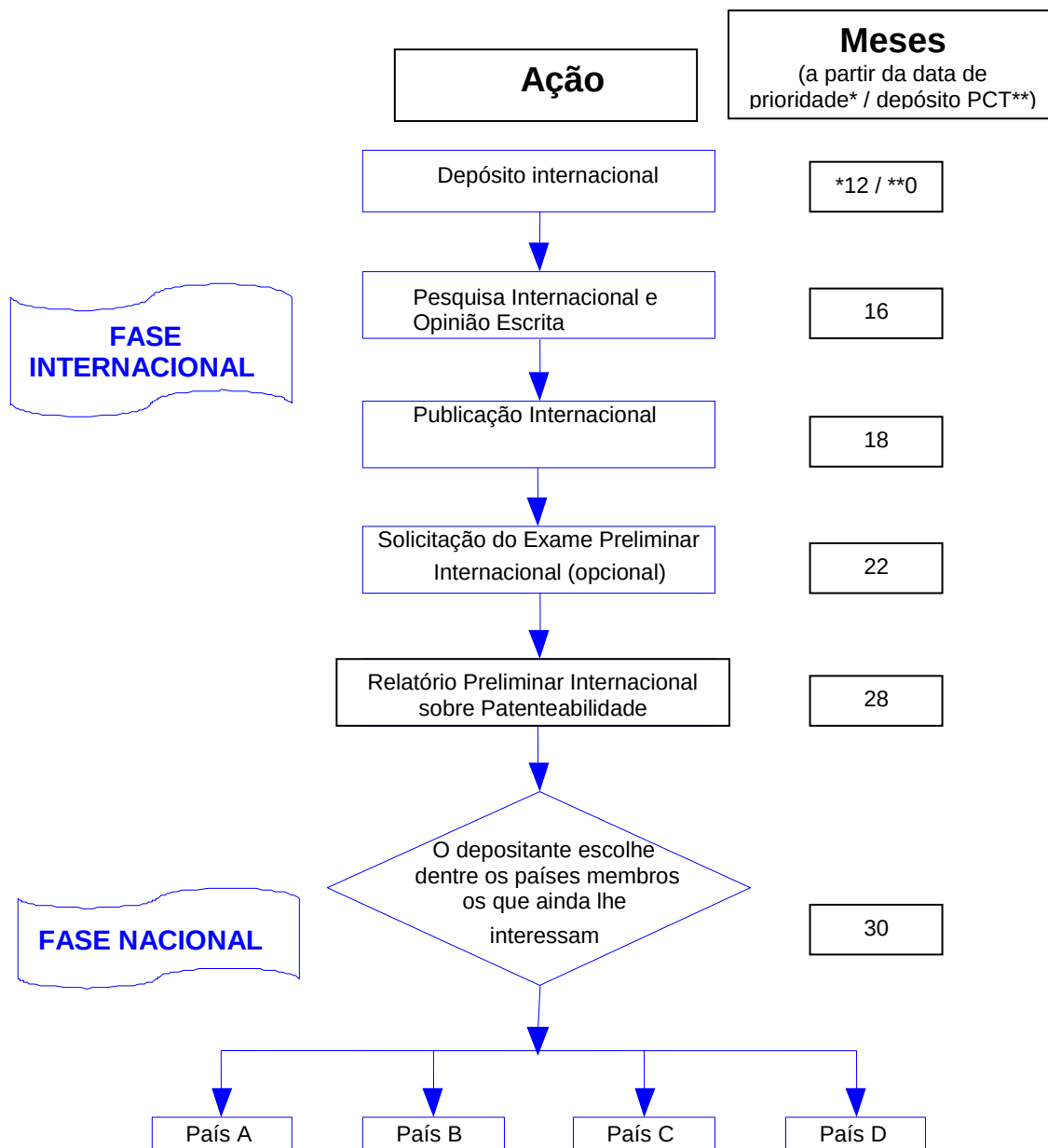
### **Qual o procedimento que o depositante deve adotar para utilizar o PCT?**

Primeiro é preciso depositar um pedido junto ao Organismo Receptor (Escritório de patentes do Estado-membro PCT), que normalmente é aquele país de sua nacionalidade ou residência. O depósito internacional PCT poderá também utilizar o Direito de Prioridade (CUP), ou seja, ocorrer no prazo de 12 meses a partir da data do primeiro depósito no país de origem do depositante.

Depois, o pedido passa por duas fases que compõem o sistema PCT. A primeira fase, denominada **fase internacional**, abrange três etapas principais, e uma quarta que é opcional. São elas: o depósito, a realização da pesquisa (busca) internacional e elaboração da opinião escrita, a publicação internacional e, opcionalmente, o exame preliminar internacional. Essa última etapa, referente ao exame preliminar, só é realizada se o depositante expressamente a requerer. Em seguida se inicia a segunda fase, denominada **fase nacional**, quando o depositante fará o depósito de seu pedido em cada um dos países onde deseje obter a patente. Isso pode significar um, dois, cinco ou todos os Escritórios que fazem parte do sistema PCT, tanto nacionais como regionais. Atualmente fazem parte do PCT 148 Estados-membros.

É importante ressaltar que as fases internacional e nacional do PCT são distintas, o processo de solicitação de patente nos diversos países só se concretiza com a entrada na fase nacional em cada um deles.

Então, a aplicação do PCT requer uma sequência de operações, conforme mostrado na figura 26, e que é explicada no segmento de áudio seis.



**Figura 26.** Fluxograma do processamento de um pedido de patente via PCT.

### Segmento de áudio 06:

Você mencionou três ou quatro etapas na fase internacional, que envolvem pesquisas (buscas) e outras atividades. Onde essas etapas acontecem na prática?

Primeiro, o depositante deve depositar o pedido PCT num Organismo Receptor. Normalmente, é o Escritório do país de origem do depositante conforme sua nacionalidade ou domicílio. Pode ser, ainda, na Secretaria Internacional na OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em Genebra/Suíça. Portanto, pode acontecer que a Secretaria

Internacional intervenha nesse estágio preliminar do procedimento, o que não é muito comum.

Quanto à segunda etapa, ou seja, a pesquisa internacional, atualmente existem 17 Escritórios de patente autorizados pela Assembleia da União do PCT a realizar pesquisa internacional. Esses escritórios são conhecidos como Autoridades Internacionais de Pesquisa (ISA) e foram escolhidos de acordo com certos critérios e prestam serviços aos depositantes em função do idioma em que trabalham. Consequentemente, não estão todos disponíveis para todos os depositantes de pedidos PCT. Por exemplo, o Instituto de Patentes do Japão funciona somente em japonês, portanto não está disponível para depositantes que querem fazer seus depósitos de pedido em inglês, francês, ou alemão. O mesmo se aplica para o Instituto de Patentes e Marcas da Espanha, que somente opera em espanhol. Por outro lado, alguns outros institutos operam em quatro, cinco ou mesmo seis idiomas diferentes. O INPI, no Brasil, é uma Autoridade de Pesquisa Internacional (ISA) e Autoridade de Exame Preliminar Internacional (IPEA) e funciona em três diferentes idiomas: português, inglês e espanhol.

A etapa seguinte, a publicação, é inteiramente exercida pela Secretaria Internacional em Genebra. É a única função do PCT pela qual a OMPI é exclusivamente responsável. A Organização publica todos os pedidos depositados conforme o PCT, não importando qual seja sua origem ou o idioma no qual foram depositados.

A quarta etapa é o exame preliminar internacional. Essa etapa deve ser requerida pelo depositante através de um formulário específico. A escolha da Autoridade Internacional para o Exame Preliminar deve ser realizada conforme o país de origem do depositante (nacionalidade ou domicílio), de modo semelhante à escolha realizada para Autoridade Internacional de Pesquisa feita no ato do depósito do pedido PCT.

Ao término da fase internacional, no prazo de 30 meses a contar da data de prioridade mais antiga ou do depósito, caso não haja reivindicação de prioridade, o depositante deve se dirigir diretamente a cada um dos Escritórios Designados de seu interesse, e apresentar a documentação necessária conforme especificação do referido Escritório para prosseguir com o processamento de concessão da patente em cada um dos Escritórios escolhido.

Atualmente, o Instituto de Patentes do Japão aceita atuar com Autoridade Internacional para um pedido internacional em japonês ou inglês que utilizou como Organismo Receptor os seguintes países: o próprio Japão, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Singapura, Malásia e Indonésia.

. Outra vantagem, em comparação ao sistema clássico de patentes, é que o depositante pode ganhar tempo, até 18 meses, para decidir se continua ou não o procedimento num determinado país.

Você vai encontrar mais detalhes sobre o PCT no Módulo 8 – Tratados Internacionais.

## PARTE III

### PROCEDIMENTO PARA A OBTENÇÃO DE UMA PATENTE NO BRASIL

Se o depositante ou inventor tem interesse em proteger seu invento, ele deverá, inicialmente, assegurar-se de que seu invento é novo. Para isso, deverá realizar um levantamento no estado da técnica sobre a matéria em questão. A seguir, deverá elaborar o relatório descritivo, as reivindicações, desenhos (se for o caso), listagem de sequências (se for o caso), depósito de material biológico (se for o caso) e resumo, de acordo com o estabelecido pela Instrução Normativa PR-INPI nº 17/2013, especialmente, itens 15 e 16.

O depositante ou inventor deverá decidir se quer depositar o pedido apenas no Brasil, ou em alguns países ou em muitos países e, então, escolher qual o sistema mais vantajoso a ser usado: via CUP (Convenção da União de Paris) ou via PCT (*Patent Cooperation Treaty*).

**Via CUP:** Com base nessa Convenção, o interessado pode depositar, em outros países um pedido correspondente a um pedido originalmente depositado no Brasil, no prazo de 12 meses, designando um procurador para representá-lo em cada um dos países escolhidos.

**Via PCT:** O depósito do pedido através do referido Tratado, denominado “pedido internacional de patentes”, deve ser efetuado em nosso país nas recepções do INPI, em outros países membros do Tratado ou diretamente no escritório internacional em Genebra, e tal depósito terá efeito regular de um pedido nacional em todos os países signatários, caso atendidas as formalidades e prazos prescritos no Tratado. O INPI é repartição receptora de pedido internacional, podendo o pedido ser apresentado através de duas maneiras: por meio do preenchimento do formulário RO101, que pode ser manual, ou eletrônico (PCT/EASY), e mediante o pagamento de taxas.

### ESTRUTURA DO PEDIDO

O **depósito do pedido de patente** de invenção ou modelo de utilidade (Art. 19 da LPI), conforme Instrução Normativa PR-INPI nº 17/2013, deverá constar de:

#### 1. Requerimento:

Os formulários, incluindo os do PCT, podem ser obtidos na Sede do INPI, no Rio de Janeiro, em uma de suas Divisões, Representações nos demais estados, ou na página do INPI na internet.

## **2. Relatório descritivo:**

O relatório descritivo deverá, dentre outros pontos:

- a) ser iniciado pelo título;
- b) referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo;
- c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção;
- d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;
- e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;
- f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;
- g) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica.

O relatório descritivo dos pedidos de patente de invenção é estruturalmente semelhante ao do modelo de utilidade. Entretanto, no caso de um modelo de utilidade, esse deve referir-se a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

## **3. Reivindicações:**

As reivindicações são a base legal da proteção patentária, portanto a redação das reivindicações é da maior importância na elaboração de um pedido de patente. O Art. 41 da LPI estabelece que a proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.



Os termos e a estruturação das reivindicações definem os limites de proteção conferidos por uma patente; e devem estar fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (Art. 25 da LPI).

As reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível. As reivindicações de produto relacionam-se a objetos físicos, como, produto, composto, composição, aparelho, máquina, dispositivo, etc., já as de processo relacionam-se a atividades, como, processos, usos, aplicação, método, etc.

Elas também são classificadas em reivindicação independente ou dependente. As independentes definem componentes essenciais e específicos da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente. Já as reivindicações dependentes, da mesma categoria da reivindicação independente relacionada, incluem características de outras reivindicações anteriores e definem detalhamentos destas características e/ou características técnicas adicionais. Para compreensão da matéria pleiteada, a reivindicação dependente deve ser lida em conjunto com a correspondente independente. Utiliza-se a expressão '*caracterizado por*' para separar o que já é conhecido no estado da técnica daquilo que foi inventado.

No caso de um pedido de modelo de utilidade, esse deverá conter uma única reivindicação independente que descreva o modelo, definindo integralmente todas as características de forma ou disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria funcional. Nos MUs, as reivindicações dependentes são aceitas somente em casos especiais.

#### **4. Desenhos (se for o caso):**

São representações dos aparelhos, peças e acessórios, esquemas elétricos, diagramas de bloco etc., que sejam imprescindíveis para a compreensão da invenção e definição do escopo de proteção para o modelo de utilidade.

#### **5. Resumo:**

Sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos. Deve ser redigido de forma que possa servir como um instrumento eficaz para fins de pesquisa em determinado setor técnico. O resumo deve ser conciso compreendendo de 50

a 200 palavras, não excedendo 20 linhas de texto, e não deve fazer menção ao mérito ou valor da invenção ou do modelo de utilidade.

#### **6. Listagens de sequências biológicas (se for o caso):**

Todo pedido de patente que descreva uma sequência de nucleotídeos ou aminoácidos deverá conter – além do relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo – uma seção separada denominada “Listagem de Sequência”, imediatamente após as reivindicações. A Resolução PR-INPI nº 70/2013 dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da “Listagem de Sequências”, em meio eletrônico, para fins de complementação do relatório descritivo constante dos pedidos de patentes depositados no INPI, bem como sobre as regras para a representação das sequências de nucleotídeos e de aminoácidos na “Listagem de Sequências”.

#### **7. Depósito do Material Biológico (se for o caso):**

Quando o material biológico não puder ser descrito clara e suficientemente, não estiver acessível ao público e for necessário para a realização da invenção, o relatório descritivo deverá ser suplementado por depósito do material biológico em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional (Art.24 da LPI, parágrafo único), segundo o Tratado de Budapest.

O depósito do material biológico deverá ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente ou da prioridade correspondente, caso esta tenha sido reivindicada.

O relatório descritivo do pedido deve ser acompanhado de descrição caracterizadora distintiva nos planos morfológico, fisiológico e/ou bioquímico, bem como da descrição dos meios e métodos de cultivo *in vitro*. O material biológico depositado tornar-se-á acessível ao público, tecnicamente habilitado, na data de publicação do pedido, salvo se tal acesso for impedido por lei ou tratado em vigor em nosso país.

#### **8. Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.**

Clicando no *link* abaixo você terá acesso ao pedido de patente, PI 9806089 (ou BRPI 9806089), que contém mensagens em azul e verde e textos sublinhados para que você perceba os aspectos indicados nos itens descritos anteriormente, como o estado da técnica, problema técnico encontrado nele, qual a solução proposta, exemplos, etc. No quadro reivindicatório, observam-se quais as reivindicações independentes, quais as dependentes,

como elas se relacionam, etc. O mesmo é apresentado para o MU 7801150 (ou BRMU 7801150).

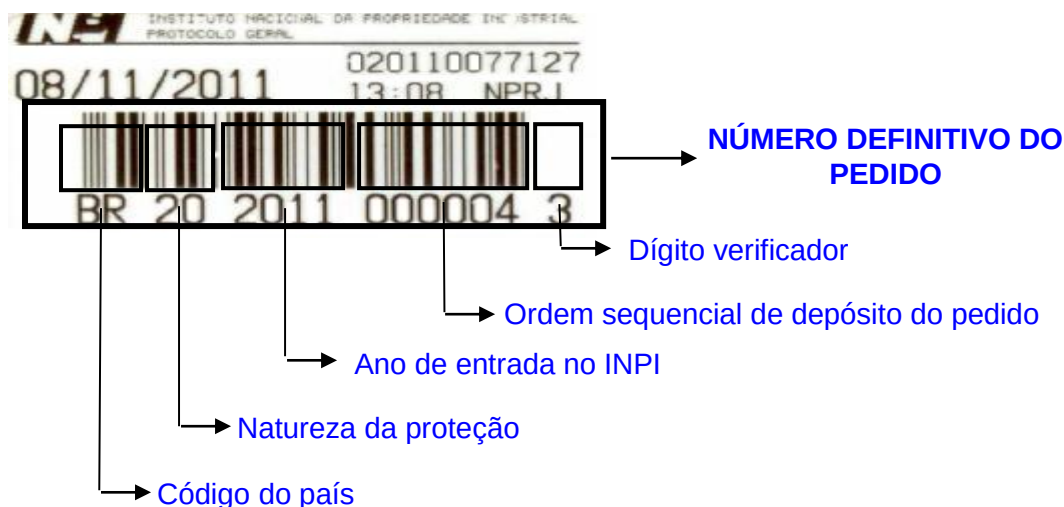
Baixe os arquivos da página inicial do módulo:

**PI 9806089**

**MU 7801150**

*OBS. A Resolução PR-INPI nº 74/2013 estabelece um novo código de numeração para pedidos de patente, desenho industrial e indicação geográfica. Esse código segue as recomendações da OMPI, e tem a forma **BR ZZ XXXX YYYYYY- K**, em que BR é o código do país (Brasil); ZZ é a natureza da proteção (10 a 19 para patentes de invenção e 20 a 29 para modelo de utilidade); XXXX é o ano de entrada no INPI; YYYYYY é a numeração correspondente à ordem do depósito dos pedidos; e K é o dígito verificador.*

*Veja um exemplo da nova etiqueta:*



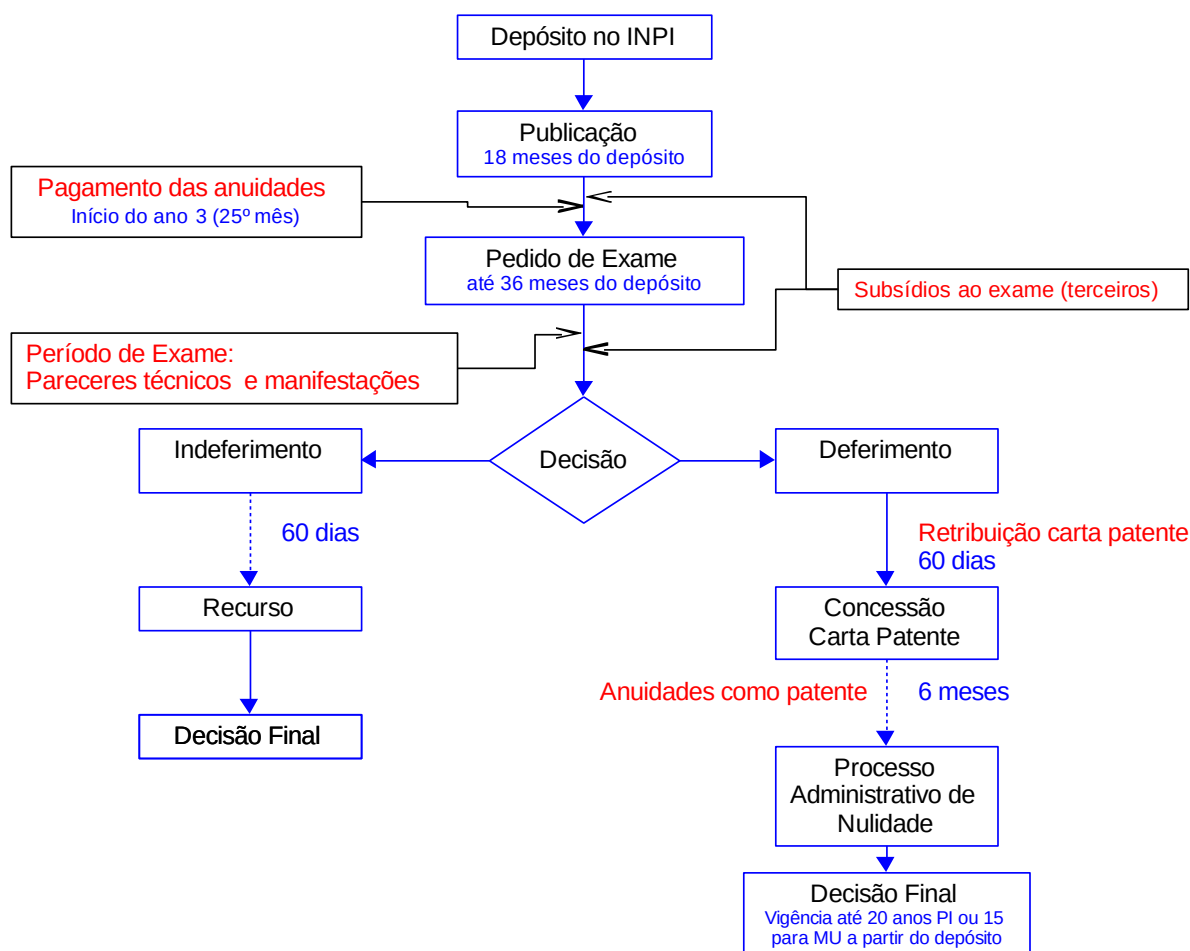
## ETAPAS DO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PATENTE

Após o depósito, o pedido será processado. Uma breve descrição do processamento será apresentada de acordo com o fluxograma resumido da figura 26. Um fluxograma detalhado pode ser encontrado na página do INPI no link: Patente/Guia Básico, item “**Guia completo da tramitação do pedido de patente**”.

Uma vez elaborados os documentos, o depositante fará **a entrega (depósito) do pedido** na sede do INPI, no Rio de Janeiro, por envio postal com aviso de recebimento endereçado à Diretoria de Patentes, ou nas Divisões Regionais ou Representações nos demais estados, ou ainda pelo sistema de depósito eletrônico de patentes (e-patentes).

Após a apresentação do pedido, ele será submetido ao **exame formal preliminar** (Art. 20 da LPI), para verificar se está devidamente instruído. Então será protocolado e a data do depósito será considerada como a data da apresentação.

O pedido de patente será, então, mantido em **sigilo por 18 (dezoito) meses** (Art. 30 da LPI), contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Findo este prazo o pedido será publicado e a notificação de sua **publicação ocorrerá na RPI** (Revista da Propriedade Industrial, semanal, publicada na página do INPI), à exceção da patente de interesse da defesa nacional (Art. 75 da LPI), que será processada em sigilo. Essa **publicação pode ser antecipada** a requerimento do depositante, entretanto, isso não acelera o exame técnico. Após a publicação do pedido de patente e até o final do exame técnico, interessados poderão apresentar documentos e informações para **subsidiar o exame técnico** (Art. 31 da LPI).



**Figura 27.** Fluxograma resumido do processamento de um pedido de patentes no Brasil.

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

O **exame técnico** irá aferir as condições de patenteabilidade do pedido, bem como a suficiência descritiva, além de outras irregularidades, sendo emitido um parecer que poderá ser pela não patenteabilidade (despacho 7.1) ou a formulação de exigências (despacho 6.1). O depositante será intimado a manifestar-se no prazo de 90 dias (Art. 36 da LPI). Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado (Art. 36 §1º da LPI). Não respondido o parecer de não patenteabilidade, o pedido será indeferido. Havendo resposta/manifestação ao parecer, dar-se-á prosseguimento ao exame (Art. 36 §2º da LPI).

Concluído o exame, será proferida **decisão, deferindo ou indeferindo** o pedido de patente (Art. 37 da LPI). No caso de indeferimento do pedido, o requerente dispõe de 60 dias para iniciar um **procedimento administrativo de recurso** (Art. 212 da LPI). No caso

de deferimento da patente, terceiros dispõem de um prazo de 06 (seis) meses para iniciar um **procedimento administrativo de nulidade** (Art. 51 da LPI). Ultrapassados tais prazos, a decisão do INPI somente poderá ser contestada judicialmente.

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

O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao **pagamento de retribuição anual** (Art. 84 da LPI), a partir do início do terceiro ano da data do depósito. A falta de pagamento da retribuição anual acarretará o **arquivamento do pedido ou a extinção da patente** (Art. 86 da LPI).



*Figura 28. Imagem de uma carta patente concedida no Brasil*

Após a notificação de arquivamento, desde que não definitiva, o depositante ou titular poderá requerer a **restauração** (Art. 87 da LPI), dentro do prazo de 03 meses, mediante pagamento de retribuição específica. Os valores das **retribuições** encontram-se disponíveis no Portal do INPI / Patente.

Cabe salientar que os atos previstos na LPI podem ser praticados pelas partes ou por seus procuradores (Art. 216 da LPI), entretanto, a pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil (Art. 217 da LPI).

### **É possível acelerar o exame de um pedido de patente?**

Em alguns casos, sim. A Resolução PR-INPI nº 68/2013 disciplina o exame prioritário de pedidos de patente. Este poderá ser requerido pelo depositante quando este estiver com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, quando o objeto do pedido de patente está sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização, e quando a concessão da patente é condição para a obtenção de recursos financeiros; por terceiros que, comprovadamente,

estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização; de ofício quando o objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar emergência nacional ou interesse público, nas hipóteses descritas nos §§ 1º e 2º do art. 2º do Decreto nº 3201/99.

A Resolução PR-INPI nº 80 de 19/03/2013 disciplina a priorização do exame de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública. O exame prioritário de pedidos de patente poderá ser solicitado pelo Ministério da Saúde quando se tratar de pedidos relacionados a produtos, processos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde relacionados às políticas de assistência do Ministério da Saúde e considerados estratégicos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e por qualquer interessado, quando se tratar de pedidos relacionados ao diagnóstico, profilaxia e tratamento de AIDS, câncer e doenças negligenciadas.

Existe, ainda, o **Programa Piloto das Patentes Verdes** (Resolução PR-INPI nº 75/2013), o qual se constitui de uma rota diferenciada de exame prioritário no âmbito do INPI, destacando-se dos demais pedidos de exames prioritários, por seu caráter estratégico, à medida que visa a aceleração do exame de pedidos de patentes, cujo objeto esteja centrado em tecnologias voltadas para o desenvolvimento sustentável em áreas consideradas estratégicas para o Governo Brasileiro. As tecnologias ditas “VERDES” se referem às categorias: (i) energias alternativas; (ii) transporte; (iii) conservação de energia; (iv) gerenciamento de resíduos e (v) agricultura. Para maiores detalhes consultar o Portal do INPI/Patente/Patentes Verdes e a Resolução PR-INPI nº 75/2013.

### **É possível obter uma opinião sobre a patenteabilidade do pedido?**

Sim, além do **Exame Prioritário** e do **Programa Piloto de Patentes Verdes**, o INPI disponibiliza o serviço especial “**Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade**” (Resolução PR-INPI nº 123/2013), que se trata de **um relatório**, de caráter informativo, emitido por um Examinador de Patentes com a **opinião sobre a patenteabilidade** do pedido de patente. Esta opinião permite ao depositante a obtenção de uma busca (pesquisa) e de uma avaliação preliminar mais rápida sobre o seu pedido, quando comparada com o fluxo regular de exame. Esta é uma nova rota desenvolvida para pedidos de patente, que tenham o INPI como o primeiro escritório de depósito. Este novo serviço é especialmente importante para os pedidos de patente que não tenham qualquer tipo de informação relativa aos documentos mais pertinentes do estado da técnica ou a uma avaliação prévia dos requisitos de patenteabilidade, tal como a existente nos pedidos que entraram em fase nacional pelo Tratado de Cooperação em Patentes (PCT). Ele foi desenvolvido para propiciar uma **primeira ação** mais célere, visando atender os nichos de usuários que anseiam por

respostas mais rápidas para os seus pedidos de patente. Para participar do programa é necessário o cumprimento de alguns requisitos obrigatórios. Para maiores detalhes consultar o Portal do INPI/Patente/Opinião Preliminar e a Resolução PR-INPI nº 123/2013. Cabe salientar que a Opinião Preliminar pode ser solicitada para pedidos em sigilo legal ou já publicados, sendo que apenas o depositante terá acesso a esta Opinião por via postal, e também por correio eletrônico, se desejar.



## RESUMO

No presente módulo, foi apresentada uma introdução à área da propriedade intelectual referente a patentes. As patentes são uma das mais antigas formas de proteção da propriedade intelectual e, como em todas as formas de proteção da propriedade intelectual, a finalidade de um sistema de patentes é incentivar o desenvolvimento tecnológico, econômico e social por meio de uma recompensa da criatividade intelectual.

A proteção da patente visa tanto às criações novas como aos aperfeiçoamentos das criações existentes. Um marco na Ciência, como a invenção da penicilina, tem a mesma importância e é protegido do mesmo modo que uma nova alavanca numa máquina, inventada para que a máquina funcione mais depressa. As patentes protegem as invenções e, de modo geral, a invenção pode ser definida como uma nova solução para um problema técnico. Entretanto, existem objetos que não podem ser patenteados. Entre esses, figuram materiais encontrados na natureza e máquinas que desafiem as leis da natureza, como a máquina de moto-contínuo. Entre as outras exceções, comumente mencionadas nas leis aplicáveis, estão as teorias científicas e os métodos matemáticos; os esquemas, regras, princípios ou métodos comerciais; e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal.

Uma vez depositado um pedido de patente, coexistem duas abordagens gerais: em alguns países, somente o respeito às formalidades é verificado, enquanto em outros países, o pedido é também examinado quanto à essência, por um técnico no assunto, encarregado de verificar se o pedido está conforme os requisitos de patenteabilidade.

Uma **invenção** deve estar revestida das seguintes características:

- ser nova (novidade);
- envolver uma atividade inventiva,
- ser suscetível de aplicação industrial (aplicabilidade).

Um **modelo de utilidade** deve estar revestido das seguintes características:

- ser novo (novidade);
- envolver um ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação;
- ser suscetível de aplicação industrial (aplicabilidade).

Em resumo, a patente constitui um acordo entre o poder público e o inventor. Ao conceder proteção por um tempo determinado, as autoridades garantem uma remuneração para o inventor. Depois da expiração do prazo de vigência, que geralmente é de 20 anos depois da data do depósito do pedido de patente, a invenção pode ser utilizada por qualquer

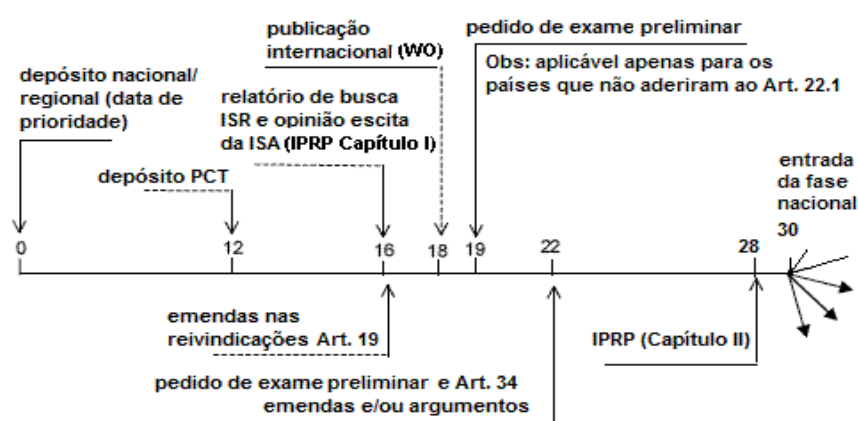
pessoa. O respeito às patentes é uma questão complexa e compete ao titular da patente negociar ou litigar judicialmente pela infração de seus direitos. Como não existe verdadeiramente uma proteção mundial, um inventor terá de pagar taxas de depósito e taxas de manutenção em cada um dos países onde deseja obter proteção.

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) prevê um procedimento simplificado que permite ao inventor ou depositante requerer e obter patentes em diversos países. Também promove e facilita o intercâmbio de informações técnicas, contidas nos documentos de patente, entre pessoas jurídicas e físicas que exercem atividades em determinada área.

A vantagem para um solicitante utilizar o PCT é que, ao preencher uma única solicitação em um escritório de patente, num único idioma, ele obterá uma data internacional de depósito, e essa data de depósito terá efeito em cada um dos países designados. Além disso, o PCT prevê um período de tempo no qual o solicitante pode decidir se prosseguirá em cada um dos países designados.

O principal papel da OMPI no processo do PCT é facilitar a aplicação do tratado comunicando o pedido de PCT aos países designados e publicando todos os pedidos depositados de acordo com o PCT.

A figura 28 mostra a linha de tempo com as etapas do processamento de um pedido do PCT.



**Figura 29.** Processamento de um pedido via PCT.

## TEXTOS LEGISLATIVOS:

- Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial
- Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)
- Acordo TRIPS
- A história da tecnologia brasileira contada por patentes. Rio de Janeiro: INPI, 2008. 83, 81 p.
- World Intellectual Property Indicators 2010, Economics and Statistics Division, WIPO, September 2010, 145 páginas, WIPO Publication n°: 941
- Lei Nº 9279/96 de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial. Disponível em:
- <[http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/propriedade\\_intelectual](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/propriedade_intelectual)>.
- Resoluções do INPI. Disponíveis em: <<http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/resolucoes>>
- Instruções Normativas. Disponíveis em:
- <[http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/atos\\_normativos](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/atos_normativos)>

## LISTA DE FIGURAS

**Figura 1.** Exemplos de invenções: **(a)** curativo ‘band-aid’, **(b)** ferro elétrico, **(c)** alfinete de segurança, **(d)** caneta esferográfica, **(e)** telefone, **(f)** evolução da tecnologia dos computadores.

**Figura 2.** Exemplos de Modelos de Utilidade: (a) tesoura para canhoto; (b) organizador modular de gavetas (c), porta sabão com dosador; (d) tesouras de poda de galhos e ramos: (d1) tesoura de poda semiprofissional, (d2) tesoura de poda com cabo giratório, (c) tesoura de poda própria para podar galhos e ramos de árvores mais inacessíveis.

**Figura 3.** Dona Maria I, rainha de Portugal, conhecida como **A Piedosa** ou **A Pia**.

**Figura 4.** Edifício A Noite, sede do INPI no Rio de Janeiro.

**Figura 5.** Número de depósitos de pedidos de patentes nos 14 maiores Escritórios de patentes do mundo.

**Figura 6.** Depósitos de patentes no Brasil por depósitos de patentes e por tipo de proteção (privilégio de invenção (PI), modelo de utilidade (MU) e certificado de adição (CA)) e origem do depositante (residentes ou não-residentes).

**Figura 7.** Evolução dos aparelhos aspiradores de pó.

**Figura 8.** Ilustrações que representam um técnico no assunto.

**Figura 9.** Casal Curie no laboratório, amostra do elemento Rádio e estrutura atômica do elemento químico Rádio.

**Figura 10.** Caricatura do cientista Albert Einstein.

**Figura 11.** (a) Método para calcular a raiz quadrada, não é considerado invenção, e (b) máquina de calcular.

**Figura 12.** (a) Homem invisível, (b) e (c) Máquinas para viajar no tempo.

**Figura 13.** Ilustrações de: (a) métodos de ensino, e (b) apagador, giz e suporte para giz.

**Figura 14.** Ilustrações que representam: (a) direito de autor, e (b) produto obtido em processo de tecelagem.

**Figura 15.** Representação de: (a) Programas de computador em si, não considerados invenções e (b) Máquinas que utilizam programas em sua operação.

**Figura 16.** (a) Conteúdo da filmagem de um evento, não é considerado invenção, (b) Aparelho de TV para transmitir as filmagens.

**Figura 17.** (a) Jogo de cartas, cujas regras não são consideradas invenção, e (b) componentes dos jogos, passíveis de proteção por patente.

**Figura 18.** (a) Ilustração de métodos para aplicar injeção, para examinar o ouvido ou a barriga de um animal que não são considerados invenção, e (b) medicamentos em comprimidos ou líquidos.

**Figura 19.** Representação de: (a) método cirúrgico que não é considerado invenção, e (b) aparelhos utilizados em cirurgias, como tesouras, bisturis, etc.

**Figura 20.** (a) Método de diagnóstico de alergias que não é considerado invenção, e (b) kit para a análise de amostras coletadas e imagens radiológicas.

**Figura 21.** (a) Plantas, animais, DNA e proteínas naturais, não são considerados invenção, e (b) cosméticos, cremes, medicamentos formulados.

**Figura 22.** Cadeira de tortura, e cinto de castidade.

**Figura 23.** (a) Representação de um núcleo atômico e (b) Equipamentos para a transformação ou modificação do núcleo atômico.

**Figura 24.** (a) Plantas, animais, e (b) processo de clonagem em um plasmídeo e análise de bactérias em placa de petri.

**Figura 25.** Processamento de um pedido de patente via CUP.

**Figura 26.** Fluxograma do processamento de um pedido de patente via PCT.

**Figura 27.** Fluxograma resumido do processamento de um pedido de patentes no Brasil.

**Figura 28.** Imagem de uma carta patente concedida no Brasil.

**Figura 29.** Processamento de um pedido via PCT.

### LISTA DE SEQUÊNCIAS DE ÁUDIO

- Segmento de áudio nº. 1:** *Você pode me dizer qual é a finalidade de uma patente?*
- Segmento de áudio nº. 2:** *Quando se iniciou o sistema de patentes?*
- Segmento de áudio nº. 3:** *Que tipos de objetos podem ser patenteados?*
- Segmento de áudio nº. 4:** *Você pode resumir as vantagens de se patentear uma invenção/MU?*
- Segmento de áudio nº. 5:** *É possível obter uma patente mundial?*
- Segmento de áudio nº. 6:** *Você mencionou três ou quatro etapas na fase internacional, que envolvem buscas e outras atividades. Onde essas etapas acontecem na prática? Em Genebra?*

### LISTA DE QAAS

- QAA 1:** Qual é a principal finalidade da patente?
- QAA 2:** Você aprendeu que a atividade inventiva e o ato inventivo são avaliados por um técnico no assunto. Qual é o perfil (características básicas) deste profissional?
- QAA 3:** Como se reconhece a “novidade” de uma invenção ou modelo de utilidade? Quais são as ressalvas (exceções) previstas pela lei brasileira?
- QAA 4:** Como se reconhece a “atividade inventiva”?

**QAA 5:** Como se reconhece o “ato inventivo”?

**QAA 6:** Como se determina a “aplicação industrial”?

**QAA 7:** Compare os requisitos de patenteabilidade empregados na concessão de uma patente de invenção com os de um modelo de utilidade?

**QAA 8:** O que pode ser protegido por patente de invenção, por patente de modelo de utilidade e por registro de desenho industrial? Observe as diferenças.

**QAA 9:** Todas as invenções que apresentem novidade, atividade inventiva e aplicação industrial podem ser patenteáveis?

**QAA 10:** Pesquisadores de uma Universidade brasileira desenvolvem um trabalho de pesquisa utilizando a flora e a fauna brasileiras em busca de princípios ativos que possam ser úteis na cura de diversas doenças. Em seus estudos, isolam um composto da família dos sesquiterpenos com atividade anti-inflamatória e espasmolítica que foi extraído direto da camomila e uma substância química capaz de controlar a pressão arterial a partir da peçonha da serpente Jararaca (*Bothrops jararaca*). Essa Universidade poderia proteger esse composto extraído da camomila e o da peçonha da jararaca por patentes aqui no Brasil? Esses compostos são novos e inventivos.

**QAA 11:** Quem está autorizado a impedir qualquer pessoa de produzir, usar, vender, colocar à venda ou importar uma invenção?

**QAA 12:** Dê um exemplo da “proteção do segredo de fábrica” e o que ele protege?

## **OUTRAS LISTAS**

### **Leitura Opcional.**

Você conhece a história do sistema de patentes Brasileiro? Vamos conhecer alguns dos marcos históricos do nosso sistema de patentes?

### **Quadro 1 – Micro-bomba Implantável**