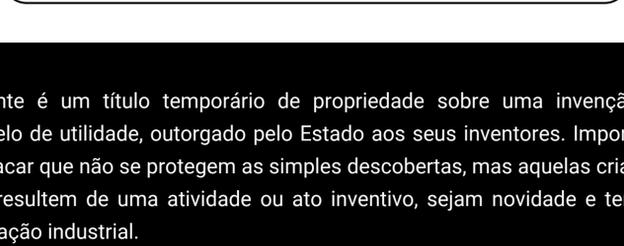


Difusão do conhecimento em Propriedade Intelectual

PATENTES



Patente é um título temporário de propriedade sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos seus inventores. Importante destacar que não se protegem as simples descobertas, mas aquelas criações que resultem de uma atividade ou ato inventivo, sejam novidade e tenham aplicação industrial.

Em função das diferenças existentes entre as patentes, elas poderão se enquadrar nas seguintes naturezas ou modalidades:

- **Patentes de invenção (PI):** são concedidas a criações que representam um avanço do conhecimento ou uma solução nova para um problema técnico específico, que não poderia ser obtido somente com o conhecimento disponível em referências ou outras patentes.
- **Modelos de utilidade (MU):** são patentes concedidas a novas formas ou disposições de objetos de uso prático, que representam melhoria funcional de produto já existente e que apresentem aplicação industrial.
- **Existe também o Certificado de Adição de Invenção**, que consiste em um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

Na criação do Sistema Internacional de Propriedade Intelectual, coordenado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), fez-se necessário que os países adotassem legislações compatíveis. No Brasil, segue vigente a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como "Lei da Propriedade Industrial" ou simplesmente "LPI".

A patente, no Brasil, é concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mediante processo de análise dos elementos patenteáveis.

Requisitos de patenteabilidade:

A LPI estabelece que, para ser patenteável, uma invenção deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Novidade: a tecnologia ainda não pode estar acessível ao público na data do patenteamento. A novidade tem caráter orientador e educativo, ou seja, se em algum lugar no mundo aquele invento para o qual se busca o patenteamento já tiver sido divulgado por qualquer meio, mesmo o oral, não há novidade, e, assim, não é passível de ser patenteado.

Atividade inventiva: a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que não seja óbvia para um técnico no assunto do invento. Ou seja, o produto ou processo não pode ser deduzido a partir do estado da técnica (tudo aquilo que já foi divulgado).

Aplicação industrial: para atender a esse requisito, o invento deve ser passível de fabricação em série ou utilização em algum ramo da indústria, ou seja, deve apresentar replicabilidade.

Há alguns poucos casos em que a tecnologia fica excluída do estado da técnica por um breve período de tempo e ainda poderá ser protegida por patentes.

Período de Graça - Art. 12 da LPI: não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste, obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Não são todos os países que concedem período de graça. Se há pretensão de depositar o pedido de patente em outros países, recomenda-se não divulgar o invento antes do depósito do pedido de patente.

Prioridade Unionista - Art. 16 da LPI: a Prioridade Unionista assegura que, após um pedido ser depositado em um país signatário da CUP - Convenção da União de Paris, a tecnologia já pode ser divulgada sem que outros países conveniados considerem que este invento se encontra no estado da técnica por um período de 12 meses. A prioridade deve ser requerida no ato de depósito junto ao INPI e é fundamental para proteger o invento no exterior.

Prioridade Interna - Art. 17 da LPI: o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre aprimoramentos de uma mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

Direitos e Deveres do titular de uma patente

O titular de uma patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto da patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (Capítulo V, Seção I da LPI). Terceiros podem fazer uso da invenção somente com a permissão do titular (licença) ou cessão.

Importante observar que, para além da proteção, a patente obtida – como, de resto, outros tipos de propriedade intelectual – tem se tornado cada vez mais um ativo (intangível) de suma importância para as organizações, nas suas estratégias de negócio.

Uma vez concedida a patente, o titular passa a deter direito sobre a tecnologia, mas também passará a ter obrigações. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente (Art. 68 da LPI), se exercer os direitos de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei por decisão administrativa ou judicial. Ainda, dentro do prazo de 3 (três) anos, depois de concedida a patente, se não houver comercialização ou licenciamento ou o titular negar-se a negociar a patente, poderá haver a licença compulsória a terceiros sem exclusividade, desde que justificada por necessidade social relevante.

O pagamento das anuidades da patente junto ao INPI iniciam a partir do 3º ano, contado da data de depósito.

O Art. 40 da LPI determina que a Patente de Invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de Modelo de Utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos, contados da data de depósito. *O certificado de adição é acessório da patente, tem a mesma data final de vigência e a acompanha para todos os efeitos legais (Art. 77 da LPI).*

- Após o período de vigência, a patente se torna de domínio público e a tecnologia poderá ser produzida e comercializada por qualquer pessoa da sociedade e não vigorará mais o direito de exclusividade.

O que não é invenção e o que não pode ser patenteado

Segundo o Art. 10. da LPI não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

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

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

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

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

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

Segundo o Art. 18. da LPI não são patenteáveis:

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

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; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O pedido de patente deverá ser depositado e conter os seguintes requisitos:

- O pedido de patente deverá ser depositado no INPI, exclusivamente pela internet, através da plataforma online e-Patentes.
- O INPI apresenta o Guia Básico para o Pedido.

Além dos dados do inventor e do titular da patente, o pedido deverá conter: apresentação do estado da técnica; relatório descritivo claro e preciso sobre o objeto do pedido; reivindicações relacionadas à invenção ou modelo de utilidade; desenhos (se for o caso); listagem de sequências (se for o caso); depósito de material biológico (se for o caso); resumo e, por fim, o comprovante do pagamento da guia de retribuição relativa ao depósito (Guia de Recolhimento da União - GRU).

Busca patentária: é fortemente recomendado que seja efetuada uma busca prévia, antes do depósito de um pedido de patente, para avaliar o estado da técnica relacionado à matéria a ser pleiteada, de modo a averiguar se a invenção é nova ou inventiva.

Do processo e do exame do pedido - Art. 30 da LPI: O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado.

Como solicitar proteção de uma invenção em outros países?

Neste caso, é preciso depositar um pedido equivalente no país ou região onde se deseja obter a patente, via CUP (Convenção da União de Paris) ou via PCT ("Patent Cooperation Treaty" - "Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes"). Via CUP, um pedido correspondente a um pedido originalmente depositado no Brasil pode ser depositado no prazo de 12 (doze) meses, conforme o princípio da prioridade unionista. Deve ser designado um procurador para representar o depositante em cada um dos países escolhidos. O pedido depositado no Brasil deverá ser traduzido para o idioma do país/região onde se deseja depositar. O procedimento de depósito em diferentes países pode ser simplificado, usando o PCT, no qual o INPI atua como escritório receptor. O PCT é um tratado multilateral que permite requerer a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, num grande número de países, por intermédio do depósito de um único Pedido Internacional de Patente - Fase Internacional (vide portal do INPI, acessando "Patente" – "PCT"). A entrada na Fase Nacional em cada um dos países escolhidos deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) meses, a contar da data de prioridade unionista.

Referências:

- Brasil. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial - LPI.

- Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Manual Básico para proteção por patentes de invenções, modelos de utilidade e certificados de adição. Rio de Janeiro, RJ: INPI.

- Organização Mundial da Propriedade Intelectual – Ensino a Distância. Acesse: https://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/ - opção – cursos na língua portuguesa.

Curso DL101PBR – Curso Geral de Propriedade Intelectual

Para saber mais, entre em contato:

Diretoria de Cooperação Institucional (DCOI)

Coordenação de Propriedade Intelectual, Negociação e Prospecção de Parcerias (COPNP)