

Inventar o Futuro

Uma introdução às patentes para
Pequenas e Médias empresas



Série “Propriedade
intelectual para empresas”
Número 3

Publicações da série “Propriedade Intelectual para empresas”:

1. Criando uma marca:

Uma Introdução às Marcas Registradas e Marcas Comerciais para Pequenas e Médias Empresas.
Publicação n° 900.1 da OMPI.

2. A beleza exterior:

Uma Introdução ao Desenho Industrial para Pequenas e Médias Empresas.
Publicação n° 498 da OMPI.

3. Inventar o futuro:

Uma Introdução às Patentes para as Pequenas e Médias Empresas.
Publicação n° 917.1 da OMPI.

4. A Expressão Criativa:

Uma Introdução ao Direito de Autor e Direitos Conexos para as Pequenas e Médias Empresas.
Publicação n° 918 da OMPI.

5. Em boa companhia:

A gestão dos aspectos de propriedade intelectual dos contratos de franquia.
Publicação n° 1035 da OMPI.

Todas as publicações estão disponíveis, gratuitamente, para download, no site:
www.wipo.int/publications

Inventar o Futuro

Uma introdução às patentes para
Pequenas e Médias empresas

Série “Propriedade
intelectual para empresas”
Número 3



© WIPO, 2018
Primeira publicação 2006
Nova impressão com revisões 2019

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18 CH-1211 Geneva 20, Switzerland

ISBN: 978-92-805-3169-5



Atribuição 3.0 OIG
(CC BY 3.0 IGO)

O usuário pode reproduzir, distribuir, adaptar, traduzir e exibir publicamente esta publicação, inclusive com fins comerciais, sem autorização expressa, sempre e quando o conteúdo for acompanhado pela notificação de que a OMPI é a sua fonte e que qualquer modificação do conteúdo seja indicada claramente.

Adaptações/traduições/derivações não podem exibir qualquer emblema oficial ou logo, a não ser que tenham sido expressamente aprovadas e validadas pela OMPI. Por favor, contate-nos via nosso site para obter autorização.

Em qualquer obra derivada, por favor, inclua o seguinte aviso: “O Secretariado da OMPI isenta-se de qualquer responsabilidade ou obrigação quanto à transformação ou tradução do conteúdo original.”

Quando o conteúdo publicado pela OMPI, tais como imagens, gráficos, marcas registradas ou logos, são propriedade de terceiros, os usuários desses conteúdos são responsáveis por obter as devidas licenças juntos aos detentores de direitos.

Para obter uma cópia dessa licença visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

As designações empregadas e a apresentação de materiais por intermédio dessa publicação não implicam na expressão de qualquer opinião por parte da OMPI quanto ao estatuto legal de qualquer país, território ou área e suas autoridades, ou quanto à delimitação de suas fronteiras ou limites.

Essa publicação não tem como objetivo expressar a visão dos Estados Membros ou do Secretariado da OMPI.

A menção a empresas, produtos ou fabricantes em específico, não implica que sejam avalizadas ou recomendadas pela OMPI em detrimento de outras de natureza similar que não sejam mencionadas.

Fotos de capa: iStock.com./© ktsimage – © victorpr – © everythingpossible

Impresso na Suíça

Coautores: Lien Verbauwhede Koglin, Esteban Burrone, Marco Marzano de Marinis, Nicole J.S. Sudhindra e Guriqbal Singh Jaiya.

Índice

Patentes

1. O que é uma patente?	8
2. O que é uma invenção?	10
3. Por que deveria considerar patentear suas invenções?	10
4. Que outros instrumentos jurídicos existem para proteger os ativos de uma empresa?	12
5. Se uma invenção for patenteável, deve-se sempre requerer a patente?	13
6. O que pode ser patenteado?	15
7. O que é matéria patenteável?	16
8. Como determinar que uma invenção é nova?	17
9. Quando se considera que uma invenção “implica uma atividade inventiva”?	18
10. O que significa “susceptível de aplicação industrial”?	18
11. O que é a exigência de divulgação?	18
12. Que direitos são concedidos pelas patentes?	19
13. Quem é um inventor e quem detém os direitos sobre uma patente?	19

Como obter uma patente

14. Por onde começar?	22
15. Como e onde efetuar uma pesquisa sobre o estado da técnica?	23
16. Como pedir a proteção por patente?	25
17. Quanto custa patentear uma invenção?	27
18. Quando apresentar um pedido de patente?	28
19. Qual a importância de manter uma invenção em segredo antes de se apresentar um pedido de patente?	29
20. O que é um “período de graça”?	30
21. Qual a estrutura de um pedido de patente?	31
22. Quanto tempo demora a obtenção de uma patente?	33
23. Quando começa a proteção por patente?	33
24. Quanto tempo dura a proteção por patente?	34
25. É preciso um agente de patentes para apresentar um pedido de patente?	34
26. É possível pedir a proteção de várias invenções em um único pedido?	36

Patentes no exterior	37		
27. Por que solicitar patentes no exterior?	38	38. Qual o melhor momento para conceder uma licença de patente?	48
28. Quando convém pedir a proteção por patente no exterior?	38	39. Como obter autorização para utilizar a patente de um concorrente?	49
29. Onde convém proteger uma invenção?	40	Aplicação efetiva das patentes	50
30. Como pedir a proteção por patente no exterior?	40	40. Por que aplicar o direito de patentes?	51
Comercialização de tecnologia patenteada	43	41. Quem é responsável pela aplicação efetiva dos direitos de patente?	52
31. Como se comercializa tecnologia patenteada?	44	42. O que deve fazer se a sua patente for utilizada por outras pessoas sem sua autorização?	53
32. Como lançar no mercado um produto patenteado?	44	43. Que possibilidades existem para resolver problemas de infração de patentes fora do tribunal?	54
33. Pode-se vender uma patente?	44	Anexos	56
34. Como licenciar uma patente?	45	Anexo I – Sites úteis	57
35. Que taxa de royalties se pode esperar receber por uma patente?	47	Anexo II – Glossário	58
36. Qual é a diferença entre uma licença exclusiva, uma licença não exclusiva e uma licença única?	47	Anexo III – Mitos e mal-entendidos sobre patentes	66
37. É melhor conceder uma licença de patente exclusiva ou não exclusiva?	48		

Introdução

Introdução

Este é o terceiro de uma série de guias sobre A Propriedade Intelectual para empresas. É dedicado às patentes, um instrumento chave que permite às empresas obter o máximo benefício de novas ideias tecnológicas.

A gestão do conhecimento, especialmente das novas ideias e conceitos, é essencial para a capacidade de qualquer empresa de modificar, adaptar e aproveitar novas oportunidades, ao passo que enfrenta a concorrência em um contexto comercial em rápida evolução.

Na atual economia do conhecimento, a questão das patentes deveria ser, para qualquer empresa focada nas melhorias da tecnologia, um aspecto fundamental da sua estratégia comercial. Este guia explica de maneira simples e prática as vantagens do sistema de patentes para todos os tipos de empresas. Recomenda-se consultar um perito em patentes quando se tratar de proteger, explorar ou proceder à aplicação efetiva de uma patente; o objetivo deste guia é fornecer informações práticas destinadas a ajudar os leitores a compreender os elementos essenciais do sistema de patentes para que possam fazer as perguntas certas quando consultarem um especialista.

Convidamos as pequenas e médias empresas (PMEs) a utilizar este guia para integrar as suas políticas relativas à tecnologia e às patentes nas suas estratégias globais de negócio, de marketing e de exportação. A OMPI agradece os comentários e as opiniões dos leitores que possam contribuir para aperfeiçoar este guia, para que possa melhor satisfazer as necessidades das PME em todo o mundo.

Este guia proporciona uma introdução abrangente às patentes. Outras publicações da OMPI citadas no texto podem ser encontradas no site www.wipo.int/publications, e na plataforma de aprendizado online IP PANORAMA™ que pode ser acessada no endereço www.wipo.int/sme/en/multimedia. Todos esses recursos estão disponíveis gratuitamente. Contudo, este guia, e os demais materiais citados, não são substitutos de um aconselhamento legal.

Convidamos as instituições nacionais e locais a produzirem suas próprias adaptações e traduções deste guia. Aliás, todos podem fazê-lo. Este material está disponível sob uma licença Creative Commons, portanto não é necessário requerer qualquer tipo de autorização para traduzi-lo ou adaptá-lo.

Patentes

1. O que é uma patente?

Uma patente é um direito exclusivo concedido pelo governo relativamente a uma **invenção nova, que envolva uma atividade inventiva** e que seja **suscetível de aplicação industrial**.

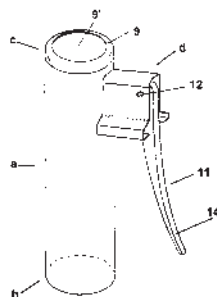
Dá ao seu titular o direito exclusivo de impedir que outros fabriquem, utilizem, ofereçam para venda, vendam ou importem um produto ou um processo baseados na invenção patenteada.

Uma patente é um **instrumento comercial eficaz**, com o qual as empresas podem obter a exclusividade de um novo produto ou processo, e assim reforçar sua posição no mercado ou obter lucros adicionais através da concessão de licenças. Produtos complexos, como uma máquina fotográfica, um telefone celular ou um automóvel, podem incorporar várias invenções protegidas por diversas patentes que podem pertencer a detentores diferentes.

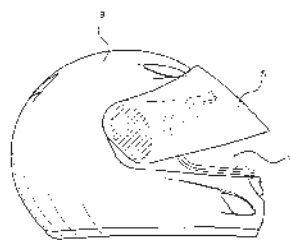
Uma patente é concedida pelo **instituto nacional de patentes** de um país ou por um **instituto regional de patentes** de um grupo de países. É válida durante um período limitado, geralmente **20 anos**, a partir da data da apresentação do pedido de patente, desde que sejam pagas a tempo as taxas de manutenção exigidas. Uma patente é um **direito territorial**, limitado às fronteiras do país, ou da região, para o qual foi concedida.

Em troca do direito exclusivo conferido por uma patente, o requerente deve **divulgar a invenção** ao público mediante a apresentação de uma descrição escrita detalhada e completa da invenção no pedido de

patente (ver nº 11). A patente concedida e, em muitos países, o pedido de patente, são publicados no jornal ou revistas oficiais.



Patente nº US6386069B1. Um abridor para bebidas gasosas, concebido pelos inventores argentinos Hugo Olivera, Roberto Cardón e Eduardo Fernandez, foi patenteado em mais de 20 países. O produto é comercializado em todo o mundo por uma companhia criada pelos inventores sob a marca comercial Descorjet.



Patente nº EP1661474B1, um dispositivo de montagem de proteção visual para capacetes, no qual uma proteção visual pode ser facilmente montada ou desmontada no capacete. O fabricante coreano de capacetes de motocicletas HJC detém 42 patentes mundiais para seus capacetes inovadores e tem tido enorme sucesso em mercados de ex-

portação, nos quais vende cerca de 95 por cento de seus produtos.

O poder da inovação

É importante compreender a diferença entre “invenção” e “inovação”. Neste guia, a palavra **inovação** é utilizada para identificar o processo de **criação de um produto comercial, a partir de uma invenção**. Em outras palavras, enquanto que uma invenção traz algo novo ao mundo, uma inovação traz algo novo para ser utilizado. Para determinar o sucesso de uma invenção utilizam-se critérios técnicos, enquanto que para determinar o sucesso de uma inovação utilizam-se critérios comerciais. A invenção se dá quando se encontra uma solução técnica para resolver um problema existente, solução esta que deve estar de acordo com os requisitos legais específicos para poder ser patenteada. Já uma inovação pode ou não produzir ideias patenteáveis.

Vejamos algumas das principais razões pelas quais as empresas se interessam por inovações tecnológicas:

- melhorar os processos de fabricação para reduzir os custos e aumentar a produtividade;
- criar novos produtos para satisfazer as necessidades dos clientes;
- manter-se à frente dos concorrentes e/ou aumentar a quota de mercado;
- garantir que a tecnologia é desenvolvida para satisfazer as necessidades existentes e emergentes da empresa e de seus clientes; e
- evitar depender da tecnologia de outras empresas.

Na economia atual, a gestão das inovações tecnológicas requer um bom conhecimento do sistema das patentes para que uma empresa possa tirar o máximo proveito de suas próprias capacidades de inovação e criação, estabelecer parcerias lucrativas com outros detentores de patentes e evitar a utilização não autorizada de tecnologia pertencente a terceiros.

Antigamente, cada empresa administrava internamente o desenvolvimento de suas invenções. Este método de **inovação “fechada”** assegurava às empresas o controle total sobre o processo de invenção. Estas contavam, exclusivamente, com o seu próprio desenvolvimento de ideias para obter sucesso no mercado. Em contrapartida, a **inovação “aberta”** reconhece que as invenções desenvolvidas exclusivamente no seio da empresa não se beneficiam da visão de especialistas externos, de outras empresas inovadoras e da enorme riqueza da pesquisa e desenvolvimento a nível mundial. As pequenas e médias empresas devem ter em mente o conceito de inovação “aberta” ao desenvolverem suas estratégias comerciais. Se for possível obter maiores lucros, reduzir riscos, reduzir o tempo de comercialização graças às ideias provenientes de um ambiente de empresas de confiança criado pela aplicação de princípios de segredos comerciais (ver quadro nº 5), então o conceito de inovação “aberta” pode ser útil.

2. O que é uma invenção?

Uma **invenção** é definida, geralmente, nas leis de patentes, como sendo uma **solução nova e inventiva para um problema técnico**. Pode referir-se à criação de um dispositivo, produto, método ou processo totalmente novo, ou pode ser simplesmente uma **inovação incremental** num produto ou processo conhecido. A simples descoberta de algo que já existe na natureza não é geralmente considerada como uma invenção; é necessário que haja uma quantidade substancial de habilidade, criatividade e atividade inventiva envolvida.

Embora a maior parte das invenções sejam o resultado de esforços consideráveis e de investimentos em P&D a longo prazo, muitas melhorias técnicas simples e baratas têm produzido rendimentos e lucros significativos para os seus inventores ou empresas.

3. Por que deveria considerar patentear suas invenções?

Os direitos exclusivos conferidos por uma patente podem ser a diferença entre prosperidade e fracasso em um ambiente comercial dinâmico, de risco e repleto de desafios.

Entre as principais razões para patentear estão:

- **evitar que outros patenteiem.** Ao obter uma patente, seu detentor impedirá que terceiros, em todo o mundo, obtenham uma patente para a mesma invenção.
- **reforçar a posição no mercado.** Uma patente dá a seu titular o direito exclusivo de impedir que outras pessoas utilizem

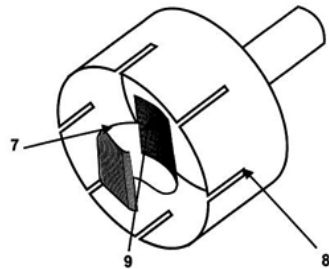
a invenção patenteada, reduzindo deste modo a incerteza, o risco e a concorrência por parte de imitadores. Além disso, os direitos inerentes a uma patente podem dificultar que novos concorrentes entrem no mercado. Isto contribuirá para reforçar a liderança do titular da patente e permitir-lhe estabelecer-se de forma mais segura no mercado.

- **Lucros mais elevados ou retorno sobre investimento.** Se a empresa investe significativamente em P&D, a proteção por patentes contribuirá para a recuperação dos custos e para o retorno sobre os investimentos.
- **Rendimentos adicionais proveniente do licenciamento.** O titular de uma patente pode licenciar seus direitos sobre sua invenção a outras pessoas em troca do pagamento de montantes pré-fixados e/ou a coleta continuada de royalties. Vender (ou ceder) uma patente implica a transferência da propriedade, enquanto que a concessão de uma licença implica apenas a autorização de utilizar a invenção sob licença em determinadas condições (ver nº 31 a 39).
- **Acesso à tecnologia através de licenças cruzadas.** Se uma empresa necessita de tecnologia detida por terceiros, pode utilizar as suas próprias patentes para negociar acordos de licenças cruzadas, o que significa que ambas partes autorizam a utilização recíproca de todas as patentes relevantes, segundo condições especificadas no acordo (ver ponto nº 39).
- **Acesso a novos mercados.** A concessão de licenças de patente a outras empresas (ou mesmo de pedidos de patente pendentes) pode dar acesso a novos mercados que, de outro modo, seriam

inacessíveis devido às barreiras regulatórias. Para tirar proveito de novos mercados internacionais, a invenção deve também ser protegida no(s) mercado(s) internacional(ais) em questão. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) permite a concessão de proteção a invenções em qualquer país por ele abrangido, com um único pedido (ver nº 27 a 30).

- **Diminuição dos riscos de cópias não autorizadas.** Obter a proteção de uma patente implica publicar informações sobre a invenção de forma que terceiros possam saber que está patenteada. Isto pode reduzir as hipóteses de transgressão, ou pelo menos, lançar as bases para impedir concorrentes de infringir a patente e tentar obter compensações pelos danos (ver nº 40).
- **Incrementar a possibilidade de angariar fundos.** Os investidores valorizam a segurança que as patentes garantem. O fato de ser titular de patentes, mesmo de patentes pendentes, pode aumentar as possibilidades de uma empresa de angariar o capital necessário para lançar um produto no mercado. Em alguns setores, por exemplo, na área de biotecnologia, é muitas vezes necessário ter um bom portfólio de patentes para atrair investidores.
- **Um poderoso meio de ação contra imitadores e aproveitadores.** Para impor eficazmente a exclusividade conferida por uma patente, é necessário emitir um aviso de infração, ou até mesmo mover uma ação judicial. Deter uma patente aumenta consideravelmente a possibilidade de obter sucesso em ações contra copiadores e imitadores (ver nº 42).

- **Promover a imagem de empresa.** Os parceiros comerciais, investidores e clientes frequentemente consideram o portfólio de patentes como mostra do alto nível de competência, especialização e conhecimentos técnicos de uma empresa. Isto pode ser útil para encontrar parceiros comerciais e para aumentar a visibilidade da empresa e o seu valor de mercado. Algumas empresas descrevem suas patentes em anúncios para projetar a imagem de uma empresa inovadora ao público.



Patente nº US2002137433, uma broca inovadora e premiada utilizada para fazer buracos em vidro e cerâmica, patenteada pelo inventor peruano José Vidal Martina, permitindo-lhe comercializar o produto diretamente, assim como receber royalties pela concessão de licenças de patente.

4. Que outros instrumentos jurídicos existem para proteger os ativos de uma empresa?

Este guia é dedicado às **patentes**. Porém, dependendo dos bens e serviços oferecidos por uma empresa, outros direitos de propriedade intelectual (PI) podem proteger as características inovadoras; entre os quais:

- **Modelos de utilidade** (também chamados “patentes breves”, “pequenas patentes” ou “patentes de inovação”). Em muitos países, certos tipos de invenções incrementais e pequenas adaptações de produtos existentes podem ser protegidos como modelos de utilidade (ver quadro a seguir ao ponto nº 6).
- **Segredos comerciais**. Todo tipo de informação comercial confidencial, incluindo desenhos, máquinas e processos, pode ser protegida como segredo comercial desde que a informação não seja de conhecimento geral, que medidas razoáveis tenham sido adotadas para mantê-la em segredo (por exemplo, restringindo o acesso apenas ao estritamente necessário, e que se tenham celebrado acordos de confidencialidade e de não divulgação; ver quadro nº 5).¹
- **Desenhos industriais**. A exclusividade sobre elementos ornamentais ou estéticos de um produto pode ser protegida através de leis sobre desenhos industriais, em alguns países designados por “patentes de design”.²

1 Ver IP PANORAMA Módulo 04.

2 Ver Looking Good, publicação da OMPI nº 498, e IP PANORAMA Módulo 02.

- **Marcas**. A proteção das marcas concede exclusividade sobre palavras, sinais ou cores utilizadas para diferenciar os produtos de uma empresa dos produtos de outras empresas.³
- **Direitos autorais e direitos conexos**. As obras literárias, artísticas e técnicas (tais como softwares) originais podem ser protegidas pelos direitos autorais e direitos conexos.⁴
- **Novas variedades de plantas**. Em muitos países, o criador de uma nova variedade de planta pode obter proteção sob forma de “direito dos obtentores de plantas”.⁵
- **O Layout (ou topografias) de circuitos integrados**. O layout original de um circuito integrado pode ser protegido contra cópias.

3 Ver Making a Mark, publicação da OMPI nº 900.1, e IP PANORAMA Módulos 02 e 12.

4 Ver Creative Expression, publicação da OMPI nº 918, e IP PANORAMA Módulo 05.

5 Ver www.upov.int.

5. Se uma invenção for patenteável, deve-se sempre requerer a patente?

Nem sempre. O fato de uma ideia tecnológica ser patenteável não significa que será, necessariamente, um sucesso comercial. A grande maioria das invenções patenteadas não são comercializadas e, muitas vezes, um produto ou inovação tecnológica pode ser mais eficazmente protegido por outros meios. Portanto, uma cuidadosa análise custo/benefício, inclusive das alternativas possíveis, é essencial antes de que se apresente um pedido de patente. Uma patente pode ser cara e difícil de obter, manter e aplicar. Essa decisão deve basear-se na probabilidade de obter uma proteção para a invenção que seja comercialmente útil.

Algumas questões a responder antes de realizar um pedido de patente:

- Existe mercado para a invenção?
- Quais as alternativas existentes e em que medida são comparáveis à invenção?
- A invenção serve para melhorar um produto existente ou para criar um novo produto? Neste último caso, a invenção é compatível com a estratégia comercial da empresa?
- Existem potenciais adquirentes de licença ou investidores que estarão dispostos a ajudar a lançar a invenção no mercado?
- Qual será o valor da invenção para a empresa e seus concorrentes?
- É fácil realizar “engenharia reversa” da sua invenção a partir do produto comercializado ou “inventar à volta” dela?
- Que probabilidade existe que terceiros, especialmente concorrentes, inventem e patenteiem aquilo que foi inventado?
- Os lucros que potencialmente podem ser obtidos com uma posição exclusiva no mercado justificam o custo da obtenção da patente (ver a questão sobre o custo das patentes no ponto nº 17)?
- Quão ampla é a cobertura da patente, e, a proteção resultante será comercialmente útil?
- Será fácil identificar violações dos direitos de patente (as patentes de processos, por exemplo, são fáceis de infringir secretamente) e está disposto a investir tempo e dinheiro em sua aplicação efetiva?

As patentes, o sigilo e a divulgação

Se a sua invenção for suscetível de preencher os requisitos de patenteabilidade (ver nº 6), a sua empresa deverá escolher entre: proteger a invenção como um segredo comercial, patenteá-la, ou divulgá-la para garantir que mais ninguém a poderá patentear (conhecido como **publicação defensiva**) passando a invenção a fazer parte do “domínio público”.

Segundo o sistema jurídico de um país, a proteção dos segredos comerciais pode estar sujeita à legislação contra a concorrência desleal, pode estar sujeita às disposições específicas de uma ou mais leis, da jurisprudência em matéria da proteção de informações confidenciais, de disposições contratuais em acordos concluídos com trabalhadores, consultores, clientes e parceiros comerciais, ou de uma combinação do supracitado.

A proteção dos segredos comerciais apresenta algumas **vantagens** potenciais:

- não há custos de registro.
- não exige divulgação ou registro junto a uma administração governamental e a invenção não é publicada.
- não há limite temporal.
- tem efeito imediato.

Apresenta, também, algumas **desvantagens** potenciais significativas:

- A proteção dos segredos comerciais não impede a criação ou descoberta independentes, apenas a aquisição, utilização ou divulgação indevidas.
- Se um segredo for divulgado publicamente, qualquer pessoa que o consulte poderá utilizá-lo livremente.
- Se o segredo estiver incorporado num produto inovador, é possível que terceiros consigam realizar uma “engenharia reversa”, descubram o segredo e o utilizem sem permissão.
- Um segredo comercial pode ser de difícil aplicação efetiva, dependendo das leis aplicáveis.
- Um segredo comercial pode ser patenteado por terceiros, que poderão impedi-lo de o utilizar.

Embora possam ser considerados como meios alternativos de proteger as invenções, as patentes e os segredos comerciais são frequentemente complementares. Isto acontece porque quem apresenta um pedido de patente geralmente mantém as invenções secretas até o pedido de patente ser publicado pelo instituto competente. Além disso, uma série de valiosos conhecimentos técnicos sobre a maneira de explorar com sucesso uma invenção patenteada é muitas vezes conservada como um segredo comercial.

Estudo de caso: utilizando segredos comerciais em conjunto com patentes – Ecoflora

A empresa colombiana Ecoflora SAS Corporation desenvolve produtos com base em plantas para uso doméstico e industrial. Beneficiando-se da riqueza da horticultura da América do Sul, a empresa criou um inovador portfólio industrial de produtos, incluindo corantes, pesticidas e sabões, entre outros.

Para incrementar seu portfólio, a Ecoflora investiu intensivamente em P&D, e protegeu seus ativos graças a um cuidadoso uso do sistema de propriedade intelectual. As várias empresas da família Ecoflora detêm numerosas patentes, incluindo várias obtidas por intermédio do PCT.

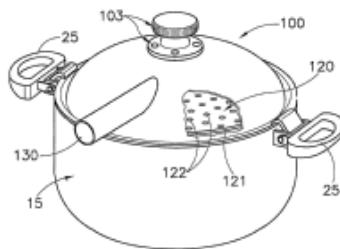
Mas essas patentes não são seus únicos ativos de PI. Os processos de produção são cruciais para a Ecoflora, que protege muitos destes graças ao segredo comercial.⁶

6. O que pode ser patenteado?

Para receber a proteção de uma patente, uma invenção reivindicada deve:

- ser **matéria patenteável** (ver nº 7);
- ser **nova** (exigência de novidade) (ver nº 8);
- **envolver uma atividade inventiva** (exigência quanto ao caráter não-evidente.) (ver nº 9);
- ser **suscetível de aplicação** industrial (exigência de utilidade) (ver nº 10); e
- ser **divulgada** de maneira clara e completa no pedido de patente (exigência de divulgação) (ver nº 11).

A melhor maneira de compreender estes requisitos é examinar o que foi patenteado por outros no ramo técnico de interesse. Nesse sentido, podem-se consultar as bases de dados sobre patentes. (ver pontos nº 14 e 15).



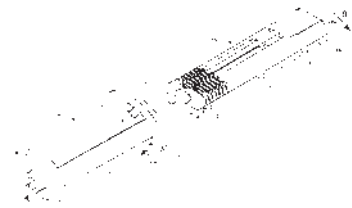
Pedido internacional nº PCT/IT2003/000428, utensílio para preparação de comidas ou bebidas em geral por meio de líquidos aquecidos.

6 Ver IP Advantage, base de dados de estudos da OMPI, em www.wipo.int/ipadvantage.

Modelos de utilidade

Algumas das características dos modelos de utilidade:

- As condições de concessão de modelos de utilidade são menos rigorosas que a de patentes, pois a exigência de “atividade inventiva” pode ser menor ou não aplicável.
- O processo de concessão de modelos de utilidade é geralmente mais rápido e mais simples do que no caso das patentes.
- As taxas de aquisição e de manutenção são geralmente menores.
- A máxima duração dos modelos de utilidade é geralmente menor.
- Os modelos de utilidade podem, em alguns países, estar limitados a certos ramos da tecnologia e podem ser concedidos apenas em relação a produtos, e não a processos.
- Geralmente, um pedido de modelo de utilidade ou um modelo de utilidade concedido pode ser convertido em um pedido de patente normal.



Pedido Internacional nº PCT/AU1999/000598 é um compartimento no qual as agulhas de coleta de sangue são retraídas ao retirar-se de um doador de sangue. Registrado como um pedido de modelo de utilidade em 1994 pela startup ITL Corporation, foi pos-

teriormente convertido numa patente padrão. Comercializado sob a marca Donorcare®, este produto tornou-se um sucesso internacional, tendo obtido prestigiados prêmios pelo design.

7. O que é matéria patenteável?

Na maior parte das legislações nacionais ou regionais sobre patentes, a matéria patenteável é definida negativamente, isto é, pela apresentação de uma lista do que não pode ser patenteado. Embora haja diferenças consideráveis entre países, algumas das áreas que podem ser excluídas da patenteabilidade em muitas jurisdições são, por exemplo:

- as abstrações e teorias científicas;
- criações estéticas;
- esquemas, regras e métodos para a execução de atos mentais;
- substâncias tais como aparecem naturalmente no mundo;
- invenções cuja exploração pode afetar a ordem pública, os bons costumes ou a saúde pública;
- métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos de tratamento de seres humanos e animais;
- plantas e animais que não sejam microrganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, com a exceção dos processos não biológicos e microbiológicos; e
- programas de computador.

A proteção de softwares informáticos

Em alguns países, os algoritmos matemáticos, que são a base de uma melhor funcionalidade de um software, podem ser protegidos por **patentes**, enquanto em outros países são explicitamente excluídos como **matéria não patenteável**. Em alguns destes últimos países, as invenções relacionadas com software podem, porém, ser patenteáveis desde que se considere que o software representa **uma contribuição técnica** para o estado da técnica. Para mais informações sobre a patenteabilidade de softwares informáticos em seu país, contate o seu instituto nacional, ou regional, de propriedade industrial ou de patentes (veja em www.wipo.int/directory/en/urls.jsp uma lista de sites de Internet desses institutos).

Na maior parte dos países, o código objeto e o código fonte de programas de computador podem ser protegidos por **direitos autorais**. A proteção por direitos autorais não depende de nenhum registro, mas um registro facultativo é possível e desejável em alguns países. O âmbito da proteção do direito de autor é mais limitado do que a proteção por patente, pois abrange apenas a expressão de uma ideia e não a própria ideia. Muitas empresas protegem o código objeto de programas de computador pelo direito de autor, enquanto que o código em linguagem fonte é guardado como um **segredo comercial**.

8. Como determinar que uma invenção é nova?

Uma invenção é nova se não fizer parte do **estado da técnica**. Em geral, o **estado da técnica** engloba todo o conhecimento técnico pertinente disponível publicamente **em qualquer parte do mundo** antes da data de apresentação do primeiro pedido de patente em questão. Inclui patentes, pedidos de patente e documentos não relacionados com patentes de quaisquer tipos.

A definição de estado da técnica pode divergir consideravelmente de um país para outro. Em muitos países, qualquer informação divulgada ao público em qualquer parte do mundo por escrito, por comunicação oral, em exposições ou através de utilização pública, pertence ao estado da técnica. Assim, em princípio, a publicação da invenção numa revista científica, sua apresentação numa conferência, sua utilização no comércio ou sua exibição no catálogo de uma empresa são atos que podem descaracterizar a novidade da invenção e torná-la não-patenteável. Por isso, é importante tratar as invenções, desde o início, como segredos comerciais e impedir a divulgação accidental das invenções antes de se apresentar o pedido de patente. Para melhor entender o que está incluído no estado da técnica, consulte um agente de patentes competente. O estado da técnica inclui frequentemente um “estado da técnica secreto” que engloba pedidos de patente pendentes e não publicados, desde que sejam publicados posteriormente.

9. Quando se considera que uma invenção “implica uma atividade inventiva”?

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

Alguns exemplos do que poderá ser considerado não inventivo, baseados em decisões de tribunais de alguns países: a simples mudança de tamanho; uma versão portátil de um produto; a inversão de peças; a mudança de materiais; ou a mera substituição por uma peça ou função equivalente.

10. O que significa “susceptível de aplicação industrial”?

Para ser patenteável, uma invenção deve poder ser utilizada industrial ou comercialmente. Uma invenção não pode ser um simples fenômeno teórico; deve ser útil e produzir um benefício prático. O termo “industrial” é aqui utilizado no sentido mais lato, como qualquer coisa diferente de uma atividade puramente intelectual ou estética e inclui, por exemplo, a agricultura. Em alguns países, em vez da aplicabilidade industrial, o critério é a **utilidade**. A exigência de utilidade tornou-se especialmente importante no caso das patentes para as

sequências genéticas, cuja utilidade pode não ser ainda conhecida no momento de apresentação do pedido.

11. O que é a exigência de divulgação?

Segundo a legislação nacional da maior parte dos países, um pedido de patente deve divulgar a invenção de maneira **suficientemente clara e completa** para que um especialista do ramo técnico em questão possa realizá-la. Em alguns países, a legislação sobre patentes exige que o inventor divulgue o “**melhor modo**” de pôr em prática a invenção. No caso de patentes relacionadas com microrganismos, muitos países exigem que o microrganismo seja depositado junto a uma **instituição depositária reconhecida**.

As patentes nas ciências da vida

Nos últimos anos, houve um aumento importante do número de patentes na área das ciências da vida, especialmente no âmbito da biotecnologia. Há divergências entre os países sobre o que pode ser patenteado nessa área.

Quase todos os países preveem a obtenção de patentes de invenções relativas a **microrganismos** e exigem o depósito de uma amostra do microrganismo junto a uma instituição depositária reconhecida se o microrganismo ainda não for disponível publicamente e não puder ser convenientemente descrito de outro modo. Muitos países excluem as **plantas e animais** da patenteabilidade mas preveem a obtenção de

patentes de matéria biológica que tiver sido purificada e isolada do seu meio natural ou produzida através de um processo técnico. Outros tipos de invenções podem ser não patenteáveis, tais como os processos de clonagem de seres humanos ou os processos de modificação da identidade genética da linha germinal dos seres humanos.

12. Que direitos são concedidos pelas patentes?

Uma patente confere ao seu titular o **direito de excluir** terceiros da utilização comercial da invenção. Isto inclui o direito de impedir que outras pessoas fabriquem, utilizem, ofereçam para venda, vendam ou importem um produto ou um processo baseado na invenção patenteada, sem a autorização do titular.

É importante notar que uma patente não concede ao titular a “liberdade de utilização” ou o direito de explorar a tecnologia abrangida pela patente, apenas o direito de excluir terceiros. Embora isto possa parecer uma distinção sutil, é essencial para se compreender o sistema de patentes e a maneira como múltiplas patentes integram. De fato, as patentes pertencentes a terceiros podem sobrepor-se, incluir ou completar uma patente. Pode acontecer, portanto, que o titular de uma patente precise obter uma licença para utilizar as invenções de terceiros, a fim de comercializar a sua própria invenção patenteada.

Além disso, antes de que se possam poder comercializar certas invenções (tais como produtos farmacêuticos) podem ser ne-

cessárias outras autorizações (por exemplo, a aprovação da instituição reguladora relevante).

13. Quem é um inventor e quem detém os direitos sobre uma patente?

A pessoa que concebeu a invenção é o **inventor**, enquanto que a pessoa (ou a empresa) que apresentou o pedido de patente é o **requerente, detentor ou titular** da patente. Se em alguns casos o inventor pode também ser o requerente, os dois são frequentemente entidades diferentes; o requerente é muitas vezes a empresa ou a instituição de pesquisa que emprega o inventor.

- **Invenções feitas por empregados.** Em muitos países, as invenções realizadas no contexto de uma relação laboral são automaticamente atribuídas ao empregador. Em alguns países, isto só acontece se tal estiver estipulado no contrato de trabalho. Em alguns casos (por exemplo, se não houver contrato de trabalho) o inventor pode conservar o direito de explorar a invenção, mas o empregador recebe um direito não exclusivo de utilizar a invenção para fins internos (chamado “shop rights”). É importante informar-se sobre as disposições específicas da legislação de um país e assegurar-se de que os contratos de trabalho as têm em conta, para evitar conflitos posteriores.
- **Trabalhadores independentes.** Na maior parte dos países, um trabalhador independente contratado por uma empresa para criar um novo produto ou processo é titular de todos os direitos sobre a sua invenção, a não ser que

haja disposições em contrário em seu contrato. Isto significa que, a não ser que haja um contrato concluído entre o trabalhador e a empresa, esta não terá nenhum direito sobre o que seja desenvolvido, mesmo que tenha pago por esse trabalho.

- **Coinventores.** Se mais de uma pessoa tiver contribuído de maneira significativa para a concepção e realização de uma invenção, essas pessoas devem ser tratadas como coinventores e mencionados como tal no pedido de patente. Se os coinventores forem também os requerentes, a patente será concedida conjuntamente.
- **Cotitulares.** Países e instituições diferentes têm regras diferentes a respeito da exploração e da aplicação efetiva de patentes pertencentes a mais de uma entidade ou pessoa. Em alguns casos, nenhum cotitular pode concluir contratos de concessão de licença de patente, ou intentar processos contra terceiros por violação dos direitos de patente, sem o consentimento de todos os outros cotitulares

Lista de verificação

- **Uma invenção deve ser patenteada?** Devem-se considerar as vantagens da proteção por patente, examinar as alternativas (sigilo, modelos de utilidade, etc.) e efetuar uma análise de custo/benefício. Leia mais sobre as patentes nos seguintes capítulos para tomar uma decisão bem informada.
- **A invenção é patenteável?** Devem-se considerar os requisitos de patenteabilidade, recolher pormenores sobre o que é patenteável em um país e fazer uma pesquisa sobre o estado da técnica (consulte o ponto nº 14).
- **Assegure-se de ter compreendido quem detém os direitos sobre a invenção,** entre a empresa, seus empregados e qualquer outro parceiro de negócios que possa ter participado financeira ou tecnicamente no desenvolvimento da invenção.
- **Mais informações.** Ver IP PANORAMA Module 03, Pontos de aprendizagem 1 e 2.

Como obter uma patente

14. Por onde começar?

Geralmente, o primeiro passo é efetuar uma **pesquisa sobre o estado da técnica**. Com mais de 40 milhões de patentes concedidas em todo o mundo e milhões de publicações, que atuam como potencial estado da técnica em desfavor do seu pedido de patente, há um risco sério de que algum elemento, ou combinação de elementos, possa anular a novidade da sua invenção ou torná-la evidente e, portanto, não patenteável.

Uma pesquisa sobre o estado da técnica pode evitar o desperdício de dinheiro em um pedido de patente, se a pesquisa revelar elementos do estado da técnica suscetíveis de impedir que a sua invenção seja patenteada. Uma pesquisa sobre o estado da técnica deverá abranger, também, todos os textos pertinentes não relacionados com patentes, incluindo revistas técnicas e científicas, compêndios, atas de conferências, teses, sites da Internet, folhetos de empresas, publicações comerciais e artigos de jornal.

As informações sobre patentes são uma fonte extraordinária de informações técnicas classificadas que podem ser extremamente úteis para o planejamento estratégico das empresas.⁷ Frequentemente, as patentes e os pedidos de patente publicados fornecem informações sobre as pesquisas e inovações tecnológicas atuais muito antes de o produto inovador resultante aparecer no mercado.

A importância de consultar bases de dados sobre patentes

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

- as atividades de P&D de concorrentes atuais e futuros;
- as tendências atuais em um determinado ramo de tecnologia;
- as tecnologias disponíveis para licenciamento;
- fornecedores, parceiros comerciais e colaboradores científicos potenciais;
- possíveis nichos de mercado no país e no exterior;
- as patentes pertencentes a terceiros para ter a certeza de que seus produtos não as violam (“liberdade de operar”);
- patentes tecnológicas caducas que passaram ao domínio público; e
- eventuais novos desenvolvimentos baseados em tecnologias existentes.

7 Ver IP PANORAMA Module 06, Ponto de aprendizado 01.

Estudo de Caso: gestão inteligente de PI – L&R Ashbolt

A L&R Ashbolt é uma empresa altamente especializada em engenharia de superfícies, situada na Austrália, cuja atividade principal é a identificação de potenciais economias para empresas, através da melhoria das características de superfície de componentes. Os seus clientes conseguem grandes economias graças à redução do desgaste e da corrosão e do aumento da durabilidade das superfícies em áreas da engenharia pesada, tais como na indústria mineira, em fábricas de produção de papel, na indústria petrolífera, na extrusão de plástico e nas centrais elétricas.

A L&R Ashbolt investiu seus recursos em PI e protege algumas invenções com patentes. Contudo, as decisões sobre patentes devem ser avaliadas cuidadosamente: “É uma questão de sensibilidade. Por exemplo, uma empresa só deve requerer uma patente em países onde de fato vai realizar negócios, pois pode ser um verdadeiro desperdício de dinheiro pedir patentes em todas as partes do mundo. A empresa deve ser sensível e realista sobre onde está o futuro do produto”, diz o diretor geral da empresa.⁸

15. Como e onde efetuar uma pesquisa sobre o estado da técnica?⁹

As patentes e os pedidos de patente publicados por muitos institutos de propriedade industrial ou de patentes são acessíveis online, o que facilita as pesquisas sobre o estado da técnica.

A OMPI permite o acesso online a todos os pedidos de patente internacionais processados através do sistema PCT, bem como a uma coleção de milhões de patentes de vários institutos nacionais e regionais, através do **serviço de pesquisa PATENTSCOPE** no site www.wipo.int/patentscope.

Muitos institutos de PI disponibilizam **gratuitamente** suas **bases de dados sobre patentes online**. Além disso, a maior parte dos institutos nacionais de patentes prestam serviços de pesquisa de patentes mediante o pagamento de uma taxa.

Embora o acesso a informações sobre patentes se tenha tornado consideravelmente mais simples graças à Internet, não é fácil efetuar uma pesquisa de patentes de qualidade. O jargão em matéria de patentes é muitas vezes complexo e obscuro, uma pesquisa profissional exige conhecimentos técnicos consideráveis. Embora pesquisas preliminares possam ser feitas através de bases de dados sobre patentes disponíveis gratuitamente online, a maior parte das empresas que precisa de informações sobre patentes para tomar importantes decisões de negócios (por exemplo, saber se devem

8 Ver IP Advantage, base de dados de estudos de caso sobre PI da OMPI, www.wipo.int/ipadvantage.

9 Ver IP PANORAMA Módulo 03, Pontos de aprendizado 2 e 3.

ou não apresentar um pedido de patente) utilizarão, geralmente, os serviços de especialistas em patentes e/ou bases de dados comerciais mais sofisticadas.

O serviço de pesquisa PATENTSCOPE

O PATENTSCOPE é um serviço de pesquisa gratuito fornecido pela OMPI e cujas principais características são:

- acesso à **primeira publicação mundial** de pedidos de patente e documentos através do PCT de institutos nacionais e regionais participantes;
- **pesquisa em texto integral**;
- **pesquisa interlinguística e ferramentas de tradução** que permitem pesquisar bases de dados em línguas estrangeiras;
- **sistemas de introdução de radicais de palavra** (um serviço que permite introduzir o radical de uma palavra e automaticamente criar variantes comuns, como por exemplo, se o utilizador introduzir a palavra “elétrico”, obterá resultados como “eletrizante”, “eletricidade”);
- **análise gráfica** dos resultados obtidos pela pesquisa;
- **informações nacionais sobre pedidos** para seguir o estado de um pedido internacional a nível nacional em determinados países;
- **imagens**; e
- **RSS feeds** para monitorar as atividades de patentes e atualizações em áreas de interesse.¹⁰

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

A classificação internacional de patentes

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

- necessidades humanas;
- operações técnicas; transportes;
- química; metalurgia;
- têxteis; papéis;
- construções fixas;
- engenharia mecânica; iluminação; aquecimento; armamento; demolição;
- física; e
- eletricidade.

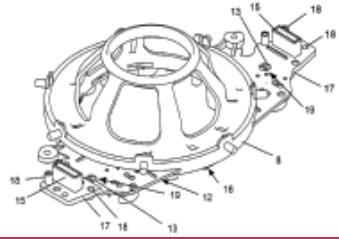
Atualmente, mais de 100 países utilizam a CIP para classificar as suas patentes. Para mais informações ver: www.wipo.int/classifications/ipc.

¹⁰ RSS é a abreviação de “Really Simple Syndication”. É utilizado para compartilhar conteúdos de um site ou web log.

16. Como pedir a proteção por patente?

Depois de ter sido feita a pesquisa sobre o estado da técnica e de ter sido tomada a decisão de buscar a proteção por patente, **um pedido de patente** deve ser preparado e apresentado ao **instituto nacional ou regional de patentes** apropriado. O pedido deverá incluir uma descrição completa da invenção, as reivindicações que determinam o âmbito da patente solicitada, desenhos e um resumo (ver nº 21). Alguns institutos dão aos requerentes a possibilidade de apresentar seus pedidos através da Internet. Em alguns países, pode haver a opção de apresentar um pedido de patente “provisório”, que exige menos formalidades (ver o quadro a seguir ao ponto nº 20).

O pedido de patente é geralmente preparado por um agente de propriedade industrial ou advogado que defenderá seus interesses durante o processo de pedido. O quadro abaixo apresenta um rápido resumo do processo de pedido. Repare que pode haver diferenças importantes entre países e é sempre conveniente consultar o instituto responsável do país em causa ou juristas especializados para recolher informações atualizadas sobre procedimentos e taxas aplicáveis.



Pedido internacional nº PCT/DE2003/003510, um volante para veículo a motor com um módulo airbag integrado.

Processamento de um pedido — passo a passo

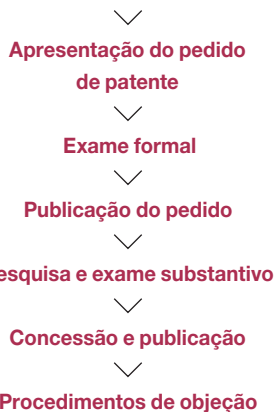
O processo de patente envolve, geralmente, os seguintes passos:

- **Exame formal:** o instituto de propriedade industrial examina o pedido para assegurar-se que preenche os requisitos administrativos ou formalidades (por exemplo, se todos os documentos pertinentes estão incluídos e se a taxa de pedido foi paga).
- **Pesquisa:** em muitos países, o instituto de propriedade industrial efetua uma pesquisa para determinar o estado da técnica na área específica com a qual a invenção está relacionada. O relatório de pesquisa é utilizado durante o exame substantivo para comparar a invenção reivindicada com o estado da técnica.
- **Exame substantivo:** o objetivo do exame substantivo é garantir que o pedido preenche os requisitos de patenteabilidade. Nem todos os institutos verificam se o pedido satisfaz todos os requisitos, e alguns institutos só o fazem mediante requerimento feito dentro de um determinado prazo. Os resultados do exame são enviados por escrito ao requerente (ou ao seu representante) para que este tenha a oportunidade de responder e/ou afastar quaisquer objeções feitas durante o exame. Este processo resulta, geralmente, na redução do âmbito do pedido de patente.
- **Publicação:** na maior parte dos países, o pedido de patente é publicado 18 meses após a primeira data de apresentação do pedido. Em geral, os institutos de propriedade industrial publicam

também a patente quando é concedida.

- **Concessão:** se o processo de exame chega a uma conclusão positiva, o instituto concede a patente e emite um certificado de concessão
- **Oposição:** muitos institutos de patentes preveem um prazo durante o qual terceiros podem apresentar objeções à concessão de uma patente, por exemplo, com base no fato de a invenção reivindicada não ser nova. Os processos de objeção podem ser feitos antes e/ou depois da concessão de patente, dentro de um prazo determinado.

Procedimento de patentes em linhas gerais¹¹



¹¹ Esta é uma representação estilizada dos processos de concessão de patentes em algumas instituições. Os processos podem variar entre as instituições.

17. Quanto custa patentear uma invenção?

Os custos variam consideravelmente de um país para outro, e também dentro de um mesmo país, dependendo de fatores tais como o tipo de invenção, a sua complexidade, os honorários dos advogados/agentes, a duração do pedido e as objeções levantadas durante o exame pelo instituto de patentes. É importante ter em conta e preparar-se para pagar os custos relacionados com a patente, incluindo o pagamento de taxas de manutenção após a concessão da patente:

- Há, geralmente, despesas ligadas à execução de uma **pesquisa sobre o estado da técnica**, especialmente se utilizar os serviços de um perito.
- Existem **taxas de pedido oficiais** que variam grandemente de um país para outro. O instituto nacional ou regional relevante poderá fornecer-lhe informações detalhadas sobre as tabelas de taxas. Alguns países preveem descontos para as PME's e/ou para quem apresenta o pedido online. Além disso, alguns países efetuam um exame urgente mediante pagamento de taxas adicionais.
- Se utilizar os serviços de um agente ou advogado durante o processo de pedido de patente (por exemplo, para dar uma opinião sobre a patenteabilidade da invenção, redigir o pedido de patente, preparar os desenhos formais e corresponder com a administração de patentes), haverá custos adicionais.
- Uma vez a patente concedida pelo instituto relevante, é necessário **pagar taxas de manutenção ou de renovação**, geralmente anualmente, para manter a validade da patente.
- Patentear uma invenção no exterior, incidirá, provavelmente, em custos extras; taxas oficiais de pedido de patente aplicáveis nos países em questão, despesas de tradução e o custo de utilizar os serviços de agentes de patente locais (uma exigência em muitos países; ver ponto nº 25)
- No caso de invenções relacionadas com microrganismos, em que é necessário o **depósito do microrganismo** ou do material biológico junto a uma instituição depositária reconhecida, deverão ser pagas taxas de depósito, de armazenamento e de testes de viabilidade do material depositado.

A marulina é um óleo com propriedades antioxidantes ampliadas, extraído da árvore marula (*Sclerocary birrea*), que cresce no sul do continente africano. Não há uma patente para o óleo em si, mas sim para o processo inovador com o qual é produzido, conhecido como Ubuntu. A patente é copropriedade da empresa francesa Aldivia e dos primeiros produtores africanos, representados pela Southern African Natural Products Trade Association.

18. Quando apresentar um pedido de patente?

Em geral, convém pedir a proteção por patente assim que toda a informação necessária para redigir um pedido de patente estiver reunida. Há várias razões para apresentar um pedido o mais cedo possível, entre as quais:

- Em praticamente todos os países (com a notável exceção, até pouco tempo, dos Estados Unidos da América¹², ver o quadro após o ponto nº 19) as patentes são concedidas ao **primeiro a pedir** (first-to-file). Por isso, é importante apresentar o pedido sem demora para garantir que a invenção não seja atribuída a terceiros.
- Solicitar a proteção por patente o quanto antes facilitará a obtenção de **apoio financeiro** ou o **licenciamento** da invenção a terceiros.
- De maneira geral, quanto mais cedo for requerida a patente mais cedo esta será concedida, e mais cedo aplicar-se-ão os direitos decorrentes; o processo de concessão de uma patente pode demorar muito tempo (ver nº 22).

Porém, apresentar um pedido de patente de forma precipitada pode acarretar alguns problemas:

- Se o pedido for feito demasiado cedo, e se a invenção evoluir, via de regra, não será possível fazer modificações significativas à descrição original da invenção.
- Depois de ter apresentado o seu pedido em um país ou região, o requerente dispõe, geralmente, de **12 meses** para apresentar um pedido relativo à mesma invenção em outros países, de modo a beneficiar do efeito da data de apresentação do seu primeiro pedido. (ver nº 28). Contudo, apresentar um mesmo pedido em vários países pode ser demasiado custoso, especialmente se isso for feito antes de se saber se a invenção será um sucesso comercial. Uma maneira de atenuar este problema é **adiar** os pagamentos da tradução e das taxas nacionais por um período de 18 meses utilizando o **PCT**. (ver o quadro após o ponto nº 30)

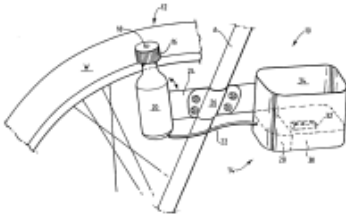
É importante recordar que o pedido deve ser apresentado **antes** da divulgação da invenção. Qualquer divulgação anterior à apresentação do pedido (por exemplo, para um teste ou para marketing, ou feita a investidores ou outros parceiros comerciais) só deve ser efetuada depois da assinatura de um acordo de confidencialidade ou de não divulgação.

12 A lei americana *America Invents Act*, promulgada no dia 16 de setembro de 2011, mudou o sistema americano de primeiro a inventar (first-to-invent) a primeiro a pedir (first-to-file), com efeito a partir do dia 16 de março de 2013.

19. Qual a importância de manter uma invenção em segredo antes de se apresentar um pedido de patente?

Manter a invenção **confidencial** antes de apresentar o pedido de patente é absolutamente essencial. Em muitas circunstâncias, a divulgação pública de uma invenção antes da apresentação do pedido destruiria a novidade da invenção, tornando-a não patenteável, a não ser que a lei aplicável preveja um “**período de graça**” (ver nº 20).

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



Pedido internacional nº PCT/IB01/00706, melhorias no carregamento de telefones portáteis.

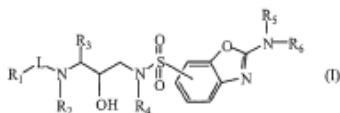
Sistema primeiro a pedir versus primeiro a inventar

Na maior parte dos países, a patente é concedida à **primeira pessoa a apresentar o pedido de patente** de uma invenção. Uma exceção notável eram os Estados Unidos da América, em que se aplicou o sistema do primeiro a inventar até o dia 15 de março de 2013, segundo o qual, a patente era concedida ao primeiro inventor que havia concebido e posto uma invenção em prática, independentemente de ter ou não apresentado o pedido primeiro. Para provar a autoria de uma invenção no âmbito do sistema do primeiro a inventar, é fundamental dispor de **cadernos de laboratório** bem organizados e devidamente assinados e datados, que possam ser utilizados como prova no caso de conflito com outra empresa ou com outro inventor.

20. O que é um “período de graça”?

A legislação de alguns países prevê um “**período de graça**” de 6 ou 12 meses, a partir do momento em que uma invenção foi divulgada pelo inventor, ou requerente, até o pedido ser apresentado, em que a invenção não perde a sua patenteabilidade em virtude dessa divulgação. Em tais países, uma empresa pode divulgar a sua invenção, por exemplo, expondo-a numa feira comercial ou publicando-a num catálogo da empresa ou em uma revista técnica, e apresentar o pedido de patente dentro do período de graça.

Porém, como isto não se aplica a todos os países, basear-se nesse sistema em seu próprio país poderá impedi-lo de patentear a sua invenção em outros mercados de interesse em que não exista tal período de graça.



Pedido internacional nº PCT/EP02/05212, inibidores de proteases HIV de 2-amino-benzoxazole sulfamida de grande alcance.

Pedidos provisórios de patentes (PPPs)

Em alguns países (incluindo a Austrália, Canadá, Estados Unidos da América e Índia) é possível apresentar pedidos provisórios de patente (PPP). O PPP destina-se a ser um modo relativamente barato de entrar no sistema de pa-

tentes. Embora os detalhes do funcionamento dos PPPs variem de um país para outro, há algumas semelhanças:

- **Data de prioridade anterior.** Para obter a proteção por patente, o inventor que protocolar um pedido de PPP deve, no prazo de um ano, apresentar um pedido de patente regular. Este pedido pode “reclamar o benefício” do correspondente PPP, o que significa que será tratado como se fora enviado na data do PPP.
- **Um ponto de entrada mais barato** no sistema de patentes. Os PPPs são mais baratos, já que, geralmente, não são objeto de uma avaliação substantiva e não incluem reivindicações, ainda que seja necessário descrever em sua integralidade a invenção.
- **Tempo extra para decidir se a patente é necessária.** Uma vez feito o PPP, o requerente tem 12 meses para testar sua ideia e buscar financiamento antes de realizar o pedido de patente regular correspondente. O PPP pode ser útil para empresas *start-up* que dispõem de algo que necessite proteção imediata e assim podem continuar a refinar e aperfeiçoar suas ideias. Protegendo assim seus direitos, as empresas podem buscar assistência, financiamento e parcerias.
- **Reivindicar sua invenção.** Os PPPs permitem a utilização do termo “patente pendente” em publicidades, de forma a dissuadir terceiros de copiarem sua invenção.

Porém, há riscos e desvantagens associados aos PPPs. Dentre estes estão o custo acrescido da obtenção de uma patente, a potencial perda de segredos comerciais e uma falsa sensação de segurança.

21. Qual a estrutura de um pedido de patente?

Um **pedido de patente** tem várias funções:

- determina o âmbito jurídico da proteção da patente.
- descreve a natureza da invenção, incluindo instruções sobre a maneira de realizar a invenção.
- fornece detalhes sobre o inventor, o titular da patente e outras informações legais.

Os pedidos de patente seguem uma estrutura semelhante em todo o mundo e são constituídos por um **requerimento, uma descrição, reivindicações, desenhos** (se necessário) e um resumo. Um documento de patente pode ter algumas poucas páginas ou centenas, dependendo da natureza da invenção e do ramo técnico.

Requerimentos

Os requerimentos contêm informações sobre o título da invenção, a data da apresentação do pedido, a data de prioridade e “dados bibliográficos” tais como o nome e o endereço do requerente e do inventor.

Descrição

A descrição escrita de uma invenção deve ser suficientemente detalhada e completa para que um especialista do ramo possa reconstruir e aplicar a invenção a partir da descrição e dos desenhos, sem nenhum esforço inventivo. Se tal não for o caso, a patente pode não ser concedida ou pode ser revogada depois de contestada por uma ação em um tribunal.

Reivindicações

As reivindicações determinam o âmbito de proteção de uma patente. As reivindicações são absolutamente fundamentais pois, se forem mal redigidas, até mesmo uma invenção realmente valiosa pode resultar em uma patente inútil, que pode ser facilmente “contornada” ou evitada.

Em litígios sobre patentes, a interpretação das reivindicações é geralmente o primeiro passo para determinar se a patente é válida e se foi infringida. É altamente recomendável procurar a assistência de um perito para redigir as reivindicações.

Exemplo de reivindicações

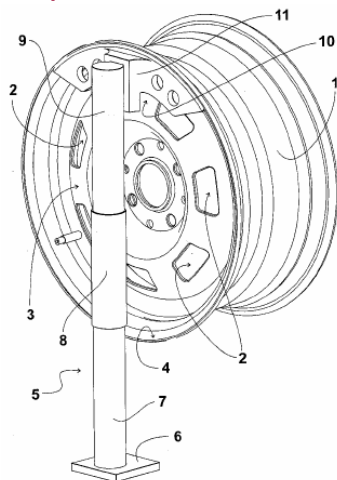
As primeiras duas reivindicações da Patente nº US4641349 intitulada “Sistema de Reconhecimento da Íris”:

- Um método de identificação de uma pessoa, que compreende: o armazenamento de informações em imagens de pelo menos uma porção da íris e pupila do olho da pessoa; a iluminação de um olho de uma pessoa não identificada que tenha uma íris e uma pupila; a obtenção de pelo menos uma imagem de pelo menos a mesma porção da íris e pupila do olho da pessoa não identificada; e a comparação de pelo menos a porção da íris da imagem obtida com as informações em imagens armazenadas para identificar a pessoa não identificada.
- O método da reivindicação nº 1 em que a iluminação leva a pupila do olho a atingir pelo menos um tamanho pré-determinado, comparando pelo menos a porção de íris da imagem obtida com informações em imagens armazenadas obtidas a partir de um olho com a sua pupila do mesmo tamanho pré-determinado.

Desenhos

Os desenhos mostram os detalhes técnicos da invenção de um modo abstrato e visual. Ajudam a explicar uma parte das informações, dos instrumentos ou dos resultados expostos na divulgação. Os desenhos nem sempre são uma parte necessária do pedido. Se a invenção for para um processo ou método para fazer algo, os desenhos não são, em geral, necessários. Se forem necessários, regras formais deverão reger a sua aceitabilidade.

Exemplo de desenho



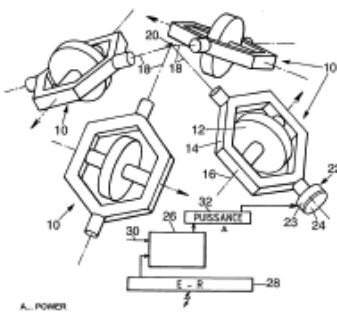
Patente nº DE10230179 relativa a um macaco ou “dispositivo de soltar pneus”. A invenção resulta em um novo tipo de macaco para levantar as rodas montadas sobre molas de um veículo. Utiliza uma estrutura de apoio (11) que encaixa no arco exterior (4) das rodas (1). O macaco move as rodas diretamente e não a carroceria do veículo. Conseqüentemente, uma menor elevação de macaco é suficiente para levantar as rodas do chão.

Resumo

O resumo é uma descrição sumária da invenção. Quando a patente é publicada pelo instituto de propriedade industrial, o resumo é incluído na primeira página. O resumo é, às vezes, modificado ou redigido pelo examinador de patentes do instituto de patentes relevante.

22. Quanto tempo demora a obtenção de uma patente?

O tempo que leva um instituto de propriedade industrial a conceder uma patente varia significativamente dependendo do país e do ramo de tecnologia, pode ir de alguns meses a alguns anos, geralmente entre 2 e 5 anos. Alguns institutos estabeleceram um processo urgente de exame que pode ser solicitado pelos requerentes em circunstâncias específicas.



Pedido internacional nº PCT/FR/2004/000264, dispositivo de controle da altitude de um satélite através de acionadores giroscópicos

Revisão do texto de uma patente concedida

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

23. Quando começa a proteção por patente?

Os direitos de patente tornam-se efetivos a partir da data de **concessão** da patente. Em alguns países é possível processar infratores depois da concessão, por infrações ocorridas entre a data da publicação do pedido de patente (geralmente **18 meses** depois da apresentação do primeiro pedido) e a data da concessão. Mas isso não se aplica a todos os países (ver pontos nº 40 a 43).

Em certos países, é possível apresentar um pedido de patente e um pedido de modelo de utilidade para uma mesma invenção. Isto é feito, às vezes, para obter a proteção do modelo de utilidade (que é geralmente concedida mais rapidamente) até que a patente seja concedida.

24. Quanto tempo dura a proteção por patente?

A norma internacional atual prevê uma duração da proteção de **20 anos** a contar da data de apresentação do pedido, desde que as taxas de renovação ou de manutenção sejam pagas a tempo e que nenhum pedido de invalidação ou revogação tenha sido bem-sucedido durante esse período.

Esse período de vinte anos refere-se à vida jurídica de uma patente, porém, a **vida comercial ou econômica de uma patente** é limitada ao sucesso comercial da tecnologia em questão. Muitas vezes, uma invenção aparentemente valiosa acaba por tornar-se obsoleta ou não tem sucesso comercial por alguma outra razão. Nestes casos, o titular da patente pode decidir deixar de pagar as taxas de renovação ou de manutenção, deixando a patente expirar antes do fim do período de 20 anos e, desse modo, deixá-la cair no domínio público.

Em alguns países, a proteção pode ser prorrogada além dos 20 anos ou pode ser concedido um **Certificado Complementar de Proteção (CCP)** em circunstâncias específicas. Estas extensões aplicam-se, geralmente, a patentes de comercialização tardia, causada pelo tempo necessário para a obtenção da aprovação das autoridades governamentais apropriadas antes de se poder lançar tais produtos no mercado, como, por exemplo, no caso de medicamentos e agroquímicos. Os CPPs têm uma duração limitada e, geralmente, não podem exceder cinco anos.

Patente pendente

Muitas empresas identificam os seus produtos que incorporam uma invenção com a inscrição “patente pendente” ou “pedido de patente apresentado”, às vezes seguida pelo número do pedido de patente. Da mesma forma, depois da concessão da patente, as empresas indicam cada vez mais frequentemente que o produto é patenteado, incluindo às vezes na indicação o número da patente. Embora estas menções não ofereçam nenhuma proteção jurídica contra infrações, podem servir de aviso para dissuadir outras pessoas de copiar o produto ou alguns dos seus aspectos inovadores. Podem ainda, dependendo do país, afetar as sanções disponíveis para casos de infração.

25. É preciso um agente de patentes para apresentar um pedido de patente?

Preparar um pedido de patente e segui-lo até à fase da concessão é uma tarefa complexa. Pedir a proteção por patente implica:

- Efetuar uma **pesquisa** sobre o estado da técnica para identificar qualquer elemento que possa tornar a invenção não patenteável (esse passo é desejável, mas não obrigatório, posto que um agente de patentes que realiza o exame substantivo fará sua própria pesquisa);
- redigir as **reivindicações** e uma **descrição** completa da invenção, que combinam termos jurídicos e técnicos;
- **corresponder-se** com o instituto nacional ou regional de patentes, especial-

mente durante o exame substantivo do pedido de patente; e

- fazer **alterações** ao pedido conforme requerido pelo instituto de patentes.
- Tudo isto requer um conhecimento profundo da legislação sobre patentes, da prática dos institutos e da própria invenção. Por conseguinte, **embora a assistência jurídica ou técnica não seja geralmente obrigatória, tal assistência é fortemente recomendável**. Convém utilizar os serviços de um agente de patentes que conheça a legislação, tenha experiência e que conheça também o ramo técnico a que pertence a invenção. A maior parte das legislações exigem que os requerentes estrangeiros sejam representados por um agente de propriedade industrial registrado que resida no país.



Patente nº EP1165393, de Torben Flanbaum para um “vertedor que, simultaneamente, verte o líquido de um recipiente e mistura ar ao líquido” concedida a Menu A/S, uma PME dinamarquesa; o vertedor tornou-se o produto mais vendido pela empresa.

Alocar um membro da empresa para gerir os ativos de PI

Dependendo do tamanho da empresa, pode revelar-se vantajoso ter um supervisor ou coordenador para gerir as patentes da empresa, além do agente de patentes externo. Esse supervisor deve coordená-las com profissionais exteriores, e assegurar, ao mesmo tempo, que as melhores práticas da empresa são seguidas de modo uniforme. Tais práticas incluem a manutenção do pedido de patente assim como da informação relacionada em segredo, informar os empregados sobre o seu papel na proteção da propriedade intelectual e coordenar as patentes com os outros ativos de PI tais como os segredos comerciais, as marcas registradas e os direitos autorais.¹³

13 Ver IP PANORAMA Módulo 03, Ponto de aprendizagem 4.

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

A maior parte das legislações sobre patentes preveem certos limites quanto ao número de invenções diferentes que podem ser incluídas num único pedido de patente. Estes limites incluem o chamado requerimento de **unidade da invenção**. Enquanto algumas legislações sobre patentes aplicam este requerimento de forma bastante rígida (por exemplo, a legislação dos Estados Unidos da América), outras (por exemplo, a Convenção sobre a Patente Europeia) autorizam que várias patentes ligadas entre si de maneira a formar um único **“conceito inventivo”** sejam reunidas em um único pedido. No caso de falta de unidade da invenção, o requerente pode ser obrigado a restringir as reivindicações, ou a dividir o pedido (pedidos divisionais). Devido a diferenças nas legislações sobre patentes, um pedido de patente pode ser suficiente em alguns países, enquanto que, em outros países, pode ser necessário depositar dois ou mais pedidos para cobrir a mesma área. Quando um pedido de patente é apresentado através do PCT, é comum fazer-se a ligação de grupos de invenções segundo a abordagem europeia, e dividir o pedido, se necessário, uma vez na fase nacional.

Lista de verificação

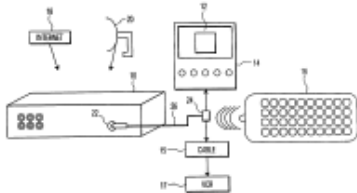
- **Sua invenção é patenteável?** Primeiramente, reveja a lista do que pode ou não pode ser patenteado e determine em qual categoria se encaixa sua invenção. A seguir, efetue uma pesquisa sobre o **estado da técnica** e sirva-se das bases de dados de patentes.
- **Apresentando um pedido de patente.** Considere a importância de utilizar os serviços de um agente de patentes ou advogado com conhecimentos do ramo tecnológico em questão, especialmente para redigir as reivindicações
- **O momento de fazer o pedido.** Escolha o melhor momento de apresentar seu pedido de patente e esteja atento aos prazos exigidos.
- **Não divulgue informações** cedo demais para não comprometer a patenteabilidade da invenção.
- **Taxas de manutenção.** Não se esqueça de pagar as **taxas de manutenção ou de renovação** a tempo para manter a(s) sua(s) patente(s) em vigor.
- **Mais informações.** Ver IP PANORAMA Módulo 03, Ponto de aprendizado 2 e Módulo 06, Pontos de aprendizado 1 a 3.

Patentes no exterior

27. Por que solicitar patentes no exterior?

As patentes são **direitos territoriais**, o que significa que uma patente só é protegida nos países ou regiões nos quais foi obtida a proteção por patente. Em outras palavras, se não for concedida uma patente que produza efeitos em um determinado país, uma invenção não será protegida nesse país, podendo qualquer pessoa fabricar, utilizar, importar ou vendê-la nesse país.

A proteção por patente em países estrangeiros permitirá que o titular da patente goze de direitos exclusivos sobre sua invenção patenteada nesses países. Além disso, o titular poderá emitir licenças de utilização a empresas estrangeiras, estabelecer relações de terceirização e ter acesso a mercados em sociedade com outras empresas.



Pedido internacional nº PCT/US02/12182, aparato para melhorar um sistema de controle remoto.

28. Quando convém pedir a proteção por patente no exterior?

A data do primeiro pedido relativo a uma determinada invenção é chamada **data de prioridade**. Quaisquer pedidos subsequentes em outros países apresentados dentro de **um prazo de 12 meses** (isto é, dentro do **prazo de prioridade**), serão contabilizados com a mesma data do primeiro pedido. Isto significa que o primeiro pedido terá prioridade sobre outros pedidos relativos à mesma invenção apresentados por terceiros após a data de prioridade. É fundamental apresentar pedidos de patente no estrangeiro dentro do prazo de prioridade, ou então fazê-lo ao abrigo do PCT durante esse mesmo período, para que possa usufruir de um prazo de 18 meses adicionais e assim decidir se deseja ou não passar à fase nacional em qualquer um dos países membros do PCT.

Findo o prazo de prioridade e até a patente ser publicada pela primeira vez pelo instituto de patentes (geralmente 18 meses após a data de prioridade), ainda é possível pedir a proteção da mesma invenção em outros países, mas já não se pode reivindicar a prioridade do pedido anterior. **Depois de a invenção ter sido divulgada ou publicada, pode ser impossível obter a proteção por patente no exterior**, devido à perda da novidade. Veja a discussão sobre o período de graça, nº 20.

Estudo de Caso: proteção de PI internacional – Somatex

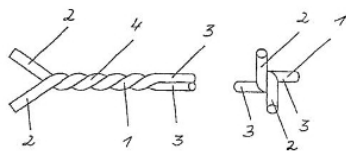
Criada na Alemanha em 1992, a Somatex Medical Technologies GmbH é uma empresa especializada no desenvolvimento, fabrico e venda de instrumentos inovadores e de alta qualidade para procedimentos médicos. Os produtos inovadores da Somatex são especialmente utilizados na radiologia de intervenção, uma especialidade médica na qual são realizadas operações minimamente invasivas, usando a orientação fornecida por imagens obtidas através de tecnologias tais como a ressonância magnética, um tipo de tecnologia que permite ao médico observar imagens da estrutura interna do corpo.

Consciente da importância da gestão da PI, a Somatex segue o princípio de apresentar um pedido de patente antes de começar a promover um produto novo. Todavia, também acredita que nem todas as inovações técnicas devem ser patenteadas. Dependendo das oportunidades do mercado e dos riscos associados aos novos desenvolvimentos, cada caso deve ser ponderado individualmente, averiguando se é mais rentável manter a confidencialidade e concluir contratos de sigilo ou se é preferível fazer um pedido de patente nacional/internacional.

A maior parte das inovações para as quais a Somatex busca proteção são protegidas nacionalmente. Contudo,

a Somatex acredita que as patentes são indispensáveis para seus produtos novos e destinados a serem vendidos internacionalmente. Quando pretende proteger uma invenção por patente, a Somatex sempre apresenta um pedido nacional ao Instituto Alemão de Marcas e Patentes, e depois apresenta pedidos junto ao PCT ou junto ao Instituto Europeu de Patentes (IEP).

Garantir a proteção da PI para seus principais produtos domésticos e internacionais tem ajudado a Somatex a inovar continuamente e expandir seu negócio cada vez mais. Em 2014 a empresa criou uma subsidiária, a SOMATEX® HK Ltd para reforçar sua presença nos mercados asiáticos. Apesar do mercado de equipamento médico descartável ser principalmente dominado por grandes empresas internacionais, a estratégia da Somatex prova que uma PME pode igualmente ser bem-sucedida se for inovadora e se proteger a sua PI.



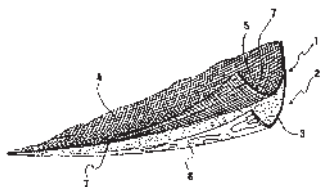
Pedido PCT/EP2003/012888, o sistema de injeção de cimento utilizado para fixar articulações artificiais é um produto da Somatex que goza de sucesso internacional.¹⁴

14 Ver IP Advantage em www.wipo.int/ipadvantage.

29. Onde convém proteger uma invenção?

Proteger uma invenção em muitos países custa caro, por isso, as empresas devem selecionar cuidadosamente os países em que devem pedir proteção. Deve-se levar em conta as seguintes questões chave:

- Onde o produto patenteado é suscetível de ser comercializado?
- Quais os principais mercados para produtos semelhantes?
- Quais os custos de obtenção de patentes em cada mercado alvo?
- Onde estão estabelecidos os principais concorrentes?
- Onde será fabricado o produto?
- Qual a dificuldade de aplicação efetiva de uma patente em um determinado país?



Pedido internacional nº PCT/IT98/00133, a invenção de um novo processo de tratamento de tecidos de cortiça é a causa do sucesso da empresa italiana Grindi SRL, que se baseou na exclusividade conferida pela sua patente para comercializar um novo tecido.

30. Como pedir a proteção por patente no exterior?

Há três principais maneiras de proteger uma invenção no exterior:

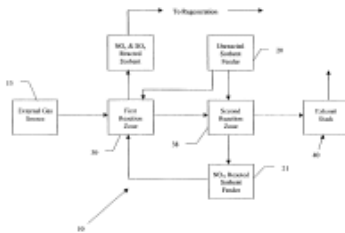
A via nacional. Dirigir-se ao instituto de patentes de cada país de interesse, depositar um pedido de patente na língua apropriada e pagar as taxas exigidas. Este método pode ser muito incômodo e dispendioso se forem muitos países.

A via regional. Se diversos países forem membros de um sistema regional de patentes, pode-se pedir a proteção com efeito nos territórios de todos ou alguns desses países, através da apresentação de um pedido junto ao instituto regional apropriado. Os institutos regionais de patentes são:

- A Organização Africana da Propriedade **Intelectual** (OAPI) (www.oapi.int);
- A Organização **Regional** Africana da Propriedade Industrial (ORAPI) (www.aripo.org);
- A Organização Eurasiática de **Patentes** (OEAP) (www.eapo.org);
- O Instituto Europeu de **Patentes** (IEP) (www.epo.org);¹⁵ e
- O Instituto de Patentes do Conselho de Cooperação para os Países Árabes do Golfo (GCC Patent Office) (www.gccpo.org).

15 Para mais informações sobre patentes unitárias, visite <https://www.epo.org/law-practice/unitary.html>.

A via internacional. Se uma empresa escolher a opção de proteger uma invenção em qualquer dos países membros do PCT, deve então considerar a possibilidade de apresentar um pedido PCT. Para poder fazê-lo, pelo menos um inventor deve ser nacional ou residente de um estado contratante do PCT, ou ainda, a empresa deve ter uma presença industrial ou comercial efetiva em um desses países. Se fizer o pedido internacional segundo o PCT, o requerente poderá requisitar a proteção por patente em qualquer um dos mais de 150 estados membros.¹⁶ Esse pedido pode ser apresentado junto ao seu instituto nacional ou regional de patentes e/ou junto à repartição receptora do PCT na OMPI em Genebra, Suíça.



Pedido internacional n° PCT/US2001/028473. A EnviroScrub Technologies Corporation é uma PME americana que utilizou o PCT para pedir a proteção por patente de sua tecnologia de redução da poluição proveniente da combustão e de processos industriais em diversos mercados estrangeiros. A utilização do PCT para pedir proteção no exterior permitiu que a EnviroScrub concluísse um acordo de concessão de licenças para realizar o marketing global dessa tecnologia.

Lista de verificação

- **Direitos territoriais.** Lembre-se que as patentes só são aplicáveis no país em que são obtidas.
- **Prazo de prioridade.** Utilize o prazo de prioridade para pedir a proteção no exterior, mas esteja atento aos prazos e à necessidade de sigilo antes da apresentação do pedido.
- **Onde fazer o pedido.** Considere onde obterá proteção tendo em conta os custos de patentear uma invenção em vários países.
- **Como fazer o pedido.** Considere a utilização do PCT para facilitar o processo de pedido, ganhar tempo e receber valiosas informações sobre patenteabilidade para poder basear suas decisões sobre onde pedir a proteção por patente.
- **Mais informação.** Ver IP PANORAMA Módulo 09, Pontos de aprendizagem 2 a 4.

¹⁶ Uma lista dos países membros está disponível no site www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html.

As vantagens do PCT

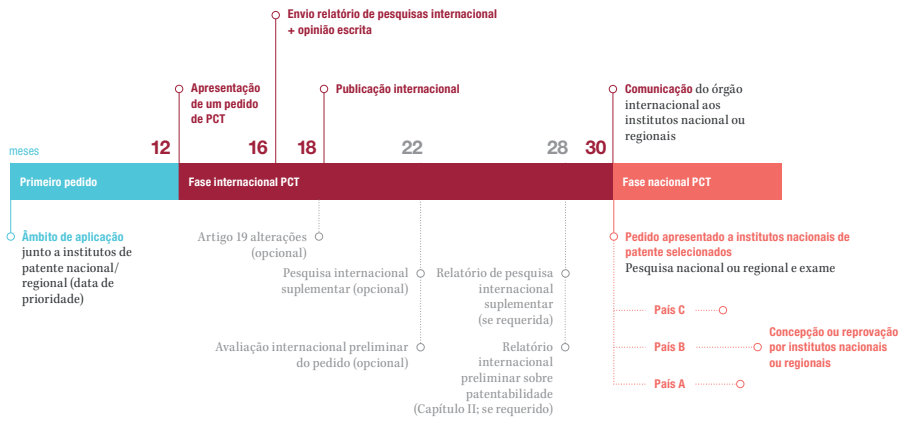
O PCT oferece aos seus requerentes pelo menos **18 meses adicionais**, para além dos 12 meses do prazo de prioridade, para que possam explorar o potencial comercial do seu produto em vários países e decidir onde (e se vale a pena) pedir a proteção de uma patente. O pagamento das taxas e das traduções associadas aos pedidos nacionais são adiados. O PCT é muito usado por requerentes que pretendem manter as suas opções em aberto o maior tempo possível.

Os requerentes do PCT recebem **informação valiosa** sobre a possível patenteabilidade de suas invenções, sob a forma como é feito um **Relatório de Pesquisa Internacional**, assim como uma **Opinião Escrita da Autoridade de Pesquisa Internacional**. Estes documentos proporcionam aos requerentes uma base sólida na qual se podem apoiar para tomar as

decisões sobre onde e se vale a pena pedir uma proteção de patente. O Relatório de Pesquisa Internacional contém uma lista de documentos sobre o estado da técnica que foram identificados como relevantes para a invenção. A Opinião Escrita da Autoridade de Pesquisa Internacional analisa a possível patenteabilidade à luz dos resultados do Relatório de Pesquisa Internacional.

Um único pedido ao abrigo do PCT produz efeitos jurídicos em todos os países membros do PCT. Estes efeitos **reduzem de maneira significativa os custos de transação iniciais** resultantes da apresentação de pedidos por separado a cada instituto de patentes. O PCT pode também ser utilizado para apresentar pedidos no âmbito de alguns sistemas regionais de patentes. Conselhos sobre a maneira de apresentar um pedido internacional ao abrigo do PCT podem ser obtidos junto aos institutos de patentes e no endereço www.wipo.int/pct.

Resumo do processo de pedido segundo o PCT



Vantagens

- Uma pedido PCT com efeito legal em todos os Estados Contratantes da PCT
- Requisitos formais harmonizados
- Recebimento de informações sobre patenteabilidade para facilitar a tomada de decisões estratégicas
- Adiamento de 18 meses do custo considerável envolvido no processamento nacional

Comercialização de tecnologia patenteada

31. Como se comercializa tecnologia patenteada?

Uma patente por si só não é uma garantia de sucesso comercial. É um instrumento que aumenta a capacidade de uma empresa de tirar proveito de suas invenções. Para fornecer uma vantagem tangível a uma empresa, uma patente deve ser explorada eficazmente e, geralmente, será rentável apenas se o produto ou processo baseado na patente obtiver sucesso. Para lançar uma invenção patenteada no mercado, uma empresa tem uma série de opções:

- comercializar a invenção diretamente;
- vender a patente a terceiros;
- conceder licenças de patente a terceiros; e
- estabelecer uma *joint venture* ou outra colaboração com outras empresas que tenham ativos complementares.

32. Como lançar no mercado um produto patenteado?

O sucesso comercial de um novo produto no mercado não depende só de suas características técnicas. Quaisquer que sejam os méritos da invenção do ponto de vista técnico, se não houver uma procura suficiente no mercado ou se a estratégia comercial utilizada não for a mais adequada, é pouco provável que o produto atraia clientes. Assim, o sucesso comercial depende também de uma série de outros fatores, incluindo o design do produto, a disponibilidade de recursos financeiros, a aplicação de uma estratégia comercial eficaz e o preço do produto em comparação com o preço de produtos concorrentes ou substitutos.

Para lançar um produto inovador no mercado, é geralmente útil elaborar um **plano de negócios**. Os planos de negócios são instrumentos eficazes para examinar a viabilidade de uma ideia comercial. Um plano de negócios é essencial para negociar com um investidor a obtenção de recursos financeiros para lançar no mercado um novo produto patenteado. É importante incluir no plano de negócios informações sobre as patentes e sobre a estratégia em matéria de patentes da empresa, pois são um importante indicador da novidade dos seus produtos, demonstra diligência prévia e identifica o risco de infração das patentes de outras empresas.

33. Pode-se vender uma patente?

Sim. É possível **ceder** uma patente, transferir, portanto, permanentemente a titularidade de uma patente para outra pessoa. Uma tal decisão deve ser cuidadosamente considerada.

A **concessão** de uma licença de patente, em vez da cessão da patente, equivale a “alugar” os direitos a terceiros em troca de royalties. Por isso, a concessão de licenças pode ser uma estratégia muito rentável. A **cessão**, por outro lado, significa que se recebe um só pagamento combinado, sem royalties futuros, independentemente do sucesso comercial que a patente possa alcançar.

Pode haver ocasiões em que a cessão seja vantajosa. Se uma patente for vendida mediante pagamento de uma prestação única, o valor é recebido imediatamente, e não pouco a pouco, durante 20 anos.

Também se evita o risco de a patente ser ultrapassada por outra tecnologia. Além disso, a cessão da patente a uma empresa recém-criada pode ser uma pré-condição para a provisão de fundos, se a patente não pertencer à empresa.

Em cada caso, trata-se de uma decisão particular, baseada nas necessidades e prioridades da empresa. Por isso aconselha-se a assessoria de um profissional de patentes para ajudar a decidir qual a melhor estratégia de negócio.

34. Como licenciar uma patente?

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

Autorizar que terceiros comercializem a invenção patenteada através de um acordo de licença é, para uma empresa, uma maneira de criar uma **fonte adicional de receitas** e é uma maneira frequente de explorar os direitos exclusivos de uma empresa sobre uma invenção.

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

Aconselha-se a procurar a assistência de um especialista para negociar os termos e condições e para redigir o acordo de licença, porque essa operação requer conhecimentos específicos. Em alguns países, os acordos de licença devem ser registrados junto a uma autoridade governamental reguladora.

Conceder licença, obter licença ou ambos?

Uma PME que não dispõe de recursos para realizar P&D, produzir ou divulgar suas invenções, pode beneficiar-se do modelo de inovação “aberta” (ver quadro após ao ponto nº 2), levando em consideração oportunidades de conceder e obter licenças. Conceder licenças é, simplesmente, o fato de que uma empresa autoriza outra a utilizar a sua invenção. Já obter licença é o oposto, uma empresa é autorizada a utilizar a invenção de outra empresa. A tabela no verso compara as vantagens e desvantagens de cada um.

Conceder licenças

Vantagens

- Conservar a titularidade
- Envolvimento em desenvolvimentos futuros
- Sem envolvimento obrigatório no fabrico
- Novos canais de mercado
- Tornar um potencial infrator/concorrente em aliado.

Desvantagens

- Remuneração limitada caso a empresa que comercializa o produto obtenha sucesso
 - A possibilidade de se criar um concorrente ao conceder uma licença única ou não-exclusiva
 - Obrigações futuras se a tecnologia se revelar incompleta
 - A total dependência do licenciado, caso esta seja a única fonte de rendimento
-

Obter licença

Vantagens

- A possibilidade de se alcançar o mercado mais rapidamente
- Economias em P&D
- A fusão de tecnologias para criar mais produtos e serviços mais fortes.

Desvantagens

- A tecnologia pode não estar finalizada
 - Custos adicionais caso o preço ao qual a tecnologia tenha de ser vendida não seja aceite no mercado
 - Grande dependência de tecnologias desenvolvidas por terceiros
-

35. Que taxa de royalties se pode esperar receber por uma patente?

Em transações relativas a licenças, o titular do direito é remunerado, geralmente, através de um pagamento global/prestação única e/ou através de **royalties** periódicos, que podem ser baseados no volume de vendas do produto sob licença (royalty por unidade) ou nas vendas líquidas (royalty baseado nas vendas líquidas). Em muitos casos a remuneração relativa a uma licença de patente é uma combinação de um pagamento global ou em prestação única com royalties. Por vezes, a participação no capital da empresa do licenciado pode substituir um royalty.

Apesar de existirem, em alguns setores de indústria, normas relativas a taxas de royalties, as quais pode ser útil consultar, a maioria dos contratos de licença são específicos para um caso particular, o que significa que as taxas de royalties vão depender de fatores particulares incluídos na negociação. Por isso, as normas industriais podem, por vezes, não ser tão úteis, ou até mesmo induzir em erro.

Um pedido de patente para um permutador de calor, apresentado pelo inventor indiano Dr. Miliind Rane, foi objeto de um acordo de licença com uma PME baseada em Bombaim. Como estipulado no acordo, o inventor obteve um montante de entrada no momento da assinatura do acordo, assim como royalties de 4,5% sobre as vendas líquidas. Além disso, as despesas de apresentação e manutenção da patente serão pagas pelo licenciado.

36. Qual é a diferença entre uma licença exclusiva, uma licença não exclusiva e uma licença única?

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

- **licença exclusiva:** um único licenciado tem o direito de utilizar a tecnologia patenteada, que não pode sequer ser utilizada pelo titular da patente;
- **licença única:** um único licenciado e o titular da patente têm o direito de utilizar a tecnologia patenteada; e
- **Licença não exclusiva:** vários licenciados e o titular da patente têm o direito de utilizar a tecnologia patenteada.

Em um mesmo contrato de licença pode haver disposições que concedem alguns direitos de forma exclusiva, e outros de forma única ou não exclusiva.

Patente nº US6210578B1, um método patenteado de tratamento de águas residuais desenvolvido por pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) foi objeto de um acordo bem-sucedido de licença não exclusiva com a IB-Tech, uma empresa que a universidade criou para fornecer soluções inovadoras em matéria de tratamento de águas residuais.

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

Isso depende do produto e da estratégia comercial da empresa. Por exemplo, se a tecnologia puder tornar-se norma, portanto necessária para que todos os atores em um determinado mercado possam conduzir os seus negócios, uma licença não exclusiva concedida a muitos licenciados seria a solução mais vantajosa. Se a comercialização do produto exigir que uma empresa faça grandes investimentos (como no caso, por exemplo, de um produto farmacêutico que necessita de investimentos para a realização de testes clínicos), um licenciado em potencial não estará disposto a enfrentar outros licenciados concorrentes e poderia exigir, com razão, uma licença exclusiva.

38. Qual o melhor momento para conceder uma licença de patente?

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

Mais importante do que encontrar o momento certo é encontrar o(s) parceiro(s) certo(s) para obter lucros da comercialização da invenção patenteada.

Avaliação de patentes

Existem muitas razões diferentes pelas quais pode ser benéfico ou necessário que uma empresa proceda a uma avaliação de patente, incluindo razões ligadas à contabilidade, a concessões de licenças, a fusões ou aquisições, à venda ou compra de ativos de propriedade intelectual, e à obtenção de capitais. Embora não haja um único método de avaliação de patentes que seja apropriado para todas as circunstâncias, os seguintes métodos são os mais frequentemente utilizados:

- **método do rendimento:** focaliza-se nas receitas que o titular da patente espera receber durante a vida da patente.
- **método do custo:** determina o valor da patente através do cálculo do custo de desenvolver um ativo semelhante internamente ou externamente.
- **método de mercado:** examina transações comparáveis realizadas no mercado.
- **métodos baseados nas opções:** utiliza modelos desenvolvidos originariamente para fixação de preços de opções de compra de ações.

Há fatores que são difíceis de quantificar e que podem também influenciar o valor de uma patente, tais como a solidez das reivindicações da patente e a existência de substitutos parecidos.¹⁷

39. Como obter autorização para utilizar a patente de um concorrente?

Isso pode nem sempre ser fácil ou possível. Contudo, se o concorrente estiver também interessado nas patentes da empresa, pode-se então considerar a possibilidade de **licenças cruzadas**. As **licenças cruzadas** são muito frequentes nas indústrias em que várias patentes, que abrangem uma grande série de invenções complementares, são detidas por dois ou mais concorrentes. Tais empresas concorrentes procuram salvaguardar sua **liberdade de operar** através da obtenção do direito de utilizar patentes pertencentes a seus concorrentes em troca da concessão de direitos similares aos concorrentes.

Lista de verificação

- **Comercialização.** Considere as diversas opções de comercialização de sua invenção e certifique-se de que o seu plano de negócios é convincente.
- **Licenciamento.** As taxas de royalties e outros elementos dos contratos de licença podem ser negociados, é aconselhável consultar um especialista.
- **Licença exclusiva ou não exclusiva.** Considere as razões para conceder licenças exclusivas/não exclusivas, tendo especialmente em conta a maturidade da tecnologia e a estratégia comercial da empresa.
- **Licenças cruzadas.** Veja se pode utilizar a(s) sua(s) patente(s) para obter acesso à tecnologia de outras pessoas.
- **Mais informações.** ver IP PANORAMA módulo 06, Ponto de aprendizagem 4 e módulo 07.

Aplicação efetiva das patentes

40. Por que aplicar o direito de patentes?

Se uma nova patente tecnológica é lançada no mercado, seus concorrentes podem tentar fabricar produtos com características técnicas idênticas ou muito semelhantes às da nova patente. Sem terem de usar os mesmos recursos ou correr os mesmos riscos, os concorrentes têm uma vantagem e poderão ser capazes de fabricar um produto igual ou semelhante a um preço menor. Isto poria a empresa titular da patente sob uma injusta pressão competitiva.

Os direitos conferidos por uma patente dão ao seu titular a possibilidade de impedir que concorrentes infringam esses direitos, e a possibilidade de pedir reparação por danos sofridos. Para provar que houve infração, é necessário demonstrar que cada elemento de uma determinada reivindicação, ou o seu equivalente, está contido no produto ou processo transgressor. A aplicação efetiva dos direitos de patente pode ser crucial para conservar uma vantagem concorrencial, uma quota de mercado e a rentabilidade de uma empresa.

Gestão de risco de patentes

A aplicação efetiva de patentes é apenas um dos aspectos da gestão de risco empresarial, que permite proteger o tempo e dinheiro investidos na pesquisa e desenvolvimento de uma tecnologia inovadora. A preparação de uma estratégia forte antes da ocorrência de uma infração pode minimizar os custos posteriores da aplicação efetiva de direitos.

1. Decida quem será o responsável geral pela gestão da carteira de patentes da empresa.
2. Construa um sistema que garanta que todas as invenções são comunicadas a um indivíduo ou instituto autorizado no seio da empresa e que garantam que as decisões sobre as invenções serão mantidas em segredo, publicadas defensivamente ou protegidas por patentes.
3. Faça uma análise de risco e decida se a pesquisa sobre patentes deve ser feita antes de realizar o pedido de patente e, em caso afirmativo, como deve ser feito.
4. Determine se a patente, uma vez concedida, será usada (a) ofensivamente, (b) defensivamente ou (c) principalmente para marketing de marca.
5. Identificar oportunidades de parcerias ou de licenciamento.
6. Atualizar, com frequência, a lista documentada de patentes detidas e licenciadas pela empresa.
7. Realizar uma análise de risco periódica, analisando os portfólios de patentes detidas por concorrentes, bem como suas estratégias em matéria de patentes.
8. Desenvolver uma estratégia financeira para cobrir os custos de criação, manutenção, uso, aplicação e defesa do portfólio de patentes.
9. Revisitar e revisar periodicamente a estratégia de patente como parte de uma auditoria de PI periódica em função dos acontecimentos.

41. Quem é responsável pela aplicação efetiva dos direitos de patente?

A principal responsabilidade pela identificação de infrações e pelas medidas judiciais contra os infratores, cabe ao titular da patente. Claro, formar os colaboradores sobre como identificar infrações, pode ajudar uma empresa a monitorizar o mercado. Contudo, o titular da patente, tem a responsabilidade de fiscalizar a utilização da sua invenção no mercado, identificar quaisquer infratores e decidir se, como, e quando deve agir contra estes. Inventores independentes e PME's podem decidir transferir essa responsabilidade (ou parte dela) para o adquirente de uma licença exclusiva.

É aconselhável contactar um advogado para aplicar de maneira efetiva a patente, tanto a nível nacional quanto em mercados exteriores. Um advogado poderá também informar sobre as despesas e os riscos envolvidos e sobre a melhor estratégia a adotar.

Estudo do Caso: aplicação efetiva de uma patente – Ananda Computers

Apesar do bengali (a língua nacional do Bangladesh) ser a sétima língua mais falada no mundo, até aos finais dos anos 80 não existia nenhum programa de software simples e que funcionasse corretamente para escrever nesta língua. Aproveitando a oportunidade, Mustafa Jabbar, um jornalista de Bangladesh, tomou assim a iniciativa de desenvolver o software e adaptar o esquema de configuração do teclado para o bengali, mudando dessa forma a indústria da impressão e publicação em Bangladesh.

O objetivo do Sr. Jabbar era ultrapassar as várias barreiras associadas às opções existentes em 1987 com o desenvolvimento de uma nova interface bengali com um novo layout. O sucesso foi alcançado após um ano e meio de trabalho contínuo, e a primeira edição do Bijoy foi lançada em dezembro de 1988. O layout do teclado e os designs dos tipos de letra foram concebidos pelo próprio criador e o programa de software foi criado por um programador indiano.

Logo a seguir ao desenvolvimento do Bijoy, o Sr. Jabbar criou a sua própria empresa, a Ananda Computers, e continuou a melhorar o Bijoy e a trabalhar em novos softwares. A primeira edição do Bijoy foi desenvolvida exclusivamente para os computadores Macintosh, mas em 1993 a Ananda

Computers lançou uma versão compatível com o Windows. Um grupo de programadores e investigadores dedica-se a melhorar regularmente o software Bijoy seguindo as indicações do Sr. Jabbar.

A segunda edição do teclado Bijoy e do sistema de interface para escrever em bengali foi patenteada segundo a legislação em matéria de patentes do Bangladesh. A popularidade e a praticidade do software resultaram em uma pirataria desenfreada. Uma enorme quantidade de teclados com o layout da Bijoy impresso foram importados do exterior. Seguindo um pedido de intervenção de Mustafa Jabbar, a Comissão Nacional de Receitas do Bangladesh (NBR) examinou o caso. Em 2008, após uma avaliação e confirmação de que Mustafa Jabbar era o titular da patente sobre os teclados bengali, a NBR enviou uma circular às Autoridades Alfandegárias pedindo que proibissem e confiscassem as importações de produtos de software pirateados da Bijoy, assim como seus teclados.¹⁸

~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	;	=]	^	~	Num Lock	+	*	-	/	~
Tab	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	ং
Ctrl Lock	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	Enter	4	5	6		
Shift	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	ং	Shift	1	2	3	4	5	Print
Ctrl	Alt	Alt	Spacebar	Alt	Alt	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl

Layout do teclado Bijoy (Foto: Ananda Computers)

42. O que deve fazer se a sua patente for utilizada por outras pessoas sem sua autorização?

Se o titular de uma patente desconfiar que terceiros estão infringindo sua patente, isto é, a utilizá-la sem autorização, então, como primeiro passo, deve recolher informações sobre as partes infratoras, sobre o modo como estas estão a fazê-lo e sobre as consequências da infração para a empresa. Consulte sempre um advogado que o auxilie a analisar essas informações e a tomar uma decisão sobre como agir.

Em alguns casos, os titulares de patentes decidem enviar uma carta (geralmente chamada “**carta de cessação e desistência**”, ou “**cease and desist letter**”), informando o suposto infrator sobre um possível conflito entre os seus direitos e a atividade comercial da outra empresa. Na maioria das vezes, este método é bastante eficaz no caso de infrações não intencionais, uma vez que normalmente o infrator cessará tais atividades, ou concordará em **negociar um acordo de concessão de licença**.

Às vezes, porém, a surpresa é a melhor tática para não dar ao infrator o tempo de esconder ou destruir provas. Nestas circunstâncias, pode ser apropriado recorrer a um tribunal sem avisar o infrator e requerer uma “**medida cautelar**” a fim de surpreender o infrator com uma busca, muitas vezes com a ajuda da polícia, nas suas instalações comerciais. O tribunal pode ordenar que os supostos transgressores interrompam a atividade infratora até o fim do processo judicial (que pode demorar meses ou anos). No entanto, saber se uma patente foi infringir

18 Ver IP Advantage em www.wipo.int/ipadvantage.

gida pode ser muito complexo e o tribunal poderá decidir que se deverá aguardar uma decisão sobre o mérito da causa.

No caso de a empresa decidir instaurar um **processo civil**, o tribunal, geralmente, dispõe de uma série de sanções destinadas a compensar os titulares de direitos de patente lesados. Um advogado especializado em patentes poderá informá-lo a este respeito.

O infrator pode ser obrigado pelas autoridades judiciais a identificar as pessoas envolvidas na produção e distribuição dos bens ou serviços infratores, assim como os respectivos canais de distribuição. Como meio eficaz de dissuasão, as autoridades judiciais podem ainda ordenar, mediante requerimento do titular da patente, que os bens e os materiais infratores sejam destruídos ou postos fora dos canais de comércio, sem qualquer compensação ao infrator.

Para impedir a **importação de produtos que infringem patentes**, os titulares de patentes têm à sua disposição, em alguns países, algumas medidas aplicáveis na fronteira internacional pelas autoridades alfandegárias. Muitos países, porém, apenas aplicam tais medidas a casos de importação de produtos com marcas falsificadas ou bens pirateados.

Via de regra, se forem identificadas infrações, é recomendável buscar aconselhamento jurídico profissional.

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

Se a disputa for com uma empresa com a qual existe um contrato assinado (por exemplo, um contrato de concessão de licença), verifique primeiro se há uma cláusula de arbitragem ou de mediação no contrato. Estas são formas alternativas e frequentemente menos dispendiosas de resolução de conflitos. Ainda que não exista tal cláusula, ou que não exista qualquer contrato, é possível utilizar estes procedimentos, desde que as partes concordem em fazê-lo.

A arbitragem tem a vantagem de ser um processo mais breve e menos dispendioso, e uma sentença arbitral é mais facilmente exequível a nível internacional. Uma vantagem da mediação é o fato de que as partes chegam a uma solução consensual que leva em consideração os seus interesses, pelo que pode ser um meio de preservar boas relações comerciais com a outra parte. O **Centro de Arbitragem e de Mediação da OMPI** oferece serviços para a resolução alternativa de litígios. Mais informações sobre a arbitragem e a mediação podem ser encontradas no endereço: www.wipo.int/amc.

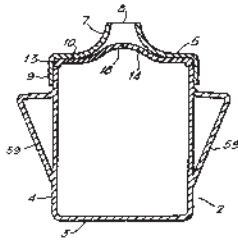


FIG. 3.

A patente nº GB2266045, o “Recipiente para beber adequado para uso como treino para crianças”, conhecido comercialmente como Anywayup®, foi patenteado em 1992 pela inventora/empreendedora Mandy Haberman, do Reino Unido. Depois do lançamento de um produto infrator por um concorrente, Mandy Haberman obteve uma ordem do tribunal para pôr termo à infração da patente, e acabou por resolver a questão fora do tribunal. A Sra. Haberman deu início a mais processos legais na Europa e nos Estados Unidos da América, onde a validade de suas patentes foi confirmada, o que fez com que outras empresas começassem a requisitar-lhe licenças, o que acabou por se tornar em uma estratégia de negócio muito rentável.

Lista de verificação

- **Esteja atento.** Sempre que possível, fiscalize as atividades dos concorrentes a fim de detectar qualquer infração.
- **Gestão de risco.** Faça uma gestão estratégica das patentes a fim de minimizar os riscos e aumentar os rendimentos.
- **Aconselhe-se.** Consulte um jurista especializado em patentes antes de agir contra potenciais infrações.
- **Resolução alternativa de litígios.** Considere maneiras alternativas de resolver disputas fora dos tribunais e insira cláusulas pertinentes de arbitragem e de mediação em qualquer acordo de licença
- **Mais informações.** Ver IP PANORAMA Módulo 03, Ponto de aprendizagem 3.

Anexos

Anexo I – Sites úteis

Para mais informação sobre:

Questões de PI desde uma perspectiva empresarial: www.wipo.int/sme

Patentes em geral:
www.wipo.int/patents

Aspectos práticos sobre a apresentação de pedidos de patente, veja a lista de sites dos institutos nacionais e regionais de patentes em:
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

O Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT): www.wipo.int/pct

A Classificação Internacional de Patentes:
www.wipo.int/classifications/ipc

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI: www.wipo.int/amc

A coleção global de dados pesquisáveis sobre PI da OMPI: www.wipo.int/reference

Os membros dos tratados administrados pela OMPI: www.wipo.int/treaties

Intercâmbio de valor – Negociação de Acordos de Licenciamento de Tecnologia – Um Manual de Formação, publicação da OMPI n° 906
www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.html

Lista de tecnologias bem sucedidas, publicação da OMPI n° 903
www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=296

Anexo II – Glossário

Termo	Explicação*	Referências selecionadas
Acordo de Confidencialidade	Também conhecido como Acordo de Não Divulgação (AND) , é um acordo no qual uma ou ambas as empresas envolvidas concordam em não divulgar determinada informação e/ou utilizá-la para um propósito limitado.	4, 18
Acordo de licença	Um contrato estabelecido entre o titular dos direitos de uma patente (o licenciante) e um terceiro (o licenciado), que é autorizado a utilizar esses direitos segundo condições estabelecidas entre ambos, como por exemplo, a troca de uma compensação, que normalmente é um pagamento (de taxas ou royalty).	3, 33-35, 39
Acordo de não-divulgação (AND)	Ver acordo de confidencialidade .	4, 18
Aplicabilidade industrial	Um dos critérios de patenteabilidade que exige que uma invenção possa ser fabricada ou utilizada em algum tipo de indústria (sendo o termo “indústria” entendido em sentido lato). Alguns países, em vez de exigirem a aplicação industrial, exigem que as invenções tenham utilidade .	10
Atividade inventiva	Também conhecida como caráter não evidente , é um dos critérios de patenteabilidade, que exige que a invenção não seja óbvia para uma pessoa com capacidades elementares na área técnica em questão.	1, 6, 9
Caráter não-evidente	Ver atividade inventiva .	1, 6, 9
Carta de Cessação e Desistência	Uma carta do titular do direito de PI, ou de seu advogado, que exige que uma determinada infração à sua patente cesse imediatamente, sob pena de serem tomadas medidas legais.	42
Classificação Internacional de Patentes (CIP)	Um sistema hierárquico no qual a área da tecnologia é dividida numa gama de seções, classes, subclasses e grupos para a classificação de patentes e modelos de utilidade. A CIP é uma ferramenta indispensável para encontrar documentos sobre patentes durante a pesquisa sobre o estado da técnica. Mais informações em www.wipo.int/classifications/ipc .	15 (quadro)

Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial	Administrada pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), constitui o primeiro acordo de nível internacional relativo à proteção de direitos de propriedade industrial, incluindo as patentes. Por exemplo, a Convenção de Paris contém regras que auxiliam as pessoas de um determinado país a conseguir proteção para as suas criações intelectuais em outros países e o direito de prioridade (veja o termo prioridade). Mais informações em www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html .	6, 8, 19, 28
Convenção sobre a Patente Europeia (CPE)	Tratado que institui o Instituto Europeu de Patentes (IEP) e que fornece um sistema legal autônomo de acordo com o qual as patentes europeias são concedidas. Contudo, uma vez concedida, uma patente europeia não é um direito unitário, mas antes um grupo de patentes independentes nacionalmente aplicáveis e revogáveis. Mais informações em www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226 .	26, 30
Data de prioridade	Também denominada como data efetiva de apresentação do pedido , corresponde à data mais antiga de apresentação do pedido de patente, para o qual a prioridade é reivindicada. Essa data é particularmente importante para determinar o estado da técnica com o intuito de avaliar a novidade e a atividade inventiva da invenção.	21, 28
Descrição	Também conhecida como especificação , a descrição corresponde à parte do pedido de patente na qual se divulga a invenção de um modo completo e preciso, para que um especialista no âmbito tecnológico em causa possa compreendê-la e executá-la sem demasiados problemas. A descrição é a base das reivindicações que definem os limites legais da invenção. A descrição pode abranger elementos não compreendidos nas reivindicações, mas as reivindicações não podem ser mais abrangentes do que a descrição.	21
Desenho	Ilustrações utilizadas no pedido de patente que podem ser úteis ou necessárias para compreender uma invenção.	21

Direito de prioridade	Um direito com tempo limitado, que é obtido quando um requerente é o primeiro a apresentar um pedido de patente. O efeito deste direito é que qualquer outro pedido de patente que o mesmo requerente apresentar no exterior, antes da data de expiração deste período de prioridade, não pode ser invalidado por determinados atos praticados nesse ínterim – por exemplo, por outro pedido de patente. Para usufruir deste direito, o requerente deve “reivindicar a prioridade” do primeiro pedido de patente quando apresentar o pedido subsequente. A base para o direito de prioridade é o artigo 4º da Convenção de Paris.	21, 28
Direito exclusivo	Um direito que é concedido a um titular de patente (ou a qualquer terceiro a quem esse titular transfere a titularidade) para impedir que outros fabriquem, utilizem, vendam, ofereçam para venda (ou façam importações para esses fins) a sua invenção sem o seu consentimento durante um certo período de tempo.	1, 3, 12
Direito territorial	Um direito que só pode ser aplicado em países ou regiões onde foi estabelecido e está em vigor.	1
Divulgação	A divulgação pode referir-se tanto: 1. a toda a divulgação necessária de uma invenção, como requisito de patenteabilidade (ver “Requisito de divulgação”); como 2. à divulgação feita antes de se fazer o pedido de patente, que anula a novidade de uma invenção e que a torna incapaz de ser patenteada.	5 (quadro), 8, 11, 18-20
Domínio público	No geral, diz-se que uma invenção ou trabalho criativo cai no domínio público quando não existe nenhuma restrição legal para que seja utilizada pelo público em geral.	5 (quadro), 14 (quadro), 24
Estado da técnica	Todo o conhecimento relevante que existia anteriormente à data de prioridade de um pedido de patente. Em alguns países, existe uma diferenciação entre publicações impressas, divulgações orais e utilização anterior, e onde a divulgação ou as publicações ocorreram. Tanto a novidade como a atividade inventiva devem ser avaliadas tendo em conta o estado da técnica.	15

Informação sobre patentes	A informação técnica e legal contida em documentos relativos a patentes que são publicados periodicamente pelos institutos de patentes. Cerca de dois terços da informação técnica revelada nas patentes não é publicada em outro veículo, o que significa que a informação sobre patentes é a coleção de dados tedados tecnológicos classificados mais completa que existe.	14-15
Invenção	Uma solução para um problema específico no campo da tecnologia. Uma invenção pode dizer respeito tanto a um produto como a um processo.	2
Liberdade de operar (“free-dom to operate” – FTO)	A condição na qual uma ação, como por exemplo a realização de testes ou comercialização de um produto, pode ser feita sem que tal infrinja os direitos de patente de outrem.	14 (quadro)
Licenças cruzadas	Uma licença cruzada ocorre quando duas ou mais empresas trocam entre si patentes que possuem. Muitas vezes, as patentes que cada empresa possui cobrem diferentes aspectos de um produto. Com a licença cruzada, ambas as empresas são livres para lançar o produto no mercado. Este tipo de licença pode ou não envolver pagamentos por parte de uma das empresas, de forma a “equilibrar” o valor dos direitos transferidos.	3, 39
Matéria patenteável	O âmbito da tecnologia no qual a lei de um país permite a proteção por patentes. Em geral, a matéria patenteável é estabelecida por lei, e é, muitas vezes, definida em termos de exceções à patenteabilidade. Via de regra, a proteção está disponível para invenções de todos os campos da tecnologia.	6, 7
Modelo de utilidade	Também conhecido como patente de curto-prazo, pequena patente ou patente de inovação . Os modelos de utilidade são uma forma especial de direitos de PI existentes em alguns países, concedidos a inventores ou seus concessionários por um período de tempo limitado. O prazo de proteção e as condições de concessão de um modelo de utilidade são diferentes daqueles das patentes normais. Os modelos de utilidade podem ser uma alternativa importante às patentes em países onde estão disponíveis.	4, 6 (quadros), 23

Novidade	Um dos critérios de patenteabilidade, que exige que a invenção seja nova. Quando há uma só referência à invenção no estado da técnica, diz-se que a invenção foi “antecipada”. A novidade é algo que não pode ser provado ou estabelecido; apenas a sua ausência o pode ser.	6, 8, 19, 28
Patente	Um documento emitido a partir de um pedido feito a um instituto de governo (ou a um instituto regional que esteja ao serviço de vários países), que descreve uma invenção e garante um direito exclusivo por tempo limitado para fazer, utilizar ou vender um produto ou processo.	1
PATENTSCOPE	Uma ferramenta de pesquisa online gratuita, que contém todos os pedidos ao abrigo do PCT (mais de dois milhões), bem como documentos sobre patentes publicados pelos institutos nacionais e regionais. Mais informações em www.wipo.int/patentscope .	15
Pedido de Patente	Um pedido de proteção de uma invenção apresentado a um instituto de patentes. Um pedido consiste em um requerimento, uma descrição da invenção, uma ou mais reivindicações, um ou mais desenhos (sempre que necessário) e um resumo. O termo também pode referir-se ao processo de pedido de patente.	5, 8, 11, 14,15, 16, 18,19, 21, 25, 26, 28
Pedido Provisório de Patente (PPP)	Um pedido provisório de patente pode ser visto como um “primeiro pedido de patente temporário e de custo mínimo”. Este tipo de pedido contém apenas uma porção da informação exigida por um pedido normal e permite ao requerente assegurar mais rapidamente uma data de apresentação inicial. Contudo, é importante notar que a palavra-chave de um pedido provisório de patente é “provisório”. O requerente deve depositar um pedido de patente normal no prazo de um ano, ou o pedido provisório será considerado abandonado.	16, 20 (quadro)
Pedido regional de patente	Um pedido de proteção de uma invenção enviado a um instituto regional de patentes.	30, Annex III

Período de graça	A legislação de alguns países permite que os requerentes usufruam de um período de graça de 6 ou 12 meses, desde o momento em que uma invenção é divulgada por um inventor ou requerente até à data em que o pedido de patente é apresentado, durante o qual a invenção não perde a sua patenteabilidade devido a essa divulgação. O período de graça não fornece a um requerente uma data de prioridade anterior.	19, 20
Perito na especialidade	Uma pessoa hipotética considerada ter as competências e o conhecimento normal de uma determinada área técnica, mas sem ser um gênio. Na maioria das leis de patentes, uma pessoa perita na especialidade é utilizada como referência para determinar, ou pelo menos avaliar, se uma invenção contém uma atividade inventiva e se é divulgada de uma forma simples e clara na descrição da patente ou no pedido de patente.	9, 11, 21
Primeiro a inventar	Um sistema no qual o primeiro inventor a conceber e pôr em prática a tecnologia ou invenção se torna titular de um direito de patente caso existam mais pessoas a apresentar um pedido de patente para a mesma invenção. Os Estados Unidos da América continuam a empregar o sistema de primeiro a inventar para pedidos de patentes apresentados até ao dia 15 de março de 2013. A partir do dia 16 de março do mesmo ano, o país implementou um sistema de primeiro a pedir, semelhante ao da maioria dos países.	18 (nota de rodapé 12), 19 (quadro)
Primeiro a pedir	Um sistema no qual a primeira pessoa a apresentar um pedido de patente fica com a patente, caso existam mais pessoas que apresentem um pedido de patente para uma mesma invenção.	18, 19 (quadro)
Propriedade Intelectual (PI)	A PI refere-se a criações intelectuais, tais como: invenções, trabalhos artísticos e literários, símbolos, nomes, imagens e desenhos utilizados no comércio.	4

Publicação	A publicação pode ser feita em diferentes momentos. Em alguns países, o documento relativo a uma patente só é publicado uma vez que a patente tenha sido concedida. Em outros, os pedidos de patente são publicados 18 meses após a data do pedido, ou, quando a prioridade é requerida, a data de prioridade. A publicação de um pedido de patente marca a data em que se torna disponível para o público em geral.	5 (quadro), 16 (quadro), 23
Publicação defensiva	Também conhecida como divulgação defensiva , é uma estratégia de PI que garante que os direitos de patente sobre uma invenção não são ganhos por terceiros. A estratégia consiste na publicação de uma descrição e/ ou desenhos da invenção, com o intuito de a tornar parte do estado da técnica e assim impedir que outros a patenteiem.	5 (quadro)
Reivindicações	As reivindicações são declarações enumeradas no final da patente que definem a invenção que se pretende patentear. Em geral, as reivindicações devem ser claras, precisas e inteiramente corroboradas pela descrição.	16, 20 (quadro), 21
Requisito de divulgação	As leis de patentes exigem aos requerentes de patente que divulguem a invenção, de modo completo e preciso, para que um especialista na tecnologia em questão possa compreendê-la e executá-la sem demasiados problemas. Em alguns países, as leis de patentes também exigem que o inventor divulgue o “melhor modo” de fabricar ou executar a invenção.	11
Requisito de Melhor Modo	Requisito existente em alguns países, segundo o qual o requerente de uma patente deverá divulgar a melhor forma de executar a invenção quando apresenta seu pedido. Consulte também requisito de divulgação .	11
Requisito de Unidade da Invenção	Segundo a maioria das leis de patentes, cada pedido de patente só deve dizer respeito a uma única invenção. A inclusão de várias invenções em um único pedido só pode ser feita caso essas invenções estejam de tal maneira ligadas entre si que formam um único conceito inventivo geral. Este requisito existe para evitar que o requerente pague apenas um conjunto de taxas para várias invenções. A unidade da invenção também facilita a classificação dos documentos de patente.	26

Royalty	Uma forma de compensação baseada na percentagem de rendimentos ou de vendas à unidade, decorrente de um acordo, normalmente um acordo de licenciamento de patentes.	33, 35
Técnica	Conhecimentos relevantes sobre uma área, incluindo patentes concedidas, publicações e conhecimentos considerados publicamente disponíveis, tais como competências de negócio, práticas comerciais e elementos semelhantes (veja também estado da técnica).	8, 9, 14-16
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)	Um tratado internacional administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). O PCT é um sistema que facilita a apresentação de pedidos de patente a nível mundial, fornecendo aos requerentes mais tempo para decidirem em que países pretendem obter proteção. O tratado permite a apresentação de um único “ pedido internacional ” e a preparação de um relatório de pesquisa e opinião (por um dos institutos de patentes mais importantes, designado como uma “Autoridade Internacional”), que reflete a probabilidade de patenteamento. Dessa forma, o requerente pode tomar uma decisão mais informada sobre se vale a pena pedir uma patente nacional e onde é mais vantajoso fazê-lo. Somente então é exigido o pagamento das traduções do pedido e das taxas locais. As patentes resultantes de um pedido ao abrigo do PCT são patentes nacionais, concedidas por institutos de propriedade industrial ou de patentes locais e de acordo com as leis locais. No entanto, cada país membro deve reconhecer a data do pedido original do requerente para questões de estabelecimento de prioridade, incluindo a determinação do estado da técnica aplicável à análise de patenteabilidade. Mais informações em www.wipo.int/pct/en/index.html	27-30
Utilidade	Um dos critérios de patenteabilidade utilizado em alguns países, ao invés da aplicação industrial . Uma invenção é considerada útil se for capaz de desempenhar a função especificada e fornecer algum benefício identificável.	10

* As explicações aqui apresentadas são relativas às leis de patentes.

Anexo III – Mitos e mal-entendidos sobre patentes

Posso patentear uma ideia.

Uma **ideia** não pode ser patenteada, porque é apenas a constatação de um problema que precisa ser resolvido e tecnicamente implementado (ver ponto nº 1). Por exemplo, pode dizer para si próprio: “seria fantástico se minha máquina de lavar roupa pudesse funcionar sem água e tornar-se assim mais ecológica”. Contudo, até aqui, não há nenhuma invenção, apenas a simples identificação de uma necessidade ou problema. Uma **invenção** é a solução para esse problema (ver ponto nº 2). Para conseguir obter uma patente para essa ideia, é necessário desenhar uma máquina de lavar roupa que seja capaz de lavar eficazmente sem utilizar água. As invenções descrevem o mais claramente possível algo tangível, para que outros as possam construir.

Não é possível patentear a uma ideia ou sugestão para um novo processo, máquina, produção, etc. Só se pode patentear uma invenção concreta, e deve apresentar-se ao instituto de patentes uma descrição técnica completa de como essa invenção é operada (ver ponto nº 11).

As ideias podem ser roubadas por terceiros, por isso, o melhor é mantê-las em segredo ou compartilhá-las em confidencialidade, antes de as tornar realidade em uma invenção e apresentar um pedido de patente. Se você precisa comunicar a sua ideia a outros, deve pedir-lhes que assinem um

acordo de confidencialidade (ver o quadro após o ponto nº 5).

O meu pedido de patente deve ser entregue antes de tornar a minha ideia em uma invenção pronta para funcionar.

O ato de patentear uma invenção deve ser sempre considerado na altura certa. Antes requerer uma patente, siga os seguintes passos:

- Determine a viabilidade técnica e implementação de sua ideia, durante o processo de invenção.
- Avalie o potencial comercial da invenção, isto é, decida se a invenção terá valor suficiente para justificar o tempo, esforço e despesas envolvidas no pedido de patente, assim como após a sua concessão (ver ponto nº 5).
- Faça uma pesquisa de patenteabilidade (ver pontos nº 6, 14 e 15).
- Colete e verifique toda a informação que é necessária para redigir um pedido (ver ponto nº 18).

Assim que entregar o pedido de patente, a minha invenção fica automaticamente protegida por uma patente.

Uma invenção só fica completamente protegida a partir da data da *concessão* da patente e não da data em que o pedido de patente é *entregue* (ver ponto nº 23). Além disso, nada garante que uma patente será concedida, pois o instituto competente pode negar o seu pedido por várias razões. Por exemplo, se a invenção reivindicada

não estiver de acordo com os requisitos de patenteabilidade (ver nº 6), ou se alguém já divulgou a invenção ao público, por exemplo, através da publicação de um artigo sobre ela (consulte o ponto nº 19). Todavia, em alguns países, existem os direitos de “proteção provisória”, que são conferidos a um pedido de patente que foi publicado mas que ainda não foi concedido.

A concessão de uma patente significa que uma invenção foi certificada pelo governo e que irá funcionar, ou que será comercialmente viável.

O governo não toma parte em procedimentos de teste de uma invenção para verificar se esta funciona e/ou se é comercialmente viável. Alguns institutos de patentes só verificam os documentos formais e se a invenção reivindicada é matéria patenteável nos termos da lei. Apesar de alguns institutos examinarem os pedidos, para assegurar-se de que estão de acordo com os requisitos administrativos e, em certos países, com os requisitos de patenteabilidade, estes não constroem a invenção para verificar a sua funcionalidade (ver ponto nº 16 para saber mais sobre o processo de exame de um pedido de patente).

Uma patente vai tornar-me rico.

Não há garantias de que uma invenção patenteada irá vender. De fato, mais de 90% das patentes não proporcionam quaisquer rendimentos. Isso pode acontecer por várias razões, tais como avaliação inadequada do potencial comercial ou promoção e publicidade insuficientes da invenção. Uma vez que patentear uma invenção é

muito dispendioso, e lançá-la no mercado é ainda mais, é importante realizar uma análise custo-benefício antes de investir na proteção por patente de uma invenção (ver pontos nº 17, 31 e 32).

Uma patente autoriza-me a fazer, utilizar e vender um produto abrangido pela minha invenção.

Uma patente permite, apenas, que o seu titular impeça que outros façam, utilizem e vendam exatamente o que está abrangido nas reivindicações de sua patente. Um titular de uma patente anterior com reivindicações mais amplas pode impedir um inventor, que tenha reivindicações mais restritas, de utilizar a sua própria patente (ver ponto nº 1).

Uma patente é imprescindível para maximizar o valor da minha invenção.

Não necessariamente. Na verdade, dependendo das características de sua invenção, podem existir outras formas de proteção legal, como, por exemplo, modelos de utilidade e segredos comerciais, que melhor se adequam à sua estratégia de negócio (consulte o ponto nº 4). Não obstante, tendo em conta as vantagens que uma patente traz, antes de apresentar um pedido de patente é sempre melhor fazer uma análise de custo-benefício que considere o tempo e o dinheiro gastos nos pagamentos periódicos necessários à manutenção da patente (ver ponto nº 3).

Assim que a minha invenção estiver protegida por uma patente, o instituto de patentes vai impedir que outros a infrinjam.

Os institutos de patentes não procedem à aplicação efetiva de seus direitos de patente. É de sua responsabilidade, titular de uma patente, monitorar e aplicar seus direitos (ver ponto nº 41). Isto pode acarretar a necessidade de impetrar uma ação por violação de patente junto a um tribunal nacional.

Se obtiver uma patente no meu país, os meus direitos de patente serão passíveis de aplicação efetiva em todo o mundo.

De momento, não existem “patentes mundiais” ou “patentes internacionais” que permitam criar um único direito de patente que proteja a sua invenção em todos os países do mundo.

No geral, o pedido, a concessão e a aplicação efetiva de uma patente devem ter lugar em **cada país** onde se pretende obter proteção por patente para uma invenção, conforme as leis aplicáveis. Apesar disso, existem alguns **institutos regionais de patentes**, tais como, por exemplo, o Instituto Europeu de Patentes (IEP) e a Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO), que aceitam pedidos de patente regionais, ou que concedem patentes com o mesmo efeito que os pedidos entregues ou concedidos nos países membros dessa região (consulte os pontos nº 27 ao 30). O termo **“Patente Europeia”** é apenas uma designação abreviada para um conjunto de direitos de patente nacionais e territoriais, resul-

tantes de um pedido de patente ao abrigo da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE). Tal contrasta com outros regimes existentes na União Europeia, como é o caso da chamada “Marca Comunitária” ou do “Desenho Comunitário” (e de um regime pendente que estabelecerá uma “Patente Comunitária”), que criam efetivamente um direito de propriedade intelectual unitário para o território da União Europeia.

Além disso, qualquer pessoa residente ou nacional de um país abrangido pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), pode entregar um **pedido internacional** ao abrigo desse tratado. Este sistema permite que os pedidos tenham o mesmo efeito que os pedidos nacionais que são entregues em cada país contratante do PCT (ver ponto nº 30). O sistema internacional de apresentação de pedidos PCT pode não fornecer patentes “internacionais”, mas fornece um processo para que se obtenham patentes em vários países. As patentes concedidas por um pedido ao abrigo do PCT são patentes nacionais/regionais, concedidas por um instituto de patentes local, de acordo com a lei de patentes local. Porém, como todas estas patentes baseiam-se no mesmo pedido de patente para a mesma invenção, as reivindicações e outros conteúdos das patentes PCT serão muito semelhantes (sujeitas a modificações no decurso da fase nacional).

É aconselhável que proteja suas invenções em todos os países onde o produto é fabricado, distribuído e vendido, ou onde o processo é utilizado. Estes sistemas regionais e internacionais de apresentação de pedidos de patentes podem facilitar e agilizar apresentações multinacionais.

Os requisitos formais e substanciais para a concessão de patentes, assim como o conjunto de taxas exigidas, diferem de um país/região para outro. Por isso, recomenda-se que consulte um agente ou advogado especialista em patentes ou o instituto de propriedade intelectual dos países nos quais está interessado. Existe uma lista de URLs e um diretório de institutos nacionais e regionais de propriedade intelectual disponível no site: www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

Devo entregar, no mesmo dia, todos os pedidos em todos os países onde pretendo proteger a minha invenção, para assegurar-me de que beneficiam da data o mais anterior possível.

Quando um pedido de patente é entregue num país, a data desse primeiro pedido é denominada data de prioridade. Qualquer pedido seguinte a esse entregue em outros países membros da União de Paris e/ou Organização Mundial do Comércio dentro de 12 meses (ou seja, durante o prazo de prioridade), e que diga respeito à mesma invenção, beneficiará da data do primeiro pedido, no caso, por exemplo, de um **pedido internacional** tardio no âmbito do PCT. Essa data de prioridade permite que pedidos subsequentes, apresentados durante o prazo de prioridade, tenham prioridade sobre outros pedidos para a mesma invenção que sejam apresentados por outras pessoas depois da data de prioridade (ver ponto nº 28).

O pedido de patente deve ser redigido por um advogado especialista em patentes.

Para pedidos nacionais, qualquer pessoa pode preparar e apresentar um pedido de patente, se bem que esta é uma tarefa complexa e é muito arriscado fazê-lo sem o auxílio de um agente ou advogado especialista em patentes. Contudo, é importante notar que a maioria das leis exigem que requerentes estrangeiros sejam representados por um agente ou advogado especialista em patentes que seja residente naquele país (ver ponto nº 25).

A patente protege tudo o que constar dos desenhos.

São as reivindicações do pedido de patente que determinam o campo de ação da proteção, não os desenhos. Os desenhos podem ajudar na ilustração de detalhes técnicos, mas nem sempre são uma parte necessária do pedido. As reivindicações são indispensáveis e devem ser redigidas cuidadosamente para proteger a sua invenção de forma eficaz (ver ponto nº 21).

Nenhuma parte da minha invenção foi copiada de produtos já existentes, por isso tenho certeza de que não estou infringindo nenhuma patente.

As acusações de infração de patentes não são baseadas no conhecimento ou desconhecimento do infrator. É possível infringir patentes pertencentes a outros titulares, mesmo não tendo conhecimento de sua existência. É por isso que é tão importante fazer uma pesquisa sobre o estado da téc-

nica antes de fazer grandes investimentos na invenção e na preparação para seu lançamento no mercado (ver pontos nº 14 e 15).

A minha invenção é apenas uma melhoria de uma tecnologia já existente, por isso não posso obter uma patente.

Muitas invenções patenteadas são pequenas melhorias de tecnologias já existentes. Uma invenção não tem de ser necessariamente um grande avanço no campo para poder ser patenteada. Desde que a invenção esteja de acordo com os requisitos de patenteabilidade, é possível apresentar um pedido de patente (ver ponto nº 6). Porém, se utilizar em sua invenção uma tecnologia patenteada pertencente a outra pessoa, será necessário obter uma licença de seu titular para que possa comercializar a sua própria invenção patenteada (ver ponto nº 12).

Um pedido provisório de patente é o primeiro passo, ou a solução preferível, para se conseguir uma patente.

Os pedidos provisórios de patente só estão disponíveis em alguns países e apesar de suas taxas serem mais baixas do que as dos pedidos normais, é necessário pedir uma patente normal para proteger a invenção, uma vez que o prazo provisório só dura 12 meses. Dependendo de sua estratégia de negócio, existem custos e benefícios associados ao pedido provisório de patente. Além disso, os detalhes sobre o seu funcionamento variam de um país para outro. Assim sendo, é sempre aconselhável consultar um agente ou advogado especialista em patentes.

Todo e qualquer detalhe que tenha sido mostrado e/ou descrito em uma patente que já tenha expirado pode voltar a ser patenteado.

Assim que uma patente expira, qualquer pessoa é livre para poder utilizar a invenção, que não pode voltar a ser patenteada. Uma vez que a invenção subjacente a uma patente expirada foi divulgada ao público através do pedido de patente, a invenção também já não preenche o requisito de “novidade” (ver ponto nº 8).

Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (WIPO)
34, chemin des Colombettes
Caixa-postal 18
CH-1211 Genebra 20
Suíça

Telefone: +41 22 338 91 11
Telecópia: +41 22 733 54 28

Para obter informações sobre a
forma de contactar os Escritórios
Exteriores da WIPO visite:
www.wipo.int/about-wipo/en/offices

Publicação da WIPO N° 917.1P
ISBN 978-92-805-3169-5