

CAPÍTULO 7

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

7.1 - O que é uma Patente

A patente exprime a concessão de um **privilégio** ao autor de algo novo, que tenha aplicação em alguma atividade industrial, ou seja, é o direito que se outorga oficialmente a uma pessoa física ou jurídica, conferindo-lhe durante certo período de tempo, o uso exclusivo de algo que tenha inventado, ou criado, perfeitamente definido e limitado por suas características.

A patente é um incentivo à atividade criadora no campo industrial e é concedido pelo Estado, desde que se subordine a três princípios básicos:

- constitua novidade;
- contribua para o desenvolvimento industrial e econômico e social da nação;
- não ofenda o bem estar público, em termos materiais e espirituais.

O documento oficial - ou diploma - que confere o privilégio, chama-se "carta-patente" (do latim *litterae patentis*, significando carta aberta).

7.2 - Regulamentação

A lei brasileira que trata da matéria é a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, e regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

A proteção destes direitos efetua-se mediante:

- I) concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade;
- II) concessão de registro de desenho industrial;
- III) concessão de registro de marca;
- IV) repressão às falsas indicações geográficas; e
- V) repressão à concorrência desleal.

As disposições desta lei são aplicáveis também

- a) aos pedidos de patentes ou registros provenientes do estrangeiro e que tenham proteção assegurada por tratados e convenções de que o Brasil seja signatário, desde que depositadas no País;
- b) aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Diversos Atos Normativos, baixados pela Presidência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, explicam a lei e estabelecem normas e procedimentos.

7.3 - Concessão de Patentes e Registros

A concessão de patente e registro é um imperativo Constitucional (Art. 153, parag. 24, da Constituição de 1967), o qual se acha regulado pelo Código de Propriedade Industrial.

Somente o governo federal, através de um órgão específico, pode conceder patentes.

Esse órgão é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio.

Além da concessão de patentes, o INPI tem outras atribuições:

- o registro de marcas;
- a proteção à concorrência desleal;
- o colecionamento, em âmbito mundial, de informações tecnológicas e sua divulgação;
- a averbação de contratos de transferência de tecnologia.

Estima-se que no banco de patentes do INPI, existam 16 a 17 x 10⁶ documentos.

7.4 - O que pode ser patenteado

O Código da Propriedade Industrial em seu artigo 6º, aponta como privilegiáveis:

- *invenção*;
- *modelo de utilidade*;

7.4.1 - Invenção

Invenção é considerada toda a idéia nova (não compreendida pelo estado da técnica), suscetível de aplicação industrial (que pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria, incluindo a agricultura a pesca e a extrativa), e que contenha atividade inventiva (que não seja uma decorrência óbvia do estado da técnica para uma pessoa conhecedora da matéria), podendo apresentar-se como produto ou processo.

Entende-se por estado da técnica, em relação a determinado ramo tecnológico aquilo que, em dado momento, tenha sido colocado ao alcance do público por qualquer meio de divulgação (uso, demonstração, entrevista a imprensa, rádio e televisão, ou por qualquer tipo de publicação - inclusive na forma de pedido de patente publicado), ou que seja objeto de um pedido de patente depositado até aquele dado momento no Brasil ou no estrangeiro.

Não é considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito do pedido, se promovida:

- a) pelo inventor;
- b) pelo INPI, baseado em informações obtidas junto ao inventor ou em decorrência de atos por este realizados; ou

- c) por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados

7.4.2 - Modelo de Utilidade

Considera-se modelo de utilidade toda a idéia nova, exteriorizada em qualquer disposição ou forma de objetos de uso prático já conhecidos (ferramentas, instrumentos de trabalho na produção industrial ou doméstica, inclusive suas partes e componentes, e artigos de uso cotidiano), modificados de tal forma que se obtenha uma melhoria do desempenho funcional no seu uso ou em sua fabricação, e que seja suscetível de aplicação industrial.

7.5 - O que não é considerado como invenção ou modelo de utilidade

- descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos
- concepções puramente abstratas;
- esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- programas de computador;
- apresentação de informações;
- técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

7.6 - O que não pode ser patenteado

Segundo o artigo 18^o, não são privilegiáveis:

- As invenções e modelos de utilidade de finalidade contrária à moral, aos bons costumes, a saúde, à ordem e à segurança pública;
- As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os processos de obtenção ou modificação quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- O todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade atividade inventiva e aplicação industrial - e que não sejam meras descobertas.

7.7 - Preparação dos documentos de pedidos de privilégios

A preparação dos documentos de pedidos de privilégios deverão obedecer a Atos Normativos baixados pelo INPI, como descrito abaixo:

Invenção - Ato Normativo N° 019 de 11 de maio de 1976.

Modelo de Utilidade - Ato Normativo N° 020 de 11 de maio de 1976.

Modelo Industrial/Desenho Industrial - Ato Normativo N° 021 de 11 de maio de 1976.

Estes Atos Normativos encontram-se publicados na Revista de Propriedade Industrial N° 292 de 25 de maio de 1976.

7.8 - O pedido de patente

Para efetuar um pedido de privilégio, o pretendente deverá, inicialmente, tomar as seguintes providências:

a) Preencher um **requerimento** de pedido de privilégio, fornecido pelo INPI.

b) Anexar ao mesmo um **relatório descritivo**. No caso de invenção, o relatório deverá indicar a área tecnológica a que se refere a invenção, discussão do estado da técnica e do problema que a invenção pretende resolver, descrição pormenorizada do invento e sua aplicação industrial. No caso de modelo de utilidade, o relatório deve obedecer a mesma ordem de exposição, no que for aplicável.

c) Anexar as **reivindicações** que definem e limitam o objeto de sua proteção.

d) Anexar **desenhos**, se for o caso, e um **resumo**.

e) Anexar ao pedido, **comprovante de pagamento** da retribuição correspondente, determinada pelo INPI.

Os itens de b) até d) formam um conjunto e sua apresentação, formato, tipo de papel, datilografia, número de vias, etc, deverão obedecer a normas estabelecidas pelo INPI.

Este conjunto de documentos deverá ser entregue às recepções do INPI ou em delegacias do M.I.C., em qualquer capital de estado.

7.9 - Tramitação do pedido de privilégio

Uma vez efetuado o pedido de patente, este é mantido em sigilo, até a sua publicação, que ocorre aos dezoito meses da data de depósito. A publicação do pedido é feita através da Revista da Propriedade Industrial. Ao mesmo tempo o INPI providenciará a duplicação do relatório de pedido de privilégio na forma de um folheto sob o título "Publicação de Pedido de Privilégio", que é colocado a disposição de qualquer interessado no Banco de Patentes do INPI.

O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data de depósito, sob pena do arquivamento do

pedido. O pedido poderá ser desarquivado, se dentro de 60 dias contados do arquivamento, o depositante assim o requerer, mediante o pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido: objeções, buscas de anterioridade e documentos necessários à regularização do processo.

O examinador técnico, conjuga eventuais oposições, com o resultado de buscas, visando a determinação do estado da técnica, possíveis anterioridades e enquadramento do pedido na natureza reivindicada, procede ao exame técnico da matéria e emite seu parecer, que poderá ser favorável ou desfavorável ao pedido de patente. Se concedido o privilégio, a Revista da Propriedade Industrial publicará a referida concessão. A partir da data de concessão do privilégio, corre o prazo de 60 dias para que o titular recolha a contribuição devida para a confecção e expedição da carta patente.

Esta assegura o direito de propriedade e uso exclusivo do objeto da patente, nas condições estabelecidas no Código da Propriedade Industrial.

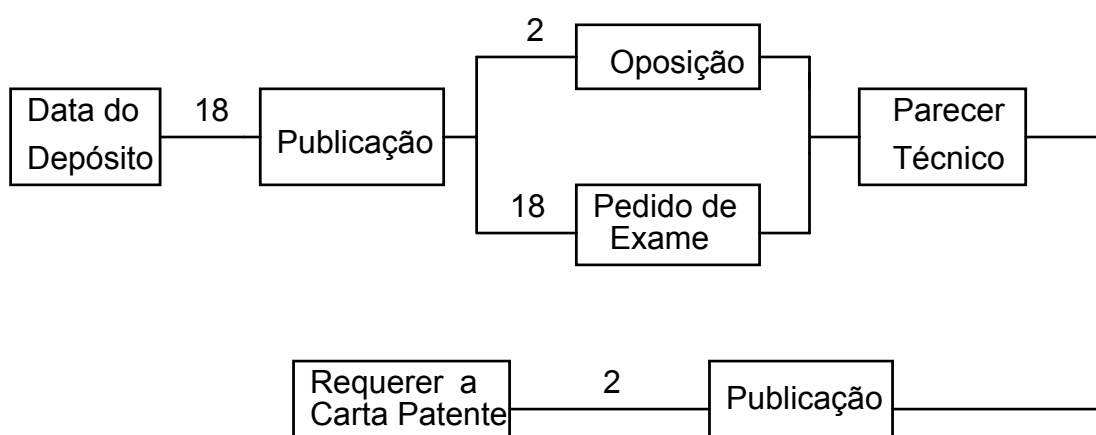


Fig. 7.1 - Etapas da tramitação do pedido de privilégio.

7.10 - Duração da patente

Invenção - 20 anos

Modelo de utilidade - 15 anos

O início da contagem do tempo é a partir da data em que foi feito o pedido de patente, ou seja, a partir da data do depósito.

O simples fato de alguém depositar um pedido de patente, não proporciona, ao autor, nenhuma garantia efetiva de privilégio, mas apenas uma expectativa de um direito.

Mas se um terceiro explorar o invento, durante o período entre o depósito e a concessão da patente, poderá ter que indenizar o titular por exploração indevida, se o titular mover uma ação judicial e esta lhe for favorável.

7.10 - Direitos do privilegiado

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações.

Ao titular da patente cabe o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos: o produto objeto da patente e/ou processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

O direito de impedimento sobre terceiros não se aplica:

- a) aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
- b) aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
- c) à preparação de medicamentos de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;
- d) a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patentado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos.

Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

7.11 - Das licenças

O titular de patente poderá celebrar contrato de licença para exploração, que deverá ser averbado no INPI.

O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

O titular ficará sujeito a ter a patente **licenciada compulsoriamente** se exercer os direitos dela decorrente de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. Também se enquadra na licença compulsória os seguintes casos:

- a) a não fabricação do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patentado;
- b) a comercialização que não satisfazer às necessidades do mercado.

As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

7.12 - Extinção da patente

A patente extingue-se:

- a) pela expiração do prazo de vigência;
- b) pela renúncia do titular, ressalvado o direito de terceiros;
- c) pela caducidade;
- d) pela falta de pagamento da retribuição anual.

O privilégio caducará por requerimento de terceiros ou por iniciativa do INPI, se decorridos 02 anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

7.13 - Invenção e modelo de utilidade realizado por empregado ou prestados de serviços

A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 01 ano após a extinção do vínculo empregatício.

Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

7.14 - O que pode ser registrado

Desenhos Industriais

Marcas

7.14.1 - Desenhos Industriais

Considera-se desenho industrial a forma plástica de um objeto ou conjunto ornamental de linha e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação aos objetos anteriores.

Não é considerado desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

7.15 - O pedido de registro

Para efetuar um pedido de registro, o pretendente deverá, inicialmente, tomar as seguintes providências:

- a) Preencher um *requerimento* de pedido de privilégio, fornecido pelo INPI.
- b) Anexar ao mesmo um *relatório descritivo*, se for o caso;
- c) Anexar as *reivindicações*, se for o caso;
- d) Anexar *desenhos ou fotografias*
- e) Anexar o *campo de aplicação* do objeto; e
- f) Anexar ao pedido, *comprovante de pagamento* da retribuição correspondente, determinada pelo INPI.

Os itens de b) até e) formam um conjunto e sua apresentação, formato, tipo de papel, datilografia, número de vias, etc, deverão obedecer a normas estabelecidas pelo INPI.

Este conjunto de documentos deverá ser entregue às recepções do INPI ou em delegacias do M.I.C., em qualquer capital de estado.

O registro vigorará pelo prazo de **10 anos** contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada.

O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinqüenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

7.16 - Como combater a infringência de patentes

Muitos administradores acreditam que a melhor forma é levar o infrator ao tribunal e tentar provar sua culpa.

Entretanto, custas legais, embaraços e conseqüências negativas na perda do processo são fatores que levam a pensar antes de tomar a decisão de processar o infrator.

1- Passo: Tentar evitar o litígio

- Pesar as conseqüências:

- a) Coloca a patente em evidência;
- b) Uma vez iniciado o processo, os resultados dependem da decisão do Tribunal;
- c) Custas legais elevadas;
- d) A decisão de um processo de patente pode levar anos;
- e) Muito tempo e pessoal da empresa é empregado nas investigações, checagem de relatórios e assessoramento as advogados.

- Formas de entrar em acordo:

- a) Oferecer ao infrator uma licença para produzir ou usar o objeto da patente;

- b) Se o infrator é pressionado pelo detentor da patente, este poderá solicitar uma licença ou parar de fabricar, usar ou vender o objeto da patente;
- c) Se o dito infrator entender que não está infringindo a patente, esta poderá solicitar uma oportunidade para provar o seu caso e o detentor da patente não deverá rejeitar esta possibilidade, antes de ir ao Tribunal;
- d) Possibilidade de troca de licenças.

2- Passo: Preparação para o litígio

- Providências a serem tomadas:

- a) Todos os relatórios e arquivos relacionados com o desenvolvimento, testes e uso da invenção deverão ser colocados a disposição dos advogados. Havendo dúvidas quanto a um material, este deverá ser incluído e deixado ao advogado, a determinação de sua relevância.
- b) O proprietário da patente deve reunir testemunhas e junto com o advogado determinar as áreas em que o seus depoimentos podem oferecer apoio no que se refere a validade da patente e possíveis infringências.
- c) Investigações em profundidade deverão ser efetuadas, no que se refere à invenção, à novidade, e a não evidência resultante do estado da técnica.
- d) Antes de dar entrada com o processo, o proprietário da patente deverá decidir qual o Fórum e quem irá processar, o fabricante, o distribuidor ou o usuário da invenção.

- Possíveis resultados:

Assumindo que o acusado é considerado infrator, o proprietário da patente pode obter uma suspensão de futuras violações da patente. Neste caso o infrator é proibido de produzir, usar ou vender o dispositivo da patente ou processo a ser patenteado.

Os prejuízos são geralmente indenizados, não menos do que uma possível licença ou royalties, mais custas do processo e interesses sobre prejuízos.

7.17 - Algumas considerações sobre a nova Lei de Patentes

Atualmente, existe uma nova lei de propriedade industrial tramitando no Congresso Nacional, já aprovada na Câmara dos Deputados em 09 de abril de 1996, devendo a mesma entrar em vigor após ser sancionada pelo Presidente da República.

Entre os principais pontos da nova Lei de Patentes os principais são:

- possibilidade de privilégio de microorganismos utilizados em processos biotecnológicos, alimentos e produtos químicos, com a exclusividade de produção e comercialização do produto por 20 anos;
- “pipeline”, que implica o reconhecimento no Brasil de patentes concedidas por outros países, desde que o produto ainda não esteja sendo comercializado em nenhum mercado.

Novos produtos

Poderão ser patenteados alimentos, remédios, produtos químicos e biotecnológicos
“Pipeline”

Esse mecanismo de exceção é adotado, obrigando o Brasil a reconhecer patente já concedida por outro país a remédios, alimentos e produtos químicos, desde que ainda não estejam sendo vendidos em nenhum mercado. O “pipeline” beneficia principalmente o setor farmacêutico, porque o tempo entre o registro de um remédio e a sua colocação no mercado pode levar entre 10 e 12 anos

Biotecnologia

Limita o patenteamento de microorganismos aos alterados geneticamente - a partir de formas encontradas na natureza -, desde que sejam atendidos os princípios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial

Importação paralela

Não admite a possibilidade de terceiros importarem produto patentado no Brasil. A importação paralela é admitida somente quando o detentor da patente alegar inviabilidade econômica de escala de produção. Nesse caso, somente o detentor da patente pode importar o produto para revendê-lo no mercado interno

Produção local

Obriga a fabricação em território nacional do produto patentado, no prazo de até três anos após a concessão da patente. Isso só não é exigido quando o detentor da patente alegar inviabilidade econômica; nesse caso, obtém autorização para importar o produto.

Prazo da patente e do registro de marca

Mantém o prazo da validade da patente de invenção (20 anos) e amplia o prazo de validade da patente de modelo de utilidade dos atuais 10 anos para 15 anos. Mantém o prazo de dez anos devigência do registro de marca.

Vigência da lei

A lei entra em vigor um ano após a data de sua publicação, com exceção dos dispositivos relativos aos novos produtos que passam a ser patenteáveis (alimentos, remédios e produtos químicos), com vigência imediata