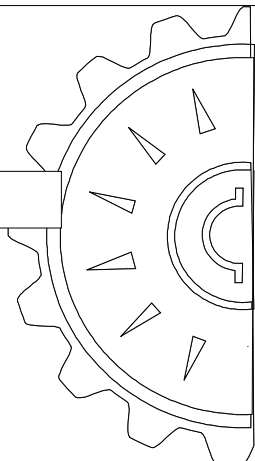
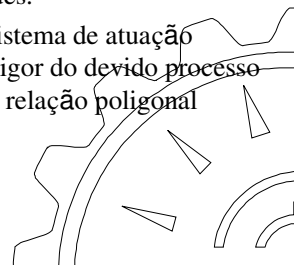


Do pedido de patente



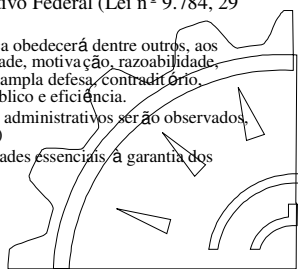
Natureza do procedimento

- O procedimento administrativo em patentes não é uma simples praxística, sucessão burocrática de atividades.
- Pelo contrário, é um sistema de atuação estatal onde se nota o rigor do devido processo legal, num contexto de relação poligonal



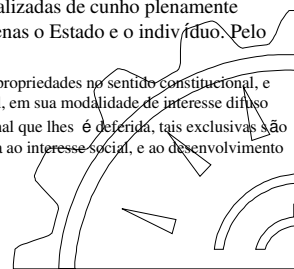
Natureza do procedimento

- Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de patentes se acha jungido às regras do procedural due process of law inserido no art. 5º LIV da Constituição de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999):
 - Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
 - Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)
 - VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;



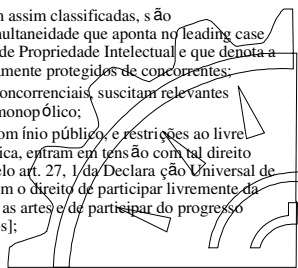
Natureza do procedimento

- Necessidade de um procedimento multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados
- Como já insistimos, uma patente ou outro direito exclusivo não serão posições jurídicas individualizadas de cunho plenamente privado, em que se defrontam apenas o Estado e o indivíduo. Pelo contrário:
 - exclusivas como as descritas serão propriedades no sentido constitucional, e vinculadas ao ditame do uso social, em sua modalidade de interesse difuso
 - mais ainda, sob a tutela constitucional que lhes é deferida, tais exclusivas são sujeitas a uma vinculação específica ao interesse social, e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil



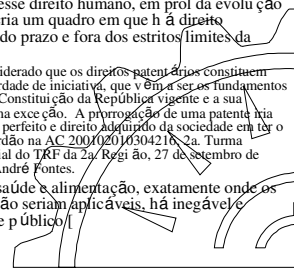
Natureza do procedimento

- Como já insistimos, uma patente ou outro direito exclusivo não serão posições jurídicas individualizadas de cunho plenamente privado, em que se defrontam apenas o Estado e o indivíduo. Pelo contrário:
 - tais propriedades, não obstante serem assim classificadas, são simultaneamente concorrenciais, simultaneidade que aponta no leading case do STF sobre a natureza dos direitos de Propriedade Intelectual e que denota a clara existência de interesses juridicamente protegidos de concorrentes;
 - no que se constituem em exclusões concorrenciais, suscitam relevantes interesses no âmbito do direito anti-monopólico;
 - no que representam diferimento do domínio público, e restrições ao livre acesso à produção expressiva e técnica, entram em tensão com tal direito humano fundamental, reconhecido pelo art. 27, I, da Declaração Universal de 1948 [Artigo 27 I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios];



Natureza do procedimento

- Como já insistimos, uma patente ou outro direito exclusivo não serão posições jurídicas individualizadas de cunho plenamente privado, em que se defrontam apenas o Estado e o indivíduo. Pelo contrário:
 - constituindo-se em uma restrição a esse direito humano, em prol da evolução tecnológica e do desenvolvimento, cria um quadro em que há direito adquirido ao público acesso, ao fim do prazo e fora dos estritos limites da concessão
 - "Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente via constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio público". Acórdão na AC 2004(201)0304216-2a. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª Região, 27 de setembro de 2005, Relador para o Acórdão Des. André Fontes.
 - em particular, no tocante à área de saúde e alimentação, exatamente onde os direitos exclusivos de comercialização seriam aplicáveis, há negável e frequentemente avassalador interesse público;



Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

- Do dever de motivar os atos do INPI
- Motivar um ato administrativo é – essencialmente – provê-lo de constestabilidade:
 - O Poder Público deve enunciar expressamente as razões de fato e de direito que fundamentam a prática dos atos administrativos, vinculando-se às mesmas. Consequentemente, o princípio da motivação, entendido como corolário do princípio do devido processo legal, abrange as decisões administrativas no âmbito de quaisquer Poderes [MOTA, Carlos Pinto Coelho. Direito Administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 15].

Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

- Da necessidade de duplo grau de apreciação do feito
- Trata-se aqui da observância do devido processo legal na utilização pelo INPI dos mesmos examinadores dos pedidos anulados, como examinadores dos recursos ou procedimentos de nulidade dos mesmos títulos. Pois a carência de alteridade e impessoalidade vicia o procedimento
- Esta inexistência de alteridade do examinador e do revisor em recurso traz importante problema para a objetividade do exame, e compromete a garantia do devido processo legal da impessoalidade:
 - O administrador público é apenas o instrumento por meio do qual se manifesta a vontade do Poder Público. A atuação do administrador deve se pautar pela ausência de tendências ou preferências subjetivas, em benefício próprio ou de terceiros [MOTA, Carlos Pinto Coelho. op. cit., p. 18].
- A decisão da Administração, e em especial, em grau de recurso, tem de ser uma decisão objetiva, impessoal e institucional. O fato de que o órgão da administração conte com poucos servidores, ou com pouca infraestrutura, não elimina ou minoraria a imperatividade deste princípio.

Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

- Igualmente não satisfaz o requisito da alteridade do fato de autoridade hierarquicamente superior decidir o pleito, se o parecer técnico for proferido pelo mesmo examinador, ou com sua manifestação. Salvo se a autoridade superior detiver suficiência técnica autônoma na matéria a ser decidida, e utilizar efetivamente tal qualificação em sua decisão, o recurso neste caso não atenta, materialmente, ao princípio da alteridade.
- Com efeito, a Administração não pode alegar sua ineficiência ou falta de planejamento para justificar uma violação das garantias básicas do administrado. Não pode, quando a Administração seja sustentada no tocante à prestação pertinente pelos fundos gerais do Estado, e muito menos quando é o administrado, através de retribuições específicas e divisíveis, provê os recursos para a prestação administrativa.
 - Por muito tempo, o DNPI manteve um Conselho de Recursos gerais – como o faz a EPO e o USPTO. Há assim meios de se resolver razoavelmente o requerimento da alteridade e impessoalidade, sem aumento de ônus para o Estado.

Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

- Da necessidade de revisão por terceiros
- A utilização dos mesmos examinadores para examinar em primeira instância e em grau de recurso fere os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
- A Desembargadora Márcia Helena Nunes, da Primeira Turma do TRF2 proferiu voto na Apelação Cível de nº 2000.51.01.005276-6, acerca desse tema:
 - Foi pela posição adotada pelo citado depoente, como examinador da hipótese pelo INPI. Réu- apelado, que a Autora apelante alegou sua parcialidade, o que é admissível, sem restrições à capacidade técnica da testemunha, por ser natural que sustente o que já colocou anteriormente. Além disso, representa o ente público a cujo quadro de pessoal pertence.

Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

- Através de acórdãos proferidos nos recursos extraordinários nºs 389383/SP e 390513/SP, o STF firmou posicionamento de que o direito ao duplo grau de jurisdição se aplica às decisões proferidas na via administrativa, também entendeu que os princípios do devido processo legal e o da ampla defesa, aplicáveis integralmente aos processos administrativos, por força da disposição expressa do inciso LV do artigo 5º da Constituição de 1988. Voto do Ministro Joaquim Barbosa
 - "As relações entre Estado e administrados devem desenvolver-se legitimamente não apenas no âmbito judicial, mas também no âmbito da própria Administração, que está vinculada ao dever de realizar as diversas normas constitucionais e, especialmente, as normas constitucionais administrativas (...). Impossibilitar ou invalidar o recurso na via administrativa equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, dada a natural dificuldade da Administração em revistar os próprios atos".
 - (...) "da necessidade de proporcionar um procedimento administrativo adequado, surge o imperativo de se consagrar a possibilidade de se recorrer no curso do próprio procedimento. O direito ao recurso em procedimento administrativo é tanto um princípio geral de direito como um direito fundamental.

Pedido de Patente

- **Do pedido de patente**
- O pedido de patente, através do qual se exerce o direito constitucional de solicitar a concessão do privilégio, presume a apresentação ao INPI de um requerimento; de relatório descritivo; de reivindicações; de desenhos, se a patente o comportar; do resumo; e do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
- **Desdobramento de pedidos**
- Pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou modelo de utilidade. Há, na verdade, mais de um invento, podem ser divididos em dois ou mais até o final do exame

Pedido de Patente

- **Jurisprudência:** efeitos do depósito da patente
- > Tribunal de Alçada Criminal de SP
- **QUEIXA-CRIME** - Contrafação - Requisitos necessários para a propositura da ação penal - Inteligência do art. 170, I, do Dec. lei n.º 7.903, de 1945 - Ordem concedida para trançar a ação. 155 (b) - Duas são as premissas básicas que a punição da reprodução de modelo reclama para a persecutio criminis: a proteção do modelo por patente expedida pelo INPI e a produção da queixa pela concessionária ou cessionária. Com a expedição da patente o interessado - inventor - goza de direito líquido e certo à proteção de seu modelo, enquanto, no simples depósito, que é a apresentação do pedido, possui mera expectativa de direito. RJDTCRIM VOLUME 1 P. 166 JANEIRO/MARÇO 1989 RELATOR: RIBEIRO DOS SANTOS.

Pedido de Patente

- A regra procedimental da congruência
- Pela natureza do procedimento (sendo um monopólio, ou seja, um novo objeto de direito, com oponibilidade erga omnes) que se precisam garantir os interesses juridicamente protegidos de terceiros. Com muito mais razão - em se tratando de um procedimento estatal no qual se tutelam interesses não só do requerente, mas de todos terceiros pertinentes - ocorre aqui a norma da congruência dos pedidos.
- No âmbito processual (judicial e administrativo) vige o princípio da correlação ou congruência, consagrado no CPC (arts. 128 e 460), que estipula a estrita observância pelo julgador do pedido efetuado pelas partes, sob pena de julgamento extra petita ou ultra petita conforme o caso
- "I - É o autor que fixa, na petição inicial, os limites da lide, sendo que o julgador fica adstrito ao pedido, juntamente com a causa de pedir, sendo-lhe vedado decidir aquém (infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, nos termos do artigo 460 do CPC." (STJ, REsp 658715, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 06/12/04).

Pedido de Patente

- Nos sistemas de Propriedade Intelectual cuja proteção depende de procedimento administrativo de concessão (patentes, marcas, variedades de plantas, desenho industrial, topografias de computador) ou regime ancilar de concessão (dados confidenciais, nome de empresa), desta feita, não se pode conceder mais do que foi originalmente postulado.
- No entanto, uma das consequências inevitáveis do procedimento administrativo de concessão é que ele possa não acolher a totalidade do pretendido. Para adequar o pedido aos limites do que a lei autoriza conceder, a autoridade pode restringir, adequar, limitar, apostilar, enfim, introduzir tais restrições ao objeto do pedido quanto imponha o Direito, num rito plenamente vinculado.
- Assim, não se terá a todo tempo aquilo que foi reivindicado, pois só será concedido aquilo a que o reivindicante tenha direito; mas - mesmo que houvesse pretensões do requerente além do pedido - só se defere o direito até o limite do pedido, e nunca além.

Pedido de Patente

- Estrito, não literal
- Ocorre, no entanto, que em cada direito de exclusiva, a proteção se dá ao bem imaterial circunscrito pelo ato concessivo, mas não exatamente à literalidade do instrumento da concessão.
- No caso das patentes de invenção e modelo de utilidade, essa aplicação estrita mas não literal se dá através da chamada Doutrina da Equivalência

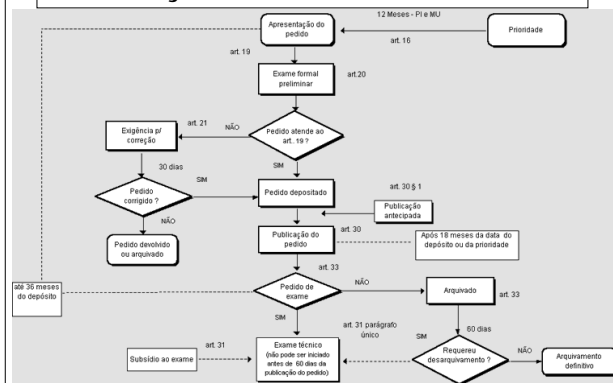
Pedido de Patente

- como se apura o que é equivalente, mas não literal:
- Teste tripartite de equivalência (Ivan Ahlert):
- - o elemento acusado realiza substancialmente a mesma função que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)
- - realiza a função substancialmente do mesmo modo que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)
- - produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)

Publicação e Exame

- Art. 30 - O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no Art. 75.
- § 1º - A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.
- § 2º - Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.
- § 3º - No caso previsto no parágrafo Único do Art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Publicação e Exame



Divulgação do conteúdo do invento

- Período de sigilo
- Em atenção ao interesse do inventor de manter o sigilo de sua criação por um prazo limitado, o pedido de patente será mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, salvo no caso de patente de interesse da defesa nacional. Como nota o art. 44 § 1º do CPI/96 tal sigilo não só é protegido administrativamente, mas tem sanção civil.
- Note-se que este período de sigilo é uma faculdade do requerente, pois a publicação do pedido poderá ser antecipada a seu requerimento.

Patentes Secretas

- DECRETO 2.553, de 16 de abril de 1998
- Quando houver restrição aos direitos do depositante de pedido ou do titular da patente, considerados de interesse da defesa nacional, nos termos do art. 75, § 3º da Lei nº 9.279, de 1996, o depositante ou titular da patente será indenizado mediante comprovação dos benefícios que teria auferido pela exploração ou cessação.

Divulgação do conteúdo do invento

- Inventos não publicáveis: defesa nacional
- Como uma exceção ao princípio da publicação obrigatória, o art. 75 da Lei 9.279/96 prevê que o pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso.
- Com isso, torna também vedada a divulgação ou o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, condicionando ainda a exploração e a cessação do pedido ou da patente à prévia autorização do órgão competente. Como contrapartida às restrições, a lei prevê indenização ao titular do invento.

Divulgação do conteúdo do invento

- Publicação e tecnologias autoduplicativas
- No caso das tecnologias autoduplicáveis, no entanto, a simples descrição da solução técnica nem sempre é suficiente. O relatório pode ser inútil para demarcar o direito, afetar o estado da arte ou propiciar o acesso ao conhecimento. Nestes casos, há, freqüentemente, a alternativa do depósito do próprio objeto protegido numa instituição adequada - que terá provavelmente os mecanismos necessários de proteção biológica.
- As características deste tipo de tecnologia fazem com que o acesso às inovações possa estar segregado do conhecimento da tecnologia. A mutação na capacidade técnica da indústria não corresponde necessariamente a uma mudança no estado da arte. O acesso à tecnologia implica repetibilidade da solução técnica, mas não da capacidade intelectual de reprodução dos passos de tal solução. [Domingues, Douglas Gabriel. Repetibilidade: descrição e depósito nos pedidos de privilégios de inventos microbiológicos. Revista Forense, vol. 82 n 294 p 37 a 50 abr. jun. 1986.]

Divulgação do conteúdo do invento

- Publicação e tecnologias autoduplicativas
- A Lei 9.279/96 prevê medidas para o depósito de microorganismos em instituições especializadas, assegurando o acesso ao novo ente, como equivalente à publicação (art. 24, parágrafo único):
 - "No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional".
- Maria Thereza Wolff:
 - O Tratado de Budapeste pretendeu, com sua formação, credenciar centros depositários no mundo. Centros estes que tiveram de satisfazer todas as exigências que constam do dito tratado, com a finalidade de facilitar e baratear os custos de um depósito de microorganismo, já que os países signatários do Tratado de Budapeste necessitam efetuar apenas um único depósito de microorganismo em pedidos de patentes de invenção, com a designação de todos os países onde o inventor venha a ter interesse de comercializar seu invento.
- Fabiana Fantinatti-Garborgini:
 - [...] para atender a exigência legal de suficiência descritiva nas invenções biotecnológicas (parágrafo unido do artigo 24 da LPI) com o depósito do material biológico, o INPI, através do Ato Normativo 127/96 (item 13.1.1.2) autoriza o depósito em qualquer Autoridade Depositária Internacional reconhecida pelo Tratado de Budapeste.

Divulgação do conteúdo do invento

- Efeito – Conhecimento público, mas não domínio público
- O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor forma de execução.

Divulgação do conteúdo do invento

- **Efeitos da publicação**
- Da publicação resultam importantes efeitos: inicia-se a fase multilateral do procedimento contencioso administrativo, com participação potencial de todos terceiros interessados. Começa a correr, igualmente, o prazo durante o qual o titular, após a concessão da patente, pode retroativamente haver perdas e danos pela violação de seu direito (com as exceções previstas no § 5º do art. 44).
- Após a publicação, também, inicia-se o prazo para deflagrar o exame técnico do pedido. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado (art. 29 do CPI/96)

Do exame prioritário

- RESOLUÇÃO Nº 132/06, 17/11/2006
- Art. 2º Poderá ser requerido exame prioritário de pedidos de patente:
- I - pelo próprio depositante quando, comprovadamente:
 - a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
 - b) o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a autorização, ou
 - c) a concessão da patente seja condição para a obtenção de recursos financeiros de agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais, liberados sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, ou originários de fundos mútuos de investimento, para a exploração do respectivo produto ou processo.
- II - por terceiros que, comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização;
- Art. 3º Serão examinados prioritariamente, de ofício, os pedidos de patente cujo objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar emergência nacional ou de interesse público, nas hipóteses descritas nos §§ 1º e 2º do art. 2º do Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999.
- Art. 4º O requerimento de exame prioritário de pedido de patente deverá ser formulado por meio de petição, conforme modelo constante do Anexo a esta Resolução, isenta do pagamento de retribuição.

Da exigência de revelação da origem do material genético

- A Convenção da Biodiversidade (art. 15 e 16) suscitou – pela primeira vez na escala normativa internacional - o eventual conflito entre a titularidade dos recursos genéticos, que a Convenção atribuiu ao Estado em que são obtidos, e a titularidade das patentes ou cultivares nascidos da elaboração sobre tais recursos.
- A Medida Provisória 2.186-16 assim dispõe:
 - Art. 31. A concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos competentes sobre processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, fica condicionada à observância desta Medida Provisória, devendo o requerente informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso.

Da exigência de revelação da origem do material genético

- RESOLUÇÃO No- 207, DE 24 DE ABRIL DE 2009 Normaliza os procedimentos relativos ao requerimento de pedidos de patentes de invenção cujo objeto tenha sido obtido em decorrência de um acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional revoga a Resolução 134, de 13 de dezembro de 2006.
- Art. 2º O requerente de pedido de patente de invenção cujo objeto tenha sido obtido em decorrência de acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional, realizado a partir de 30 de junho de 2000, deverá informar ao INPI, em formulário específico, instituído por este ato, na forma do seu Anexo I, isento do pagamento de retribuição, a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso, bem como o número da Autorização de Acesso correspondente.
- Art. 3º Por ocasião do exame do pedido de patente, o INPI poderá formular a exigência necessária a sua regularização, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 2º, que deverá ser atendida no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento do pedido de patente, nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. § 1º Por ocasião do cumprimento da exigência de que trata o artigo anterior, o requerente de pedido de patente cujo objeto tenha sido obtido em decorrência de acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional, realizado a partir de 30 de junho de 2000, deverá informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso, bem como o número da Autorização de Acesso correspondente, em formulário específico, instituído por este ato, na forma do seu Anexo I, isento do pagamento de retribuição. § 2º Em se tratando de pedido de patente cujo objeto não tenha sido obtido em decorrência de acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional, realizado a partir de 30 de junho de 2000, deverá informar essa condição em formulário específica, instituído por este ato, na forma do seu Anexo II, isento do pagamento de retribuição.

Do exame

- O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante. Findo o exame, após os eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada.

Do exame

- Requerido o exame (por qualquer interessado), deverão ser apresentados pelo depositante no prazo de 60 dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:
 - as objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, isso quando houver reivindicação de prioridade;
 - os documentos eventualmente ainda necessários à regularização do processo e exame do pedido;
 - e a tradução simples dos documentos quando pertinente. (Vide TRIPs art. 29.2)

Publicação e Exame

- ABRANTES, Antonio, Emendas durante o exame de pedidos de patente, mensagem ao grupo: pibrasil@yahoo.com.br, de 28 de maio de 2009.
- **Com relação a inserção de elementos na reivindicação:**
- Em nenhum momento poderá o examinador em seu parecer propor que elementos presentes no relatório descritivo e não reivindicados originalmente sejam trazidos para o quadro reivindicatório, ampliando o escopo da reivindicação.
- Tampouco pode o requerente, aproveitar-se de um cumprimento de exigência para fazer esta inserção, ampliando o escopo da reivindicação.
- O escopo da proteção reivindicada quando da data de pedido de exame não pode ser ampliado.

Publicação e Exame

- Por exemplo, se o objeto reivindicado quando do pedido de exame se refere a uma tela de computador,
 - pode-se inserir elementos que restrinjam seu escopo como a inserção de um elemento que se refira a telas de computador de LCD, no entanto,
 - não se pode inserir elementos que modifiquem o objeto reivindicado, como a inserção de elemento que descreva uma base giratória para a tela de computador, por se referir a característica que não diz respeito à uma tela de computador, e, portanto, aumento de escopo de proteção.
- Modificações nas reivindicações são, portanto, aceitas desde que não seja constatado que houve aumento do seu escopo, quando comparado com o que estava sendo reivindicado quando da data do pedido de exame.

Publicação e Exame

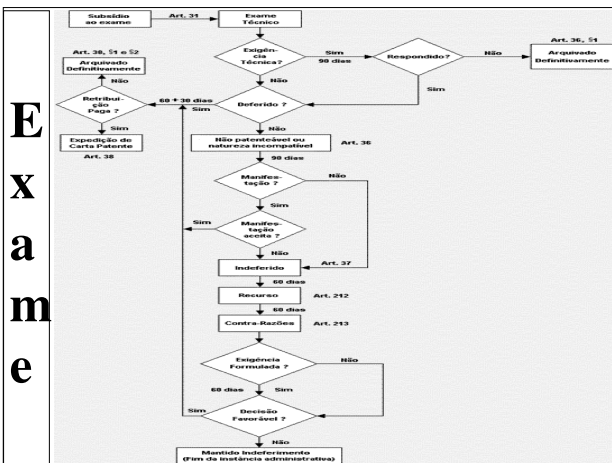
- Emendas ao quadro reivindicatório são aceitas no caso de erros óbvios ou desde que tragam algum detalhamento ou restrição ao seu escopo.
- Considere o caso de uma reivindicação que trata de roda caracterizada por material metálico, e na qual em nenhum momento, seja no quadro reivindicatório ou relatório descritivo, é dito que este material é o titânio.
- Não importa se tal omissão foi intencional ou não. A emenda do pedido para incluir esta informação não é aceita, por ser parte caracterizante e essencial da invenção, configurando, portanto, acréscimo de matéria.

Publicação e Exame

- Os acréscimos nas reivindicações serão aceitos desde que constituam elementos que venham a melhor definir e restringir o escopo da reivindicação.
- Caso o requerente apresente nova reivindicação independente onde a parte caracterizante é um elemento novo trazido do relatório descritivo, então também neste caso tal modificação é aceita, ainda que se trate da parte caracterizante da invenção, não entendida como algo acessório, porém, trata-se de uma restrição do escopo de proteção da reivindicação.
- Por exemplo, um pedido originalmente reivindica cadeira caracterizada por encosto. O examinador em seu primeiro parecer identifica uma anterioridade e emite ciência de parecer alegando falta de atividade inventiva da reivindicação.
- O depositante em cumprimento à ciência de parecer, envia nova reivindicação: cadeira dotada de encosto caracterizada por um braço. Neste caso, o escopo de proteção obviamente foi reduzido pois o universo de cadeiras incorporadas em seu escopo é um grupo menor de cadeiras. Tal modificação é aceita.

Publicação e Exame

- **Com relação a retirada de elementos da reivindicação:**
- A retirada de um elemento da reivindicação independente tem como efeito torná-la mais ampla, no entanto, os direitos do titular desta nova redação somente se aplicam quando do conhecimento público desta modificação e não do depósito da patente.
- Luiz Guilherme de Loureiro [A Lei de propriedade industrial comentada, São Paulo:Lejus, p. 113]:
 - “Assim, uma nova reivindicação mais ampla do que a anterior só é oponível a terceiro, se ele foi notificado desse novo teor. Em outras palavras, para a apreciação da existência e do valor do direito de indenização, no caso de exploração da invenção por terceiro anteriormente à concessão da patente, será considerada a reivindicação que foi publicada juntamente com o pedido e não eventualmente uma reivindicação posterior mais ampla somente levada ao conhecimento do público com a publicação da concessão da patente”.



Publicação e Exame

- Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados (depositante ou terceiros), de documentos e informações para subsidiarem o exame, o qual não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido.
- Tais manifestações não consistem em oposições, como no CPI/71, ou seja, já não são um elemento formal do procedimento, mas podem ser apresentadas até a publicação do deferimento ou indeferimento da patente.
- Assim, **não há** um direito procedimental subjetivo à consideração das manifestações, suscetível, por exemplo, em mandado de segurança. No entanto, a não consideração por parte do examinador de tais subsídios, se pertinentes e apresentados dentro do prazo, importa em responsabilidade funcional do examinador, e em responsabilidade civil do INPI (e do examinador) perante qualquer parte prejudicada.

Publicação e Exame

- Quanto ao ponto, vide o teor da Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, que se aplica a todo procedimento administrativo da União:
 - Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
 - § 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
 - § 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Publicação e Exame

- Se o parecer do INPI for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias.
- Neste passo, podem ocorrer duas coisas:
 - se não for respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Não cabe recurso desta decisão.
 - Se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Recurso

- Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. Desta decisão – que indefere mas não da que defere – cabe recurso, no prazo de 60 dias.
- Pode-se porém questionar a vigência do dispositivo que nega ao terceiro interessado o direito de recorrer em caso de deferimento, em face do que preceitua a Lei Geral do Procedimento Administrativo da União (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999):
 - Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Recurso

- O que dispõe a Lei Federal de Processo Administrativo
- A discussão acima suscitada, mesmo que pendesse para o entendimento contrário à garantia do duplo grau de jurisdição no processo administrativo, já foi superada com a entrada em vigor da Lei 9784/1999, a Lei Federal de Processo Administrativo.
- Essa lei consagra a garantia ao duplo grau de jurisdição em seu artigo 56:
 - “ART. 56: Das decisões administrativas cabe recurso, em face das razões de legalidade e de mérito.
 - § 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará à autoridade Superior.
 - § 2º Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.

Recurso

- De qualquer forma o recurso previsto no CPI/96 (contra o indeferimento) será recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.
- Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Anvisa

- Anuência prévia
- O art.229-C do CPI/96, introduzido pela Lei 10.196/01, assim como o disposto na norma legal sobre proteção aos conhecimentos tradicionais [[Citação no Original] No momento em que se escreve, a Medida Provisória No 2.186-16, de 23 de Agosto de 2001.], estabelecem instâncias de anuência prévia ou intervenção da União para expedição de patentes.
- Assim reza o primeiro desses dispositivos:
 - Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Anvisa

- Mesmo quando não se examinavam as patentes, examinavam-se as patentes ora submetidas à ANVISA. Essa disposição teve análise minuciosa pelo Conselho de Estado do Império
- Mais importante do que isso, na votação do projeto o Poder Legislativo entendeu que era inconstitucional deixar de examinar essas patentes [BAILLY, p. 97, reportando o voto do Senador Diogo Velho. Note-se que o projeto da Câmara simplesmente negava patentes a essas invenções. O Senado, mais conservador, assegurou tais patentes, mas submetendo-as a um exame prévio. Sobre isso, vide o discurso do deputado Cândido de Oliveira, BAILLY, p. 122 e seq.]:
 - "A Comissão entendeu que quando se trata de produtos farmacêuticos, químicos ou alimentares, esse exame é indispensável, julgando inconstitucional a exceção feita de tais produtos na proposta da Câmara (...)
 - Para que esses produtos sejam colocados em venda, eles são sujeitos a um exame prévio pela Comissão Central de Higiene; mas esse exame não dá o privilégio. Nem o inventor tem direito de ação contra os falsificadores do produto.
 - O direito do inventor é assim tomado em consideração, enquanto antes não havia garantias, e da mesma forma, o interesse público"

Anvisa

- A imprescindibilidade legal do exame da Anvisa.
- Assim é que, repetindo o padrão legal que sempre prevaleceu no sistema brasileiro, a medida provisória nº. 2.006, de 1999, introduziu o exame duplicado dos pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos.
- Muito se alvitrou quando à natureza do exame a ser procedido pela ANVISA, em especial quanto à carência de uma regra de competência para permitir que esta autarquia reiterasse o exame do INPI. Em recente ato normativo, no entanto, a entidade indicou o que reputa ser de sua competência:
 - RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 45, DE 23 DE JUNHO DE 2008.
 - Art. 4º Após recebimento dos pedidos de patente encaminhados pelo INPI, a Anvisa realizará sua análise quanto à anuência aferindo o cumprimento dos requisitos de patenteabilidade e demais critérios estabelecidos pela legislação vigente [Não obstante a expressão "e demais critérios estabelecidos pela legislação vigente" pareça atribuir competência além dos requisitos de patenteabilidade, "cumprir ... critérios" não enseja espaço a que a ANVISA manifeste decisões de conveniência e oportunidade em face à política de saúde ou qualquer outra.], mediante decisão consubstanciada em parecer técnico emitido pela unidade organizacional competente no âmbito da Agência.
 - § 1º Durante o exame, o requerente deverá apresentar à Anvisa, sempre que solicitado, por meio de exigência:
 - I - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido;
 - II - objeções, buscas de anterioridades e resultados de exame para a concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade; e
 - III - outros documentos necessários para esclarecer dúvidas surgidas durante o exame

Anvisa: minha opinião

- Não se pode interpretar o art. 229-C da Lei 9.279/96, com a redação introduzida pela Lei 10.196, de 14.2.2001, como dando à ANVISA um poder discricionário de negar ou admitir patentes com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração; isso seria incompatível com o teor do art. 5º, XXIX da Constituição de 1988, o qual cria direito subjetivo constitucional ao exame dos pressupostos legais de patenteabilidade, em procedimento vinculado.
- É compatível com a Constituição de 1988, e prestigia os dispositivos relativos à tutela da vida e da saúde, a interpretação do mesmo dispositivo que comete à ANVISA o poder-dever de pronunciar-se sobre a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, tanto no tocante aos pressupostos de patenteabilidade, quanto às condições pertinentes de imprivilegiabilidade, especialmente a ofensa à saúde pública.
- Assim, todos os interessados têm o poder de manifestar-se perante um procedimento de patentes; mas a ANVISA, no tocante aos pedidos de patentes das áreas de sua competência, tem o dever legal de fazê-lo. E o INPI tem o dever legal de ouvir todos interessados, inclusive a ANVISA, para decidir sobre tais pedidos. E vai fazê-lo no exercício pleno de sua competência vinculada, decidindo ou recusando o pedido, sem outros condicionantes senão o respeito intelectual à opiniões exaradas no processo, pelos interessados em geral, e isonomicamente, pela ANVISA.

Anvisa: jurisprudência

- Nunca é demais dizer que a própria Lei nº 9.279, de 14.5.1996, com a modificação trazida pela Lei nº 10.196/01, em seu art. 229-C, outorgou competência à ANVISA para previamente analisar os requisitos legais e anuir na patenteabilidade de produtos e processos farmacêuticos, o que não pode ser diferente no caso dos autos. Assim, não se pode pretender retirar desse órgão a competência que lhe foi atribuída por lei. Quinta Câmara de Direito Privado o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Agravo Regimental e de Instrumento nº 453.213-4/8-01 e 453.213-4/6-00, da Comarca de São Paulo, em que é agravante Quiral Química do Brasil S.A. sendo agravados Aventis Pharma S.A. (e outra), São Paulo, 12 de julho de 2006.
- Atribuição legal da ANVISA de examinar a patenteabilidade dos produtos e processos farmacêuticos, por determinação legal – art. 229-C, da LPI – o que não se confunde com a atribuição relativa ao exame para o registro de remédios, fundada no artigo 12 da Lei nº 6.360/76, cujo exame é quanto às repercussões para a saúde pública, tratando-se de instrumentos jurídicos distintos, com finalidades distintas, que não podem ser confundidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Rio de Janeiro, 15 de julho de 2008 (data do julgamento). MARCIA HELENA NUNES Juíza Federal Convocada – Relatora

Concessão

- Para possibilitar a efetiva concessão da patente, depois de deferido o pedido, deverá ser comprovado o pagamento da retribuição correspondente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.
- Considera-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º).
- O que garante ao procedimento de outorga de registro ou privilégio perante o INPI - como aliás a outros procedimentos comparáveis, como os de licença em matéria de urbanismo - um caráter especial, profundamente sintonizado com as mais modernas tendências do Direito, é sua natureza aberta à participação, o seu reconhecimento dos interesses difusos. Qualquer um do povo, sem que se suscite a legitimidade à feição do Processo Civil pode manifestar-se, opor-se, recorrer, representar, participando assim de um processo de interesse geral.

Concessão

- Concessão da patente
- Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:
 - para o titular, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;
 - para o titular, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.
 - para o titular, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art.43, 68 a 71, etc.).
 - Para o terceiro em geral, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 46 a 57).
 - Para o terceiro em geral, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2º) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.

Concessão

- Concessão da patente
- Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:
 - Para o terceiro em geral, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1º/c art. 5º XXIX).
 - Para o usuário anterior, nasce o direito de não oposição, mantido o status quo anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45).
- Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no entanto de obrigações (como a de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44 § 1º) do titular. Dá-se então a satisfação do direito de pedir patente – que precede a concessão – através da outorga da patente.

Concessão

- O caso do efeito retroativo
- Consideremos agora o caso do efeito retroativo, resultante da concessão da exclusiva, pelo qual todos são alcançados pelo privilégio, na forma do CPI/96:
- Nesta hipótese, o poder de haver indenização cobre momento dilatado – que não raro chega a uma década – em que ainda não há o poder de proibir.
- Até a concessão da patente não há a exclusiva, mas a concessão da exclusiva tem efeitos retroativos. Durante todo o tempo, um utilizador inocente de tecnologia objeto de pedido de patente de terceiros pode estar se afundando em uma exigibilidade que inexoravelmente inviabiliza sua atividade empresarial futura.

Concessão

- O caso do efeito retroativo
- Consideremos agora o caso do efeito retroativo, resultante da concessão da exclusiva, pelo qual todos são alcançados pelo privilégio, na forma do CPI/96:
 - Art. 44. 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.**
 - § 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.
 - § 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.
 - § 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Concessão

- O caso do efeito retroativo
- Nesta hipótese, o poder de haver indenização cobre momento dilatado – que não raro chega a uma década – em que ainda não há o poder de proibir.
- Até a concessão da patente não há a exclusiva, mas a concessão da exclusiva tem efeitos retroativos. Durante todo o tempo, um utilizador inocente de tecnologia objeto de pedido de patente de terceiros pode estar se afundando em uma exigibilidade que inexoravelmente inviabiliza sua atividade empresarial futura.

PAN

- Da presunção de validade das patentes
- Emanada de um ato administrativo, o título outorgado goza da presunção juris tantum de sua validade, portanto
 - “a lei (...) atribuiu eficácia à patente nula até que seja desconstituída”
 - [MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. São Paulo: RF, 4ª Edição, 2ª Tiragem, Tomo XVI, parte especial, 1983, p. 371.]
- Gama Cerqueira bem aponta:
- “enquanto a sua nulidade não for declarada por sentença proferida em ação própria, a patente produz todos os seus efeitos”.
 - [CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, Volume II, tomo I, Parte II, 1952, p. 318.]

PAN

- **O INPI, ex officio, ou qualquer um com legítimo interesse pode iniciar o procedimento de nulidade, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.**
- **Quanto ao procedimento da nulidade administrativa:**
 - iniciada a instância de ofício ou mediante requerimento, o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias;
 - havendo ou não manifestação, o INPI emitirá então parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias;
 - Após esse prazo, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa (art.51 a 55).

PAN

- Nulidade administrativa
- É a declaração administrativa de nulidade do ato do INPI que outorgou o privilégio. Os casos de nulidade administrativa do art. 50 são os seguintes:
 - falta de atendimento de qualquer dos requisitos legais;
 - não conformação do relatório e das reivindicações ao disposto nos arts. 24 e 25
 - [Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.
 - caso o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
 - caso, no processamento do pedido, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão.

PAN

- Nulidade administrativa - requisitos legais
- A primeira razão de nulidade é um tanto vasta, e exige aplicação de uma regra da razão. A análise das causas de nulidade deve levar em conta antes de tudo a função social da patente – está ou não servindo à comunidade sem lesar os concorrentes? A falta ou inadequação do resumo, por exemplo, pelo qual a comunidade na prática se familiariza com o invento, é causa seriíssima de nulidade por frustração do dever de divulgar a tecnologia.
- Já não é de jeito nenhum causa de nulidade a omissão do nome do procurador numa publicação (o que recairia sob o Art. 50, IV), se por outros meios se pode identificar adequadamente a patente sem ofender o due process of law.

PAN

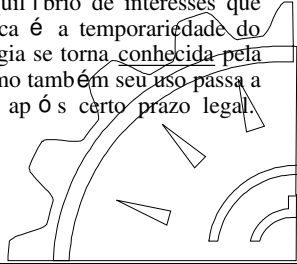
- É nula a concessão de patente cujas reivindicações excedam de qualquer forma o inicialmente requerido.
- O art. 50, III do CPI/96 reforça tal entendimento, ao entender nulo
 - “o objeto da patente que se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado”.
- Ora, o conteúdo da pretensão de quem deposita o pedido da patente é demarcado pelas reivindicações – é essa sua natureza de pedido administrativo. Assim, é razoável entender pela manutenção – como máximo reivindicável – do conteúdo das reivindicações originalmente solicitadas.

Conteúdo do direito

- **Conteúdo da exclusividade das patentes**
- A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de **produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos**, tanto o **produto** objeto de patente, quanto o **processo**, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patentado (CPI/96, art. 42)
- A proteção das patentes tem vertente civil e penal, previstas no CPI/96
- Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados como sendo vedados (*contributory infringement*).

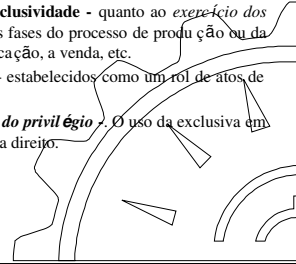
Limites do direito de patente

- Patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil.
- O elemento crucial do equilíbrio de interesses que justifica a patente clássica é a temporariedade do direito. Não só a tecnologia se torna conhecida pela publicação da patente, como também seu uso passa a ser acessível por todos, após certo prazo legal.



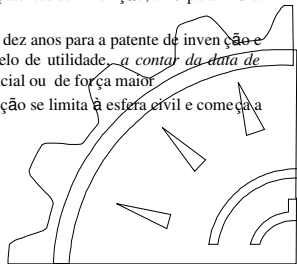
Limites da patente II

- **a extensão técnica da exclusividade** - objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido
- **a extensão geográfica da exclusividade** - quanto ao território, a patente é limitada, em regra, ao país que a concede.
- **a extensão jurídica da exclusividade** - quanto ao *exercício dos direitos*, o privilégio cobre algumas fases do processo de produção ou da circulação das mercadorias - a fabricação, a venda, etc.
- **os limites legais do direito** - estabelecidos como um rol de atos de terceiros,
- **a exigência do uso adequado do privilégio** - O uso da exclusividade em desacordo com tal finalidade é contra direito.



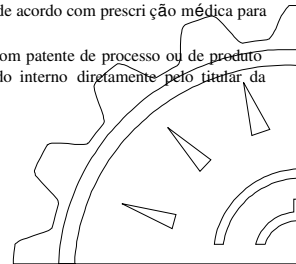
Prazo

- **Limites quanto ao prazo**
- Termo, contado da própria concessão ou da data de depósito. Código brasileiro em vigor, dá proteção limitada antes da concessão. Segundo a lei em vigor, o prazo é de 20 anos para patentes de invenção, e 15 para MU a contar do depósito.
- Prazo de vigência não será inferior a dez anos para a patente de invenção e a 7 sete anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada pendência judicial ou de força maior.
- **Antes** : Lei 9.279/96, Art.44. A proteção se limita à esfera civil e começa a partir da publicação do pedido.



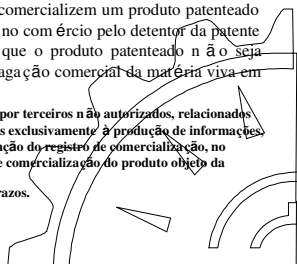
Limites do Direito: Fair Usage.

- I - privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
- II - finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
- III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais,
- V - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;



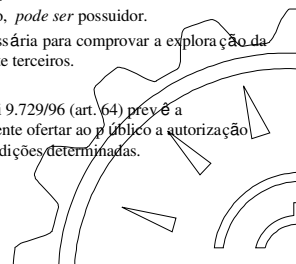
Limites do Direito: Fair Usage II

- V - patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e
- VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.
- VII - São também lícitos os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos respectivos prazos.



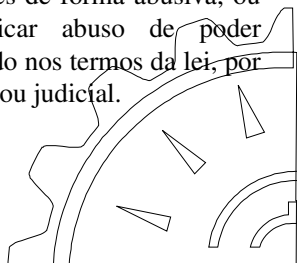
Licenças e cessão

- **Licença Voluntária**
- A patente pode ser licenciada.
- O pedido, após publicado e requerido o exame, também.
- O licenciado, exclusivo ou não, pode ser possuidor.
- A averbação no INPI é necessária para comprovar a exploração da patente e para produzir efeitos perante terceiros.
- **Oferta de licença**
- Em uma inovação interessante, a Lei 9.279/96 (art. 64) prevê a possibilidade de o titular de uma patente ofertar ao público a autorização para usar o invento, em preços e condições determinadas.



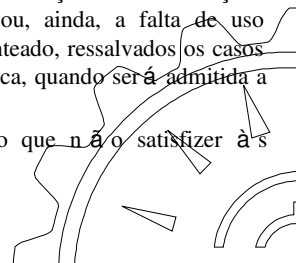
Licença compulsória por abuso de direitos.

- Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.



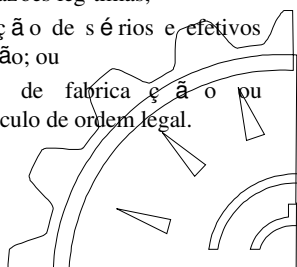
Licença compulsória por falta de uso

- § 1º. Ensejam, igualmente, licença compulsória:
- I - a não exploração 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 patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou
- II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.



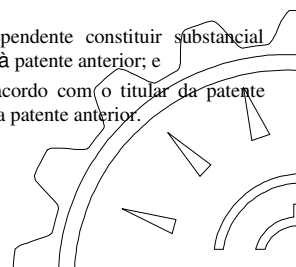
Licença compulsória por falta de uso II

- Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:
- I - justificar o desuso por razões legítimas;
- II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para exploração; ou
- III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.



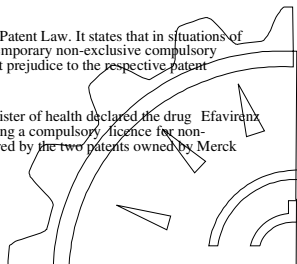
Licença de dependência

- Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:
- I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
- II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.



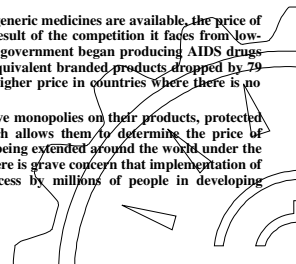
Licença de Interesse Público

- Compulsory Licensing
- On May 7 2007 Decree 6,108 granted a compulsory licence for two patents owned by Merck & Co, Inc. The licence was granted for five years with possibility of renewal for a further five-year period and for royalty payments of 1.5% over the cost of the produced drug.
- The basis for this decision is found in the Patent Law. It states that in situations of national emergency or public interest, a temporary non-exclusive compulsory licence may be granted ex officio, without prejudice to the respective patent owner's rights.
- Prior to publication of the decree, the minister of health declared the drug Efavirenz of public interest for the purpose of granting a compulsory licence for non-commercial public use. This drug is covered by the two patents owned by Merck and used in the treatment of AIDS.



Licença de Interesse Público

- Disturbing examples of the effects of patents on the price of medicines include:
- Prices of branded, patented products are often far higher than the prices of similar medicines produced by alternative or generic sources. For example, the Indian generic producer, Cipla, is able to offer its AIDS combination medicines for US\$150-300 per year per patient, compared with the US\$10,000-15,000 being sold by the MNCs.
- In countries where alternative or generic medicines are available, the price of a branded product usually falls as a result of the competition it faces from low-priced alternatives. When the Brazilian government began producing AIDS drugs generically, for example, the prices of equivalent branded products dropped by 79 per cent. The same brand is sold at a higher price in countries where there is no competition from generic producers.
- Pharmaceutical companies enjoy effective monopolies on their products, protected and maintained by patent rights, which allows them to determine the price of medicines. These patent rights are now being extended around the world under the provisions of the TRIPS Agreement. There is grave concern that implementation of the Agreement will further reduce access by millions of people in developing countries to life-saving medicines.



Licença de Interesse Público

- **Licença de interesse público**
- A Lei 9.279/96 dispõe que “nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular”.
- DECRETO No 3.201, DE 6 DE OUTUBRO DE 1999. Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

O dissídio US/BR

- Brasil e EUA anunciam acordo sobre patentes de remédios
- BRASÍLIA, 25 (Globo On Line) - Os governos do Brasil e dos Estados Unidos anunciaram há pouco o acordo firmado para resolver a questão, levada à
- Organização Mundial do Comércio (OMC), em torno da quebra das patentes de remédios anti-Aids pelo governo brasileiro.

Caducidade de Patentes

- A caducidade por falta de exploração efetiva continua prevista na Lei 9.729/96, O deferimento de tal remédio supõe a prévia experiência de uma licença compulsória, que tivesse se mostrado incapaz de superar os abusos que lhe tivessem dado causa, pelo menos por dois anos desde a concessão de tal licença.

Nulidade da patente II

- **Nulidade judicial**
- A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.
- Diz a lei, algo inutilmente em face da legislação processual comum, que o juiz poderá preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
-
- Inovando ao CPC, o prazo para resposta do titular da patente será, como para o INPI, de 60 (sessenta) dias.

Prazo da PI e do MU

- Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
- Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

PEDIDOS DIVIDIDOS

- **ATO NORMATIVO Nº 127**
- 6.1 O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame:
- a) a requerimento do depositante;
- b) em atendimento a exigência, quando o exame técnico revelar que o pedido é complexo ou que contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade.
- 6.1.1 Não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma invenção ou um único modelo de utilidade se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

Retribuições e restauração

- O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. A falta de pagamento da retribuição acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente. No entanto, o pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de três meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

