

MANUAL DE REDAÇÃO DE PATENTES
DA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI)

ÍNDICE

I. Introdução à Propriedade Intelectual

II. Patentes

- A. Visão Geral Detalhada de Patentes
 - 1. O que é uma Patente?
 - 2. O que pode ser a Matéria de uma Patente?
 - a. Dispositivos Mecânicos e Artigos de Manufatura
 - b. Processos /Métodos
 - c. Composições ou Compostos Químicos
 - d. Moléculas Isoladas e Caracterizadas
 - e. Organismos Genéticos /Seqüências Genéticas
 - f. Programas de Computador
 - g. Aperfeiçoamentos
 - 3. Por que as Patentes são Importantes?
 - a. Fonte de Receita
 - b. Benefício de Marketing
 - c. Ficha de Barganha
 - d. Controle/Influência do Setor Industrial
 - e. Usos Defensivos
- B. Requisitos Legais para Patenteabilidade
 - 1. Novidade
 - 2. Utilidade/Aplicação Industrial
 - 3. Não-obviedade/Atividade Inventiva
- C. Previsão da Patenteabilidade Através de Buscas do Estado da Técnica
 - 1. O que é Estado da Técnica?
 - 2. Significado das Buscas do Estado da Técnica
 - 3. Como Fazer a Busca do Estado da Técnica
 - 4. Sistemas de Classificação
 - 5. Onde Fazer a Busca

III. Preparação e Depósito de um Pedido de Patente

- A. Preparação de Pedidos de Patentes
 - 1. Obtenção de Divulgações da Invenção dos Inventores
 - 2. Identificação de Invenções Patenteáveis
 - 3. Entendimento da Invenção
- B. Partes Típicas dos Pedidos de Patente
 - 1. Reivindicações
 - 2. Descrição Detalhada ou Relatório Descritivo
 - 3. Desenhos
 - 4. Antecedentes
 - 5. Resumo
 - 6. Sumário
- C. Depósito do Pedido de Patente
 - 1. Depósitos Nacionais/de Prioridade
 - 2. Depósitos Estrangeiros
 - 3. Considerações sobre Taxas e Custos em Depósitos de Pedidos de Patente
 - 4. Exigências para Depósito de Patentes em Jurisdições Específicas
 - a. Depósitos pela Convenção Européia de Patentes

- b. Depósitos no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA
- c. Depósitos pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
- 5. Leis e Exigências Comparativas

IV. Instauração do Processo Para Patenteamento de Patentes

- A. Cumprimento de Exigências
- B. Redação de Cumprimento de Exigência
- C. Obtenção de Reivindicações Deferidas
- D. Procedimento de Oposição
- E. Expedição da Patente

V. Redação das Reivindicações

- A. Teoria sobre Reivindicações de Patente
- B. Formato da Reivindicação de Patente
 - 1. Partes de uma Reivindicação: Preâmbulo, Transição e Corpo
 - 2. Reivindicações de Duas Partes ou Reivindicações de Aperfeiçoamento
 - 3. Reivindicações de Meios-mais-Função
 - 4. Pontuação da Reivindicação
 - 5. Fundamentos Adequados
 - 6. Referências Numéricas e Expressões entre Parênteses
 - 7. Expressões Típicas das Reivindicações
 - 8. Elementos Múltiplos
 - 9. Elementos Alternativos
- C. Quadro Reivindicatório
 - 1. Reivindicações Independentes
 - 2. Reivindicações Dependentes
 - 3. Reivindicações de Dependência Múltipla

VI. Tipos Específicos de Reivindicações

- A. Reivindicações de Mecanismos ou Dispositivos
- B. Reivindicações de Método ou Reivindicações de Processo
- C. Reivindicações de Produto por Processo
- D. Reivindicações tipo Resultado a ser Alcançado e Reivindicações de Parâmetro
- E. Reivindicações de Desenho
- F. Reivindicações de Patente de Plantas
- G. Reivindicações de Composições
- H. Reivindicações de Biotecnologia
- I. Reivindicações de Uso
- J. Reivindicações de Software
- K. Reivindicações conhecidas como “*Omnibus Claims*”

VII. Modelo de Reivindicação de Patente

- A. Primeiro, Prepare as Reivindicações
- B. Reivindicações Amplas e Reivindicações Restritas
- C. Clareza, Escolha das Palavras da Reivindicação e Inconsistências
- D. Alternativas de Reivindicação e Modificações da Invenção
- E. Evite Limitações Desnecessárias
- F. Limitações Negativas e Rejeições
- G. As Reivindicações e os Produtos Concorrentes
- H. As Reivindicações devem Superar o Estado da Técnica
- I. Tipos de Reivindicações de Múltiplo Uso para a Mesma Invenção

- J. Certifique-se de que o Relatório Descritivo Dá Suporte às Reivindicações
- K. Unidade de Invenção
- L. Ponto de Vista da Reivindicação
- M. Restringindo uma Reivindicação de Patente Durante o seu Processamento
- N. Exclusões de Patenteabilidade
- O. O Requisito de Aplicação Industrial
- P. “Concepção” de uma Reivindicação de Patente em Alguma Coisa
- Q. Construção da Reivindicação pelos Tribunais

VIII. Estratégia da Patente

- A. Ofensivas de Bloqueio de Patenteamento para Montar Ataques aos Concorrentes
- B. Patenteamento Defensivo para Autodefesa de Ações de Violação
- C. Técnicas de Projetar com Desvio

IX. Organização, Instrução e Motivação da Equipe Técnica

- A. Treinamento de Pessoal de Gerência e Pessoal de Marketing para o Entendimento do Significado de uma Patente e Montagem de um Portfolio
- B. Treinamento de Cientistas/Tecnólogos para Entendimento do que pode ser Patenteável, quem pode ser um Co-Inventor e Preparação de Divulgações da Invenção
- C. Estabelecimento de um Comitê Interno de Análise de Patentes, para Exame Periódico de Divulgação de Invenções e Recomendações sobre o que deve ser Patenteado
- D. Programas de Incentivo ao Inventor para Incentivar Inventores a Inventar e Relatar
- E. Ética Profissional

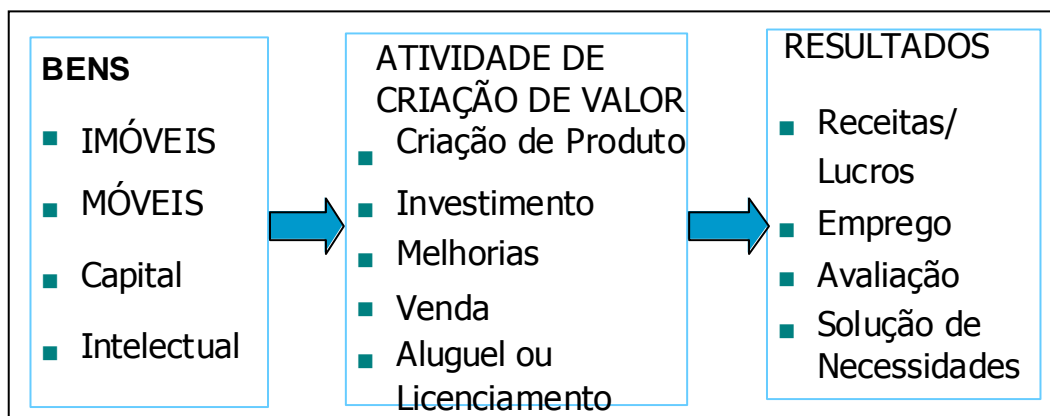
Anexo A Instruções para Buscas em Bancos de Dados de Patentes

Anexo B Exemplo de Formulário de Divulgação de Invenção para Inventores

Glossário

I. INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade Intelectual (PI) é a denominação dada a patentes, marcas registradas, direitos autorais, desenhos industriais e outros tipos de propriedade intangível que se originam de criações da mente e, em seu sentido mais amplo, não possuem forma física.



Como todos os tipos de propriedade, a PI é uma posse e pode gerar renda. Por essa razão, a PI é considerada um ativo. É geralmente o resultado de um investimento e deverá gerar um retorno de um tipo ou de outro. A PI difere de outros tipos de propriedade, na medida em que não possui forma física e passa a existir devido à inteligência humana, criatividade e imaginação.

Existem diferentes tipos de PI, cada um com suas próprias leis exclusivas. A PI, algumas vezes, é dividida em duas categorias gerais, “propriedade industrial” e “direito autoral”. A propriedade industrial se refere a ativos criados principalmente para o avanço da tecnologia, indústria e comércio, tais como patentes (invenções), desenhos industriais, marcas registradas, marcas de serviço, segredos comerciais e indicações geográficas de origem¹. As formas mais comuns de PI são:

Patentes: Uma patente é um documento legal que concede a seu detentor o direito exclusivo de controlar o uso de uma invenção, conforme apresentado nas reivindicações de patentes, dentro de uma área e período de tempo restritos, impedindo que outras pessoas, dentre outras coisas, comercializem, utilizem ou vendam a invenção sem autorização. Por

¹ O Artigo 1(2) da Convenção de Paris para Proteção de Propriedade Industrial (Lei de Estocolmo, 1967), está redigido da seguinte forma: “A proteção da propriedade industrial tem como objetivo, patentes, modelos de utilidades, desenhos industriais, marcas registradas, marcas de serviço, nomes de fantasia, indicações de fontes ou denominações de origem e repressão da competição desleal”.

exemplo, as patentes podem ser concedidas para uma bateria que armazene energia solar de forma eficiente, indefinidamente e sem perda, uma vacina que proteja contra malária, ou um novo composto que transforme espinhas de peixe em fertilizante para agricultura.

Desenhos Industriais: A proteção de desenhos industriais permite que seu proprietário controle a exploração das formas ornamentais relacionadas aos produtos, tais como, o estilo de um novo carro esporte, o gabinete plástico diferente de um certo tipo de computador ou a forma de uma garrafa de refrigerante.

Marcas Registradas: Uma marca registrada permite que seu proprietário confirme a origem de seus produtos para o público. Exemplos de marcas registradas incluem nomes inconfundíveis de produtos, tais como Nando's® ou Coca Cola®, ou uma logo marca, tal como, o símbolo da tríade da Mercedes Benz®.

Marcas de Serviço: Uma marca de serviço é uma forma de marca registrada que permite a seu proprietário verificar a origem de um serviço para o público, tal como “Cheques for Two®”.

Direito Autoral: Um direito autoral se refere a expressões originais e “trabalhos de autoria”. A pessoa que cria um trabalho com direito autoral é chamada de autor/autora. Exemplos de trabalhos com direitos autorais incluem: pintura, fotografia, música, danças, poemas, romances, etc. Além disso, o direito autoral se aplica a algumas coisas técnicas que possuem um elemento de originalidade, tais como software, especificações técnicas e documentação correlacionada.

Uma diferença entre direitos autorais e propriedade industrial é que geralmente os direitos autorais não exigem registro com uma autoridade governamental, como condição para proteção contra o uso não autorizado. Os direitos de propriedade industrial, por outro lado, devem ser expressamente concedidos e registrados com uma autoridade governamental, antes de serem reconhecidos e colocados em prática. Teoricamente, qualquer pessoa pode redigir um pedido de patente ou marca registrada, porém, na prática, profissionais, incluindo procuradores (advogados de patentes) e profissionais técnicos chamados “agentes de propriedade industrial” ou “engenheiros de patente” redigem pedidos de patente e os

depositam com as autoridades governamentais, pois tais pedidos podem ser técnica e processualmente complexos.

Este manual trata de patentes e como as mesmas são pedidas e registradas. O objetivo deste manual é auxiliar o leitor a desenvolver um conhecimento geral das habilidades necessárias para a redação de um pedido de patente, depósito do mesmo e trabalho com as autoridades de patentes para sua Expedição como patente. Visto que leis e práticas nacionais/regionais podem variar significativamente, o leitor deverá também analisar e compreender as necessidades específicas para as jurisdições de interesse de seu cliente. Observe que neste manual usaremos algumas vezes o termo “agente de propriedade industrial”; esse termo não é usado no sentido técnico de um profissional certificado por autoridades nacionais para representar inventores em determinadas circunstâncias, porém como um termo genérico que inclui qualquer pessoa que redija um pedido de patente (incluindo inventores, redatores de patentes, agentes de propriedade industrial e procuradores de patentes).

Mais Aspectos Básicos sobre Patentes: As patentes podem ser deferidas para proteger invenções que sejam novas, envolvam uma atividade inventiva e sejam capazes de aplicações industriais². A patente deverá ser concedida para uma invenção que funcione, ou, como determinados países definem, as invenções deverão ser capazes de serem “submetidas à prática”. Logo, uma idéia inteligente que não possa efetivamente funcionar no presente (por exemplo, uma máquina do tempo) não pode ser patenteada. Países diferentes possuem formas diferentes de expressar critérios para patentes. Por exemplo, as patentes devem, de uma maneira geral, ser de natureza técnica, porém nem todas as jurisdições têm as mesmas definições para o que é “técnico” e o que não é técnico.

O prazo de uma patente é geralmente vinte anos, a partir da data de depósito do pedido de patente. Uma patente confere a seu proprietário o direito de excluir outras pessoas da utilização, oferta para venda ou venda da invenção ou importação da invenção patenteada para o país onde a patente foi deferida. Em outras palavras, uma patente oferece um direito de propriedade que permite ao proprietário determinar quem *não pode* usar a invenção protegida

² Esta definição vem do Artigo 27.1 do Acordo de Aspectos Relacionados a Comércio de Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS). Alguns países substituem “atividade industrial” por “não-obviedade” e “aplicação industrial” por “útil”. Esses termos são sinônimos, porém não são idênticos, conforme será discutido.

pela patente. Qualquer pessoa que não seja a proprietária da patente ou não esteja licenciada pelo proprietário da patente e que fabrique, use, importe, ofereça para venda ou venda a invenção patenteada é chamada de “infrator”. Um infrator poderá ser processado e ser forçado a interromper a violação, pagando danos ao proprietário.

As patentes são “territoriais”; têm efeito apenas em países onde foram pedidas e deferidas. Cada país possui o direito de soberania para deferir ou se recusar a deferir um pedido de patente. Em alguns casos, como no caso do Escritório Europeu de Patentes (EPO), grupos de países concordaram através de um tratado, em fornecer exames comuns de pedidos de patentes. Alguns países também concordaram por tratado, em aceitar patentes deferidas por outros países³. Por exemplo, algumas antigas colônias britânicas aceitarão patentes aprovadas pelo Escritório Nacional de Patentes do Reino Unido e/ou EPO, sempre que o Reino Unido for um país designado no pedido do EPO.

Apresentamos abaixo uma patente representativa. Esta patente, em particular, EP 1 242 397 B1, foi deferida pelo EPO em 29 de setembro de 2005. A patente apresenta o título “Ativadores da Glicocinase Trans-Olefínica”. Ainda que o pedido tenha sido depositado no EPO através do PCT, em 12 de dezembro de 2000, o pedido reivindica a data de depósito de prioridade de acordo com a Convenção de Paris, do Pedido de Patente Provisório dos EUA Nº 60/170.783, o qual foi depositado em 15 de dezembro de 1999. Logo, a data efetiva para o estado da técnica, em relação a essa patente, é 15 de dezembro de 1999. O pedido publicado do PCT, No. WO 2001/044216, inclui o resumo abaixo para a invenção representada pelo pedido de patente:

“Compostos N-heteroaromáticos trans-olefínicos 2-3-dissubstituídos ou urido-propionamidas de fórmula (I), com a dita substituição na posição 2 sendo um grupo fenil substituído e na posição 3 um anel de cicloalquila, sendo as ditas propionamidas ativadores de glicocinase que aumentam a secreção de insulina no tratamento de diabetes tipo II”.

O preâmbulo da principal reivindicação independente para a patente do EPO diz: “Composto selecionado do grupo que consiste de uma amida olefínica de fórmula...” e apresenta então um diagrama químico, seguido por uma descrição bastante detalhada do novo composto fármaco.

³ Sempre que aplicável, os procedimentos precisos variam e o requerente pode necessitar tomar certas medidas processuais enquanto o pedido de patente original se encontra pendente. Consequentemente, quando o cliente do agente de propriedade industrial está interessado em obter proteção de patente através desse procedimento, o agente de propriedade industrial deverá conhecer antecipadamente no processo de pedido de patente as etapas processuais que serão necessárias.



(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
28.09.2005 Bulletin 2005/39

(21) Application number: **00987392.8**

(22) Date of filing: **12.12.2000**

(51) Int Cl.7: **C07D 277/46**, A61K 31/426,
C07D 213/75, C07D 277/56,
C07C 275/50, A61K 31/4402,
A61K 31/44, A61K 31/17,
A61P 3/10

(86) International application number:
PCT/EP2000/012612

(87) International publication number:
WO 2001/044216 (21.06.2001 Gazette 2001/25)

(54) **TRANS OLEFINIC GLUCOKINASE ACTIVATORS**
OLEFINISCHE TRANS-GLUKOKINASE-AKTIVATOREN
ACTIVATEURS TRANSOLEFINIQUES DE GLUCOKINASE

(84) Designated Contracting States:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Designated Extension States:
LT LV RO SI

(30) Priority: **15.12.1999 US 170783 P**

(43) Date of publication of application:
25.09.2002 Bulletin 2002/39

(73) Proprietor: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**
4070 Basel (CH)

(72) Inventors:
• **CORBETT, Wendy, Lea**
Randolph, NJ 07869-3754 (US)
• **SARABU, Ramakanth**
Towaco, NJ 07082 (US)
• **SIDDURI, Achyutharao**
Livingston, NJ 07039 (US)

(74) Representative: **Witte, Hubert**
Grenzacherstrasse, 124
4070 Basel (CH)

(56) References cited:
WO-A-00/58293

EP 1 242 397 B1

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Palavras-chave para o Capítulo I:

Patente, propriedade industrial, marca registrada, marca de serviço, prazo da patente, invenção, ativo, novidade, utilidade, submeter à prática, territorial, violação.

AUTOTESTE:

1. O que é propriedade intelectual?
2. O que é um ativo de PI?
3. Qual a diferença entre propriedade industrial e direito autoral?
4. Pode um software ser protegido por direito autoral?
5. Quanto tempo, geralmente, dura uma patente?
6. Uma patente tem de ser nova, útil e não-óbvia. Falso ou verdadeiro?
7. Uma patente dá a seu proprietário o direito de excluir outras pessoas do uso ou venda da invenção apresentada no pedido de patente. Falso ou Verdadeiro?
8. Dê um exemplo de cada tipo de PI que você pode ver na sala onde está agora.
9. Uma vez que uma patente tenha sido expedida em um país, a mesma tem o direito a ser reconhecida em todo o mundo. Falso ou Verdadeiro?
10. Os pedidos de patente podem ser redigidos por qualquer pessoa, porém é melhor que sejam redigidos por alguém que saiba como fazê-lo. Falso ou Verdadeiro?

II. PATENTES

A. VISÃO GERAL DETALHADA DE PATENTES

Uma patente é uma concessão de um monopólio limitado, feita pelo governo para uma invenção. No passado, os governos deferiam patentes para praticamente qualquer produto ou serviço, independente de envolverem uma invenção. Por exemplo, um rei poderia conceder uma patente sobre sal a um aliado em quem confiava. Na Idade Moderna, os governos reduziram o escopo de patentes para proteger apenas as invenções. A República de Veneza criou um dos primeiros sistemas de patente da Idade Moderna. O prazo original para uma patente era estabelecido em 14 anos, duas vezes a duração média da aprendizagem. Mais tarde, o prazo era prorrogado para 17 anos, após o deferimento da patente. Atualmente, a maior parte dos prazos de patente são estabelecidos para 20 anos, a partir da data de depósito do pedido.

1. O que é uma Patente?

Uma patente, geralmente, concede a seu proprietário o direito exclusivo de controlar quem fabrica, usa, vende, oferece para venda e/ou importa qualquer produto ou tecnologia protegida por reivindicações de patentes. As reivindicações de patentes são conjuntos de frases que geralmente aparecem no final da patente, descrevendo a invenção que está sendo protegida. A fim de obter uma patente, as reivindicações de patentes deverão geralmente descrever uma invenção que seja nova, útil e não-óbvia em termos do “estado da técnica”. Estado da técnica é um termo técnico que se refere, geralmente, a todo o conhecimento público e invenções que existiam antes do depósito do pedido de patente.

A patente deverá também satisfazer outras exigências legais, tais como, prazos relacionados a quanto tempo a invenção foi divulgada ao público, caso tenha sido, antes do depósito do pedido de patente. Geralmente, as patentes serão negadas se a invenção tiver sido divulgada ao público antes do depósito do pedido, excluindo qualquer período de graça que possa ser aplicado. Em alguns países, como os EUA e o Brasil, há um período de graça de um ano, durante o qual o pedido ainda pode ser depositado; na maioria dos outros países, uma divulgação pública da invenção antes do depósito do pedido de patente, é geralmente

suficiente para fazer com que o pedido seja negado⁴. Em algumas jurisdições, não podem ser obtidas patentes para invenções que sejam contrárias à “*ordem pública*” ou “*ímorais*”. Por exemplo, invenções relacionadas a um dispositivo para a ingestão de drogas ilegais (por exemplo, um cachimbo de ópio), poderão não ser patenteáveis devido a questões morais. Contudo, essa restrição pode, algumas vezes, ser mais uma questão de formato da reivindicação de patente do que uma proibição absoluta. Nem todas as jurisdições possuem as mesmas definições para moralidade, a algumas jurisdições optam por não ter leis de patentes que sejam relevantes a questões morais.

Sugestão Profissional: O pedido de patente deve ser depositado antes da divulgação pública de quaisquer resultados importantes de pesquisas que possam levar a um produto ou tecnologia valiosa. Esse cuidado se aplica especialmente a instituições de pesquisa – porém, a necessidade de publicação de trabalhos acadêmicos pode ser facilmente suprida pelo procedimento de liberação da publicação que analisa apresentações de artigos para jornais e conferências relacionadas a novidades patenteáveis.

A maior parte das patentes hoje em dia é produzida por “substanciais sistemas de exame”, nos quais o pedido de patente é inteiramente analisado por um examinador de patentes empregado pelo governo. Dentre outras coisas, o examinador de patentes irá comparar o estado da técnica relacionado ao pedido pendente, em relação às reivindicações do pedido de patente, para determinar se a invenção reivindicada oferece avanço legalmente suficiente quanto ao estado da técnica. Alguns países, ainda mantém “sistemas de registro”, nos quais quando um requerente recebe uma patente, uma vez determinadas formalidades tenham sido concluídas, porém sem que o pedido de patente passe por um exame substancial. Em tais sistemas, apenas quando a patente é impugnada em um tribunal, a questão da invalidade da patente devido ao estado da técnica é estudada.

⁴ O Artigo 11 da Convenção de Paris, por exemplo, dispõe sobre uma exceção à regra, geralmente, referente à divulgação pública. O agente de propriedade industrial deverá compreender as específicas exigências processuais e substantivas, em todas as jurisdições de interesse de seu cliente.

Uma patente é considerada válida, quando tiver sido deferida e não tiver sido impugnada com sucesso em um tribunal ou perante o escritório nacional de patentes pertinente. Uma patente é considerada inválida, quando é rejeitada ou cancelada, pelo fato da invenção não ser nova (estado da técnica) ou por outros motivos. A maior parte de sistemas de patente do mundo aempresa que as patentes são supostamente consideradas válidas e deverão ser legalmente provadas em caso contrário. Isso é especificamente verdadeiro nos sistemas de exame em que um servidor imparcial do governo analisou o pedido de patente e seu estado da técnica pertinente, antes de deferir a patente. As leis mundiais de patentes geralmente reconhecem a proteção de patente para tipos diferentes de invenções. Muitos sistemas de patente visam, essencialmente, oferecer tratamento uniforme para todas as invenções, a despeito do tipo de invenção. Quando as pessoas falam de patentes, normalmente querem dizer “patentes de invenção”, algumas vezes conhecidas como “patentes de utilidade”. Essas patentes protegem máquinas, processos, composições químicas e outros tipos de invenções que são valiosas devido a sua utilidade. A maior parte deste manual está relacionada a patentes de invenções ou patentes de utilidade.

Alguns países também oferecem patentes ou instrumentos legais semelhantes a patentes, para outros tipos de invenção. Por exemplo, em alguns países, os desenhos podem ser protegidos como “patentes de desenho” (por exemplo, os EUA). Em outros países, os desenhos são protegidos por sistemas de registro de desenhos industriais (por exemplo, a Bélgica). Em quaisquer dos casos, a proteção é para um novo, original e ornamental desenho para um artigo de manufatura, não relacionado à funcionalidade.

Sempre que existir, o termo de proteção para uma patente de desenho poderá diferir daquele da patente de utilidade. Nos EUA, o prazo para uma patente de utilidade é de 20 anos, a partir da primeira data de depósito feito nos EUA pelo requerente, enquanto o prazo para uma patente de desenho industrial é de 14 anos, a partir da data de deferimento da patente. As patentes de desenho industrial, normalmente, são semelhantes tanto a patentes de marcas registradas quanto a patentes de utilidade. Por exemplo, um fabricante produz um bule de café que tem uma forma exclusiva. O bule de café em si pode oferecer ou não características inventivas que poderiam ser o objeto de um pedido de patente de utilidade. Contudo, o

fabricante poderá estar interessado em proteger a forma exclusiva de seu bule de café. Na realidade, ele pode ter vindo a saber que o público associa a forma de seu bule de café ao nome da empresa. Conseqüentemente, o fabricante gostaria de ser capaz de impedir que outros fabricantes fossem capazes de copiar livremente as formas exclusivas dadas a seus bules de café.

Um requerente de patente pode não precisar escolher entre o depósito de um pedido de patente de utilidade e a busca de proteção para um desenho exclusivo. O requerente de patente pode, geralmente, buscar proteção tanto para as características inventivas, quanto para os elementos do desenho. Suponha, por exemplo, que o fabricante acima desenvolveu a forma de seus bules de café com base em sua própria pesquisa sobre perda de calor. Ele poderá, então, depositar um pedido de patente de utilidade que proteja a invenção, associado à prevenção da perda de calor em bules de café, enquanto também deposita um pedido de patente de desenho industrial para a sua forma exclusiva.

Alguns países oferecem proteção para invenções através de “registros de modelo de utilidades”, que também são conhecidos como “patentes comuns” ou “inovações de utilidades”. As exigências para o registro dos modelos de utilidade são, geralmente, menos rigorosas que as exigências para obtenção de uma patente de invenção. Por outro lado, o escopo de proteção concedido a um modelo de utilidade não é normalmente tão amplo quanto àquele oferecido por uma patente de invenção.

Na prática, a proteção para modelos de utilidade é geralmente buscada para inovações de natureza adicional que possam não satisfazer aos critérios para patentes de invenção, por exemplo, inabilidade em demonstrar a atividade inventiva. O prazo de proteção para modelos de utilidade é significativamente mais curto que aquele para patentes. Alguns escritórios nacionais de patentes não examinam substancialmente pedidos de modelos de utilidades antes do registro. Conseqüentemente, a natureza precisa do direito concedido será questionada até que surja uma divergência entre o proprietário e a outra parte. Em alguns países, a proteção do modelo de utilidade pode apenas ser obtida para alguns campos de tecnologia e apenas para produtos, não para processos.

Similarmente, alguns países fornecem proteção de patente para plantas produzidas de uma forma específica⁵. Por exemplo, nos EUA, patentes de plantas podem ser obtidas para “qualquer distinta e nova variedade de planta, incluindo mutações cultivadas, mutantes, híbridas, e mudas recém-encontradas, em vez de tubérculos propagados ou uma outra planta encontrada em estado não-cultivado”. Muitos países não permitem o patenteamento de plantas, a despeito de seus meios de propagação.

2. O que pode ser a Matéria de uma Patente?

A matéria de uma patente se refere ao que pode ser patenteado. Em alguns países, praticamente, qualquer invenção pode ser patenteada. Outros países têm algumas definições mais ou menos restritivas quanto a matérias patenteáveis. Em ambos os casos, uma grande variedade de coisas pode ser patenteada, desde que sejam novas, úteis e não-óbvias⁶.

Vamos examinar outra patente expedida: A Patente US No. 6.434.955, expedida em 20 de agosto de 2002, apresentando o título “Congelador por Eletro-Adsorção: Um Ciclo de Resfriamento Miniaturizado com Aplicações que Variam da Microeletrônica a Condicionadores de Ar Convencionais”. O resumo dessa patente é lido como:

É proposto um novo refrigerador modular e em miniatura, que combina simbioticamente absorção e dispositivos de resfriamento termelétricos. A aparente baixa eficiência de cada um dos ciclos, individualmente, é superada por uma combinação dos mesmos. Esse refrigerador de eletro-adsorção incorpora apenas tecnologias existentes, podendo alcançar grandes densidades de refrigeração, com alta eficiência e, ainda, é isento de partes móveis e inclui materiais inofensivos. Os processos físicos dominantes são, principalmente, efeitos de superfície, em vez de propriedades intrínsecas de massa, ou envolvem elétrons, em vez de fluxo de fluido. Essa insensibilidade à escala, cria aplicações promissoras em áreas que vão da refrigeração de computadores pessoais e outros utensílios microeletrônicos, a condicionadores de ar para automóveis e ambientes.

Embora o examinador de patentes designado para analisar esse pedido encontrou enfim patenteabilidade, ele contudo analisou aproximadamente 15 peças do estado da técnica e usou duas peças desse estado da técnica para rejeitar as reivindicações do pedido de patente, conforme depositado originalmente. A patente expedida tem 19 reivindicações em dois conjuntos, com um conjunto de 11 reivindicações de dispositivos, seguido por um segundo conjunto de sete reivindicações de métodos.

⁵ Por exemplo, as “plantas propagadas de maneira assexuada” que podem ser protegidas nos EUA, são plantas reproduzidas por outras formas que não sementes, tais como, através do enraizamento de talos, formação de camadas, germinação, enxerto e enxerto por aproximação.

⁶ O Acordo TRIPS, no Artigo 27.1, nota de rodapé 5, declara que “útil” e “não-óbvio” são termos sinônimos para “aplicação industrial” e “atividade inventiva”. Contudo, os termos não são exatamente idênticos.



US006434955B1

(12) **United States Patent**
Ng et al.

(10) Patent No.: **US 6,434,955 B1**
(45) Date of Patent: **Aug. 20, 2002**

(54) **ELECTRO-ADSORPTION CHILLER: A MINIATURIZED COOLING CYCLE WITH APPLICATIONS FROM MICROELECTRONICS TO CONVENTIONAL AIR-CONDITIONING**

(75) Inventors: **Kim Choon Ng**, Singapore (SG);
Jeffrey M. Gordon, Sede Boquer (IL);
Hui Tong Chua, Singapore (SG);
Anutosh Chakraborty, Dhaka (BD)

(73) Assignee: **The National University of Singapore**, Singapore (SG)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **09/922,712**

(22) Filed: **Aug. 7, 2001**

(51) Int. Cl.⁷ **F25B 17/00; F25B 21/02**

(52) U.S. Cl. **62/106; 62/144; 62/480; 62/3.3**

(58) Field of Search **62/101, 106, 109, 62/480, 3.2, 3.3, 141, 142, 144**

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

3,734,293 A 5/1973 Biskis
5,046,319 A 9/1991 Jones
5,157,938 A 10/1992 Bard et al.
5,463,879 A 11/1995 Jones

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

JP A6154593 3/1986
JP 06154543 A * 6/1994

JP 10202041 A * 8/1998
JP A2000-39428 2/2000

OTHER PUBLICATIONS

Ramaswamy, et al, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, pp. 1-7 (Mar. 2000).

Drost, et al, Aiche 1998 Spring National Meeting, New Orleans, 5 pgs. (Mar. 1998).

Uemura, Applications of Thermoelectric Cooling, pp. 622-631 (1998).

Viswanatham et al, Adsorption, vol. 4, pp. 299-311 (1998).

Boelman et al, Ashrae Transactions: Research, vol. 103, Part 1, pp. 139-148 (1997).

Cho et al, Energy, vol. 17, No. 9, pp. 829-839 (1992).

Chua et al, International Journal of Refrigeration, vol. 22, pp. 194-204 (1999).

* cited by examiner

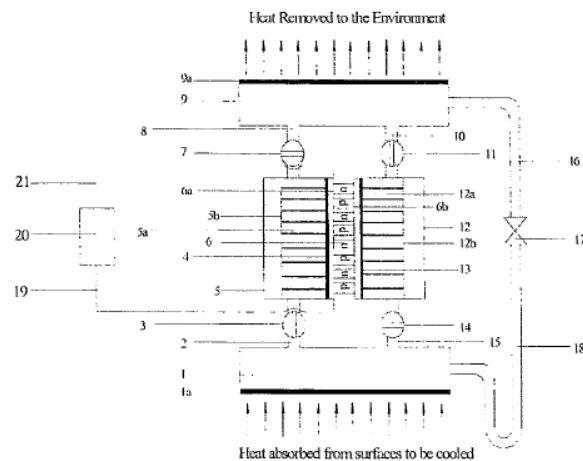
Primary Examiner—Chen-Wen Jiang

(74) Attorney, Agent, or Firm—Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP

(57) **ABSTRACT**

A novel modular and miniature chiller is proposed that symbiotically combines absorption and thermoelectric cooling devices. The seemingly low efficiency of each cycle individually is overcome by an amalgamation with the other. This electro-adsorption chiller incorporates solely existing technologies. It can attain large cooling densities at high efficiency, yet is free of moving parts and comprises harmless materials. The governing physical processes are primarily surface rather than bulk effects, or involve electron rather than fluid flow. This insensitivity to scale creates promising applications in areas ranging from cooling personal computers and other micro-electronic appliances, to automotive and room air-conditioning.

19 Claims, 7 Drawing Sheets



Pode ser útil analisar algumas categorias de matérias pertinentes que são geralmente patenteadas, assim, a discussão a seguir, é dirigida a diversos tipos de matérias patenteáveis.

a. Dispositivos Mecânicos e Artigos de Manufatura

As leis de Patente protegem dispositivos mecânicos e artigos de manufatura. Essas são invenções tradicionais da lei de patentes. Conseqüentemente, o estado da técnica disponível ao público nesses campos remonta quase ao tempo de tal arte. Por exemplo, um requerente de uma patente moderna que procura uma invenção relacionada a patins de hóquei especiais não deverá se surpreender ao encontrar uma patente expedida na época de 1860, citada pelo examinador para mostrar que o pedido de patente moderno reconhece o estado da técnica. Observe que quando dizemos que um pedido de patente “reconhece” o estado da técnica, é uma forma de dizer que existe estado da técnica que é importante para as reivindicações no pedido de patente.

b. Processos /Métodos

As patentes podem cobrir processos e métodos. Muitos processos e métodos também estão relacionados a um dispositivo físico. Uma patente não está limitada a buscar proteção através do uso de apenas um tipo de reivindicação. Conseqüentemente, um pedido de patente, geralmente, deverá incluir tanto as reivindicações do aparelho quanto as reivindicações do método. Então, por exemplo, um inventor pode patentear seu novo aparelho para filtragem e purificação de extratos de plantas, bem como seu método de filtragem.

c. Composições ou Compostos Químicos

Os inventores podem buscar proteção de patente para composições químicas, tais como, aquelas surgidas no campo dos produtos farmacêuticos, biotecnologia, ciência de materiais e produtos petroquímicos. Por exemplo, uma patente pode ter sido expedida há muito tempo atrás para a aspirina, um composto químico que alivia dores de cabeça. As patentes que incluem produtos farmacêuticos, por exemplo, tendem a ser as patentes individuais mais lucrativas. Visto que o pedido de patente deverá ser depositado antes da divulgação ao público e visto que deverão ser conduzidos testes rigorosos para novas drogas, é comum que as empresas farmacêuticas depositem diversos pedidos de patentes para uma variedade de drogas, enquanto ainda se encontram nas primeiras fases de testes. Conseqüentemente, muitos

desses pedidos de patentes são abandonados antes da Expedição como patentes, visto que o fabricante posteriormente vem a saber que a droga não é eficaz ou segura. Muitas das leis mundiais de patentes apresentam proibições contra proteção de patente para invenções relacionadas ao tratamento do corpo humano. Isso pode exigir atenção especial ao se redigir pedidos de patentes para produtos farmacêuticos conhecidos que tenham novos usos, bem como para métodos de tratamento de diversas doenças com novos compostos.

d. Moléculas Isoladas e Caracterizadas

Em diversos países (por exemplo, EUA e boa parte da Europa), as moléculas isoladas e caracterizadas, de acordo com sua função e utilidade potencial, podem ser patenteadas.

e. Organismos Genéticos /Seqüências Genéticas

Alguns países fornecem proteção de patente para organismos genéticos. Sempre que patenteáveis, tais invenções atribuem uma finalidade funcional a uma seqüência genética. Por outro lado, uma simples seqüência de ácido nucléico, sem uma indicação de função, não é uma invenção patenteável. Nos casos em que uma seqüência ou seqüência parcial de um gene é usada para produzir uma proteína ou uma parte de uma proteína, é necessário especificar qual a proteína ou parte da proteína que é produzida e o que função essa proteína ou parte da proteína realiza.

A questão da patenteabilidade de materiais genéticos está em debate e, em alguns países, esses materiais não são considerados como matérias patenteáveis; o deferimento da patente é negado para seqüências genéticas, considerando-as como parte da natureza.

f. Programas de Computador

Há muita polêmica com relação a programas de computador, no que se refere a que tais programas devam ser patenteáveis e diferentes países possuem normas diferentes a respeito do assunto. Em alguns países, um programa de computador novo e útil é tratado como um sistema, método e/ou dispositivo patenteável, por atingir um determinado propósito. Um programa de computador também pode ser patenteável devido a seus implementos, através de instruções de software, uma função útil, em uma nova maneira (por exemplo, proporcionando os dados de processo do programa de computador de maneira mais eficiente e rápida). Este

manual irá considerar que o software é patenteável, porém, um algoritmo ou equação matemática pura não é patenteável.

g. Aperfeiçoamentos

A maior parte das patentes são para invenções que são em si, aperfeiçoamentos de invenções anteriores. Uma “patente de aperfeiçoamento” contudo, é um termo que se refere a uma nova patente que inclui um efeito melhorado ou intensificado, quando comparado com a patente mais antiga. Por exemplo, o Inventor A detém uma patente para um dispositivo usado para encher garrafas de remédio. Posteriormente, o Inventor B recebe uma patente para um dispositivo de enchimento que representa uma melhoria em relação ao dispositivo do Inventor A. A invenção de B poderá, por exemplo, encher as garrafas mais rapidamente e com menos derramamento, de uma maneira nova. Ainda que o Inventor B detenha uma patente para o dispositivo aperfeiçoado, ele não poderá colocar em prática a sua patente B, sem o consentimento do Inventor A, visto que utiliza a invenção de A. Normalmente, o consentimento é buscado através de uma negociação de licenciamento, na qual tanto o Inventor A, quanto o Inventor B, reconhecem as vantagens comerciais/financeiras da cooperação – se finalmente chegarem a um acordo sobre os termos do licenciamento e sobre a parte que paga mais pela licença, o que irá depender de suas habilidades de negociação e das características únicas de suas circunstâncias.

3. Por que as Patentes São Importantes?

As patentes são ativos societários significativos. A propriedade intelectual pode ser um dos mais caros componentes de muitos produtos. Por exemplo, MPEG-2 é uma norma técnica para tecnologia de vídeo em diversos bens de consumo. A taxa de licenciamento para MPEG-2 por aparelho de DVD é de aproximadamente \$2,50 USD, uma taxa que os fabricantes de aparelhos de DVD concordaram em pagar por seus produtos para que estes fossem compatíveis com o padrão MPEG-2. Adicionalmente, grupos de detentores de patentes licenciam separadamente suas patentes relacionadas à tecnologia de DVD. Suas taxas somam coletivamente aproximadamente \$8,50 USD. Logo, as taxas de licenciamento de PI relativas a aparelhos de DVD chegam a aproximadamente \$11 USD. Assim, para um aparelho de DVD cujo preço de revenda é \$44 USD, aproximadamente um quarto desse preço está

relacionado à propriedade intelectual.

Suponha também que uma empresa poderá começar com uma vantagem de ser primeira no mercado, porém em pouco tempo a concorrência terá aprendido a fazer e comercializar o produto de forma bem sucedida. Pelo menos um concorrente, mais cedo ou mais tarde, aprenderá como tornar o produto mais barato do que o fabricante original. A menos que a empresa que tenha sido a primeira do mercado detenha direitos de propriedade intelectual (DPIs) significativos, poderá, com o passar do tempo, ver sua receita diminuir à medida que concorrentes maiores entrarem no mercado. Ao explorar seus DPIs, a empresa pode completamente impedir a capacidade de outros em manufaturar o produto, ou a empresa pode tirar proveito de receitas de licenciamento, que representam uma boa fração daquilo que seus próprios lucros atingiriam pela venda do produto.

a. Fonte de Receita

O modelo tradicional de exploração de patente é aquele do inventor único que obtém uma patente para um produto-chave e então ganha royalties através do licenciamento da patente a outras pessoas e/ou usando sua patente para construir uma indústria para o produto patentado (por exemplo, Graham Bell e o telefone). Isso ainda ocorre, embora que a patente “carro-chefe” de um único inventor, de alguma forma, tenha se tornado rara. Hoje em dia isso é mais comum para uma empresa de sucesso, com recursos para fazer valer os direitos de patente em relação a outros. Enquanto que empresas pequenas podem certamente receber receitas significativas do licenciamento de seus direitos de patente, muitas grandes empresas recebem receitas significativas do licenciamento de seus portfólios de patentes (por exemplo, a IBM recebe aproximadamente \$2B USD/ano em receita de licenciamento).

Geralmente, um inventor deverá ter expectativas realísticas (conservadoras) com relação à receita que poderá ser originada do licenciamento de sua patente. Em primeiro lugar, o mundo não tem mercado em direitos de patente; foram conduzidas algumas pesquisas para estabelecer um mercado estilo *commodities* para o licenciamento dos direitos de patentes, porém um mercado maior ainda tem de aparecer. Em segundo lugar, existem muito mais patentes hoje em dia do que no passado. Hoje em dia, um empresário ao se deparar com centenas de patentes correlacionadas e determinar para qual patente, caso haja, é necessária

uma licença, se tornou uma tarefa complicada. Em terceiro lugar, litígios relacionados a patentes são caros em todo o mundo e muitos detentores de patentes, simplesmente, não possuem recursos para fazer valer seus direitos contra os infratores. O agente de propriedade industrial deverá estar ciente de que a execução da lei e a bem sucedida exploração de patentes podem ser difíceis em certos momentos: essa não é uma tarefa impossível e depende muito do contexto.

b. Benefício de Marketing

Muitas leis de patente possuem um tipo de exigência de marcação que envolve a indicação de que um determinado produto é protegido por patente. Para alguns produtos, particularmente aqueles feitos de metal, o número da patente pode ser gravado no produto. A finalidade dessa exigência de marcação é notificar o público (por exemplo, os concorrentes do fabricante) que o produto não pode ser copiado livremente, pois está protegido por patente. Conforme passou o tempo, muitas empresas descobriram que tal indicação também serve como uma ferramenta de marketing eficiente com o público em geral. As Empresas se referem rotineiramente a sua “tecnologia patenteada” em “*press releases*” (matérias liberadas para publicação) e materiais de propaganda. Algumas empresas até fornecem informações sobre seus portfólios de patente em seus materiais de investimento. A lei de patentes não encoraja detentores de patentes a serem tímidos a respeito de seus portfólios de patentes e isso é bastante compatível com os benefícios de marketing.

c. Ficha de Barganha

As patentes apresentam usos que ultrapassam apenas a obtenção de proibições contra concorrentes e/ou recolhimento de taxas de licença. Muitas empresas e instituições de pesquisa usam seus portfólios de patentes como uma ferramenta para obter uma vantagem competitiva ou estratégica. Por exemplo, o proprietário de uma patente pode usar sua patente para obter licenças para as patentes de um concorrente, que possa ser de interesse para a sua empresa. O proprietário da patente poderá usar a força de seu portfólio de patentes para convencer o concorrente que as duas empresas deverão cruzar os portfólios de patentes licenciadas e eliminar a possibilidade de divergências entre elas (o que poderá ser em

detrimento de um terceiro concorrente que agora não terá uma licença para o portfolio de quaisquer das duas empresas).

d. Controle/Influência do Setor Industrial

O uso mais direto de uma patente é a habilidade de obter uma proibição contra a violação por um concorrente que faz, usa, vende, oferece para venda ou importa um produto ou serviço protegido pelas reivindicações de patentes. Em determinadas circunstâncias, essa “patente bloqueadora” dá a seu proprietário controle do setor industrial ou linha de produto relacionada à patente. Logicamente, as reivindicações da maioria das patentes não são tão abrangentes que possam controlar a fabricação de todos os produtos de uma determinada categoria (por exemplo, uma patente que proteja todos os computadores). De maneira semelhante, todo um portfolio de patentes, ou seja, uma coleção de patentes da mesma área, pode algumas vezes ser tão significativa que influencia todo o setor industrial.

As leis da concorrência de alguns países podem exigir que o proprietário de tal patente bloqueadora consinta em licenciar a patente para outras partes em termos razoáveis. Em outros países, as leis da concorrência poderão apenas restringir a capacidade do proprietário de uma patente em usar uma patente para controlar vendas de produtos não-correlacionados. Os detalhes das leis da concorrência e antitruste se encontram fora do escopo deste manual..

e. Usos Defensivos

O agente de propriedade industrial poderá ouvir o termo “patente defensiva” com alguma frequência. Esse termo tem três significados possíveis. No primeiro sentido, uma patente (ou patentes) é usada para “defender” um produto, tal como o produto mais importante de uma empresa, contra a cópia pela concorrência. No segundo caso, as patentes são usadas para “defender” a empresa, de forma geral, contra processos legais hostis de violação de patente por parte dos concorrentes. No terceiro sentido, a expressão descreve um programa de patente inadequado ou subsidiado. O leitor deverá observar que há pouco com relação à qualidade de um programa de patente defensiva, que a torne menos custosa do que um programa de patente agressiva.

Algumas empresas podem deter patentes extremamente lucrativas sem a intenção de um dia licenciá-las ou capitalizá-las. Tais empresas, em vez disso, usarão essas patentes para

defender o controle da empresa sobre seus produtos, impedindo que a concorrência copie as características-chave competitivas protegidas pelas patentes. A venda de um produto é, freqüentemente, ainda que nem sempre, mais lucrativa do que o licenciamento da propriedade intelectual necessária para a sua fabricação. Conseqüentemente, muitos proprietários de patentes que também fabricam produtos, usam suas patentes para forçar a concorrência a sair do mercado ou fazer um produto que não esteja dentro do escopo de suas patentes (e, com alguma sorte, produzir um produto inferior).

As patentes também têm uma aplicação potencial na defesa de uma empresa contra processos de violação de patente por parte da concorrência. Nesse uso defensivo, uma empresa espera que suas patentes possam efetivamente funcionar como escudos com relação a concorrentes detentores de patentes que não processarão a empresa por violação, por receio de receber de volta um processo por violação de patente. Patentes são “espadas” e não “escudos”, no sentido de que uma patente não confere a seu proprietário o direito de fabricar um produto protegido pela patente. Uma patente oferece um direito negativo, que permite a seu proprietário dizer quem *não pode* praticar a invenção protegida pela patente. Contudo, uma patente ou grupo de patentes poderá fornecer a um titular de patente um escudo defensivo contra seus concorrentes. Suponha que a Empresa A detém 5.000 patentes correlacionadas a produtos na área X e considere que os três maiores concorrentes da Empresa A detêm, cada um, 1.500 patentes na mesma área. Os concorrentes podem processar a Empresa A para alcançar alguns objetivos comerciais, porém possivelmente não processarão a Empresa A por recearem que a mesma possa abrir um processo por violação de patentes, usando seu portfolio de patentes muito maior. Se uma determinada empresa se beneficia com o fato de ter mais patentes, depende, de certa forma, do segmento industrial da empresa, de suas características técnicas particulares e da estratégia de negócios. Uma empresa, normalmente, não deverá obter patentes na ausência de uma finalidade comercial para assim prosseguir. Para uma discussão mais detalhada de estratégia de patentes defensiva e ofensiva, ver o Capítulo VIII.

B. REQUISITOS LEGAIS PARA PATENTEABILIDADE

O Capítulo I apresenta alguns aspectos básicos sobre patentes. Esta seção ampliará a introdução, apresentando uma compreensão mais detalhada sobre leis e requisitos de patentes. Para ser patenteável, uma invenção deverá preencher diversos requisitos. Esses requisitos poderão ser amplamente classificados como, novidade, utilidade (aplicação industrial) e não-obviedade (atividade inventiva). Mais ainda, uma invenção poderá ser patenteada, apenas caso se torne adequada a uma das classes legais da matéria protegida pela lei nacional. Outros requisitos legais também existem, tais como, a necessidade para fornecer uma divulgação capacitada à utilização.

1. Novidade

A novidade é um dos mais importantes requisitos de patenteabilidade e reside no coração do sistema de patentes. Uma invenção deverá ser nova. Em outras palavras, a invenção não deverá estar em uso público ou ser conhecida por outras pessoas. Na maior parte dos países, a invenção deverá ser nova na data do depósito do pedido de patente, enquanto em outros países, tais como, os EUA, a invenção deverá ser nova na data de sua criação. Uma patente ou publicação anterior da mesma invenção anulará a novidade (impedirá a patente de ser expedida ou irá invalidá-la posteriormente). Basicamente, se uma invenção não é nova, não é patenteável. Enquanto a novidade é um requisito fundamental para a patenteabilidade, as normas para a novidade variam de país para país. Lembre-se que novidade não significa algo revolucionário; até mesmo pequenas coisas podem ser novas e úteis.

Muitos países possuem o requisito da “novidade absoluta”. O requisito da novidade absoluta também pode ser interpretado como requisito de “novidade mundial”, no sentido de que a divulgação em qualquer parte do mundo representa um estado da técnica válido em relação ao pedido de patente. Adicionalmente, as próprias ações do inventor podem constituir estado da técnica. Logo, um requerente deverá depositar seu pedido de patente antes de fazer qualquer divulgação pública da invenção. Por exemplo, a publicação dos resultados da busca do próprio inventor antes do depósito de um pedido de patente poderá destruir a novidade. Na maioria dos países, a divulgação dos resultados de uma pesquisa nova e útil (sempre que isso incluir a divulgação de uma invenção), pode eliminar a possibilidade de obtenção de uma

patente da invenção em um pedido depositado subsequente. Em outros países, como os EUA e o Brasil, um requerente poderá satisfazer o requisito de novidade depositando um pedido de patente dentro de um período de graça de um ano, após a divulgação da invenção ao público ou primeira oferta para venda. O período de graça impede a divulgação pelo próprio inventor sobre sua invenção de se tornar estado da técnica em relação ao seu pedido de patente por um período de tempo limitado (um ano a partir da divulgação, no caso dos EUA e do Brasil). Logicamente, apenas pelo fato de um inventor poder divulgar publicamente sua invenção e posteriormente depositar um pedido de patente válido em um país que mantém um período de graça, não significa que o pedido correspondente pode ser depositado validamente em um país que não possui período de graça. Visto que as atividades que constituem divulgação pública e estado da técnica variam de país para país, o agente de propriedade industrial deverá analisar e compreender as leis aplicáveis.

EXEMPLO:

O Inventor A, que reside nos EUA, apresenta um trabalho no País X em 30 de abril de 2004. Volta então para os EUA e passa a se preocupar com outro trabalho. Em novembro de 2004, lembra-se que necessita depositar um pedido de patente da invenção. Vai rapidamente até o seu agente de propriedade industrial para um parecer.

É tarde demais para ele buscar proteção de patente?

Não nos EUA, pois os EUA concedem um período de graça de um ano. Nesse caso se passou menos de um ano desde a divulgação inicial e, então, o requisito de novidade está satisfeito. Entretanto, na maior parte dos outros países com um requisito de novidade absoluta (sem período de graça) ou um período de graça inferior a seis meses, a divulgação pública do próprio Inventor A faz com que sua invenção seja não patenteável em países com requisito de novidade absoluta.

Na fase de processamento da patente, a falta de novidade também é conhecida como “antecipação”. Se uma única referência de antecipação, tal como, um artigo em uma publicação técnica, ou se uma patente anterior contiver todas as limitações ou características de uma invenção reivindicada, a invenção conforme reivindicada é considerada antecipada por referência. Este conceito é explicado mais detalhadamente no quadro.

EXEMPLO:

Uma referência ao estado da técnica divulga uma cadeira com um assento e quatro pernas, que pode ser feita de madeira ou metal. Suponha que o Inventor A inventa uma cadeira de balanço com um assento e quatro pernas, feita de madeira, e suponha também que as reivindicações pendentes do inventor apenas se referem a um assento e quatro pernas e não mencionam os acessórios de balanço da cadeira.

A referência do estado da técnica antecipa essa invenção? Sim, porque todas as limitações da invenção reivindicada devem ser encontradas na referência do estado da técnica. A referência antecipa a invenção reivindicada. Isso não significa que as reivindicações não possam ser alteradas para relatar uma invenção que impeça o estado da técnica, como, nesse caso, acrescentar os acessórios de balanço da cadeira às reivindicações, significando apenas que o agente de propriedade industrial necessita alterar as reivindicações da forma que estão apresentadas.

Observe ainda que para que uma única referência antecipe uma invenção, todas as limitações deverão ser apresentadas na referência única. Um examinador de patentes poderá não combinar diversas referências para argumentar que a combinação antecipa a invenção. Entretanto, conforme será discutido posteriormente na seção sobre não-obviedade e atividade inventiva, diversas referências poderão ser combinadas para mostrar que uma invenção é óbvia e, por isso, não patenteável.

2. Utilidade/Aplicação Industrial

Para ser considerada patenteável, uma invenção deverá ser útil. Em linguagem de patentes, isso é chamado de “utilidade” em algumas jurisdições ou de “aplicação industrial” em outras jurisdições⁷. Esses termos são sinônimos, porém não são idênticos. Uma patente não será deferida se a invenção não puder realizar sua função designada. A justificativa histórica do requisito de utilidade é assegurar que a sociedade receba um benefício positivo, antes da concessão do direito exclusivo para um requerente ou inventor. As leis de patentes de alguns países também julgam o aspecto moral, como negar proteção de patente a invenções que envolvam funções prejudiciais.

A fim de cumprir o requisito de utilidade, uma invenção não necessita demonstrar superioridade a produtos ou processos existentes. Geralmente, a utilidade requer apenas que uma invenção realize as funções especificadas e atinja algum resultado minimamente

⁷ O Artigo 27.1 do Acordo TRIPS trata esses termos como sinônimos. Entretanto, não são exatamente sinônimos.

benéfico. Em algumas jurisdições, o requerente da patente terá de demonstrar que sua invenção satisfaz um requisito de aplicação industrial, um conceito análogo à utilidade, conforme observado acima. Algumas jurisdições se concentram em termos mais específicos do que outras, quanto à possibilidade da aplicação de uma invenção, por exemplo, por agentes comerciais, em oposição a consumidores finais.

Em alguns casos, o requisito de aplicação industrial poderá ser satisfeito fazendo-se com que as reivindicações estejam em conformidade com um formato específico. Por exemplo, considere que o examinador de patentes descobre que um dispositivo para fornecer recomendações de moda não tenha aplicação industrial de acordo com as leis de seu país. Em tal situação, o agente de propriedade industrial poderá descobrir que pode existir uma aplicação industrial reformulando as reivindicações sob uma ótica diferente, tal como, um dispositivo para manter os níveis de estoque em um armazém de peças de vestuário. Detalhes adicionais da aplicação industrial serão discutidos posteriormente no Capítulo VII, Seção O.

Uma invenção não necessita, geralmente, demonstrar viabilidade comercial para satisfazer os requisitos de utilidade ou aplicabilidade industrial. Por exemplo, suponha que um inventor descobriu que o metal platina possui uma propriedade exclusiva, através da qual impede que a água se transforme em gelo. O inventor então se dá conta que sua propriedade poderá ser aplicada ao setor de encanamentos, através de um processo inventivo que reveste canos de água com metal platina, para impedir que esses canos se rompam em climas gelados. Ainda que a invenção possa ser demasiadamente cara para ser implementada na prática, esse uso de platina em canos de água satisfaria, contudo, o requisito de utilidade.

Em alguns países, a invenção também não deverá ser ilegal, imoral ou contrária à política pública. O requisito, de maneira geral, é facilmente satisfeito para dispositivos mecânicos e processos, porém, às vezes, pode ser um problema para compostos e processos químicos. No campo das ciências da vida, por exemplo, um inventor poderá descobrir um novo composto ou um novo processo para produzir um composto, sem descobrir uma finalidade prática específica para a qual possa ser aplicado. Os tribunais de alguns países encontraram utilidade suficiente se um composto químico produzir efeitos em animais de laboratório, como a redução de tumores em cobaias ou como um produto intermediário pra

produzir outros compostos de utilidade conhecida. De forma semelhante aos compostos e processos químicos, o requisito de utilidade, algumas vezes, é difícil de ser satisfeito para invenções no campo da biotecnologia. Por exemplo, um inventor poderá ter fragmentos de DNA isolados, porém, sem demonstrar um uso adequado para tais fragmentos, não será capaz de satisfazer o requisito da utilidade.

Sugestão Profissional: “Utilidade” é uma pergunta importante para um agente de propriedade industrial fazer a respeito de uma invenção potencialmente patenteável. Ao examinar os resultados da pesquisa e refletir se são patenteáveis, pergunte ao inventor: “Os resultados são úteis?” Se forem úteis para solucionar um problema prático, ainda que pequeno, devem ser tomadas medidas para se determinar se a invenção poderá satisfazer os demais requisitos de patenteabilidade.

3. Não-obviedade/Atividade Inventiva

O terceiro requisito para patenteabilidade é a não-obviedade. Em alguns países esse requisito é chamado de “atividade inventiva”. A não-obviedade requer que uma invenção não seja óbvia para alguém que é um especialista versado “na técnica” (o campo científico/técnico da invenção). Basicamente, obviedade significa que algo não pode ser patenteável quando qualquer pessoa de conhecimento médio no campo científico/técnico pertinente pode combinar peças diferentes de informações conhecidas e, a partir daí, chegar ao mesmo resultado. O período de tempo para não-óbvio e atividade inventiva varia de jurisdição para jurisdição, porém é geralmente a data do depósito do pedido ou a data de sua invenção.

A não-obviedade difere de novidade no sentido de que a invenção pode ser óbvia, ainda que não seja precisamente divulgada no estado da técnica. Colocado de outra forma, um examinador de patentes poderá considerar uma invenção óbvia através da combinação de diversas publicações que divulgam uma parte do quadro inventivo geral, ainda que a invenção seja nova (por exemplo, não antecipada por qualquer uma das referências). A finalidade que está por trás do requisito de não-obviedade é a mesma que está por trás do requisito de novidade, a saber, uma patente deverá apenas ser deferida se uma invenção representar uma melhoria significativa sobre o estado da técnica.

EXEMPLO:

Um tribunal invalidou uma patente para a famosa droga para osteoporose Fosamax (na forma de uma vez por semana) feita pela Merck, devido ao estado da técnica que fazia com que a invenção fosse óbvia. Aproximadamente um ano antes de a Merck depositar seu pedido de patente, dois artigos foram publicados em um jornal farmacêutico sobre osteoporose. Esses artigos sugeriam o uso de uma dosagem semanal de bifosfonato para o tratamento da osteoporose em vez de uma dose diária. A dose semanal aliviava algumas das complicações gastrointestinais (GI) causadas pela ingestão diária das pílulas. A Merck tentou patentear essa dosagem semanal do remédio que era sete vezes a dosagem diária. Visto que os artigos previamente divulgaram o conceito da dosagem semanal, a patente foi considerada inválida porque era “óbvia” à luz do estado da técnica.

Ao fazer uma determinação sobre não-obviedade, há três coisas que um examinador de patentes provavelmente irá considerar:

- i. o escopo e o conteúdo das referências do estado da técnica;
- ii. as diferenças entre o estado da técnica e a invenção reivindicada; e
- iii. o nível de habilidade de alguém especialista versado na técnica.

Ao examinar o escopo e conteúdo de referências do estado da técnica, um examinador de patentes buscará principalmente o estado da técnica no mesmo campo da invenção. Isso significa que o examinador, normalmente, não fará a busca em campos de estado da técnica que não estejam relacionados ao objeto da invenção.

A identificação das diferenças entre o estado da técnica e a invenção reivindicada requer a comparação cuidadosa do estado da técnica e da invenção reivindicada, para detectar as similaridades e diferenças precisas entre as duas. Por exemplo, se ambas as referências à invenção reivindicada e ao estado da técnica divulgam um método ou processo para se fazer algo, o examinador de patentes irá comparar as etapas nos métodos para determinar se os mesmos são distintos. Da mesma forma, se uma invenção é um composto químico com uma estrutura específica, o examinador irá comparar a estrutura química a outros compostos do estado da técnica, para determinar como os componentes individuais na estrutura são diferentes. Se o examinador de patentes considerar que uma referência do estado da técnica divulga completamente a invenção do requerente (conforme reivindicada), o examinador de

patentes considerará que a novidade do pedido de patente foi destruída. Se o examinador de patentes considerar que esta referência do estado da técnica divulga a maior parte da invenção do requerente (conforme reivindicada), o examinador de patentes poderá considerar que as reivindicações do pedido de patente são “óbvias” quanto à referência do estado da técnica, especialmente, se o examinador de patentes considerar que outras referências do estado da técnica quando combinadas à primeira referência, divulgam a totalidade da invenção reivindicada. O termo “obviedade” é também conhecido como “falta de atividade inventiva” em algumas jurisdições. (Ver Capítulo IV “Instauração de Processo de Pedido de Patentes”, para uma discussão mais detalhada sobre os aspectos técnicos de rejeição de reivindicação, durante o processamento da patente.)

Ao determinar a não-obviedade, o examinador de patentes irá comparar a invenção reivindicada com todas as suas características às referências do estado da técnica. Contudo, se uma referência do estado da técnica excluir explicitamente um elemento da invenção, essa referência não poderá ser usada para mostrar a obviedade. Isso se chama “ensinamento apontando em outro sentido”.

Por exemplo, considere que a referência ao estado da técnica X divulga uma solução de eletrodeposição de cobre composta de: 1) uma solução alcalina de sulfato de cobre; 2) qualquer ácido concentrado de 30-50 gramas por litro (*excluindo o ácido sulfúrico*); e 3) uma solução aquosa de um substrato modificador de pH numa quantidade suficiente para ajustar o pH para um valor de 3,5-5,0.

O Inventor A desenvolveu uma invenção semelhante a de uma solução de eletrodeposição de cobre composta de: 1) uma solução alcalina de sulfato de cobre; 2) ácido sulfúrico de concentração de 10-20 gramas por litro; e 3) uma solução aquosa de um substrato modificador de pH numa quantidade suficiente para ajustar o pH a um valor de 3,5-5,0.

Aqui, a invenção satisfaria o requisito de não-obviedade, porque o estado da técnica explicitamente “ensina por fora” ou exclui o ácido sulfúrico da invenção reivindicada. A referência do estado da técnica declara explicitamente que o ácido sulfúrico não funcionará, enquanto a invenção reivindicada declara que o ácido sulfúrico pode ser usado.

O terceiro fator considerado ao se determinar a não-obviedade é o nível de habilidade de alguém de capacidade normal na técnica pertinente. Este não é o nível de habilidade do inventor, porém, de uma pessoa hipotética que supostamente está ciente de toda a técnica pertinente. O agente de propriedade industrial deverá observar que um inventor é freqüentemente uma pessoa de habilidade “extraordinária” no campo pertinente e se a não-obviedade fosse julgada desse nível mais alto de habilidade, seria provavelmente mais difícil demonstrar a patenteabilidade.

Além dos fatores acima mencionados, os examinadores de patentes e os tribunais considerarão algumas vezes fatores secundários, ao decidirem a questão da não-obviedade. Esses fatores secundários incluem se a invenção soluciona um problema que existe há muito tempo, supera a falha de outros ou é um sucesso comercial. A existência de quaisquer desses fatores poderá ser demonstrativa da falta de obviedade da invenção reivindicada. Em outras palavras, esses fatores secundários ajudam a demonstrar que ainda que a invenção pareça óbvia, é de fato não-óbvia, porque outras pessoas falharam em suas tentativas de solucionar o problema que existia há muito tempo. Além disso, a prova que uma invenção é um sucesso comercial tende a mostrar que a invenção não foi óbvia.

C. PREVENDO A PATENTEABILIDADE ATRAVÉS DE BUSCAS DO ESTADO DA TÉCNICA

1. O que é Estado da Técnica?

O estado da técnica se refere a informações científicas e técnicas que existem antes da data efetiva de um determinado pedido de patente. O estado da técnica poderá ser encontrado em quaisquer documentos públicos, tais como, patentes, publicações técnicas, trabalhos de conferência, livretos de marketing, produtos, dispositivos, equipamentos, processos e materiais. A “data efetiva” de um pedido de patente é normalmente a data do primeiro pedido de patente depositado que o pedido pendente pode reivindicar. Por exemplo, se o pedido de patente em questão é uma divisão de um pedido original depositado em 6 de maio de 1996, a data efetiva do pedido em questão é 6 de maio de 1996, ainda que o pedido em questão em si, tenha sido depositado muito depois.

Uma busca do estado da técnica se refere a uma análise organizada do estado da técnica contido em documentos públicos. As buscas de estado da técnica podem ser de vários tipos: buscas de patenteabilidade conduzidas por um inventor antes do depósito de um pedido de patente; buscas de invalidade em litígio conduzidas pelo infrator acusado; buscas de exame de patente conduzidas por um examinador do governo para determinar a concessão ou recusa de um pedido de patente e buscas de estado da técnica para informações em um campo técnico. Em todos os casos, as buscas são conduzidas usando-se diferentes tipos de bancos de dados, de bancos de dados públicos de patentes expedidas na Internet, a bancos de dados completos, incluindo literatura técnica. As buscas podem ser feitas por profissionais da área jurídica, cientistas ou pesquisadores. Algumas vezes, réus de litígios de patentes até oferecem recompensas para invalidar o estado da técnica.

2. Significado das Buscas do Estado da Técnica

Um agente de propriedade industrial ou inventor não é obrigado a fazer uma busca do estado da técnica. Contudo, pode haver vantagens em se realizar uma busca em alguns casos. Uma busca de patenteabilidade de estado da técnica poderá ser conduzida antes do depósito de um pedido de patente, para medir as possibilidades de se obter uma proteção de reivindicação ampla. A finalidade de se conduzir tal busca é encontrar referências

relacionadas à invenção reivindicada, para se avaliar sua patenteabilidade. Há diversas opiniões sobre quão extensa tal busca deverá ser. Muitos agentes de propriedade industrial e procuradores especializados em patentes conduzem apenas uma rápida busca para identificar o estado da técnica prontamente disponível. Essas buscas são, normalmente, rápidas e baratas, visto que os clientes do agente de propriedade industrial muitas vezes não querem pagar por uma pesquisa completa e cara. Além disso, supõe-se, freqüentemente, que o próprio inventor tenha um bom senso de novidade com base na literatura de seu campo e na comunicação com seus colegas. Em alguns casos, uma busca mais rigorosa pode ser justificada antes de se investir em um pedido de patente estrangeiro custoso. Com relação a isso, o depósito de um pedido de patente de acordo com o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes da OMPI (WIPO Patent Cooperation Treaty - PCT) oferece a oportunidade de se receber relatório de busca internacional preparado por um examinador profissional. Em muitos casos o relatório de busca do PCT representará a primeira ação oficial por parte de qualquer escritório nacional de patentes, incluindo aquele que recebeu o pedido de prioridade. Assim, o relatório de buscas do PCT pode oferecer ao agente de propriedade industrial uma valiosa percepção antecipada. (Ver, Capítulo 3 para maiores explicações relacionadas ao PCT).

As buscas de estado da técnica constituem uma boa maneira de se conseguir informações sobre o desenvolvimento de novidades no campo da invenção. As buscas do estado da técnica podem, algumas vezes, revelar o que os concorrentes consideram que vale a pena proteger. Os resultados da busca poderão ser fatores fundamentais ao se decidir depositar um pedido de patente. Se uma busca do estado da técnica revelar referências que antecipem a invenção reivindicada, o inventor e o agente de propriedade industrial deverão considerar como “evitar o estado da técnica”, redigindo as reivindicações de modo a superá-lo. Caso isso não seja possível, podem desejar considerar se o depósito do pedido de patente ainda é apropriado. Em alguns casos, uma busca do estado da técnica pode revelar referências de patente que são problemáticas. Apenas pelo fato de você ver uma referência que parece semelhante à invenção, não significa que o pedido de patente proposto deverá ser abandonado. O estado da técnica poderá, em vez disso, justificar um esforço de “modelo alternativo – design around”, para ver como as reivindicações do novo pedido poderão ser

alteradas para evitar o estado da técnica. (Ver Capítulo VIII sobre Estratégia de Patentes).

EXEMPLO:

O Inventor A desenvolveu uma invenção para um lápis com um efeito luminoso afixado. Mais ainda, considere que enquanto faz a busca de patenteabilidade, um agente de propriedade industrial descobre uma patente não expirada no país, onde A planeja fazer, usar ou vender o lápis. A patente também protege um lápis com um efeito luminoso afixado. Em tal caso, a busca do estado da técnica pode alertar o Inventor A (e a sua Empresa) sobre a existência da patente e ele pode fazer um “modelo alternativo – design around” com base na patente ou decidir não entrar no mercado de lápis iluminados.

3. Como Fazer a Busca do Estado da Técnica

O pesquisador da busca do estado da técnica pode simplesmente ir à biblioteca e conduzir uma pesquisa da mesma forma que pesquisaria qualquer outro tópico. Pode também analisar patentes existentes on-line (através de bancos de dados públicos publicados na Internet) ou em uma biblioteca pública de patentes.

Uma busca on-line do estado da técnica pode ser feita através da busca com palavras-chave ou busca de campo.

- Busca por meio de palavras-chave: Antes de começar uma busca com base em palavras-chave, comece a relacionar aquelas que usaria para descrever a invenção. Pense em todos os aspectos possíveis da invenção e escolha as palavras-chave que descrevam cada um de tais aspectos. A qualidade da busca por palavras-chave dependerá muito das palavras apropriadas selecionadas.
- Busca de Campo: Uma busca de campo poderá ser usada para refinar os resultados da pesquisa por palavras-chave. Uma vez que a busca por palavras-chave tenha sido conduzida, usar a busca de campo para restringir os resultados até o campo no qual a invenção em questão opera.

4. Sistemas de Classificação

Como podemos imaginar, os escritórios nacionais de patentes de todo o mundo recebem milhares de pedido de patentes que, de alguma forma, deverão ser separados e atribuídos a um grupo apropriado de examinadores de patentes. Os examinadores de patentes são normalmente organizados em uma estrutura nivelada, com base nos tipos de tecnologia do

pedido de patente que examinam. Por exemplo, uma divisão poderá examinar pedido de patentes de área elétrica, com subdivisões no grupo que respectivamente examinam: a) sistemas de energia, b) microeletrônica e c) circuitos especializados. Essa organização soluciona apenas parte do problema; pedidos de patentes individuais ainda deverão ser encaminhados para a divisão adequada para exame.

Os escritórios nacionais de patentes de todo o mundo normalmente solucionam esse problema usando sistemas de classificação. Quando um novo pedido de patente é recebido, o mesmo é rapidamente examinado e separado de acordo com o tipo de tecnologia e, então, encaminhado para o grupo de exame apropriado. Podemos imaginar um pedido de patente sendo separado de forma bastante parecida com a maneira que os correios separam uma carta. Esse processo de separação é auxiliado por um sistema de classificação.

De forma semelhante, quando um examinador de patentes vai examinar um pedido de patente, necessita classificá-lo e então conduzir uma busca do estado da técnica nos campos onde classificou o pedido. Há um sistema internacional de classificação de patentes e alguns países, como os EUA, possuem seus próprios sistemas de classificação. De acordo com as normas internacionais, a classificação internacional de patentes para uma determinada patente ou pedido de patente publicado aparecerá com o código "(51)" na capa e a classificação local, se houver, aparecerá com o código "(52)"⁸.

A OMPI mantém a Classificação Internacional de Patentes (IPC) e um tratado correlacionado⁹ pertinente, para classificação do conteúdo técnico de documentos de patentes. As classificações são ocasionalmente alteradas e a classificação atribuída a um documento de patente é geralmente a classificação IPC, válida na data da publicação do pedido. A IPC completa, atual (oitava edição), pode ser encontrada no site da OMPI <http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en>.

Uma classificação de acordo com a IPC é formada por uma letra, a qual representa a seção da IPC, no nível mais alto de abstração (tal como "B" para a seção "execução de operações, transporte"). A seção é seguida por um número de classe, o qual fornece mais

⁸ Para uma relação completa de códigos, ver WIPO Standard ST.9 (Recomendações a Respeito de Dados Bibliográficos em relação a Patentes e SPCs) em <http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-09-01.pdf>

⁹ O Acordo de Estrasburgo.

especificidade (tal como classe “60” para “veículos em geral”). Em alguns casos, a seção e os números de classe podem ser seguidos por números de subclasses, para ainda maior especificidade (tal como “R” para “Veículos, Acessórios de Veículos, ou Peças de Veículos, de nenhum outro modo fornecidos”). Esse número é seguido por um “número de grupo principal da IPC” (tal como “1” para “Disposições de Visualização Ótica”). Finalmente, uma barra é seguida por um número que representa um subgrupo da IPC (tal como, “10” para “Disposições de espelho retrovisor; disposições de periscópio”). Assim, o símbolo da IPC completo neste exemplo é B 60 R 1/10. Pelo fato de as invenções serem difíceis de se encontrar com um único símbolo da IPC, os examinadores de patente frequentemente fornecerão classificações adicionais ou secundárias da IPC para um pedido de patente.

O USPTO também mantém um manual de classificação de patentes e fornece bancos de dados on-line para auxiliar na determinação da classificação de uma determinada invenção. Esse banco de dados pode ser acessado através de:
<http://www.uspto.gov/web/patents/classification>.

EXEMPLO:

Através da busca de diversos bancos de dados fornecidos, pode-se determinar que uma ratoeira está localizada na Classe 43, subclasse 58 e dependendo das demais características da ratoeira, possivelmente também em outras subclasses. Por exemplo, uma ratoeira simples com um trava que se fecha quando o camundongo pega o queijo seria Classe 43, subclasse 62, ou “Pescaria, Armadilhas, e Destruição de Pragas” (Classe 43) e “Armadilha: Queda do Elemento de Enjaulamento” (subclasse 62). Aplicando-se essa informação de classe e subclasse ao banco de dados de patentes do USPTO e usando-se o parâmetro de busca “ccl/43/62”, são reveladas 16 patentes incluindo a Patente 4.638.590 dos EUA intitulada “Armadilhas Humanas para Animais”, cujos desenhos mostram um mecanismo bastante simples para a encurralar um animal pequeno.

Ao conduzir uma busca do estado da técnica, o pesquisador da busca pode incluir como um termo de busca um código de um sistema de classificação. Assim, em vez de apenas buscar a palavra “armadilhas,” que pode aparecer em milhares de pedidos de patentes não relacionados de forma alguma a armadilhas para animais, o pesquisador da busca poderá incluir na busca a palavra “armadilhas” e a classificação “43/62” discutida acima. Em alguns casos, o número de patentes atribuídas a uma classe específica é tão pequeno que o pesquisador da busca pode simplesmente analisar todas as patentes da classe. O agente de propriedade industrial deverá estar ciente que, algumas vezes, pedidos de patente ligeiramente semelhantes podem receber classificações ligeiramente diferentes.

5. Onde Fazer a Busca

Existem diversos adequados bancos de dados onde se pode fazer uma busca e esperar a obtenção de resultados abrangentes da busca do estado da técnica. Os bancos de dados incluem bancos de dados nacionais e internacionais. O pesquisador da busca de patentes não tem necessariamente de pagar para usar esses bancos de dados, visto que a maioria deles é gratuita e pública, e muitos podem ser acessados através da Internet. Para instruções específicas sobre onde encontrar os bancos de dados e como fazer buscas, ver o Anexo A deste Manual.

Palavras-chave para o Capítulo II:

Estado da técnica, reivindicações, titular da patente, licença cruzada, “patente bloqueadora,” fonte de receita, patenteabilidade, novidade, não-obviedade, utilidade, novidade absoluta, antecipação, política pública, “ensinamento apontando em outro sentido”, estado da técnica, busca de patenteabilidade, “modelo alternativo – design around”.

AUTOTESTE:

1. O que é estado da técnica?
2. No momento, qual o prazo ou duração geral de uma patente na maioria dos países?
3. Os pedidos de patente são conjuntos de frases que geralmente aparecem no fim da patente e descrevem a invenção com detalhes. Falso ou Verdadeiro?
4. Qual a diferença entre “sistemas de exame” e “sistemas de registro” para um pedido de patente?
5. Que tipo de patente é geralmente usado para proteger processos ou composições químicas?
 - (a) patentes de utilidade,
 - (b) patentes de desenho
 - (c) patentes de plantas
6. Um pedido de patente pode incluir reivindicações de dispositivo e método (processo). Falso ou Verdadeiro?
7. Relacione quatro razões pelas quais as patentes são significativas.
8. O que é uma “patente bloqueadora” e por que é importante?
9. O que é novidade?
10. A publicação de uma nova tecnologia ou resultado de pesquisa pode destruir a novidade. Falso ou Verdadeiro?
11. Em um país com um requisito de “novidade absoluta”, um requerente deverá depositar seu pedido de patente após fazer a divulgação pública da invenção. Falso ou Verdadeiro?
12. Dê um exemplo de uma referência antecipatória.
13. O que é utilidade? Por que é exigida para patenteabilidade?
14. A fim de cumprir o requisito de utilidade, uma invenção deverá ser superior a produtos ou processos existentes. Falso ou Verdadeiro?
15. Porque a satisfação do requisito de utilidade é algumas vezes um problema para compostos e processos químicos?
16. O que é não-obviedade?
17. Qual a diferença entre não-obviedade e novidade?
18. Ao contrário da antecipação, as referências do estado da técnica podem ser

combinadas para anular a patenteabilidade, mostrando que as reivindicações de um pedido pendente são óbvias em relação ao estado da técnica. Falso ou Verdadeiro?

21. O que é uma busca de patenteabilidade de estado da técnica?
22. Relacione três pessoas/entidades diferentes que geralmente conduzem buscas de patenteabilidade do estado da técnica.
23. Você deverá conduzir uma busca de patenteabilidade do estado da técnica antes de depositar um pedido de patente. Falso ou Verdadeiro?
24. Dê três exemplos de quando alguém poderá conduzir uma busca de patenteabilidade do estado da técnica.
25. O banco de dados do EPO contém patentes de todo o mundo. Falso ou Verdadeiro?
26. Você deverá conduzir o mesmo tipo de busca antes de depositar um pedido de patente, na forma que um examinador conduz o processo de busca e exame de um pedido de patente. Falso ou Verdadeiro?
27. O que você deve fazer se encontrar um estado da técnica que pareça relacionado à invenção para a qual está planejando depositar um pedido de patente?

III. PREPARAÇÃO E DEPÓSITO DE UM PEDIDO DE PATENTE

Um pedido de patente celebra o acordo entre o inventor e o órgão governamental, o que resulta na expedição de uma patente. Conseqüentemente, um pedido de patente é de alguma maneira considerado como um contrato. A redação de um pedido de patente feita com alta qualidade é importante, pelo fato de se estabelecer de uma maneira clara os termos através dos quais o detentor da patente e as outras partes são acordados. Nesse sentido, a redação de um pedido de patente é diferente da redação de um artigo científico. Na medida em que o documento de patente contém matéria técnica, também irá conter algumas similaridades com relação ao artigo científico ou técnico, conquanto que isso, normalmente, não necessite elevar o nível do projeto de produção da invenção protegida por uma patente. A patente deferida e expedida será analisada no decorrer dos anos por servidores públicos, tais como, os examinadores de patente, e por juízes e parceiros de negócios. Portanto, o pedido de patente deve ser redigido com essas importantes observações na mente.

As partes que são contidas em um pedido de patente, normalmente, incluem os tópicos de Fundamentos ou Antecedentes, Sumário, Descrição Detalhada e Desenhos, Reivindicações e Resumo. O agente de propriedade industrial é muito provável de não redigir o pedido de patente nessa ordem, devendo, normalmente, redigir primeiro as reivindicações. Isso devido ao fato de que as reivindicações são consideradas como a essência de uma patente. Na leitura de um pedido de patente:

- a seção de Antecedentes proporciona o indício daquilo que virá acontecer;
- a seção do Sumário representa um espelho das reivindicações;
- a Descrição Detalhada e os Desenhos possibilitam a redação das reivindicações, ao prover uma suficiente divulgação técnica da invenção;
- as Reivindicações definem o escopo de proteção exclusiva; e
- o Resumo se constitui, principalmente, em um meio de ajuda para os pesquisadores de busca e, normalmente, recebe uma análise pouco substantiva.

A seguir, todas essas seções serão explicadas em maiores detalhes.

A. PREPARAÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTES

A primeira pergunta que um agente de propriedade industrial precisa responder ao receber uma solicitação para preparar um pedido de patente é: quando este pedido de patente precisa ser depositado?

Sugestão Profissional: Sempre pergunte ao cliente e ao inventor quando o pedido de patente precisa ser depositado. Não confie na interpretação da lei feita pelo cliente ou pelo inventor: verifique os fatos você mesmo.

Todas as leis de patentes mundiais têm exigências rígidas relativas à quando um pedido deve ser depositado, com referência a diversos fatos. Estes fatos podem variar em qualquer lugar, com relação à primeira data de exploração comercial empreendida, primeira data de exportação, ou primeira data de divulgação pública. O agente de propriedade industrial necessita saber:

- (1) Onde o cliente deseja proteger a sua invenção?
- (2) Alguma coisa já aconteceu que prejudicaria a capacidade do cliente de proteger a invenção nos países desejados?
- (3) Quando o cliente pretende fazer alguma coisa que colocaria em risco a sua capacidade de proteger a invenção nos países desejados?

Mesmo que o agente de propriedade industrial não tenha nenhum obstáculo de tempo pela frente, ele deve se esforçar para completar o pedido de patente tão rapidamente quanto possível, conforme seria esperado de qualquer profissional. Uma terceira parte poderia depositar um pedido de patente sobre a invenção do cliente em qualquer tempo, deixando, assim, o agente de propriedade industrial na situação de ser a razão principal para o seu cliente não receber uma patente. Também, poderia ocorrer a possibilidade do estado da técnica tornar-se disponível (por exemplo, um artigo poderia ser publicado), que não poderia ser usado contra o pedido do cliente se o pedido tivesse sido depositado mais cedo. Entretanto, o agente de propriedade industrial deve saber que a sua carga de trabalho é tipicamente guiada por datas, as quais estão amplamente fora de seu controle e ele freqüentemente terá de reorganizar o seu plano de trabalho para conciliar as descobertas inesperadas do impedimento do tempo.

EXEMPLO:

O Engenheiro X liga para te perguntar com respeito a obter uma patente sobre a sua invenção nos EUA. Você pergunta para ele algumas questões preliminares, porém ele não tem tempo para falar em detalhes, de modo que você concorda em reunir-se em dois dias. Na reunião, ele te entrega um vasto documento descrevendo a sua invenção em grandes detalhes.

Você tenta reunir informação sobre os possíveis obstáculos ao patenteamento, dessa forma, você pergunta:

- (1) Esta invenção foi mostrada para alguém sem um acordo de não-divulgação no local? (Um acordo de não-divulgação é um acordo de sigilo, onde as partes concordam em não usar ou divulgar para outros o assunto de sua comunicação).
- (2) A empresa vendeu ou tentou vender esta invenção? (Este é um fator de impedimento de tempo em alguns países, tais como, os EUA.)
- (3) Você ou a sua empresa publicaram alguma coisa sobre esta invenção?
- (4) Você contou para alguém fora de sua empresa ou instituição sobre esta invenção?
- (5) Você demonstrou a invenção em qualquer fórum público, tal como uma feira comercial ou congresso?

O Engenheiro X inicialmente responde “não” a todas estas perguntas. Ele não está certo quando a sua empresa planeja começar a vender a invenção. Acreditando que não há nenhuma data de impedimento pendente que proibiria o patenteamento, você continua a perguntar a ele sobre a invenção. No final da entrevista, ele se lembra que um colega de trabalho mostrou a invenção em um encontro científico “cerca de alguns meses atrás”. Quando você o pressiona pela data exata, ele folheia completamente o seu calendário e finalmente exclama: “Oh, isto foi no último mês de Outubro, de modo que já há um ano atrás!”. Você sabe que para ser válido, um pedido de patente nos EUA deve ser depositado menos que um ano antes de sua primeira divulgação pública, assim, você pede a ele para confirmar a data exata. Ao chamar um colega para se certificar, ele finalmente responde que hoje é, na realidade, o primeiro aniversário da divulgação pública da invenção. São 15:00 horas. Você sabe que os direitos do inventor ainda podem ser conservados se um pedido de patente puder ser depositado antes da meia-noite. Porém você possivelmente não poderá preparar um pedido de patente inteiro e completo sobre a invenção, antes da meia-noite. Felizmente, a lei dos EUA possibilita pedidos de patentes provisórios (temporários). Um pedido de patente provisório deve divulgar a invenção, porém ele não precisa incluir as reivindicações da patente. Um pedido de patente provisório irá expirar um ano após a sua data de depósito e serve, efetivamente, como um espaço reservado, até que um pedido de patente de utilidade regular seja depositado.

Você sabe que não deve incorrer em despesas legais sem aprovação prévia. Assim, você liga para o presidente da empresa (a sua pessoa de contato para o trabalho de patente), para explicar a situação. Ele te autoriza a prosseguir.

Felizmente, o Engenheiro X te deu uma boa divulgação da invenção e um documento técnico explicando a invenção e, durante a sua entrevista com ele, você obteve um bom entendimento da invenção. Você pede a ele uma cópia eletrônica do documento. Você informa a seus colegas de trabalho que o seu planejamento para o resto do dia necessita ser alterado para conciliar este pedido provisório urgente. Você gasta o restante do dia criando o melhor pedido provisório possível, no curto tempo permitido.

Após depositar o pedido¹⁰, você cria um arquivo para o pedido de patente provisório, contendo uma cópia de tudo que você enviou para o escritório de patentes, incluindo todos os formulários e cópias de quaisquer controles para o pagamento de taxas. O arquivo também inclui o recebimento original de depósito postal do correio que tem a data de depósito. Assim, se o Escritório Nacional de Patentes não prover o seu pedido de patente com a data adequada de recebimento, você tem tudo que precisa para fornecer a data de depósito adequada ao escritório de patentes - uma data que é absolutamente crucial na conservação dos direitos do seu cliente de obter proteção por patente. É essencial observar que um dia de atraso é muito tarde.

¹⁰ As regras administrativas para depositar um pedido de patente são descritas na Seção III.B.

Os agentes de propriedade industrial devem se esforçar para proteger os direitos de patente de seu cliente e, algumas vezes, a proteção dos direitos do requerente envolve, simplesmente, garantir que as datas críticas sejam observadas. Se o agente de propriedade industrial acima mencionado tivesse esquecido de perguntar sobre as possíveis datas de impedimento ou não tivesse pressionado o engenheiro por uma informação precisa, o agente de propriedade industrial poderia ter retornado ao seu escritório e gasto as duas semanas seguintes redigindo um bonito documento legal para uma invenção que não mais poderia ser patenteada.

Finalmente, o agente de propriedade industrial deve tentar entender, desde o início, se o requerente deseja depositar em países estrangeiros. Nos países que são Estados Membros da Convenção de Paris, os requerentes têm um ano para depositar o seu pedido de patente no exterior, após a data de depósito nacional (ou data de prioridade)¹¹. O depósito de um pedido de patente pelo PCT também opera dentro da estrutura de tempo de um ano da Convenção de Paris. O agente de propriedade industrial deve registrar a data de depósito do pedido de prioridade, e verificar com o requerente bem antes da data de aniversário. Mesmo quando o requerente tenha inicialmente indicado nenhum interesse em depósito estrangeiro, ele poderá mudar de idéia em um ano. Também, lembre-se que o agente de propriedade industrial não necessita esperar um ano completo antes de fazer o depósito. O agente de propriedade industrial deve também determinar se o requerente está interessado em obter proteção em um país que não seja parte da Convenção de Paris, antes de depositar o pedido de prioridade. Se o requerente estiver interessado em um país que não seja parte da Convenção de Paris, o agente de propriedade industrial necessita entender quais as regras de prioridade específicas daquele país. Os países que não são parte da Convenção de Paris podem ter regras bastante singulares para os pedidos estrangeiros que chegam para depósito. Em alguns casos, o agente de propriedade industrial até pode necessitar depositar em conjunto, ao mesmo tempo, o pedido

¹¹ O Artigo 2.1 do Acordo do TRIPS requer que seus signatários, que não sejam signatários da Convenção de Paris, honrem certas condições da Convenção de Paris, tais como, o período de um ano para reivindicar a prioridade. Conforme observado em outra parte do presente manual, o agente de propriedade industrial necessita verificar a prática real e as exigências de procedimento que estão sendo seguidas nos países de interesse do seu cliente.

no país que não é parte da Convenção de Paris e no país de moradia do inventor, para assegurar a patenteabilidade.

Um agente de propriedade industrial, provavelmente, não deixará de representar diretamente o seu cliente diante de escritórios de patentes estrangeiros. Os procuradores sócios estrangeiros representarão o cliente no exterior. Existem diversos modelos para interagir com os procuradores sócios estrangeiros. No modelo de “que não envolve participação ativa”, o sócio estrangeiro envia a correspondência oficial e proporciona informação sobre as regras locais, porém toma pouca ação substantiva no caso. O agente de propriedade industrial que depositou o pedido de prioridade original toma todas as decisões principais. No modelo “que envolve participação ativa”, o sócio estrangeiro redige as respostas propostas para as exigências técnicas e as envia para o agente de propriedade industrial, para aprovação. O agente de propriedade industrial pode usar modelos diferentes para procuradores sócios estrangeiros diferentes, por exemplo., “que envolve participação ativa” em alguns países, e “que não envolve participação ativa” em outros.

1. Obtenção de Divulgações da Invenção dos Inventores

Os clientes de um agente de propriedade industrial provavelmente terão níveis diferentes de sofisticação em relação às suas habilidades de lidar com os documentos de patentes. Alguns clientes podem ter unidades administrativas razoavelmente sofisticadas, que podem proporcionar pacotes completos de divulgação da invenção para os agentes da propriedade industrial que, então, conduzem uma análise de acompanhamento, conforme necessária. No extremo oposto, estão os clientes que não têm nenhuma infra-estrutura de PI e precisam de orientação e auxílio consideráveis do agente de propriedade industrial.

Sugestão Profissional: O agente de propriedade industrial negociar e combinar seus honorários junto aos seus clientes antes de incorrer em despesas, especialmente com outros profissionais.

O agente de propriedade industrial aprenderá com o tempo qual conduta oferece os melhores resultados para os diferentes tipos de clientes. Para alguns clientes, o agente de propriedade industrial pode querer proporcionar um Modelo de Divulgação da Invenção em

branco e, então, deixar que o(s) inventor(es) o complete(m) por sua própria conta. Para outros clientes, o agente de propriedade industrial pode querer/necessitar obter toda esta informação sobre a invenção através de uma ou mais entrevistas com o(s) inventor(es). Em qualquer situação, o agente de propriedade industrial deve sempre tentar ter pelo menos uma reunião, pessoalmente ou por telefone, com os inventores. É altamente improvável que um inventor seja capaz de suprir um agente de propriedade industrial com material suficiente para que o mesmo tenha um entendimento claro da invenção, sem algum tipo de encontro “ao vivo” com o inventor. Similarmente, é improvável que o inventor entenda a informação legal/de base que está sendo buscada sobre a sua invenção na ausência de um encontro com o agente de propriedade industrial.

Em uma situação ideal, o inventor fornecerá ao agente de propriedade industrial um Modelo de Divulgação da Invenção e documentos de suporte, bem antes do encontro entre eles. O agente de propriedade industrial examinará os materiais de divulgação e anotará quaisquer locais onde ele tenha perguntas ou onde ele acredite que uma divulgação adicional seria útil. Durante o encontro entre o agente de propriedade industrial e o inventor, o agente de propriedade industrial verifica que ele tem um entendimento completo da invenção, estabelece que não há nenhuma informação adicional sobre a divulgação que ele deveria também receber (ou que ele recebe como material de divulgação adicional), determina os aspectos mais comercialmente significativos da invenção e confirma que não há nenhuma data de impedimento pendente ou verifica as datas de impedimento exatas.

O agente de propriedade industrial deve analisar a divulgação da invenção bem antes do encontro com o inventor. Isto irá garantir ao agente de propriedade industrial que ele terá tido tempo suficiente para identificar todas as partes da divulgação da invenção que originam perguntas - tanto as partes técnicas (por exemplo, “como A funciona com B?”), quanto as partes legais (por exemplo, “Quem mais poderia ser um inventor?”).

Proporciona-se um Modelo de Divulgação da Invenção como exemplo no Apêndice B deste Manual. Cada agente de propriedade industrial desejará rever/modificar este modelo, para assegurar que ele se adapta às exigências legais para a sua jurisdição. O agente de propriedade industrial desejará efetuar quaisquer alterações necessárias a este modelo, para

proporcionar uma divulgação total e completa na(s) jurisdição(ões) de interesse para os seus clientes. Ele pode desejar, também, proporcionar cópias para os seus clientes, para eles completarem o modelo e retorná-lo, com bastante antecedência ao encontro de divulgação.

2. Identificação de Invenções Patentáveis

Ao analisar uma divulgação de invenção e/ou ao falar com um inventor, o agente de propriedade industrial deve manter-se concentrado em quaisquer/todas as invenções patenteáveis descritas. Muito do texto em uma divulgação da invenção e/ou das discussões durante o encontro com o inventor provavelmente não será sobre uma novidade puramente patenteável, porém incluirá outros detalhes técnicos não patenteáveis. O agente de propriedade industrial não deve ficar surpreso ao descobrir com bastante frequência que os inventores não sabem o que eles inventaram, pelo menos em termos de “patenteabilidade”, visto que eles, com frequência, pensam em outros termos, tais como “descobertas”. Desse modo, o agente de propriedade industrial, frequentemente, será aquele que articula o que constitui uma invenção patenteável.

Por exemplo, imagine que um inventor diga que ele pegou o Material A, bastante conhecido, e o combinou com o Material B, então, queimou a beira de sua borda comum por 5 a 10 minutos, antes de usar epóxi para unir o Material C à borda comum queimada do Material A e do Material B. O agente de propriedade industrial, conseqüentemente, imagina que ele nunca tinha ouvido de um Material A e um Material B, unidos ao Material C. Suspeitando que esta combinação possa ser inventiva - nova e não-óbvia - o agente de propriedade industrial pergunta ao inventor se ele alguma vez tinha ouvido de alguém produzir esta combinação de elementos. O inventor diz que outros tinham tentado, por anos, obter esta combinação de materiais para combinar e que tinha havido algum sucesso, porém que o Material C sempre se separava dos Materiais A e B, após um tempo curto. O agente de propriedade industrial pergunta se a solução está em queimar a borda combinada e o inventor afirma que isto é correto. Desse modo, o agente de propriedade industrial reconhece que uma invenção (para a qual ele deve redigir as reivindicações) é o Material A ligado ao Material B, com a combinação submetida ao calor, antes da aplicação do Material C.

Sugestão Profissional: Nunca A parta dop ressuposto que um inventor de fato sabe em que consiste a sua invenção. Os inventores, normalmente, pensam em termos de produtos, descobertas ou resultados de pesquisas e não em termos de invenções ou reivindicações de patentes. Você terá que fazer perguntas para entender a invenção.

Decorrencia da Sugestão Profissional: Não seja tampouco um agente de propriedade industrial presunçoso. Você não é o inventor. Sua função é auxiliar o cliente descrevendo a invenção e, então, a protegendo.

3. Entendimento da Invenção

O agente de propriedade industrial nunca deve tornar-se o inventor, porém, deve se esforçar para ter o mais claro entendimento da invenção, necessário para se obter uma patente com as mais amplas reivindicações permitidas por lei. Isto significa que o agente de propriedade industrial deve entender muito bem a invenção, de modo a redigir as reivindicações que descrevem a invenção com as menores limitações possíveis. Em outras palavras, o agente de propriedade industrial deve entender a invenção perfeitamente, para saber quais elementos não necessitam ser citados na reivindicação mais ampla possível para a invenção.

O entendimento da invenção, também significa que o agente de propriedade industrial a entende bem o suficiente, para preparar um relatório descritivo para um pedido de patente, que divulgue todos os aspectos possivelmente patenteáveis da invenção, e informação adicional suficiente, de modo que uma pessoa leiga e versada no campo técnico pertinente, possa entender e fazer o objeto inventado. O entendimento da invenção também significa que o agente de propriedade industrial pode receber uma descrição do estado da técnica, tal como, uma citação usada como a base para uma rejeição de reivindicação por um escritório de patentes, e ser capaz de explicar as diferenças entre a invenção e o estado da técnica e/ou

alterar as reivindicações pendentes, para destacar estas diferenças em um modo que minimize a redução no escopo da cobertura da reivindicação.

Considere, a partir do exemplo mencionado acima, que o agente de propriedade industrial entende que a invenção envolve o Material A, o Material B e o Material C. O inventor divulgou que a borda comum formada pela combinação dos Materiais A e B foi queimada antes do Material C ser unido. O agente de propriedade industrial pode querer sondar o inventor, para ver se a superfície poderia ser preparada de algum modo diferentemente da queima. Se assim o for, então, a invenção é possivelmente mais ampla do que somente queimar o material da superfície. O agente de propriedade industrial pode desejar perguntar ao inventor se as superfícies podem ser queimadas antes da união do Material A ao Material B ou se eles devem ser combinados primeiramente. Ele provavelmente será capaz de pensar em muitas outras tais perguntas. As respostas a estas perguntas auxiliam o agente de propriedade industrial a entender a invenção e permitem que ele redija as melhores reivindicações possíveis, assim como, o relatório descritivo de suporte.

O agente de propriedade industrial pode descobrir que o inventor não sabe a resposta a todas as suas perguntas. O inventor pode ser capaz de especular sobre as alternativas e, em algumas situações, pode até ter tempo para conduzir alguma pesquisa adicional. O agente de propriedade industrial deve certificar-se, entretanto, de que o relatório descritivo divulga uma modalidade de trabalho da invenção. Assim, se o inventor estiver incerto sobre a resposta a quaisquer das perguntas do agente de propriedade industrial, o agente de propriedade industrial deve usar o seu melhor julgamento profissional no que diz respeito a lidar com a incerteza.

Pode haver lacunas na divulgação técnica, as quais o agente de propriedade industrial poderá preencher, porém ele deve sempre confirmar com o inventor que o substituto para qualquer material inexistente está correto e dentro do espírito da invenção. O agente de propriedade industrial pode auxiliar o inventor na consideração de modalidades alternativas possíveis para a invenção. Frequentemente os inventores criam as suas invenções para um propósito muito específico e não consideram realmente se elas poderiam ser aplicadas a outras áreas.

B. PARTES TÍPICAS DOS PEDIDOS DE PATENTE

Assim que um agente de propriedade industrial entender a invenção, ele pode começar a preparar o pedido de patente. O pedido de patente, geralmente, se constitui de:

- (1) reivindicações
- (2) descrição detalhada (ou relatório descritivo)
- (3) desenhos
- (4) antecedentes
- (5) resumo
- (6) sumário

Um agente de propriedade industrial deve avaliar o título do pedido de patente com alguma antecedência. Este título deve descrever a invenção em um modo amplo. Entretanto, os títulos não são geralmente examinados. Ocasionalmente, um examinador de patentes decidirá que um título não é descritivo da invenção. É melhor evitar ser excessivamente restrito na redação do título da invenção, embora o título deva indicar a matéria da invenção de modo suficiente.

Um pedido de patente, conforme depositado, deve também incluir os nomes dos inventores. Os inventores devem ser indicados após o título, por exemplo, sobre a página de rosto. O pedido de patente em si, deve também incluir toda a informação sobre a prioridade, tal como, a identificação de pedidos correlacionados. Nos EUA, por exemplo, a informação sobre a prioridade deve ser proporcionada como a primeira sentença no pedido. O agente de propriedade industrial pode ter outros formulários a completar, que também proporcionam informação sobre o nome do inventor e a prioridade, porém há mais segurança quando esta informação for também incluída como parte do próprio pedido.

Sempre se lembre quem será o público para o pedido de patente. O público-alvo inclui juízes e examinadores de patentes. Obviamente, o cliente do agente de propriedade industrial e o inventor também fazem parte do público; o agente de propriedade industrial deve certificar-se que o inventor entende o seu próprio pedido de patente. Outros públicos potenciais incluem os concorrentes, os infratores e os investidores. Muitos investidores

freqüentemente esmiúçam cuidadosamente a lista de patentes de uma empresa de tecnologia, antes de fazer um investimento.

1. Reivindicações

Uma das primeiras coisas a fazer é preparar as reivindicações para a invenção. Na realidade, o agente de propriedade industrial pode até querer esboçar as reivindicações na reunião de divulgação com o inventor. Isto, freqüentemente, irá confirmar para o agente de propriedade industrial de que ele entendeu a invenção. O agente de propriedade industrial pode desejar usar algum tipo de “reivindicação de ilustração” (ver abaixo) no encontro inicial com o inventor, visto que os inventores não estão, normalmente, familiarizados com a linguagem das reivindicações de patente. Por esta razão, o agente de propriedade industrial deve evitar utilizar uma linguagem altamente abstrata para descrever a invenção na reunião de divulgação com o inventor.

Sugestão Profissional: Os inventores, algumas vezes, precisam de ajuda para entender os termos abstratos usados nas reivindicações de patente para as suas invenções.

A maioria dos agentes da propriedade industrial prepara o rascunho de diversas reivindicações de patente como uma primeira etapa para redigir um pedido de patente. As reivindicações constituem a parte legalmente importante de um pedido de patente; tudo gira em torno das reivindicações. Observe que três capítulos inteiros deste Manual, Capítulos V, VI e VII, estão dedicados à redação das reivindicações: aqui nós começamos com uma visão geral desta parte importante do pedido de patente. Se as reivindicações forem preparadas antes de redigir o relatório descritivo (ver abaixo), o agente de propriedade industrial saberá quais termos necessitam ser descritos no relatório descritivo.

Embora seja geralmente preferível redigir as reivindicações primeiramente, algumas situações podem não proporcionar ao agente de propriedade industrial este luxo. Por exemplo, suponha que um agente de propriedade industrial recebe um documento técnico de um

inventor que lhe diz que o pedido de patente necessita ser depositado imediatamente, devido a uma divulgação pública iminente da invenção. O agente de propriedade industrial provavelmente não terá tempo para rascunhar seu próprio relatório descritivo da patente, porém, em vez disso, usará o documento técnico do inventor como a base para o relatório descritivo. Mesmo nesta circunstância, o agente de propriedade industrial pode ainda desejar redigir algumas reivindicações, antes de prosseguir na edição do documento técnico em um relatório descritivo de patente. O agente de propriedade industrial pode considerar a preparação de uma reivindicação “de ilustração” para uma invenção. Uma reivindicação de ilustração é uma reivindicação que retrata uma redação da invenção. O agente de propriedade industrial raramente desejará depositar uma reivindicação de ilustração, embora tais reivindicações possam ser úteis no auxílio do entendimento da invenção e possam também ser úteis em determinar todos os pontos de novidade com o inventor. Tais reivindicações, freqüentemente, contêm limitações que não proporcionam necessariamente novidade, porém são, entretanto, parte de um produto que inclui a invenção. Por exemplo, uma reivindicação de ilustração para um automóvel tendo um novo formato aerodinâmico poderia incluir as rodas do veículo, embora as rodas não sejam parte do novo formato. Na realidade, a inclusão das rodas na reivindicação de ilustração pode auxiliar o redator a entender que as rodas não são parte da invenção e não precisam ser incluídas nas reivindicações. Assim, as reivindicações de ilustração podem ser úteis para o redator de um pedido de patente, porém elas raramente proporcionam reivindicações de grande abrangência para uma invenção.

Por causa da importância crítica das reivindicações, o agente de propriedade industrial deve checá-las cuidadosamente, de novo, após rascunhar o relatório descritivo. Isto é porque, após redigir o relatório descritivo, o agente de propriedade industrial provavelmente será levado a um entendimento ainda melhor da invenção. Por exemplo, ele agora estará em uma melhor posição para reconhecer as limitações irrelevantes nas reivindicações, que poderiam impedir a obtenção da cobertura mais ampla possível das reivindicações. Similarmente, após preparar o relatório descritivo, o agente de propriedade industrial pode agora verificar, que as reivindicações não descrevem a invenção tão exatamente o quanto poderiam.

Assim que as reivindicações estiverem finalizadas, o agente de propriedade industrial necessita checar os desenhos e o relatório descritivo, para verificar se os termos das reivindicações foram apropriadamente descritos e divulgados. Por exemplo, suponha que o agente de propriedade industrial tenha usado um termo altamente abstrato nas reivindicações, tal como, “elemento de união ao piso” para uma “perna de cadeira”. O agente de propriedade industrial pode então optar por incluir este termo abstrato no relatório descritivo. Por exemplo, o relatório descritivo poderia afirmar: “A peça do assento está unida à primeira perna da cadeira, que é, porém, um exemplo de um elemento de união ao piso, adequado para uso em uma modalidade da invenção”.

2. Descrição Detalhada ou Relatório Descritivo

A seção que inclui a descrição detalhada, algumas vezes conhecida como a seção de “modalidade preferida da invenção” ou a seção de “modalidade divulgada da invenção”, dá fôlego às reivindicações e proporciona uma explicação suficiente da invenção para uma pessoa comum versada na técnica, para preparar e entender a invenção. Em algumas jurisdições, o termo “relatório descritivo” também é usado para referir-se à descrição, além do sumário e das seções de antecedentes do pedido; basta dizer que a “descrição detalhada” e o “relatório descritivo” são, geralmente, os mesmos, para fins de redação da patente.

A seção de descrição detalhada deve estar rigorosamente amarrada aos desenhos. Esta seção não pode ser substantivamente emendada assim que o pedido tiver sido depositado. Conseqüentemente, o agente de propriedade industrial deve ter certeza que a seção de descrição detalhada proporciona um grau apropriado de divulgação técnica no dia que o pedido for depositado, visto que ele não terá uma segunda chance para alterar esta parte do pedido. O agente de propriedade industrial não pode emendar o seu pedido para incluir uma nova divulgação técnica, durante o processamento do pedido de patente.

Se o agente de propriedade industrial utilizar um termo altamente abstrato nas reivindicações, ele deve pensar na possibilidade de utilizar o termo na seção de descrição detalhada, porém, de um modo que amarre o termo abstrato a uma modalidade específica da invenção. Por exemplo, se as reivindicações utilizam o termo “dispositivo de advertência” para a buzina de automóvel, o relatório descritivo poderia dizer: “Um exemplo de um

dispositivo de advertência (102)¹² é uma buzina de automóvel. Podem ser usados outros dispositivos de advertência, consistentes com o espírito da invenção,” ou “A buzina de automóvel (102) constitui um dispositivo de advertência”. Muitos outros tais dispositivos de advertência podem ser usados, consistentes com o espírito da invenção.

Conforme mencionado acima, a seção de descrição detalhada não pode ser substantivamente emendada, uma vez que o pedido tenha sido depositado. Desse modo, um agente de propriedade industrial deve tomar cuidado para que o pedido de patente: (1) reflita o material de divulgação fornecido pelos inventores; (2) proporcione informação suficiente para capacitar um especialista versado na técnica reproduzir a invenção; e (3) proporcione profundidade suficiente, de modo que as reivindicações possam ser restringidas durante o processamento da patente, para evitar um estado da técnica semelhante. As considerações adicionais sobre o escopo e a importância da seção de descrição detalhada serão discutidas abaixo e são também ilustradas pelo exemplo que se segue.

¹² Neste exemplo, "102", o número de referência para uma parte mostrada em um ou mais dos desenhos do pedido de patente, por exemplo, Fig. 1, poderia mostrar o dispositivo de advertência 102. Os esquemas dos números de referência para os pedidos de patentes serão discutidos com mais detalhes, posteriormente.

EXEMPLO:

Considere que o inventor acreditasse que a sua abordagem era extraordinariamente nova e amplamente patenteável. Ele construiu um modelo de trabalho da invenção, antes de depositar o pedido de patente e este modelo de trabalho tornou-se o protótipo para uma geração inteira de produtos bem-sucedidos. No protótipo, o inventor usou o Material A unido ao Material B com fios de cobre. Em termos abstratos, esta combinação de materiais representa um exemplo de um Subcomponente X. Os outros subcomponentes abstratos na invenção são o Subcomponente Y e o Subcomponente Z. As reivindicações, como depositadas, descrevem:

Uma máquina, compreendendo:

- *um subcomponente X;*
- *um subcomponente Y operacionalmente unido ao subcomponente X; e*
- *um subcomponente Z operacionalmente unido tanto ao subcomponente X quanto ao subcomponente Y.*

O inventor convenceu ao agente de propriedade industrial que a combinação de X, Y e Z era tão nova que o pedido não necessitava proporcionar quaisquer mais outros detalhes sobre a invenção que o necessário, para suportar as reivindicações as mais amplas possíveis, pelo fato do inventor querer economizar custos e depositar o pedido rapidamente. Assim, o pedido não fez nenhuma menção ao Material A ou ao Material B. O examinador de patentes descobre uma citação no estado da técnica para um “Dr. Q”, na Acme Corp., que divulga os subcomponentes X, Y e Z. Este estado da técnica se antecipa à invenção reivindicada no pedido. Ao analisar o parecer e o estado da técnica citados, o agente de propriedade industrial descobre que absolutamente cada detalhe da invenção do seu cliente foi divulgado na citação do estado da técnica do Dr. Q - exceto pelo fato de que o estado da técnica do Dr. Q divulga que o Subcomponente X deve ser preparado a partir do Material C e do Material D, e o Dr. Q (como tantos outros) declara que este é o único modo conhecido de preparar um Subcomponente X satisfatório. Conseqüentemente, o agente de propriedade industrial poderia superar o estado da técnica citado pelo examinador e obter uma patente para o seu cliente, corrigindo as reivindicações para:

Uma máquina, compreendendo:

- *um subcomponente X formado por combinação do Material A e Material B;*
- *um subcomponente Y operacionalmente unido ao subcomponente X; e*
- *um subcomponente Z operacionalmente unido tanto ao subcomponente X quanto ao subcomponente Y.*

O agente de propriedade industrial, além disso, suspeita que não somente esta reivindicação seria patenteável, como uma reivindicação somente dirigida para formar o Subcomponente X a partir dos Materiais A e B, poderia também ser patenteável e, de fato, constituir a invenção real do cliente. Infelizmente, o cliente insistiu que o pedido de patente não divulgasse que o Subcomponente X poderia ser formado a partir dos Materiais A e B, de modo que o agente de propriedade industrial não pode corrigir as reivindicações para superar a referência do estado da técnica, nem corrigir as reivindicações para descrever uma combinação altamente nova concebida por seu cliente. Conseqüentemente, o pedido de patente provavelmente será abandonado, a não ser que o agente de propriedade industrial possa pensar em algum outro modo de emendar as reivindicações. (O procurador da patente poderia possivelmente redigir um novo pedido de patente que fizesse a divulgação técnica adequada, desde que o novo pedido não fosse barrado de patenteamento, entre outras coisas, pelas próprias atividades do inventor.)

O agente de propriedade industrial pode usar o seu melhor julgamento para concentrar suas preocupações em ser pouco inclusivo na seção de relatório descritivo, contra a inclusão de muita matéria que não é reivindicada no pedido. Em muitos sistemas de patentes, a matéria que não é reivindicada em um pedido de patente é considerada pelo inventor como “dedicada ao público”. A matéria que é dedicada ao público não é patenteável. Muitos sistemas de patentes, tais como, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Ver o Capítulo 3B), também têm algum tipo de regra de “unidade de invenção”,¹³ que permite somente uma invenção ou um “conceito de invenção” ser analisado por pedido. Conseqüentemente, se um pedido de patente incluir reivindicações para diferentes invenções, o agente de propriedade industrial provavelmente será forçado a selecionar qual quadro reivindicatório ele deseja que o examinador analise.

Similarmente, se a divulgação do pedido de patente incluir uma invenção não reivindicada, o agente de propriedade industrial pode desejar preparar as reivindicações para esta invenção. Se necessário, o agente de propriedade industrial pode incluir as reivindicações para qualquer invenção anteriormente não reivindicada em um pedido divisional ou continuação, conforme apropriado. O agente de propriedade industrial desejará certificar-se que o seu cliente aprovou o depósito de quaisquer pedidos divisional ou continuação. Via de regra, o agente de propriedade industrial deve consultar o seu cliente sobre cada matéria substantiva que diga respeito ao pedido de patente pendente do cliente.

Ao redigir a seção de descrição detalhada, o agente de propriedade industrial, geralmente, irá desejar errar no aspecto de inclusão, pelas razões descritas acima. O agente de propriedade industrial também desejará considerar o requisito de “melhor modo”, que aparece em jurisdições tais como, os EUA e a Índia. O pedido de patente deve divulgar o melhor modo, conhecido para os inventores, de realizar a invenção. Basicamente, o pedido de patente não pode ocultar os aspectos ótimos da invenção de alguém que tenta preparar e usar a invenção descrita na patente. Assim, por exemplo, se os inventores sabem que um precipitado é formado entre 115 e 140 graus, mas, também sabem, que os maiores volumes de

¹³ Ver a Regra 13.1 dos Regulamentos do PCT. Quanto ao tratamento adicional da questão de unidade de invenção, [ver a página ...](#)

precipitados são formados a 120,5 graus, eles devem divulgar esta informação, também. Nem todos os países têm um requisito de “melhor modo” nos pedidos de patente.

Ao redigir o relatório descritivo, o agente de propriedade industrial deve evitar usar expressões, tais como, “a invenção é ...”. O agente de propriedade industrial deve, em vez disso, usar expressões como “em uma modalidade da invenção”. Isto irá assegurar que as reivindicações da patente recebam a mais ampla interpretação possível. Sem limitar a redação para um sentido contrário, a seção de descrição detalhada é geralmente pressuposta de divulgar “uma modalidade” da invenção, em vez da invenção propriamente dita. Entretanto, se o agente de propriedade industrial impedir esta leitura mais ampla, o escopo da invenção reivindicada, de modo similar, pode ser restringido.

O agente de propriedade industrial não necessita incluir material bem conhecido no pedido de patente, o qual seria necessário para preparar um produto associado com a invenção. Um pedido de patente não necessita ser um projeto detalhado e, até mesmo, um tribunal já afirmou que uma patente deve preferivelmente “omitir” coisas que sejam bem conhecidas na técnica. Por exemplo, se cada Polímero X tem de ser curado por 5 horas à temperatura de 200 graus, e isto é bastante conhecido na técnica, este método de curar o Polímero X não necessita ser incluído no pedido de patente, a não ser que a invenção, de algum modo, modifique este procedimento. O agente de propriedade industrial pode geralmente incorporar o material por referência em um pedido de patente, por exemplo, um manual químico bastante conhecido. Entretanto, a incorporação por referência deve ser usada moderadamente. Também, o agente de propriedade industrial pode desejar, em vez disso, incorporar material de outras fontes no pedido de patente - e o pedido de patente nunca deve incorporar, por referência, em um pedido de patente, qualquer material que será descrito nas reivindicações.

Um pedido de patente depositado nos EUA, por exemplo, deve satisfazer os três requisitos de capacitação, descrição por escrito e melhor modo. A maioria das leis de patente do mundo tem requisitos idênticos ou muito similares aos requisitos de capacitação e descrição por escrito. A lei de patentes dos EUA especificamente requer que:

O relatório descritivo deverá conter uma descrição por escrito da invenção, e da maneira e processo de preparar e usar a mesma, em tais termos completos, claros, concisos, e exatos, de modo a capacitar qualquer pessoa versada na técnica a qual diz respeito, ou com a qual está mais intimamente ligada, a preparar e usar a invenção, e descreverá o melhor modo contemplado pelo inventor de implementar a sua invenção. 35 U.S.C. § 112, 1o ¶.

O requisito de melhor modo foi discutido acima. O requisito de “capacitação” significa que um pedido de patente deve ensinar as pessoas comuns versadas na técnica como preparar e usar a invenção. A capacitação é normalmente considerada a partir da data de depósito do pedido de patente. Um pedido de patente que não está capacitado a partir da sua data de depósito, não pode tornar-se capacitado por inovações técnicas posteriores. O requisito de “descrição por escrito”, avisa para o público que os inventores estavam senhores de sua invenção, por exemplo, que as palavras que descrevem a invenção não surgiram acidentalmente. O requisito de descrição por escrito pode tornar-se especialmente interessante quando as reivindicações, em um pedido de patente (ou as reivindicações em um pedido de continuação depositado posteriormente), descreverem uma invenção que leva diretamente, pela leitura, a um dispositivo recente de um concorrente, visto que o examinador de patentes (ou mais provavelmente um juiz), pode desconfiar se os inventores realmente entenderam que eles tinham criado aquela invenção particular na hora de seu depósito original.

Os pedidos de patente depositados com o EPO, preferivelmente, seguem uma abordagem de “problema-solução”. Assim, a descrição relatada pelo pedido é uma de destacar primeiro um problema e, então, descrever a sua solução. A discussão do problema começa na Seção de Antecedentes. (Ver a Seção 4.d abaixo). Alguns agentes da propriedade industrial acham a abordagem tipo problema-solução fácil de seguir na composição de seus pedidos e esta técnica deve ser adequada para os pedidos depositados na maioria das jurisdições. Entretanto, o agente de propriedade industrial deve ter cautela em relação a como o problema é descrito. O aspecto crítico de algumas invenções é um reconhecimento, uma caracterização ou uma recharacterização de um problema, por exemplo, assim que o inventor tiver formulado o problema de modo único, a solução segue, após isto, de modo claro e fácil. Dessa maneira, se o agente de propriedade industrial descrever o problema de um modo que sugira que um entendimento perfeito do problema era bem conhecido no estado da técnica (quando não o

era), o agente de propriedade industrial pode ter inadvertidamente complicado a obtenção da proteção por patente para a invenção do cliente. Salvo esta cautela, a abordagem tipo problema-solução pode funcionar totalmente bem para muitos pedidos, especialmente aqueles depositados com o EPO.

Além de descrever os componentes usados em uma modalidade da invenção e o modo no qual operam estes componentes, o agente de propriedade industrial pode, também, desejar levar em conta a inclusão, no pedido de patente, de um ou mais desenhos e divulgações relacionadas, as quais proporcionem um contexto para a invenção e/ou descrevam a invenção em operação. O agente de propriedade industrial irá desejar condicionar esta discussão, de modo a que o contexto não se torne necessariamente parte da invenção, por exemplo, torne-se “limitativo”.

O agente de propriedade industrial deve ser muito cuidadoso no uso da linguagem em um pedido de patente. As escolhas de linguagem dos agentes da propriedade industrial serão importantes, não somente durante o processamento da patente, como, especialmente, se/quando a patente for questionada em juízo. O agente de propriedade industrial deve ser particularmente cuidadoso no uso de palavras que contenham significados absolutos de qualquer tipo. Assim, o agente de propriedade industrial desejará certificar-se que, se um pedido de patente utiliza palavras como “deve” e “sempre”, estas palavras expressam de modo muito preciso e exato a situação prestes a acontecer. Em outras palavras, se uma divulgação de invenção relatar que um material “sempre” faz alguma coisa, o agente de propriedade industrial deve ter certeza que este é “sempre” o caso, por exemplo, a invenção não funcionará, a não ser que isto seja sempre verdadeiro. Se o agente de propriedade industrial preparar os seus pedidos utilizando um computador, ele deve provavelmente examinar cuidadosamente o pedido de rascunho quanto a tais palavras de sentido absoluto, quando o pedido estiver quase finalizado.

Como pode um agente de propriedade industrial redigir a seção de descrição detalhada? O ditado é o método preferido, caso o agente de propriedade industrial tenha um assistente que possa transcrever o ditado. Se o agente de propriedade industrial tiver preparado os seus desenhos de rascunho e um esboço da seção de descrição detalhada, ele pode simplesmente

discutir o seu feitio através dos desenhos. A maioria dos profissionais acha que eles podem pelo menos duplicar a sua produtividade utilizando esta abordagem.

O agente de propriedade industrial deve sempre examinar cuidadosamente e analisar a lei e as regras relevantes que dizem respeito ao país onde ele estiver buscando proteção de patente para o seu cliente. Muitas leis e regras de patentes estão disponíveis online¹⁴. Por exemplo, o site da Internet da OMPI proporciona informação sobre o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes e informação prática relativa ao depósito de pedidos com o PCT; o site da Internet do EPO proporciona informação sobre o depósito e o processamento de pedidos, e o site da Internet do Escritório de Patentes e Marcas dos EUA proporciona informação sobre as leis de patentes dos EUA e o depósito de pedidos nos EUA.

3. Desenhos

O agente de propriedade industrial deve preparar bons materiais de suporte visuais que descrevam a invenção. Na realidade, muitos agentes de propriedade industrial podem alegar que os desenhos constituem a parte mais importante do pedido de patente, depois das reivindicações. Algumas leis de patentes requerem que cada elemento reivindicado seja mostrado em um desenho. Quando possível, os desenhos devem explicar a invenção, em detalhes suficientes, que a leitura da seção de descrição detalhada simplesmente confirme, em palavras, a informação proporcionada nos desenhos. Isto não será possível com todas as invenções.

Ao preparar os desenhos, o agente de propriedade industrial deve lembrar-se da descrição que ele deseja relatar e como ele deseja relatá-la. O agente de propriedade industrial deve também ponderar sobre o nível de detalhe necessário para proporcionar uma divulgação que seja capacitada. Uma caixa preta rotulada “motor tal”, sem nenhum subcomponente, proporcionará uma explicação insuficiente para um pedido de patente que tenha em vista divulgar um “motor tal”. Inversamente, o agente de propriedade industrial deve evitar proporcionar muitos detalhes nos desenhos - a não ser que a explicação inclusa na seção de descrição detalhada explique que o detalhe adicional diz respeito somente a uma modalidade

¹⁴ Ver, por exemplo, o Conjunto de Leis da OMPI para o Acesso Eletrônico (CLEA) em http://www.wipo.int/cfdiplaw/en/laws_section/clea.htm.

específica da invenção. De outro modo, alguém pode ainda argumentar (talvez durante o litígio), que o detalhe adicional seja necessário para a invenção. Isto se torna especialmente verdade, em muitos países, se o agente de propriedade industrial também usar uma reivindicação de meios-mais-função (ver o Capítulo V: Redação das Reivindicações), visto que os réus, em um caso de violação de patentes posterior, argumentarão que todos os detalhes desnecessários divulgados nos desenhos são estruturas necessárias para efetuar a função descrita.

Os elementos mostrados nos desenhos de uma patente são geralmente acompanhados por uma curta descrição em palavras e um número de referência, tal como “relógio 102”. O leitor terá a expectativa de ver o “relógio 102” no texto incluído na seção de descrição detalhada. O agente de propriedade industrial deve usar um esquema de numeração consistente para os números de referência. Em um esquema, um número de referência introduzido pela primeira vez recebe um número principal, o qual é igual ao seu número na figura, seguido por dois dígitos únicos. Por exemplo, suponha na “Figura 2” de um pedido de patente, que o agente de propriedade industrial já tenha designado dois elementos anteriores. O terceiro elemento, uma memória de computador, poderia então receber o número de referência “203”. Toda referência futura a esta memória de computador nos desenhos e no relatório descritivo do pedido de patente, então, especificará “memória de computador 203” ou somente “memória 203”. Se uma outra memória de computador for discutida, ela deverá receber um outro número de referência - caso contrário, o leitor assumirá que elas são iguais. (Uma variação deste esquema de números é usar somente números ímpares, tais como 101, 103, 105, nos rascunhos iniciais. Isto simplifica o processo de adicionar novos elementos da figura nos rascunhos posteriores.) Em um segundo esquema de numeração, um componente principal receberá um número de referência de um único dígito e, então, quaisquer subcomponentes receberão dígitos adicionais que se orientam com o número de referência do componente. Por exemplo, um “computador 8” pode ter um subcomponente “memória 82”, onde o “8” em “82” refere-se ao computador 8. Qualquer que seja o esquema de referência que o agente de propriedade industrial empregue, ele deve empregá-lo de modo consistente. De modo similar, se a modalidade da invenção mostrada em uma figura for diferente daquela

mostrada em uma outra figura, a seção de descrição detalhada deve claramente dizer isto, por exemplo, “A Fig. 5 mostra uma outra modalidade da invenção ...”.

O pedido de patente em si, deve conter uma lista dos desenhos, entre a seção de sumário da invenção e a seção de descrição detalhada. A seção de desenhos deve começar com um enunciado indicando que os desenhos são ilustrativos de uma ou mais modalidades da invenção (e não ilustrativos DA DITA invenção), tal como:

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

Uma modalidade exemplificativa da presente invenção é ilustrada como forma de exemplo nos desenhos anexos, nos quais números de referência semelhantes indicam elementos iguais ou similares, e nos quais:

*A **Figura 1** é uma representação diagramática de um material ilustrativo, dentro do qual a presente invenção pode ser posicionada;*

*A **Figura 2** é ...*

O agente de propriedade industrial deve certificar-se que os seus desenhos estão completos e não omitem nenhum detalhe crítico. Se o agente de propriedade industrial apresenta um desenho que represente, por exemplo, um fluxo de processo, então ele deve assegurar-se que as pontas das flechas estejam apropriadamente representadas. Por exemplo, se uma linha tiver uma única ponta da flecha, quando ela realmente deveria ter uma ponta da flecha dupla, o agente de propriedade industrial pode ter posterior dificuldade para convencer um Escritório Nacional de Patentes que o fluxo entre os dois componentes não era exatamente de um só caminho, como representado na figura. O agente de propriedade industrial pode fornecer explicação por escrito suficiente na seção de descrição detalhada, para superar as deficiências em seus desenhos – porém, não deve se valer de ter uma seção de descrição mais detalhada que compense as deficiências de seus desenhos.

Sugestão Profissional: Não tenha o costume de tentar consertar os pedidos de patentes após eles terem sido depositados; eventualmente, você cometerá um erro, o qual não poderá ser consertado sem depositar novamente um pedido completamente novo, o que privará o cliente da data de depósito original.

O agente de propriedade industrial não deve gastar muito tempo melhorando a qualidade artística de seus desenhos. Ele não é esperado ser um desenhista qualificado, porém provavelmente desejará ter acesso a um desenhista qualificado. Algumas vezes, um software de computador para desenhos pode ser útil; entretanto, freqüentemente, é mais rápido e barato para o agente de propriedade industrial simplesmente esboçar os desenhos usando um lápis sobre papel.

Sugestão Profissional: O tempo e a habilidade do agente de propriedade industrial devem ser gastos na criação de desenhos originais, não em fazê-los parecerem atraentes.

O cliente e/ou o inventor podem, freqüentemente, ter desenhos relacionados à invenção. Algumas vezes, estes desenhos podem ser extremamente benéficos para o agente de propriedade industrial, porém, deve somente usar tais desenhos quando eles forem úteis para a descrição que ele deseja relatar no pedido de patente. Os desenhos profissionais proporcionados pelo cliente, freqüentemente, incluirão outras características desnecessárias para a divulgação da invenção. Por esta razão, o agente de propriedade industrial pode optar por redesenhar estes desenhos e/ou adaptá-los usando tesouras, corretivo, etc. As telas ilustrativas de computador proporcionadas pelo cliente, que mostram a invenção em operação, podem ser úteis, porém o agente de propriedade industrial também desejará considerar como tais telas ilustrativas mostrar-se-ão em um pedido de patente. Na medida em que muitas telas ilustrativas são compostas em desenhos de patente aceitáveis, elas podem ser quase impossíveis de ler e, freqüentemente, muito caras para um desenhista preparar.

O agente de propriedade industrial, provavelmente, desejará preparar os seus desenhos imediatamente após preparar as suas reivindicações de patente. Se o agente de propriedade industrial ditar a seção de descrição detalhada da invenção tendo uma série de desenhos na sua frente, melhorará bastante a sua eficiência. Ele pode simplesmente discutir o seu feitio através dos desenhos, mediante adição de informação suplementar importante, quando

necessária. Esta abordagem, pode, freqüentemente, ser usada com bastante êxito, para preparar uma seção de descrição detalhada efetiva para a invenção.

4. Antecedentes

O uso de seções de citação de antecedentes varia entre os regimes de patentes do mundo. Em alguns sistemas de patentes, a seção de antecedentes serve para divulgar para o público o estado da técnica mais próximo, aplicado contra o pedido de patente durante o exame. Esta é a situação na maioria dos sistemas Europeus.

Em alguns países, como os EUA, o estado da técnica apresentado pelo requerente da patente, bem como o estado da técnica encontrado pelo examinador, é impresso sobre a capa da própria patente. Conseqüentemente, as seções de descrição de antecedentes da patente, em muitos países, sugerem cautela. Muitos profissionais tentam redigir as seções de antecedentes as mais curtas possíveis, por receio que elas privem involuntária e não intencionalmente, o seu cliente do inteiro escopo de proteção por patente, caso discorram muito sobre o estado da técnica. Por exemplo, um pedido de patente sobre um circuito integrado de computador poderia simplesmente descrever: “os computadores mais rápidos são normalmente melhores”. Tal seção de antecedentes curta poderia, possivelmente, não satisfazer o interesse do público, porém, não prejudicaria a patente do cliente ou impediria o escopo de proteção possível de reivindicação do cliente.

A seção de antecedentes é geralmente considerada o estado da técnica divulgado pelo inventor. Conseqüentemente, se a própria divulgação inventiva do requerente acabar na seção de antecedentes, o examinador de patentes pode citar esta seção na rejeição das reivindicações do requerente. Alguns Escritórios de Patentes adotam uma linha razoavelmente dura sobre as divulgações inventivas nas seções de antecedentes, que é uma das razões porque os agentes da propriedade industrial devem redigi-las cuidadosamente. Se a patente estiver em alguma ocasião envolvida em litígio, eles provavelmente chegarão a uma análise ainda mais minuciosa do que fariam durante o processamento inicial.

Um cuidado final sobre as seções de antecedentes é que, algumas vezes, a invenção propriamente dita está, de forma emaranhada, ligada com um “novo entendimento” do estado da técnica. Se este novo entendimento for descrito na seção de fundamentos, possivelmente a

parte mais nova da invenção foi lá descrita, embora não seja o lugar onde a novidade do inventor devesse sempre estar descrita.

Conseqüentemente, uma boa seção de antecedentes deve ser razoavelmente curta e deve simplesmente preparar o estágio para a divulgação técnica a ser proporcionada na seção de descrição detalhada. A seção de antecedentes pode descrever o estado da técnica em um nível muito alto. Em algumas jurisdições, geralmente, não é útil mencionar o estado da técnica específico. A seção de antecedentes pode concluir com uma exposição curta e rápida sobre as desvantagens do estado da técnica, porém, esta deve ser redigida de um modo que não divulgue a solução a ser descrita posteriormente no pedido. Em vez disso, ela deve ser redigida de um modo que faça um leitor típico pensar: “Oh! Eu não sei como ninguém nunca pôde resolver este problema!”.

Sugestão Profissional: O agente de propriedade industrial deve sempre reconhecer que, embora o seu pedido de patente tenha partes distintas, com uma ordem exata, não deve supor que o pedido será lido nesta ordem pelo examinador de patentes. Em muitos dos Escritórios de Patentes do mundo, o examinador típico, simplesmente, tem uma carga de trabalho muito pesada para ler o pedido de patente de capa a capa. Ao entender a invenção de modo suficiente para preparar uma primeira exigência, muitos examinadores de patentes simplesmente analisam as reivindicações e os desenhos e possivelmente algumas partes selecionadas do pedido. Conseqüentemente, uma seção de antecedentes loquaz e detalhada poderá mesmo nunca ser lida pelo examinador de patentes.

Alguns pedidos de patentes mais antigos incluem parágrafos de “objetivos da invenção” nas seções de antecedentes ou seção de sumário. Evite estes, a não ser que eles sejam requeridos por lei na jurisdição onde você deposita os seus pedidos. O perigo é que estas afirmações têm uma tendência a limitar a invenção, por exemplo, “O objetivo da invenção é proporcionar segurança aperfeiçoada”, quando um custo menor também é um objetivo. Um

outro perigo é que estas afirmações têm uma tendência a proporcionar argumentos “enganosos”, por exemplo, “Um objetivo da invenção é curar o câncer”, quando o alívio dos sintomas de um tipo particular de câncer seria mais exato. Em alguns países, as descobertas de diversos casos de patentes durante os últimos 10-15 anos, têm feito com que agentes da propriedade industrial parem de redigir tais afirmações de “objetivos” para quase todos os tipos de pedidos depositados em suas jurisdições.

Um agente de propriedade industrial provavelmente *não* deve redigir primeiro a seção de antecedentes. Há uma tentação de redigir esta seção antes de qualquer outra coisa. Apesar de tudo, ela se apresenta primeiro. Entretanto, se o agente de propriedade industrial redigir a seção de antecedentes primeiro, há perigo que ele gaste muito tempo sobre ela e a seção acabará sendo bastante longa e detalhada, especialmente, por ela ser uma das partes menos importantes do pedido. Deve-se esperar pelo final da redação da seção de descrição detalhada, antes de se redigir a seção de antecedentes.

Sugestão Profissional: Não gaste muito tempo preparando os antecedentes da invenção. Uma boa regra prática é não mais do que um máximo de duas páginas e/ou não mais do que 10 por cento do conteúdo total do pedido.

5. Resumo

O resumo da patente deve descrever a invenção muito claramente, no menor número de palavras possíveis. O agente de propriedade industrial poderia usar uma versão do primeiro parágrafo da seção de sumário da invenção como o resumo.

Em muitos dos sistemas de patentes do mundo, os resumos são analisados somente quanto a certos requisitos de comprimento máximo e recebem pouca/nenhuma análise substantiva. Para a maior parte, os tribunais raramente olharão para o resumo como uma explicação da invenção. Obviamente, isto não é para sugerir que o resumo deva ser enganoso ou insatisfatoriamente redigido.

O perigo que ocorre com os resumos é que eles podem divulgar alguma característica patenteável da invenção, também não encontrada no relatório descritivo. Este é um erro

comum com os novos agentes da propriedade industrial, que tendem a redigir os resumos primeiro e não os revisam novamente, assim que o pedido de patente tiver sido finalizado. Ao ler um resumo que tenha redigido, o agente de propriedade industrial deve sempre perguntar para si mesmo: “Isto tudo está divulgado no relatório descritivo?” Se a resposta não for fortemente “sim”, então o agente de propriedade industrial deve fazer adições ao relatório descritivo ou modificar o resumo.

6. Sumário

Conforme observado anteriormente, nem todas as jurisdições requerem uma seção de sumário da invenção. Entretanto, tais seções são normalmente preparadas em muitas jurisdições, mesmo quando não estritamente requeridas por lei nacional. O agente de propriedade industrial pode se deparar analisando as seções de sumário redigidas por agentes da propriedade industrial estrangeiros, que trabalham em pedidos de patentes correspondentes estrangeiros de seu cliente. Conseqüentemente, o agente de propriedade industrial deve entender os requisitos exatos e a prática usual com relação às seções de sumário da invenção, nas jurisdições de interesse para os seus clientes.

Os agentes da propriedade industrial, freqüentemente, cometem enganos drásticos na redação das seções de sumário, pelo fato de serem atraídos para uma falsa noção da importância da seção em virtude de seu título. Na realidade, esta não é, tipicamente, uma seção importante do pedido e muitos erros podem ser evitados, simplesmente redigindo a seção de sumário a partir das reivindicações. Aliás, alguns agentes da propriedade industrial preparam a seção de sumário da invenção usando cada uma das reivindicações independentes apresentadas no pedido de patente, transformando-as em parágrafos. Esta abordagem também apresenta uma vantagem, em que as palavras exatas usadas nas reivindicações serão garantidas de estarem no relatório descritivo. Muitos agentes da propriedade industrial simplesmente redigem a seção de sumário da invenção, em um modo que destaca os aspectos importantes da invenção, utilizando as palavras retiradas das reivindicações do pedido de patente.

A seção de sumário da invenção deve ser uma das últimas partes do pedido de patente que o agente de propriedade industrial está redigindo. Há uma tentação em redigir o sumário

inicialmente - ele se dispõe próximo ao início do pedido - e o agente de propriedade industrial pode se testar sobre o seu conhecimento da invenção. Porém, o agente deve evitar estas tentações e retardar a redação da seção de sumário, até depois de ter finalizado a descrição detalhada.

Ao preparar as seções de sumário da invenção, evite proporcionar algum tipo de sumário de “quadro grande”, que se estenda além das reivindicações, em qualquer maneira. Os perigos de proporcionar tal sumário são muitos. Em primeiro lugar, um sumário de “meta” ampla, invariavelmente, sugerirá um estado da técnica adicional que pode ser aplicado contra a invenção. Por ligação explícita da invenção na redação de uma matéria mais ampla, será difícil, se não impossível, argumentar posteriormente, durante o estágio de processamento, que o estado da técnica não se aplica. Em segundo lugar, um sumário de quadro grande ou amplo, freqüentemente, inclui, de algum modo aparentemente sem importância ou insignificante, um outro conceito que não está normalmente bem explicado no pedido. Isto proporciona argumentos para alguém usar contra a patente, especialmente durante o litígio, que o inventor não proporcionou uma divulgação completa, pelo fato de que, de modo diferente, o “sumário” mencionou tópicos não divulgados no pedido. Em terceiro lugar, um sumário de “meta” ampla sugere, vagamente, que as reivindicações não estão no escopo mais pleno da invenção. O cliente poderá não gostar, caso o seu agente de propriedade industrial não tenha tentado proteger o escopo total da divulgação inventiva.

C. DEPÓSITO DE PEDIDOS DE PATENTES

Antes de depositar o pedido de patente, o agente de propriedade industrial deve certificar-se que o inventor examinou, entendeu e aprovou o pedido de patente. O inventor comum não costuma entender as exigências legais que dizem respeito aos pedidos de patentes, e muito poucos inventores compreendem e sabem utilizar os termos técnicos tipicamente associados a estes documentos. O agente de propriedade industrial deve prontificar-se a explicar ao inventor qualquer parte do pedido, sobre a qual o inventor tenha dúvidas. O agente de propriedade industrial não deve modificar o pedido de patente para tornar a linguagem mais acessível para pessoas não familiarizadas com a redação de patentes. Porém, ele deve ter certeza de que a linguagem utilizada está correta. Reivindicações de patentes altamente abstratas podem, às vezes, ser de difícil compreensão para os inventores. O agente de propriedade industrial deve explicar ao inventor as reivindicações e o bom procedimento de redação para as reivindicações, não devendo remover a linguagem abstrata das reivindicações para torná-las mais acessível, caso em que a reivindicação pode terminar por tornar-se mais restrita do que o que é permitido por lei..

O agente de propriedade industrial deve entender os requisitos para o depósito de pedidos de patentes em todos os países de interesse para os seus clientes. Entre outras coisas, ele deve entender as regras relacionadas à formatação do seu pedido de patente e aos desenhos. Na realidade, o agente de propriedade industrial pode desejar pensar na possibilidade de preparar uma lista de verificação para diversos itens - tais como, as partes necessárias de um pedido de patente e, então, comparar o seu pedido contra esta lista de verificação. Similarmente, o agente de propriedade industrial pode desejar ter uma lista de verificação para diversos tópicos de formato, relacionados ao depósito dos pedidos de patentes nas jurisdições de interesse. As outras listas de verificações úteis poderiam estar relacionadas à análise de um pedido, antes de depositá-lo no correio e/ou depositá-lo eletronicamente com um dado Escritório de Patentes, e as listas de verificações contendo os itens que devem ser considerados, antes de depositar um cumprimento de uma exigência.

Sugestão Profissional: Não deixe todo o seu exaustivo trabalho ser desperdiçado devido a você ter deixado de apresentar uma exigência insignificante do pedido, a qual poderia ter sido facilmente obtida e tratada.

O agente de propriedade industrial, geralmente, será solicitado a depositar uma declaração, uma procuração e diversas taxas de depósito do governo, juntamente com o pedido de patente. Dependendo das exigências legais específicas de sua jurisdição, ele pode também depositar um documento de cessão do inventor ou, de outro modo, registrar a propriedade do pedido de patente. Alguns Escritórios Nacionais de Patentes permitirão que estes papéis formais sejam depositados após o depósito do pedido de patente inicial, ao mesmo tempo, permitem que o pedido conserve o benefício de sua data de depósito. A declaração é uma afirmação na qual o inventor declara que ele leu e entendeu o pedido e que ele acredita ser um inventor (ou o único inventor) da invenção descrita no pedido de patente. O documento de procuração confere ao agente de propriedade industrial a autoridade para representar o inventor do pedido exposto nos atos processuais com o escritório de patentes. O documento de cessão é um contrato entre o inventor e uma outra parte interessada (tipicamente o seu empregador), indicando que os direitos do inventor foram transferidos para uma outra parte interessada. O agente de propriedade industrial deve estar ciente de quem é o seu cliente e se ele tem o direito de representar aquela parte interessada diante do relevante escritório de patentes, na matéria em questão.

Os outros papéis formais que o agente de propriedade industrial pode precisar depositar, incluem os papéis relacionados à defesa nacional. Alguns países, tais como os EUA, o Reino Unido, a Índia e a França, têm exigências relativas ao depósito de pedidos de patentes em outros países. Nos EUA, por exemplo, um inventor ali domiciliado, deve obter uma permissão do governo para depositar qualquer pedido de patente no exterior. Similarmente, muitos países têm regras relacionadas à exportação de dados técnicos. O agente de propriedade industrial pode desejar se familiarizar com tais regras no seu próprio país, de modo que ele não participe inadvertidamente em qualquer transmissão ilegal de dados técnicos através de uma fronteira internacional.

1. Depósitos Nacionais/de Prioridade

Um cliente, geralmente, pedirá ao seu agente de propriedade industrial para efetuar o primeiro depósito de um pedido de patente no país onde o inventor está localizado. O primeiro depósito de um pedido de patente estabelece a data de prioridade para a família de pedidos de patentes sobre a invenção, que pode ser depositada em todo o mundo. A data de prioridade representa a data além da qual o estado da técnica não será aplicado, quer seja em um país primeiro a inventar, quer seja em um país primeiro a depositar¹⁵. Assim, o requerente da patente, tipicamente, deseja a data de prioridade mais antiga, que é uma outra razão pela qual os agentes da propriedade industrial devem se esforçar para completar as suas atribuições, tão logo seja possível. Os inventores e os seus empregadores, freqüentemente, querem uma proteção por patente no país em que o inventor trabalha, assim o primeiro pedido depositado tende a ser no país de residência do inventor. O inventor ou o seu empregador, pode querer depositar pedidos de patentes em outros países que concedam o benefício da data de prioridade do depósito nacional sob a Convenção de Paris, o que se discute imediatamente abaixo. As precisas exigências de depósito para os pedidos de patentes podem variar amplamente em torno do mundo. O agente de propriedade industrial deve ser extremamente bem versado nas exigências específicas de sua jurisdição. Esta informação está freqüentemente disponível via Internet e em outras fontes publicamente disponíveis, tais como, as bibliotecas.

2. Depósitos Estrangeiros

O agente de propriedade industrial deve perguntar ao seu cliente em quais países ele deseja depositar o seu pedido de patente. Ele deve então fornecer ao cliente uma estimativa de custos para depositar um pedido de patente nestas jurisdições, tendo analisado as exigências para depositar pedidos de patentes em todas as jurisdições de interesse do cliente. Por

¹⁵ Obviamente, os pedidos de patentes ainda não publicados a partir da data de depósito do pedido, podem ser ainda citados como estado da técnica, de acordo com as regras de muitas jurisdições. Entretanto, em muitas de tais jurisdições, os pedidos depositados antes, somente serão citados nos indeferimentos de novidade. Também, se o inventor depositar em uma jurisdição do tipo “primeiro a inventar”, ele pode ainda tornar-se envolvido em uma disputa para determinar a “prioridade de autoria”, porém, isto é algo muito diferente de um indeferimento por estado da técnica.

exemplo, o agente de propriedade industrial deve determinar se quaisquer das jurisdições de interesse não são membros da Convenção de Paris.

A Convenção de Paris é um tratado internacional que proporciona um direito de prioridade para os pedidos de patentes. Em 23 de abril de 2007, havia 171 Estados Contratantes da Convenção de Paris. A Convenção permite que um requerente de patente de um Estado Contratante utilize a sua primeira data de depósito como a data efetiva de depósito, quando depositar em um outro Estado Contratante, desde que ele seja depositado dentro de 12 meses da primeira data de depósito. Por exemplo, se um pedido de patente for depositado no Japão menos de 12 meses depois do pedido de patente inicial ter sido depositado no Canadá, a data de depósito canadense pode servir como a data de depósito efetiva para o pedido japonês. Sob a Convenção de Paris, o pedido inicial deve ser o primeiro pedido feito sobre a invenção. Uma cópia certificada do pedido inicial pode também ser requerida em cada país no qual é feita uma reivindicação de prioridade. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes é um acordo especial sob o Artigo 19 da Convenção de Paris, e incorpora o período de prioridade de 12 meses. Os detalhes adicionais sobre o PCT são proporcionados em outra parte deste Capítulo.

Desde que o agente de propriedade industrial tenha depositado o pedido de prioridade em um país que seja um membro da Convenção de Paris e desde que os países estrangeiros de interesse para o cliente sejam também membros da Convenção de Paris, o agente de propriedade industrial terá 12 meses, após o depósito do pedido de prioridade, para depositar os pedidos estrangeiros correspondentes nestes países-membros da Convenção de Paris de interesse ou depositar um pedido conforme o PCT (também denominado pedido PCT)

EXEMPLO:

Um agente de propriedade industrial em Erehwon (um país imaginário por conta deste exemplo), deposita um pedido de patente em 8 de março de 2005. Erehwon é um signatário da Convenção de Paris. O cliente gostaria de depositar pedidos correspondentes no Japão, na França e no Canadá. Uma vez que estes países são também signatários da Convenção de Paris, o agente de propriedade industrial pode esperar até 8 de março de 2006 para depositar os pedidos de patente correspondentes no Japão, na França e no Canadá, que desfrutarão o benefício da data de depósito do pedido de prioridade de 8 de março de 2005. Observação: Isto não significa, entretanto, que as exigências específicas das diversas leis nacionais serão

colocadas de lado. Por exemplo, suponha que Erehwon tem um período de carência de seis meses, a partir da primeira divulgação pública, antes do pedido de patente ser impedido de depósito. A França, por outro lado, requer novidade absoluta. Considere que o inventor divulgou inteiramente cada aspecto de sua invenção para o público, duas semanas antes do depósito do pedido de patente em Erehwon, em 8 de março de 2005. Assim, o pedido de patente em Erehwon satisfaz os requisitos de divulgação da lei de Erehwon, porém não satisfaz os requisitos de novidade absoluta da lei francesa, mesmo quando recebe o benefício da data de depósito de 8 de março de 2005 pela Convenção de Paris. Agora, suponha que o inventor primeiro divulgou publicamente a invenção duas semanas após o depósito do pedido em Erehwon. Graças à Convenção de Paris, o pedido Francês terá a data de 8 de março de 2005 como a sua data de depósito de prioridade e, por causa desta novidade absoluta, não estará comprometido pelo pedido Francês, devido à divulgação pública antes do depósito do pedido na França em 8 de março de 2006.

Para cada jurisdição que não seja membro da Convenção de Paris, o agente de propriedade industrial deve determinar as exigências exatas para depositar os pedidos em cada país. As exigências de depósito para os países não membros da Convenção de Paris podem variar acentuadamente. Se o cliente do agente de propriedade industrial desejar depositar um pedido de patente em um país que não faça parte da Convenção de Paris, o agente deve conhecer as exigências para depositar neste país, mesmo antes de depositar o pedido em seu país de moradia, devendo fornecer orientação apropriada para o seu cliente.

Muitos clientes não sabem, no momento em que eles depositam o seu pedido de prioridade, se eles querem mesmo depositar pedidos de patentes estrangeiros ou aonde eles poderiam querer depositar tais pedidos. Para estes clientes, o agente de propriedade industrial deve fornecer orientação apropriada e ele deve informá-los que os depósitos pela Convenção de Paris estarão disponíveis por até 12 meses após o depósito do pedido de patente nacional, porém pedidos correspondentes podem não estar disponíveis para alguns países que não façam parte da Convenção de Paris. O agente de propriedade industrial deve também explicar os benefícios de depositar um pedido PCT dentro do período de prioridade de 12 meses, de acordo com a Convenção de Paris. Conforme descrito abaixo, na Parte B, o PCT tem a vantagem de adiar os custos principais de buscar proteção por patente em múltiplos países, até um ponto onde o requerente esteja mais bem informado sobre a patenteabilidade potencial da invenção (via o relatório de busca internacional feito pelo PCT e o parecer sobre a patenteabilidade) e dá ao requerente mais tempo para determinar o conjunto de países que oferece o maior potencial para a exploração comercial da invenção.

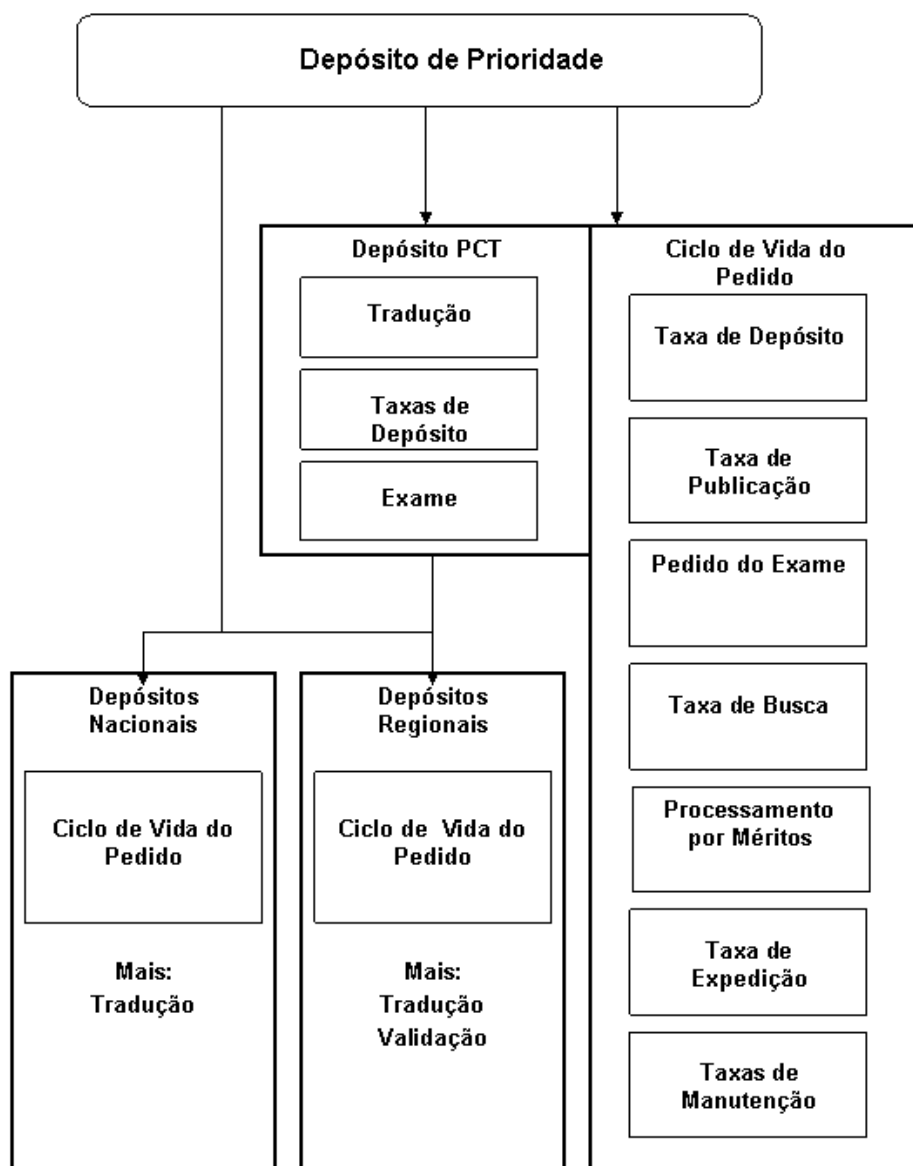
O agente de propriedade industrial deve então registrar todas as datas de decisão de depósito estrangeiro e proporcionar lembretes para os seus clientes, de forma bem antecipada, de quaisquer prazos finais. O agente de propriedade industrial pode também querer estabelecer contatos com os procuradores associados estrangeiros nos países onde ele acredita que seus clientes poderiam querer fazer depósitos estrangeiros.

3. Considerações sobre Taxas e Custos em Depósitos de Pedidos de Patente

O agente de propriedade industrial deve prover o cliente com informação suficiente concernente às taxas e aos custos, para ele desenvolver uma estratégia de patente expressiva, dentro de suas limitações orçamentárias. O agente de propriedade industrial deve também informar o cliente quando estas taxas e custos serão aplicados. Desse modo, por exemplo, pode ser útil dizer ao cliente que depositar pedidos de patentes em cinco países e manter as patentes concedidas até o final de seus prazos poderia custar uma grande soma de dinheiro, por exemplo, da ordem de €150.000. Porém, pode ser muito mais útil para o cliente saber que somente uma parte do custo total será cobrada durante os primeiros cinco anos, após o depósito do pedido de prioridade, com o custo restante compreendendo despesas variáveis, as quais *poderiam* ser empreendidas por um período de 20 anos.

Algumas jurisdições oferecem reduções nas taxas para pedidos depositados por certas partes interessadas, tais como, por exemplo, os próprios inventores, as universidades, as instituições de pesquisas e/ou as pequenas empresas. Os EUA, por exemplo, proporcionam um desconto de 50% para a maioria das taxas pagas pelos próprios inventores, organizações não comerciais e pequenas empresas. O agente de propriedade industrial deve entender os modos pelos quais o seu cliente pode diminuir a quantidade de taxas do governo e proporcionar tal informação para o cliente.

O diagrama que segue, proporciona uma visão geral do processo de depósito e as suas taxas correlacionadas. O processo começa com a preparação de um depósito de pedido de prioridade.



O quadro “Ciclo de Vida do Pedido de Patente” na coluna à direita da figura, representa as fases típicas envolvidas no processo de patente, a partir de uma perspectiva de custos. Estas são as fases através das quais passará o pedido de prioridade no país de seu depósito original. Conforme acima discutido, o pedido de prioridade é freqüentemente depositado no país de residência do inventor, embora existam outras possibilidades, tais como o país da empresa do inventor.

As taxas que podem estar associadas com o “Ciclo de Vida do Pedido” incluem: taxas de depósito, taxas de publicação, taxas de pedido de exame, taxas de buscas, taxas relacionadas ao processamento, taxas de concessão e taxas de manutenção. Cada uma destas taxas pode ter um custo associado aos honorários do serviço profissional (por exemplo, taxas do agente de propriedade industrial) e, em algumas situações, os honorários do serviço profissional serão maiores do que as taxas de depósito do governo. Algumas destas taxas, tais como, as taxas de pedido de exame, não são cobradas em cada jurisdição. Em muitas jurisdições não há nenhuma taxa de governo específica para processamento por mérito. Entretanto, o processamento por mérito pode incorrer em uma quantidade significativa de honorários profissionais, visto que esta é a fase onde o agente de propriedade industrial está efetuando tarefas, tais como avaliando o estado da técnica citado pelo examinador de patentes e emendando as reivindicações para superar o estado da técnica citado. A maioria das jurisdições cobra uma taxa de concessão para colocar uma patente em vigor e a maioria cobra algum tipo de taxa de manutenção para manter uma patente em vigor.

O pedido de prioridade pode ser usado como a base para os depósitos nacionais, regionais e de PCT. Se o cliente optar por um depósito com o PCT dentro de doze meses do depósito do pedido de prioridade, ele pode depositar um pedido PCT que reivindica a data de depósito do pedido de prioridade. Pode ser necessária uma tradução do pedido de prioridade, se ele tiver sido redigido em um idioma diferente de Chinês, Inglês, Francês, Alemão, Japonês, Russo ou Espanhol. A tradução de documentos técnicos/legais complicados, tais como as patentes, pode ser cara.

Visto que não há tais coisas como uma “patente do PCT” ou uma “patente mundial”, os requerentes que depositam pedidos conforme o PCT, posteriormente, terão de “entrar na fase

nacional” diante dos escritórios de patentes nacionais ou regionais, onde eles desejem buscar proteção por patente. O PCT, entretanto, é um mecanismo efetivo para adiar decisões de depósito estrangeiro, que pode economizar algum dinheiro dos clientes e/ou deixá-los tomar decisões mais informadas de depósito posteriormente.

O cliente pode optar por depositar diretamente um pedido de patente em um dado país ou Escritório Nacional de Patentes, em vez de depositar um pedido PCT. Para os países que são membros da Convenção de Paris e os escritórios regionais, estes depósitos precisarão ser feitos dentro de um ano da data de depósito do pedido de prioridade, para que os pedidos correspondentes subsequentemente depositados reivindiquem a data de depósito do pedido de prioridade. Há uma grande variedade entre os países que não são membros da convenção de Paris, de modo que o agente de propriedade industrial precisa verificar se o país específico respeita a data de depósito de um pedido de prioridade e sob que condições.

O processamento da fase nacional, na maioria dos países, se parece muito com o processamento do “ciclo de vida do pedido” que o pedido de prioridade se submeterá em seu país de moradia. O cliente pode precisar proporcionar uma tradução do pedido de prioridade nestes países que não aceitam pedidos redigidos no idioma do pedido de prioridade. O cronograma para proporcionar tais traduções pode variar em cada país. Conforme acima observado, os custos para obter uma tradução de um documento legal/técnico complicado, como uma patente, podem ser altos. Assim, se o cliente estiver interessado em depositar pedidos correspondentes em cinco países diferentes do depósito do pedido de prioridade, e nenhum destes cinco países aceitar pedidos redigidos no idioma do pedido de prioridade, o cliente irá precisar fornecer cinco traduções (que podem equivaler a uma soma substancial).

O processamento de fase regional, como de pedidos depositados com o EPO, também segue um processamento de “ciclo de vida do pedido” razoavelmente similar. Adicionalmente, os escritórios regionais podem também ter exigências de tradução similares ao do PCT. O EPO, por exemplo, aceitará pedidos em inglês, francês ou alemão e permitirá que o processamento de tais pedidos seja completado em uma destas três linguagens. Entretanto, assim que o pedido tiver sido aprovado para deferimento pelo escritório regional, o requerente da patente necessitará considerar diversos procedimentos de validação em

diversos escritórios de patentes nacionais, associados com o escritório de patentes regional. Este processo pode também requerer a tradução do pedido para um outro idioma.

Por exemplo, suponha que um pedido redigido em inglês tenha sido depositado com o EPO e suponha ainda que o requerente da patente definiu cinco países: Espanha, Itália, Áustria, França, e Portugal no pedido do EPO. Após o processamento bem-sucedido diante do EPO, o requerente da patente necessitará pagar a taxa de validação para estes países e proporcionar uma tradução do pedido em inglês, para os idiomas espanhol, italiano, alemão, francês, e português. As taxas de validação e os custos de tradução podem, algumas vezes, ser bem substanciais. Entretanto, o requerente da patente pode aplicar critérios de tino comercial em muitos pontos durante o processamento de depósito estrangeiro. Conseqüentemente, o agente de propriedade industrial deve ser capaz de proporcionar uma recomendação segura com relação às taxas e custos, assim como o seu cronograma para os seus clientes.

4. Exigências para Depósitos de Pedidos em Jurisdições Específicas

As exigências para depósitos de pedidos de patente variam em cada país. A informação que segue pretende ser informativa, em vez de proporcionar uma diretriz de etapa por etapa para os depósitos nestas jurisdições.

a. Depósitos pela Convenção Européia de Patentes

A Convenção Européia de Patentes (EPC) é o tratado que criou o Escritório de Patentes Europeu (EPO). A EPC proporciona a estrutura para o deferimento de patentes européias via um único procedimento harmonizado perante o EPO, que funciona como um escritório de exame comum para os pedidos de patentes depositados sob as normas da EPC. Assim que o pedido tiver sido aprovado, ela concede uma patente em cada um dos Estados Contratantes designados pelo requerente. Todos os Estados Contratantes ainda permanecem responsáveis pelo deferimento ou indeferimento das patentes depositadas diretamente em seus respectivos países.

Os pedidos depositados com o EPO devem incluir alguma indicação concernente a quais Estados Contratantes o requerente gostaria de receber a proteção de patente. O requerente pode designar um estado, todos os estados-membros ou algo no meio termo. A

partir de fevereiro de 2005, a estrutura de taxas do EPO foi regulada de modo que a taxa para designar sete países seja a mesma que aquela para designar todos os 30 Estados Contratantes. Assim, se o requerente contemplar proteção de patente em pelo menos sete dos Estados Contratantes, o agente de propriedade industrial poderia também designar todos os estados e, então, deixar o requerente determinar mais tarde aqueles de interesse, quando o pedido tiver sido deferido. Assim que um pedido tiver completado com êxito o processo de exame do EPO e o tempo de oposição tiver passado sem nenhuma oposição bem sucedida, o procedimento passa para os países designados. O requerente pode, então, decidir em quais dos países originalmente designados ele deseja validar o pedido. Por exemplo, o requerente poderia ter designado originalmente seis países, porém, quando o pedido é concedido, ele pode somente desejar ratificar a patente em três dos seis países. Uma discussão completa da economia do processamento de patentes está além do escopo deste manual. Entretanto, um agente de propriedade industrial deve orientar o seu cliente em relação aos custos de proteger patentes no mundo todo e abordar a questão no que diz respeito a como os custos podem ser limitados, depositando o pedido somente onde a proteção por patente for necessária para o objetivo de negócios do seu cliente. Por exemplo, a validação de um pedido de patente em muitos países na Europa irá requerer a tradução do pedido para o idioma nacional daquele país e o pagamento das taxas de concessão de patente do país. Para manter a patente em vigor nos países validados, o detentor da patente também terá de pagar diversas taxas de anuidade por toda a duração da patente. Embora as taxas de anuidade e os custos de tradução variem em cada país, o agente de propriedade industrial não deve ficar surpreso de saber que os custos totais de duração para qualquer grupo de cinco países europeus excedem €200.000. Em tal caso, é importante considerar como limitar estrategicamente o número de países, onde o depósito é buscado, para somente aqueles necessários; ou seja, onde o cliente estará preparando, usando ou vendendo produtos que sejam cobertos pela patente.

b. Depósitos no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA

O Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) é o órgão responsável por receber e examinar os pedidos de patentes nos EUA. O USPTO decide, no final, se uma patente será deferida ou indeferida. A preparação de um pedido de patente e dos documentos

que o acompanham pode representar uma tarefa desafiadora e o agente de propriedade industrial deve conhecer as formalidades requeridas do USPTO, antes de empreender um depósito nos EUA.

Nos EUA, um pedido de patente não provisório deve incluir as reivindicações, um resumo, um relatório descritivo, desenhos e um juramento ou declaração. Um pedido de utilidade “não provisório” é um pedido que inclui reivindicações, embora um pedido “provisório” não necessite necessariamente incluir as reivindicações e seja principalmente usado para estabelecer uma data de prioridade. Um pedido de patente deve ser apresentado no idioma Inglês ou estar acompanhado por uma tradução para o idioma Inglês e uma declaração de que a tradução é fiel. Toda a documentação deve ser datilografada ou produzida por uma impressora.

Um “Formulário de Transmissão de Pedido de Patente de Utilidade” ou uma carta de transmissão deve ser depositada com cada pedido de patente. O propósito deste formulário ou carta é informar ao USPTO no que diz respeito à que tipos de documentos estão sendo depositados (por exemplo, relatório descritivo, reivindicações, desenhos, declaração e indicação da divulgação da informação). A transmissão também serve para identificar o nome do requerente, o tipo de pedido, o título da invenção, os conteúdos do pedido e quais anexos o acompanham.

Um “Formulário de Transmissão de Taxa” pode ser usado para calcular as taxas de depósito fixas e indicar o método de pagamento, quer seja por cheque, quer seja por cartão de crédito. A quantidade de taxas é dependente do número e do tipo de reivindicações apresentadas e de uma declaração por escrito da condição de pequena entidade ser proporcionada ou não. A condição de pequena entidade, como no caso de inventores individuais, reduz tipicamente as taxas do governo pela metade. Em alguns países, o cálculo das taxas depende de outros fatores, tais como o número de páginas do relatório descritivo e o número de desenhos.

As taxas de depósito, busca e exame para um pedido de patente devem ser submetidas com o pedido e devem ser pagas em nome do “Diretor do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos”, caso pagas por cheque. Se um pedido for depositado sem as taxas, o

requerente será notificado e solicitado a submeter as taxas dentro do período de tempo considerado no aviso. Se a taxa de depósito básica não for paga no momento do depósito do pedido, também será requerido um acréscimo para o aceite posterior da taxa de depósito básica.

A folha de dados do pedido de patente contém dados bibliográficos, tais como, informação sobre o requerente, informação para correspondência, informação sobre o pedido, informação do representante, informação sobre a prioridade nacional, informação sobre a prioridade estrangeira e informação sobre a cessão.

O pedido de patente deve incluir um juramento ou declaração assinada por cada inventor, no sentido de que ele/ela acredita ser o primeiro inventor original da matéria exposta do pedido. O juramento ou a declaração deve ser escrita em um idioma que o inventor entenda. Se o juramento ou a declaração usada estiver em um idioma diferente do inglês e não estiver no formato fornecido pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, requerem-se uma tradução para o inglês e uma declaração que a tradução é fiel.

c. Depósitos pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) é um tratado multilateral que se tornou efetivo em 1978. O PCT é administrado pelo Departamento Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (“International Bureau of the World Intellectual Property Organization”), cuja sede se localiza em Genebra, Suíça. Os países-membros do PCT são chamados Estados Contratantes do PCT. Em 1 de agosto de 2006 havia 133 Estados Contratantes do PCT.

O PCT possibilita um requerente da patente depositar um pedido de patente “internacional”, para buscar proteção em quaisquer ou em todos os Estados Contratantes do PCT. O pedido de patente “internacional” tem o resultado de depositar um pedido de patente “nacional” regular em cada estado designado¹⁶ e é importante entender que a OMPI não concede uma “patente do PCT” ou “patente internacional” que proporcione proteção em todos os Estados Contratantes.

¹⁶O termo “estados designados” refere-se aos países nos quais o requerente deseja obter proteção. O depósito de um requerimento constitui a designação de todos os Estados Contratantes que estão ligados pelo Tratado na data de depósito internacional.

As patentes são deferidas ou indeferidas por cada Estado Contratante do PCT ou escritório regional, individualmente, sob as suas respectivas leis de patentes. Assim, um requerente deve ainda processar um pedido de patente em cada país ou escritório regional no qual ele busca proteção e pagar as taxas nacionais ou regionais.

A principal vantagem de depositar um pedido de acordo com o PCT é o tempo adicional ganho, antes de ter de processar os pedidos em outros países, após o depósito inicial. Sem a utilização do PCT, o requerente geralmente tem 12 meses para depositar os pedidos de patentes em outros países da Convenção de Paris, após depositar o pedido inicial. Por outro lado, com a utilização do PCT, o requerente tem pelo menos 30 meses (e até mais, em muitos países), a partir da data de depósito inicial, para começar a processar o seu pedido em outros países - ganhando efetivamente 18 meses. Este adiamento proporciona tempo para obter informações no que diz respeito à patenteabilidade e às possibilidades comerciais de uma invenção. Ele também adia os custos principais de internacionalizar um pedido de patente, tais como, o pagamento de taxas nacionais/regionais, a tradução do pedido de patente e o pagamento de honorários para os agentes da propriedade industrial nos diversos países.

Além de ganhar de tempo, o PCT proporciona informação de valor agregado aos requerentes, na qual eles podem basear as suas decisões de patenteamento. O relatório de busca internacional e o parecer técnico da Autoridade de Busca Internacional dão aos requerentes um olhar realístico, de alta qualidade, para as possibilidades de patenteabilidade de sua invenção.

O processamento do PCT consiste em duas fases principais: a “fase internacional” e a “fase nacional”¹⁷. A fase internacional consiste em:

- (1) depósito do pedido internacional com um “Escritório Receptor” nacional/regional ou o Departamento Internacional da OMPI¹⁸,
- (2) busca de novidade sobre a patenteabilidade da invenção (incluindo um relatório de busca internacional e um parecer técnico sobre potencial patenteabilidade),
- (3) publicação tanto do pedido PCT, quanto do relatório de busca internacional pela OMPI, e

¹⁷ As expressões "fase nacional" e "fase internacional" não são realmente usadas no PCT, porém são expressões abreviadas, convenientes, costumeiramente usadas.

¹⁸ Nas partes que seguem, por razões de simplicidade, o Departamento Internacional da OMPI em Genebra, Suíça, será referido como "WIPO".

- (4) (etapa opcional) requerimento de um exame preliminar internacional do pedido internacional.

Após a fase internacional, o pedido entra na “fase nacional”, que consiste no processamento do pedido internacional frente a cada Estado Contratante que tenha sido designado no pedido internacional e no qual o requerente deseja buscar a proteção por patente. Certas exigências devem ser cumpridas *a fim de* entrar na fase nacional. Estas exigências incluem o pagamento de taxas nacionais e, se necessário, o fornecimento da tradução do pedido (conforme depositado e/ou emendado). Observe que o depósito de requerimento ao PCT, juntamente com o pedido, constitui a designação de todos os Estados Contratantes que estejam ligados pelo Tratado na data de depósito internacional. Na fase nacional, o requerente seleciona os Estados particulares nos quais ele deseja obter proteção para a sua invenção.

Um pedido PCT deve conter os seguintes elementos: requerimento, descrição, uma ou mais reivindicações, um ou mais desenhos (quando os desenhos forem necessários para o entendimento da invenção) e um resumo. O requerimento é simplesmente um formulário que é depositado com o pedido internacional. Ele está disponível em todos os idiomas de publicação e pode ser baixado, isento de pagamento, a partir do site da Internet do PCT (<http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>) em inglês, francês, alemão, russo e espanhol. Também, qualquer requerente pode obter cópias do formulário de requerimento impresso, grátis, de um Escritório Receptor ou da OMPI.

Qualquer indivíduo nacional ou residente de um dos Estados Contratantes do PCT pode depositar um pedido de patente internacional. Quando houver dois ou mais requerentes, pelo menos um deles deve ser um nacional ou residente de um Estado Contratante. A lista mais atual dos Estados Contratantes pode ser encontrada no *PCT Newsletter*¹⁹ e no site da Internet da WIPO²⁰.

Um pedido de patente internacional pode ser depositado através do escritório de patentes nacional do requerente ou através da OMPI em Genebra, Suíça. O escritório de patentes nacional atuará, na maior parte dos casos, como um “Escritório Receptor do PCT”.

¹⁹ Ver <http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>.

²⁰ Ver <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf>

Se o requerente for um nacional ou residente de um país que seja parte interessada para um de certos tratados de patentes regionais (o Protocolo da ARIPO de Harare, o Acordo da OAPI de Bangui, a Convenção Eurasiana de Patentes ou a Convenção Européia de Patentes), ele pode, alternativamente, depositar o pedido de patente internacional com o Escritório de Patentes regional interessado, se permitido pela lei nacional aplicável. As condições de segurança nacionais podem, entretanto, obrigar o requerente a primeiramente depositar um pedido de patente nacional ou requerer uma autorização de seu escritório de patentes nacional, antes de depositar no exterior.

Em geral, um pedido de patente internacional pode ser depositado em qualquer idioma que o escritório receptor esteja preparado a aceitar. Pelo menos um dos idiomas aceitos, deve também ser aceito pela Autoridade de Busca Internacional e um idioma de publicação, pode ser, árabe, chinês, inglês, francês, alemão, japonês, russo ou espanhol. Assim, se o pedido for depositado em um idioma que *não* seja aceito pela Autoridade de Busca Internacional, deve ser fornecida uma tradução do pedido para a busca internacional.

Quando se busca proteção por patente através do PCT, o requerente potencialmente terá de pagar dois grupos de taxas durante a fase internacional. O primeiro grupo de taxas cobre o depósito do pedido com um Escritório Receptor de PCT ou diretamente com o Departamento Internacional como um Escritório Receptor de PCT, a busca internacional e a publicação internacional.²¹ Estas taxas são pagas diretamente ao Escritório Receptor do PCT. Se o requerente optar por um exame preliminar internacional, devem ser pagas taxas adicionais para a Autoridade de Exame Preliminar Internacional. É altamente recomendado que o requerente use a folha de cálculo de taxas para calcular a soma total de taxas pagáveis para o Escritório Receptor, quando do depósito de um pedido internacional.

O segundo grupo de taxas compreende as taxas nacionais ou regionais pagáveis em relação aos Estados Contratantes, nos quais o requerente pretende buscar proteção. Geralmente, as taxas relacionadas à fase nacional constituem a parte mais cara do processamento de um pedido PCT, visto que elas contêm as taxas de tradução, as taxas

²¹ Há uma taxa básica fixa para o depósito do pedido internacional. No passado, a taxa era determinada pelo número de Estados que um requerente tinha "designado" para proteção. A partir de 1 de janeiro de 2004, o depósito do requerimento ao PCT automaticamente designa todos os Estados Contratantes.

oficiais e os pagamentos pelos serviços aos agentes da propriedade industrial locais. Estas taxas são pagas diretamente aos Escritórios interessados, antes de entrar na fase nacional. Visto que as taxas nacionais variam de Estado para Estado, o agente de propriedade industrial deve consultar os Capítulos Nacionais do *PCT Applicant's Guide* (“Guia do Requerente do PCT”) quanto às quantidades exatas. As taxas nacionais devem ser pagas nas moedas correntes e dentro dos limites de tempo listados no *PCT Applicant's Guide*. Se as taxas anuais ou de renovação tiverem vencidas no momento que a fase nacional começar, elas devem ser pagas antes da expiração do limite de tempo aplicável para entrar na fase nacional. O requerente pode desejar avaliar como o número de reivindicações que ele apresentou no pedido de patente afeta as taxas que ele tem de pagar para anuidades, taxas de exame, etc. Em algumas situações, o requerente pode desejar cancelar algumas reivindicações, em vez de pagar um alto preço para manter um grande quadro reivindicatório, de valor estratégico limitado.

O PCT permite reduções das taxas para certos requerentes. Um requerente que seja uma pessoa natural²² e que seja um nacional de, e resida em, um Estado, cuja renda per capita nacional esteja abaixo de \$3.000 dólares americanos, tem o direito de uma redução de 75% da taxa de depósito internacional e certos escritórios de patentes podem dar reduções similares. Esta mesma redução de 75% se aplica a qualquer pessoa, quer seja uma pessoa natural, quer não seja, que seja um nacional de, e resida em, um país classificado pelas Nações Unidas como um “País Menos Desenvolvido”. Se houver diversos requerentes, cada um deve satisfazer estes critérios. Na fase nacional, as isenções, as reduções e os reembolsos das taxas nacionais podem ser concedidos por diversos Escritórios designados. Os Capítulos Nacionais no *PCT Applicant's Guide* contêm informação sobre se as isenções, as reduções ou os reembolsos das taxas que podem ser reivindicados e, sendo assim, sob que circunstâncias e em que quantidades.

Existem também reduções de taxas para o depósito de um pedido internacional eletronicamente ou para a utilização do PCT-EASY (parte do software PCT-SAFE). O software de depósito eletrônico da OMPI, PCT-SAFE, oferece aos usuários do PCT os meios

²² Uma pessoa natural refere-se a um indivíduo, não a uma corporação ou sociedade.

para preparar os seus pedidos internacionais na forma eletrônica e depositá-los via transmissão on-line segura ou usando meios físicos, tais como o CD-ROM ou o DVD. Outro software de depósito compatível com PCT é tornado disponível por certos Escritórios. O depósito eletrônico total é possível com um número limitado de Escritórios Receptores e com o Departamento Internacional. Cerca de 50% dos pedidos do PCT fazem uso de depósito eletrônico parcial ou total. Mais informação sobre o PCT-SAFE está disponível na Internet, em *<http://www.wipo.int/pct-safe/en>*.

Cronograma para o Depósito de um Pedido PCT

O cronograma abaixo mostra as etapas básicas do depósito de um Pedido de acordo com o PCT.



Mês 0

Tipicamente, o início do cronograma de um pedido PCT ocorre quando um requerente deposita um pedido de patente nacional em seu país de moradia. Em seu pedido PCT subsequente, ele pode reivindicar a data de depósito do pedido local como a data de “prioridade”. A data de prioridade significa a data de depósito do pedido mais antigo, cuja prioridade é reivindicada. Para cada prioridade reivindicada, uma cópia certificada do pedido mais antigo deve ser fornecida antes do final do 16º mês, a partir da data de prioridade. Se não for reivindicado nenhum pedido de prioridade, a data de depósito do PCT servirá como a data de prioridade.

12 Meses

Sob a Convenção de Paris, um requerente tem 12 meses, a partir da data de depósito de seu primeiro pedido, para depositar um pedido internacional PCT para a mesma invenção. Este pedido é tipicamente depositado no mesmo escritório de patentes nacional que o pedido local, porém, pode também ser depositado com o Escritório Receptor do Departamento Internacional.

16 Meses

Após um pedido PCT ter sido depositado, a Autoridade de Busca Internacional (ISA) (que se qualificou para ser designada como uma ISA do PCT, e que foi selecionada pelo requerente para efetuar a busca) realizará uma busca internacional sobre a novidade e a atividade inventiva e emitirá um relatório de busca internacional e um parecer técnico sobre a patenteabilidade. Quando for possível uma escolha da ISA, o agente de propriedade industrial

deve indicar a escolha da ISA no formulário de requerimento (PCT/RO/101) que é depositado com o pedido internacional²³. O relatório deve estar disponível para o requerente no quarto ou quinto mês após o pedido internacional ser depositado. O relatório de busca internacional não contém nenhum comentário sobre o valor da invenção, porém lista os documentos do estado da técnica relevantes para as reivindicações do pedido, indicando os respectivos critérios de patenteabilidade aos quais correspondem os documentos do estado da técnica. O parecer técnico proporciona principalmente um parecer inicial sobre a patenteabilidade, com base nas verificações do relatório de busca. O relatório de busca e o parecer técnico são valiosos para o requerente, porque eles o capacitam avaliar as suas chances de obter patentes nos países nos quais ele deseja buscar proteção. Um relatório de busca favorável pode auxiliar um requerente no processamento subsequente do pedido durante a fase nacional. Entretanto, se um relatório de busca for desfavorável (lista documentos do estado da técnica que questionam a novidade e/ou a atividade inventiva da invenção), o requerente tem a possibilidade de emendar as reivindicações dentro de certo limite de tempo (para melhor distinguir a invenção do estado da técnica) ou pode retirar o pedido antes da publicação. As reivindicações que são emendadas neste ponto serão publicadas com o pedido internacional.

18 Meses

Se o pedido internacional não tiver sido retirado, ele é publicado, juntamente com o relatório de busca internacional e quaisquer reivindicações emendadas, pela OMPI, logo após 18 meses, a partir da data de prioridade. A publicação divulga uniformemente para o mundo o conteúdo do pedido internacional. Observe, entretanto, que o parecer técnico da Autoridade de Busca Internacional não é publicado.

22 Meses

Na etapa seguinte, o requerente tem a opção de requerer um exame preliminar internacional de seu pedido, mediante depósito de um formulário de requerimento (PCT/IPEA/401) e pagamento das taxas relevantes. O exame preliminar é baseado na

²³ As que seguem são as Autoridades de Busca Internacionais: os Escritórios Nacionais da Austrália, Áustria, Canadá, China, Finlândia (ainda não operacional), Japão, da República da Coreia, da Federação Russa, Espanha, Suécia, dos EUA, e o EPO. O Instituto Nórdico de Patentes (uma organização intergovernamental estabelecida pelos Governos da Dinamarca, Islândia e Noruega) foi designado pelo Encontro do PCT e começará a funcionar como uma ISA e IPEA em um futuro próximo.

novidade, na atividade inventiva (não-obviedade) e na aplicabilidade (utilidade) industrial e é realizado por uma Autoridade de Exame Preliminar Internacional (todos os mesmos escritórios de patentes que atuam como Autoridades de Busca Internacionais). Para os pedidos depositados em/após 1 de janeiro de 2004, o limite de tempo para depositar um requerimento de um exame preliminar internacional é no mais tardar de (a) três meses após a Autoridade de Busca Internacional expedir o seu relatório/parecer técnico, (b) três meses a partir da data da declaração, conforme o Artigo 17(2)(1), que nenhuma busca será efetuada, ou (c) 22 meses a partir da data de prioridade.

28 Meses

O relatório de exame preliminar internacional deve ser proporcionado no 28^o mês, após a data de prioridade. Embora o relatório não esteja vinculado aos Escritórios Nacionais ou Regionais, ele é valioso para os requerentes, pelo fato de proporcionar uma base forte, sobre a qual se avaliam as chances de se obter patentes. O processamento de exame preliminar internacional fornece aos requerentes uma oportunidade de emendar o pedido inteiro - as emendas no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos podem ser depositadas juntamente com o requerimento. Os requerentes, mais freqüentemente, requerem o exame preliminar internacional quando eles gostariam de ter o pedido analisado como emendado. É importante lembrar que o deferimento de uma patente em cada Estado Contratante permanece sob a responsabilidade de cada Escritório Nacional ou Regional.

30 Meses

Os requerentes devem entrar na fase nacional antes da expiração do limite de tempo estabelecido no Artigo 39(1) do PCT. O limite de tempo mínimo são 30 meses, a partir da data de prioridade, porém muitos Estados Contratantes estendem este limite de tempo para 31 meses ou até mais²⁴. Os Escritórios Designados normalmente não expedem quaisquer lembretes para os requerentes de que o limite de tempo para entrar na fase nacional está a

²⁴ A partir de agosto de 2006, os Escritórios Nacionais dos seguintes Estados não aplicam o limite de tempo de 30 meses para entrar na fase nacional, conforme o Capítulo I, como fixado no Artigo 22(1) do PCT: CH Suíça, LU Luxemburgo, SE Suécia, TZ República Unida da Tanzânia, e UG Uganda [anunciado na PCT Newsletter de novembro de 2005]. Observe, entretanto, que com relação à designação *regional* de todos estes Estados, o limite de tempo, sob o Artigo 22(3) do PCT, de 31 meses se aplica.

ponto de expirar (ou que recentemente expirou). É responsabilidade do requerente monitorar o(s) limite(s) de tempo aplicável(eis), para o pedido não perder o seu efeito diante dos Escritórios designados. Se um requerente não conseguir completar todos os atos requeridos para entrar na fase nacional, antes do limite de tempo expirar, o pedido internacional perde o seu efeito de um pedido nacional e o processamento é finalizado incompleto diante de cada Escritório. A restauração dos direitos, no caso do requerente não conseguir atender o limite de tempo para entrar na fase nacional, é proporcionado no PCT e em algumas leis nacionais.

Quando entrar na fase nacional, o requerente deve satisfazer certas exigências nacionais. Elas incluem o pagamento das taxas nacionais e, quando necessário, o depósito de traduções do pedido conforme depositado e/ou emendado. Muitos países requerem que atos adicionais sejam completados ao entrar na fase nacional, tais como a indicação dos agentes locais. Favor consultar o Capítulo Nacional que se relaciona a cada Escritório designado no *PCT Applicant's Guide* para maiores informações²⁵.

Quanto a uma informação completa sobre o depósito de um pedido PCT, favor consultar o *PCT Applicant's Guide* e a *PCT Newsletter*²⁶. Uma quantidade significativa de informação está disponível no site da Internet do PCT: www.wipo.int/pct/en/.

²⁵ O *PCT Applicant's Guide* existe como uma publicação on-line, grátis, no <http://www.wipo.int/pct/guide/en/>

²⁶ <http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>

5. Leis e Exigências Comparativas

O agente de propriedade industrial deve ser capaz de pesquisar e entender as diferentes exigências de pedido e depósito que surgem em cada jurisdição. A tabela a seguir, ilustra algumas das diferenças entre três jurisdições - o EPO, os EUA e a Índia. A informação fornecida aqui não é completa, porém é representativa das diferenças entre estas três jurisdições.

Comparação das Exigências de Depósitos de Patentes e das Matérias de Patenteamento no Escritório de Patentes Indiano, no Escritório de Patentes Europeu e no Escritório de Patentes dos EUA

País/Região:	EPC	US	IN
Escritório de Registro de Patentes:	EPO	USPTO	IPO
Condições para Depositar:			
Quem é o Inventor:	Primeiro a Depositar	Primeiro a Inventar	Primeiro a Depositar
Período de tempo:	Novidade absoluta. Entretanto, podem ser encontradas algumas variações nas leis ou nas práticas nacionais dos países da convenção	Período de graça de 1 ano	Novidade absoluta (ver a Seção 29-32)
Impedimento de Venda:	Não	Sim, período de graça de 1 ano	Não
Pedido	Como depósito direto na EP; Como depósito regional na EP, a partir da Convenção de Paris e/ou do PCT	Como depósito direto nos EUA; Como depósito nacional nos EUA, a partir da Convenção de Paris e/ou do PCT	Como depósito direto na IN; Como depósito nacional na IN, a partir da Convenção de Paris e/ou do PCT
Depósito internacional na ausência de um primeiro depósito nacional	Nenhum per se, porém o UK e a França (e possivelmente outros) têm tais exigências	Análise do depósito estrangeiro exigida	Permissão do controlador exigida para todos os pedidos, ver a Seção 8

Tipos de Pedidos:			
Escritório de Registro de Patentes:	EPO	USPTO	IPO
Provisório:	Não	Sim, porém um provisório não pode reivindicar a prioridade de um outro provisório	Sim, depósitos múltiplos de pedidos provisórios são permitidos, porém um provisório não pode reivindicar a data de prioridade de um outro provisório
Utilidade:	Sim	Sim Pode reivindicar a data de prioridade de um depósito provisório	Sim Pode reivindicar a data de prioridade de um depósito provisório
Divisional:	Sim	Sim ("divisional", se não tiver a unidade na origem; "continuação", se para mais reivindicações)	Sim
Continuação-em-parte:	Não	Sim	Sim, as patentes de adição são aperfeiçoamentos das patentes existentes
Desenho:	Não, porém há um direito sobre o desenho na comunidade européia	Sim	Sim, registro do desenho industrial
Modelo de utilidade:	Sim, existente em AT, DE, IT e FR; não deferido pelo EPO, porém nacionalmente	Não	Sim
Data de depósito:	Data de submissão da descrição, das reivindicações e do pedido de patente no EPO; Observação: nenhuma taxa necessária para obter uma data de depósito	Data de submissão da descrição, das reivindicações e do pedido de patente; Observação: nenhuma taxa necessária para obter uma data de depósito	Data de submissão da descrição, das reivindicações e do pedido de patente
Publicação	18 meses, normalmente publicado com o relatório de busca	18 meses, a não ser que pedida a não publicação (e não depositado no estrangeiro)	18 meses, facilidade de publicação antecipada com o pagamento de taxa

Conteúdos dos Pedidos			
Escritório de Registro de Patentes:	EPO	USPTO	IPO
Idioma:	inglês, francês, ou alemão	inglês	inglês, hindi
Antecedentes:	Pequena descrição	Resumido, conforme possível	Não parecem ser requeridos pela lei ou pelas regras; se não requeridos, redija resumidamente
Objetivos da invenção:	O “problema a ser resolvido pela invenção” necessita ser formulado	Conveniente evitar	Não parecem ser requeridos pela lei ou pelas regras
Divulgação de “Melhor Modo” requerida?	Não	Sim, melhor modo no momento do depósito	A Seção 10(4)(b) requer a divulgação do melhor método para efetivar a invenção
Formato de problema / solução:	Sim	Não requerido	Não requerido por lei ou regras
Sumário da Invenção e Resumos:	Tão concisos quanto possíveis, não devem exceder 150 palavras em cada caso	Devem ser iguais ao escopo das reivindicações a serem buscadas, o resumo não pode exceder 150 palavras	Não requeridos pela lei ou pelas regras; não devem exceder o escopo das reivindicações. O resumo deve sumarizar a invenção

Escritório de Registro de Patentes:	EPO	USPTO	IPO
Matérias substantivas	<p>Exclusões de patenteabilidade, tais como, métodos de tratamento/diagnose, o software per se; invenções contra a “ordem pública” ou moralidade.</p> <p>Novo uso de substância conhecida patenteável.</p> <p>Atividade inventiva presente, se não-óbvia.</p> <p>Padrão: abordagem com “poderia – seria”; indícios secundários quanto à presença de uma atividade inventiva, como efeito surpreendente, concretização de uma necessidade há muito sentida, superação de um prejuízo no estado da técnica</p>	<p>Nenhuma exclusão explícita por invenções contra a “ordem pública”</p> <p>Evidência julgada a partir do ponto de vista da pessoa média versada na técnica relevante; as características secundárias de não-obviedade incluem o sucesso econômico, a necessidade há muito sentida etc.</p>	<p>As exclusões de patenteabilidade, conforme o Capítulo 2, Artigo 3, incluem os métodos de tratar o corpo humano, os métodos empresariais, o software “per se” (p.ex., software incluído em hardware está OK), as plantas, os animais (porém os microorganismos e as seqüências de genes OK), as invenções contra a “ordem pública”, os métodos de agricultura ou horticultura.</p> <p>Os polimorfos, os metabólitos, os sais, os ésteres, os éteres, a forma pura, o tamanho de partícula, os isômeros, as misturas de isômeros, os complexos, as combinações e os outros derivados de substâncias conhecidas serão considerados como sendo substâncias iguais, a não ser que eles difiram significativamente nas propriedades em relação à eficácia</p>

Reivindicações			
Escritório de Registro de Patentes:	EPO	USPTO	IPO
Tipos Disponíveis:	Aparelho, método, composição, uso, produto por processo, formato do tipo suíço	Aparelho, sistema, método, composição, produto por processo, estrutura de dados, meio capaz de ser lido por computador	Aparelho, método, produto, processo (novo uso de uma substância conhecida não disponível.)
Formato:	Formato de 2 partes preferido; normalmente uma reivindicação por categoria; reivindicações dependentes múltiplas comuns	Nenhum formato preferido pelo USPTO, porém os profissionais preferem não usar a forma de 2 partes	Nenhum formato especificado pela lei ou pelas regras
Número:	A taxa de depósito concede 10 reivindicações, as reivindicações adicionais podem ser adquiridas com o pagamento de taxa	A taxa de depósito concede 20 reivindicações – 3 independentes e 17 dependentes; as reivindicações adicionais podem ser adquiridas	A taxa de depósito concede 10 reivindicações, as reivindicações adicionais podem ser adquiridas com o pagamento de taxa
Divulgações			
Divulgação do estado da técnica:	Nenhuma obrigação de divulgar	Obrigação de divulgar	Nenhuma obrigação de divulgar
Exigência de depósito:	Sim	Sim	Sim

Exame			
Escritório de Registro de Patentes:	EPO	USPTO	IPO
Como é examinado:	Mediante solicitação, o requerimento necessita ser depositado dentro de seis meses da publicação do relatório de busca	O mais breve possível após o depósito	Mediante solicitação, o requerimento necessita ser depositado dentro de 48 meses do depósito do pedido
Prazo para Cumprimento de Exigências:	Tipicamente, quatro meses, um acréscimo por dois meses possível; mais acréscimos possíveis somente sob circunstâncias excepcionais	Tipicamente, três meses, com acréscimo de até 6 meses possível, os acréscimos são concedidos após o fato	seis meses, mais três meses com pagamento de taxa, os acréscimos devem ser requeridos antes do prazo final
Oposição:	Após o deferimento	Não, somente reexame	Antes do deferimento e após o deferimento
Direitos Concedidos:	Deve buscar validação nos países-membros designados; validação por depósito de uma tradução da patente concedida no escritório de patentes nacional; logo que validada em um país, uma patente europeia concede os mesmos direitos que uma patente nacional neste país – concede 20 anos de proteção a partir da data de depósito do pedido de prioridade mais antigo – porém nenhum direito vigente até o deferimento	Proteção nos EUA e nos territórios por 20 anos a partir da data de depósito do pedido de prioridade mais antigo – porém nenhum direito vigente até o deferimento	Proteção na Índia por 20 anos a partir da data de depósito do pedido de prioridade mais antigo – porém nenhum direito vigente até o deferimento

Taxas de Manutenção			
Escritório de Registro de Patentes:	EPO	USPTO	IPO
Pré-concessão:	A 1ª obrigação de anuidade é para o terceiro ano a partir da data de depósito; anuidades pagas ao EPO	Nenhuma	Nenhuma <i>per se</i>
Pós-concessão:	Pagamento anual para os respectivos escritórios nacionais	Pagas três vezes durante a duração da patente.	Pagamento anual, pagas antes do início do ano, porém com acréscimos possíveis, com o pagamento de taxa posterior, aumentando progressivamente mês a mês
Leis e Regulamentos:	Lei = EPC Regras/Admin = Diretrizes para Exame, Regulamentos Auxiliares para a EPC	Lei = 35 USC Regras = 37 CFR Admin = MPEP	Lei = Ato de Patente de 1970, emendado em 1999, 2002 e 2005 Regras = Regras de Patentes de 2003 Admin = MPPP de Redação

Palavras-chave para o Capítulo III:

Antecedentes, sumário, descrição detalhada, desenhos, reivindicações, resumo, relatório descritivo, ocorrências de impedimentos de tempo, acordo de não-divulgação, pedido provisório, Modelo de Divulgação da Invenção, modalidade, escritórios de patentes estrangeiros, Convenção de Paris, pessoa de habilidade comum na técnica, dedicada ao público, unidade da invenção, melhor modo, capacitação, descrição por escrito, Declaração, procuração, cessão, Convenção de Paris, Escritório de Patentes e Marcas dos EUA, Convenção Européia de Patentes, Estado Contratante, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, Data de Prioridade.

AUTOTESTE:

1. Enumere as partes de um pedido de patente.
2. Dê alguns exemplos de perguntas que um agente de propriedade industrial poderia fazer para um inventor, quando se reúnem pela primeira vez.
3. Quanto tempo tem um requerente para depositar um pedido de patente em um país que faz parte da Convenção de Paris, após depositar o seu pedido nacional? E em um país que não faz parte da Convenção de Paris?
4. O que é um Modelo de Divulgação da Invenção? Quando deve um inventor usá-lo?
5. O inventor sempre sabe o que é a invenção. Falso ou Verdadeiro?
6. Se o agente de propriedade industrial auxiliar a identificar a invenção ou der sugestões para o inventor, isto torna o agente de propriedade industrial um dos inventores?
7. Por que é importante para o agente de propriedade industrial entender a invenção antes de redigir a patente?
8. O relatório descritivo deve divulgar uma modalidade de trabalho da invenção. Falso ou Verdadeiro?
9. Qual parte do pedido de patente deve o agente de propriedade industrial preparar primeiro?

10. A descrição detalhada deve descrever uma modalidade de trabalho da invenção. Falso ou Verdadeiro?
11. A matéria que é dedicada ao público é patenteável. Falso ou Verdadeiro?
12. O que é “unidade de invenção”?
13. O que é o requisito de “melhor modo”? Todos os países têm este requisito?
14. Os agentes da propriedade industrial devem evitar usar palavras que contenham sentido absoluto, tais como “deve” e “sempre”, no pedido de patente. Falso ou Verdadeiro?
15. O que é uma declaração?
16. Um documento de cessão é um contrato entre o inventor e uma outra parte interessada, que indica que os direitos do inventor foram transferidos para a outra parte interessada. Falso ou Verdadeiro?
17. Que efeito, se algum, a Convenção de Paris tem sobre a data de prioridade de um pedido?
18. O Escritório de Patentes Europeu funciona como um escritório de exame comum, com cada Estado Contratante, em última análise, responsável pelo deferimento das patentes. Falso ou Verdadeiro?
19. Quais são as funções do Escritório de Patentes e Marcas dos EUA?
20. Explique a diferença entre um pedido de utilidade não provisório e um pedido de utilidade provisório.
21. Quais são as vantagens de depositar um pedido de patente pelo PCT?
22. Se uma patente for deferida de acordo com o PCT, a OMPI concederá uma “Patente PCT”, a qual é efetiva em todos os Estados Contratantes. Falso ou Verdadeiro?
23. Se um requerente de patente utilizar o PCT, ele ainda necessita processar o pedido em cada país no qual ele busca proteção?
24. O que são os Escritórios Receptores de acordo com o PCT?

IV. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PARA PATENTEAMENTO DE PATENTES

Além de preparar e depositar um pedido de patente de alta qualidade, um agente de propriedade industrial deve, de modo hábil e articulado, advogar a patenteabilidade da invenção do seu cliente, antes do Escritório Nacional de Patentes examinar o pedido de patente. Esse processo é chamado de “instauração de processo para patenteamento ou processamento da patente”. Uma vez um examinador de patentes tenha examinado o pedido de patente pendente e preparado uma exigência, o agente de propriedade industrial deve preparar uma respeitosa resposta às objeções e rejeições do examinador de patentes contidas na referida exigência. Ao responder, o agente deve explicar as diferenças entre a invenção e o estado da técnica que foram citadas pelo examinador.

O período entre o depósito de um pedido de patente e recebimento de uma primeira exigência é de pelo menos dois anos, para muitos dos Escritórios Nacionais de Patentes. Para a maioria dos pedidos de patentes, na maior parte dos Escritórios Nacionais de Patentes, ocorre, normalmente, um período de longa inatividade após a complementação pelo requerente das necessárias formalidades do depósito, embora que, eventualmente, o pedido de patente irá ser examinado por um examinador de patentes. O examinador de patentes irá considerar qualquer estado da técnica citado pelo requerente e, geralmente, irá conduzir sua própria busca do estado da técnica, aplicando o resultado desta busca contra as reivindicações pendentes no pedido de patente em questão.

A maioria dos Escritórios Nacionais de Patentes distribuem seus examinadores em grupos correlacionados a matérias técnicas específicas. Os examinadores nesses grupos tendem a examinar um grande número de pedidos de patentes de invenções correlacionadas. Sem nenhuma surpresa, esses examinadores tendem a se tornar familiares com o estado da técnica na sua área de trabalho. Alguns Escritórios Nacionais de Patentes ainda proporcionam aos seus examinadores acesso a coletâneas do estado da técnica, focadas na sua área de experiência técnica. Logicamente, os próprios examinadores de patentes, de maneira típica, possuem graus de engenharia correlacionados ao campo de tecnologia dos pedidos de patentes que serão por eles examinados. Muitos examinadores de patentes possuem graus avançados

em ciência e engenharia e alguns ainda possuem treinamento na área legal.

O estado da técnica citado por um examinador, não, necessariamente, constitui a divulgação técnica mais antiga, melhor, ou mesmo, mais original. O examinador de patentes não tem nenhuma obrigação de encontrar o ensinamento mais antigo em uma dada matéria técnica. Tudo que ele tem que fazer é encontrar uma divulgação anterior à data efetiva do pedido de patente que divulga a invenção que o requerente está tentando reivindicar. É comum para um examinador, encontrar uma parte do estado da técnica particularmente favorecida, a qual ele cita repetidas vezes nos pedidos de patente que ele examina. Os examinadores de patentes, normalmente, citam patentes anteriores e pedidos de patente publicados como estado da técnica pertinente, embora os examinadores possam também citar artigos técnicos, livros, tratados, etc.

A data efetiva para o estado da técnica que pode ser aplicada contra um pedido de patente pendente varia em cada país. A maior parte dos países possui sistemas do tipo “primeiro a depositar”. Nesses países, qualquer divulgação técnica tornada pública mesmo que um dia antes do depósito de um pedido de patente, é considerada pertinente ao estado da técnica, incluindo a divulgação pública do próprio requerente. O aspecto de “não-divulgação antes do depósito” desses sistemas é conhecido como requisito de “novidade absoluta”. Em outras palavras, a primeira divulgação pública da invenção de um requerente (sem um acordo de confidencialidade estabelecido) deve ser para o relevante Escritório Nacional de Patente, a fim de qualificar a proteção da patente.

As exigências de “novidade absoluta” variam em cada país, assim, mesmo quando o agente de propriedade industrial tem conhecimento de que seu cliente teve divulgada publicamente a sua invenção, sem que a matéria tenha sido submetida a um acordo de confidencialidade, ele deve verificar se os fatos da divulgação se enquadram dentro de uma das exceções da exigência de “novidade absoluta”. Por exemplo, em alguns países que aplicam a exigência de novidade absoluta, as invenções cuja operação não pode ser discernida de uma divulgação pública, representam uma exceção para a exigência de novidade absoluta e a invenção pode ser ainda disponibilizada para patenteamento. Os precisos requisitos de cada exigência de novidade absoluta de cada nação estão fora do escopo do presente manual.

Alguns poucos países, mais particularmente os EUA, possui o sistema “primeiro a inventar”. Em um sistema “primeiro a inventar”, um inventor é legalmente definido como sendo a primeira pessoa a conceber uma idéia e colocar a mesma na prática. Em tal sistema, a anterior divulgação pública de uma invenção antes do depósito de um pedido de patente, se torna de pouca importância (uma vez que o foco é dirigido para a data da concepção) e o regime de “primeiro a inventar”, geralmente, não necessita de “novidade absoluta” antes do depósito de um pedido de patente, mas, proporciona um período de graça (carência) para o inventor (o qual já havia concebido a invenção antes de sua divulgação pública). Conseqüentemente, o inventor pode publicamente divulgar a sua invenção e, depois, aguardar um período, antes de depositar o seu pedido de patente. Nesses países, qualquer divulgação técnica tornada pública antes do depósito do pedido de patente pode ser citada como estado da técnica – mas, o inventor será disponibilizado de um período de tempo, no qual irá mostrar que completou a sua invenção antes da divulgação pública citada contra o mesmo. Os sistemas “primeiro a inventar”, geralmente, também apresentam um impedimento de tempo absoluto para depósito de um pedido de patente, após a divulgação pública da invenção. Por exemplo, nos EUA, o impedimento de tempo absoluto para depósito de um pedido de patente após a primeira divulgação pública é de um ano. Esse impedimento não permite a um inventor depositar um pedido de patente depois de muitos anos da sua concepção. Similarmente, esses sistemas de patente “primeiro a inventar”, apresentam um impedimento de tempo absoluto, para o inventor mostrar que a invenção foi completada antes da divulgação do estado da técnica citada contra o mesmo. Nos EUA, o período de tempo para impedimento de ambos os eventos é de um ano. Uma razão que fundamenta essas regras é simplesmente o nível de esforço que seria necessário para a administração de tal sistema. Deve-se lembrar que os sistemas “primeiro a depositar” não mantêm, geralmente, nenhum período de graça, diferentemente dos sistemas “primeiro a inventar”, de modo que uma invenção pode ser potencialmente impedida pelo tempo, por qualquer publicação ou pedido de patente anterior ao seu depósito, incluindo as publicações do próprio inventor.

EXEMPLO:

Suponha que, em 1 de Março de 2005, um engenheiro concretiza uma invenção e completa um protótipo do trabalho três dias depois. Ele vai para uma Exposição ou Feira Comercial²⁷ local e divulga publicamente a sua invenção em 5 de Maio de 2005. Ele se responsabiliza pela invenção na Feira Comercial e consagra um tempo significativo organizando negócios em torno da venda da invenção. Em Outubro de 2005, o engenheiro começa a se questionar se deveria patentear a invenção. Ele conversa com um agente de propriedade industrial, que lhe diz que ainda há tempo para depositar um pedido de patente em um sistema “primeiro a inventar”, tal como nos EUA. Uma vez que a primeira divulgação pública da invenção ocorreu em 5 de Maio de 2005, ele terá até 5 de Maio de 2006 para fazer o depósito do seu pedido de patente nos EUA. O engenheiro instrui o agente de propriedade industrial a preparar e depositar um pedido de patente. O pedido de patente é depositado em 1 de Dezembro de 2005 nos EUA. Entretanto, o engenheiro não pode depositar seu pedido de patente em qualquer outro país que tenha a exigência de novidade absoluta, pelo fato da divulgação da invenção ocorrida na Feira Comercial em Maio de 2005.

O examinador de patentes ao examinar o pedido de patente encontra um estado da técnica que divulga totalmente a invenção do engenheiro. Esse estado da técnica foi publicado em 1 de Abril de 2005. Para superar a rejeição provocada pelo estado da técnica, o agente de propriedade industrial deposita uma declaração assinada pelo próprio engenheiro, indicando que a sua invenção foi finalizada antes de 1 de Abril de 2005. O examinador de patentes, então, retira a rejeição.

Suponha ainda que o examinador de patentes conduz outra busca de patenteabilidade e encontra uma citação do estado da técnica que divulga a invenção conforme reivindicada. Considere ainda que essa citação do estado da técnica foi publicada em 30 de Novembro de 2004, mais de um ano antes da data do depósito do engenheiro.

O agente de propriedade industrial não pode ponderar que essa citação do estado da técnica (publicada em 30 de Novembro de 2004) ocorreu após a data da invenção (1 de Março de 2005). O referido agente não pode depositar uma declaração de autoria anterior para qualquer citação do estado da técnica publicada antes da data de invenção do engenheiro, ou seja, 1 de Março de 2005. Entretanto, o agente pode ponderar que a invenção difere da citação do estado da técnica, podendo corrigir as reivindicações pendentes, de modo a destacar essas diferenças

²⁷ O artigo 11 da Convenção de Paris proporciona uma exceção para “Exposições Internacionais”. O agente de propriedade industrial deve inquirir ainda se o inventor demonstrou a sua invenção em uma Exposição que possa ser caracterizada como “Internacional”. Se assim o fez, o referido agente deve entender ainda o preciso procedimento e os substanciais requisitos que ele terá de satisfazer, para mostrar que a divulgação ocorreu em uma Exposição “Internacional”, com relação a cada Escritório Nacional de Patentes que possa ter interessado ao seu cliente

Geralmente, um pedido de patente que é depositado antes de um apropriado pedido de patente, se torna um pertinente estado da técnica, após a sua publicação ou concessão como patente. A data efetiva de tais pedidos de patente/patentes como data do estado da técnica, não será a sua data de publicação ou data de concessão, mas, sim, sua data de depósito, muito embora, o pedido de patente em si, não tenha se tornado público após o depósito do pedido de patente pendente. Exemplo: Um requerente (A) deposita um pedido de patente em 1 de Janeiro de 2005, no Escritório de Patentes Europeu (EPO). Um requerente (B) deposita um pedido de patente em 1 de Novembro de 2005. O pedido de patente de (A) é publicado em 7 de Julho de 2006, de acordo com os procedimentos do EPO. O pedido de patente publicado de (A) é estado da técnica para o pedido de patente de (B), muito embora, o pedido de patente de (A) tenha sido publicado depois do depósito do pedido de patente de B. Em outras palavras, a data efetiva do pedido de patente de (A) é a data de depósito, não a data de publicação. Entretanto, de acordo com os procedimentos do EPO, o pedido de patente publicado de A pode somente ser citado como novidade, para derrubar os propósitos do pedido de patente de B. (Observação: isso concerne ao fato do pedido de patente de (A) ser considerado como “estado da técnica” do pedido de patente de (B), sendo uma consideração completamente separada de “prioridade da invenção”, no caso de (A) e (B) apresentarem idênticas reivindicações de patente. A prioridade da invenção ocorre em sistemas do tipo “primeiro a inventar”, quando é necessário determinar qual inventor de dois ou mais inventores primeiro concebeu suas respectivas invenções, uma vez que apenas um deles pode receber a patente de invenção. Conforme discutido, o EPO não é uma jurisdição do sistema “primeiro a inventar”.

A. Cumprimento de Exigências

A maioria dos Escritórios Nacionais de Patentes do mundo possui um acervo de pedidos de patente aguardando exame. Para alguns desses Escritórios de Patentes, e para algumas áreas técnicas, a espera pode ser de vários anos. Além disso, os sistemas de patentes permitem aos requerentes protelar o exame por determinado período de tempo. Entretanto, eventualmente, um examinador de patentes irá examinar um pedido de patente pendente e emitir uma “exigência”, também conhecida como “exigência oficial”, “comunicação oficial” ou “relatório de exame”.

Uma exigência representa a posição oficial do governo com relação ao pedido de patente pendente. A exigência pode tratar de qualquer aspecto do pedido de patente, desde o seu título à extensão do resumo. As partes mais importantes da exigência são focadas nas questões básicas correlacionadas à patenteabilidade das reivindicações pendentes. O agente de propriedade industrial deve informar imediatamente ao seu cliente quando uma exigência tiver sido expedida e deve explicar as decisões do Escritório de Patentes para o seu cliente.

O examinador de patentes pode questionar se o relatório descritivo proporciona suficiente divulgação para um especialista versado na técnica entender e praticar a invenção conforme reivindicada – essas questões sendo conhecidas como rejeições “de capacitação”. O examinador pode também questionar se o relatório descritivo proporciona suficiente divulgação para uma particular característica descrita nas reivindicações. O agente de propriedade industrial pode rebater essas rejeições mostrando onde o relatório descritivo realmente divulga a alegada falta de matéria técnica, ponderando que a referida falta de matéria técnica foi suficientemente conhecida no estado da técnica, que a sua divulgação não se tornou necessária para capacitar e/ou corrigir as reivindicações pendentes, de modo que não mais se relate essa questionável falta de matéria.

O examinador, quase sempre, irá realizar um exame do estado da técnica e, geralmente, irá encontrar citações do estado da técnica que discutivelmente são lidas nas reivindicações. (Esse termo significa que o estado da técnica está dentro do escopo das reivindicações no pedido de patente, conforme as mesmas se encontram redigidas). Se o examinador encontrar uma única parte do estado da técnica que seja lida nas reivindicações, ele irá rejeitar a

reivindicação pendente, na condição da mesma ter sido “antecipada” pelo estado da técnica. Se o examinador encontrar que uma combinação de referências do estado da técnica, juntas, divulgam a invenção reivindicada, pelo que um especialista versado na técnica poderia ter sido motivado a combinar essas referências, o examinador irá rejeitar a reivindicação pendente como sendo “óbvia” em relação ao estado da técnica. Em algumas jurisdições, “a obviedade ou evidência” é conhecida como “falta de atividade inventiva”. O agente de propriedade industrial pode rebater essas rejeições, procedendo conforme um ou mais dos seguintes itens:

- argüindo que o examinador tenha feito um mal entendimento da(s) referência(s) citada(s);
- argüindo que o examinador tenha feito um mal entendimento da invenção do requerente e/ou das reivindicações pendentes;
- argüindo que as referências citadas pelo examinador não podem ser apropriadamente (legalmente) combinadas; e/ou
- corrigindo as reivindicações pendentes, de modo que as mesmas descrevam uma invenção não divulgada nas citadas referências.

B. Redação do Cumprimento de Exigência

A resposta do agente de propriedade industrial a uma exigência é conhecida como “cumprimento de exigência”. No cumprimento da exigência, o agente deve atender (responder) a todos os comentários do examinador de patentes com relação ao pedido de patente na referida exigência. Se o agente de propriedade industrial não responder a todas as rejeições feitas pelo examinador, o cumprimento de exigência do agente, provavelmente, será considerado como “não-cumprido” e não será levado em conta posteriormente pelo examinador de patentes. Um agente de propriedade industrial deve sempre se esforçar para depositar um completo cumprimento de exigência para uma exigência, na medida em que uma exigência não cumprida pode seriamente prejudicar os direitos do inventor.

A maioria dos Escritórios Nacionais de Patentes do mundo determina limites de tempo para o depósito dos cumprimentos de exigência às exigências feitas pelo examinador. Em alguns países, o requerente terá X meses para responder uma exigência sem pagamento de uma taxa extra e Y meses para responder a uma exigência com pagamento de uma taxa extra. Numa exigência típica, por exemplo, nos EUA, X representa três meses e Y também representa três meses. Em outros países, o requerente pode ser permitido de uma única extensão de período de tempo, durante todo o tempo em que o exame está sendo efetuado. De modo coletivo, os Escritórios Nacionais de Patentes do mundo, provavelmente, mostram individuais combinações de períodos de tempo para a resposta a uma exigência; assim, o agente de propriedade industrial necessita entender quais os procedimentos locais de cada país em que o cliente possui pedidos de patente pendentes. O agente de propriedade industrial deve também questionar se a “data de envio” ou a data da exigência é a data prevalecente para a resposta à exigência. Isso pode ser variável, dependendo do país.

O agente de propriedade industrial deverá prover a sua redação de cumprimento de exigência ou resposta à exigência para o seu cliente e deverá explicar a exigência para o mesmo. O cliente do agente de propriedade industrial pode ser altamente especializado no campo técnico da invenção e pode ser capaz de identificar as diferenças entre o estado da técnica citado pelo examinador e a invenção descrita no pedido de patente pendente e/ou

reivindicações pendentes. Também, normalmente, existem escolhas a serem feitas na produção das correções das reivindicações – cujas correções, geralmente, adicionam limitações específicas – e o agente de propriedade industrial deve proporcionar ao seu cliente a oportunidade de fazer essas escolhas. O cliente pode saber melhor que o agente quais escolhas de limitação das reivindicações irão permitir às reivindicações manterem ainda um significado comercial.

C. Obtenção de Reivindicações Deferidas

O examinador de patentes irá examinar o cumprimento da exigência feito pelo agente de propriedade industrial com relação à exigência questionada. Frequentemente, o examinador de patentes irá conduzir uma busca suplementar no pertinente estado da técnica. O agente de propriedade industrial, normalmente, irá responder à primeira exigência do examinador de patentes, indicando que o estado da técnica citado pelo examinador é inadequado por um conjunto de razões específicas e/ou o referido agente irá ponderar a patenteabilidade de uma característica que o examinador não tomou conhecimento ou observou nas reivindicações originalmente depositadas. Conseqüentemente, o examinador pode decidir conduzir uma busca suplementar no pertinente estado da técnica, quando da preparação da próxima exigência.

O examinador de patentes pode não achar persuasiva a resposta do agente de propriedade industrial, tanto à luz do estado da técnica recém-encontrado, como em vista do estado da técnica originalmente citado. Os examinadores de patentes são, geralmente, treinados para entender as reivindicações de patente pendentes numa razoável interpretação mais ampla: tais procedimentos resultam em se ter mais, em vez de menos, volume de estado da técnica para ser examinado, quando da leitura das reivindicações. Se o examinador não for persuadido de que as reivindicações são patenteáveis – proporcionando às reivindicações a sua mais ampla e razoável interpretação em vista do estado da técnica – então, o examinador irá emitir uma outra exigência, que explica as razões pelas quais ele não pode deferir o pedido de patente e/ou reivindicações na sua presente forma.

Entrevista: Muitos dos Escritórios Nacionais de Patentes permitem aos agentes de propriedade industrial e inventores falar com o examinador sobre o pedido de patente pendente. Esse processo é conhecido como “entrevista” com o examinador. Pelo fato de que negócios oficiais possam ser discutidos, ambas as partes podem ser solicitadas a submeter uma completa e precisa descrição da entrevista, em que esse registro, geralmente, se torna parte da história do depósito do pedido de patente. Na preparação da entrevista com o examinador de patentes, o agente de propriedade industrial deve examinar cuidadosamente a

exigência e o estado da técnica citado e se tornar apto a explicar ao examinador de patentes em uma linguagem clara, concisa e persuasiva, a razão pela qual as reivindicações pendentes são patenteáveis em relação ao estado da técnica. O agente de propriedade industrial pode preparar algumas possíveis correções adicionais das reivindicações e compartilhar estas correções com o examinador. Por exemplo, se o examinador de patentes e o agente de propriedade industrial puderem estabelecer um aceitável conjunto de correções de reivindicações durante a entrevista, o processo de exame será concluído com sucesso.

Durante a entrevista, o agente de propriedade industrial poderá observar que o examinador interpretou o estado da técnica citado de uma maneira diferente ou com uma diferente nuance da interpretação do agente de propriedade industrial e de seu cliente. Assim que o agente tenha inteiramente entendido como o examinador considera o estado da técnica, o primeiro se encontra em excelente posição para: (1) instruir o examinador sobre o estado da técnica (se o examinador tiver mal interpretado o estado da técnica), ou (2) observar mais claramente qual faixa de correções de reivindicações poderia colocar o pedido de patente em condição de deferimento. Em alguns países, permite-se que o agente de propriedade industrial trazer o inventor para a entrevista e muitos examinadores de patentes consideram os comentários e explicações feitas pelos inventores como sendo bastante persuasivas. Logicamente, o agente de propriedade industrial deverá aconselhar o inventor antes da entrevista. Os examinadores de patentes, geralmente, não são normalmente autorizados a conduzir entrevistas antes da expedição da primeira exigência, só podendo realizar entrevistas após essa etapa.

Cumprimento de uma Segunda Exigência: Conforme mencionado acima, o examinador de patentes pode emitir uma segunda exigência. O agente de propriedade industrial precisará preparar e depositar uma resposta ou cumprimento de exigência para a segunda exigência emitida. A segunda e subseqüentes exigências deverão, certamente, envolver um conjunto mais restrito de questões que a primeira exigência. Além disso, se a segunda exigência envolver alguma parte do estado da técnica citada na primeira exigência, o agente de propriedade industrial será capaz de completar a segunda exigência muito mais

rapidamente do que quando ele completou a primeira resposta ou cumprimento de exigência.

O processo de exigência e cumprimento de exigência pode ser repetido até que o examinador de patentes concorde em deferir as reivindicações pendentes do requerente ou até que o requerente decida que nenhuma substancial cobertura da reivindicação possa ser obtida, pelo que ele abandona o pedido de patente. Por razões financeiras / administrativas, muitos Escritórios Nacionais de Patentes não permitem o ciclo de resposta a exigências continuar por muitas vezes, antes de ser exigido um adicional pagamento de taxas.

Exigência Final: O potencial para adicional pagamento de taxas é algumas vezes sinalizado por uma exigência “final”. Conforme observado anteriormente, os Escritórios Nacionais de Patentes do mundo, normalmente, operam diferentemente com relação a específicos aspectos processuais de processamento de patentes. Na prática dos EUA, a resposta a uma exigência final requer que o pedido de patente seja colocado em condição de ser deferido, recorrido ou abandonado. Nas respostas às exigências finais, os examinadores de patentes, geralmente, não irão acolher os posteriores argumentos do requerente com relação ao estado da técnica. Basicamente, as reivindicações pendentes precisam ser corrigidas, de modo a colocar as mesmas em uma condição de concessão, com base nos comentários do examinador de patentes. Se o requerente discordar da caracterização do examinador de patentes ou do estado da técnica ou da interpretação do examinador de patentes, ele poderá recorrer da opinião do examinador de patentes.

O examinador de patentes, algumas vezes, irá conceder algumas reivindicações e, ao mesmo tempo, rejeitar outras. O examinador de patentes pode também simplesmente objetar algumas reivindicações pelo fato delas dependerem de uma reivindicação básica rejeitada. Em tais situações, o agente de propriedade industrial pode obter uma patente para o seu cliente mediante cancelamento das reivindicações rejeitadas e, depois, deferir uma patente que conceda as reivindicações que não foram rejeitadas. O agente de propriedade industrial pode até depositar uma continuação (ou pedido de patente divisional) contendo as reivindicações rejeitadas e continuar a discutir a sua patenteabilidade em um caso subsequente. A decisão de aceitar as reivindicações concedidas pelo examinador, ao invés de continuar a discussão, é

uma decisão estratégica que deve ser tomada pelo cliente, após um apropriado aconselhamento do agente de propriedade industrial.

Últimos Prazos para Execução de Ações: A exigência final terá um último prazo para seu cumprimento ou resposta. Novamente, os específicos requisitos processuais dos Escritórios Nacionais de Patentes do mundo são variáveis. Nos EUA, esse último prazo é de seis meses, onde os primeiros três meses não necessitam de pagamento de uma taxa extra. O agente de propriedade industrial pode depositar uma resposta ou cumprimento de exigência para a exigência final. O examinador de patentes irá examinar a resposta e emitir um “aviso de tolerância” ou uma “ação de aconselhamento”, que, geralmente, é um formulário curto de uma página, no qual o examinador indica as suas objeções ao pedido de patente. O agente pode ainda preparar e submeter uma ou mais respostas suplementares para o examinador de patentes, em vista da ação de aconselhamento. Entretanto, o agente de propriedade industrial deve entender que o pedido de patente será abandonado em uma certa data e que todo o seu processamento deve ser completado até aquela data.

Se, por exemplo, um agente de propriedade industrial nos EUA submeter sua resposta a uma exigência final em um período extremamente próximo à data de último prazo de seis meses (por exemplo, no último dia), então, é altamente improvável que o examinador ainda examine a resposta antes do último prazo de seis meses surgir, em cujo caso o pedido de patente irá simplesmente ser abandonado. Isso é pelo fato de que, conforme observado acima, diferentemente de um depósito de uma resposta a uma exigência não-final, o depósito de uma resposta a uma exigência final não satisfaz em si os requisitos de último prazo. As únicas ações que realmente interrompem o último prazo de execução de ações são:

- (1) ter o examinador emitido um aviso de tolerância;
- (2) ter o examinador emitido uma nova exigência não-final;
- (3) abandonar o pedido de patente;
- (4) re-depositar o pedido de patente como alguma forma de continuar o pedido de patente;
- (5) depositar um aviso de recurso.

Conseqüentemente, o agente de propriedade industrial deve prestar muita atenção com as datas correlacionadas com as exigências finais. Mesmo quando o agente depositar uma oportuna resposta a uma exigência final (por exemplo, no prazo de três meses), o pedido de patente pode ser ainda abandonado se uma das quatro ações acima não tiver sido realizada. Assim, em alguns casos, o agente de propriedade industrial pode precisar utilizar etapas adicionais para manter um pedido de patente pendente, apenas pelo fato de não ter recebido uma resposta do Escritório Nacional de Patentes (mesmo quando a resposta que ele depositou, se examinada, pudesse ter colocado o pedido de patente em condição de ser aprovado para concessão).

Recurso: Ao responder uma exigência final, o agente de propriedade industrial prepara, geralmente, uma resposta formal e se o examinador não achar a resposta persuasiva, o agente pode ainda depositar um recurso ou alguma forma de continuar com o pedido de patente (normalmente, conhecido como um pedido de patente “divisional”, fora dos EUA). Um recurso, geralmente, envolve o reexame do pedido de patente por um comitê compreendendo diversos examinadores de patentes de categoria sênior. A maioria dos Escritórios Nacionais de Patentes do mundo proporciona alguma forma de recurso para decisões tomadas por examinadores de patentes individuais. Os procedimentos específicos seguidos nos recursos variam em cada país. Nos EUA, o agente de propriedade industrial primeiro submete um documento conhecido como “resumo do recurso” e, depois, o examinador de patentes irá submeter o seu resumo. O resumo do examinador de patentes tem de ser aprovado pelo seu supervisor, não sendo fora do comum, um agente de propriedade industrial receber um aviso de tolerância em um caso, devido a um supervisor de examinador de patentes não ter aprovado o resumo do examinador. O agente de propriedade industrial pode solicitar uma audiência oral para o recurso. Deve se ter em mente que o procedimento de recurso, geralmente, envolve o pagamento de diversas taxas.

Pedido de Patente Divisional: Conforme mencionado acima, uma alternativa para depositar um recurso em muitas das jurisdições é o depósito de alguma forma de “pedido de patente divisional”. O termo pedido de patente divisional é usado internacionalmente para

cobrir uma variedade de situações. Em muitos países, um pedido de patente divisional é qualquer pedido de patente depositado em seguida à prioridade do pedido de patente. A definição de pedido de patente divisional varia em cada país. Nos EUA, o termo pedido de patente divisional, geralmente, é limitado à descrição de um pedido de patente cujas reivindicações foram retiradas de um pedido de patente, pelo fato do examinador não ter encontrado “unidade de invenção” no pedido de patente pendente (por exemplo, as reivindicações relataram mais de uma invenção). Na situação em que um pedido de patente tenha recebido uma exigência final e o tempo para o seu cumprimento tenha se esgotado, o agente de propriedade industrial, geralmente, irá depositar um pedido de patente de algum tipo de “continuação”. Os EUA oferecem diversos tipos de pedidos de continuação. O mais comum é conhecido como “RCE” ou “Solicitação de Continuação de Exame”. Um pedido de RCE irá manter o mesmo número de série de seu pedido de origem – basicamente, o RCE é um mecanismo que permite o exame do pedido de patente continuar após a última exigência final. Outra forma de pedido é o pedido “continuação”. Esse tipo de pedido irá receber um diferente número de série do pedido de origem, sendo, geralmente, usado quando o requerente deseja conseguir a patenteabilidade de um conjunto completamente diferente de reivindicações, com relação às reivindicações do pedido de origem.

Muitos liberais irão depositar uma ou mais RCEs em um pedido, antes de depositar um recurso. A vantagem de depositar pelo menos uma RCE antes de um recurso é que no momento em que a RCE em si estiver sob rejeição final, o agente de propriedade industrial e o examinador de patentes terão, algumas vezes, alcançado um ponto, em que a discussão está esgotada e um recurso é apropriado. Esse ponto pode ser alcançado mais cedo ou mais tarde, dependendo do estado da técnica, das reivindicações pendentes e das partes envolvidas.

D. Procedimentos de Oposição

Diversas leis de patentes de vários países proporcionam ao público a oposição contra a concessão de uma patente. Alguns Escritórios de Patentes Regionais, como o EPO, também permite procedimentos de oposição. Dependendo das leis de um país, a oposição pode ser conduzida antes do examinador examinar o pedido de patente (oposição à pré-concessão) ou após o examinador aprovar o pedido de patente (oposição pós-concessão), ou ambas as formas.

EXEMPLO DE OPOSIÇÃO À PRÉ-CONCESSÃO:

Considere um país que tenha procedimento de oposição à pré-concessão. O examinador de patentes envia ao requerente um aviso de que as suas reivindicações foram aprovadas e, depois, publica o conjunto final de reivindicações aprovadas para oposição do público. Suponha que ninguém deposita uma oposição ao pedido de patente dentro de um certo período de tempo, então, a patente será expedida. Se alguém depositar uma oposição, essa terceira parte deve prover argumentos, explicando os motivos pelos quais a patente não deve ser concedida. O opoente pode ponderar que o examinador não considerou uma parte fundamental do estado da técnica, fornecendo argumentos do tipo que questiona se as reivindicações são inválidas em função do estado da técnica. O requerente da patente, geralmente, é permitido de rebater os argumentos do opoente. A oposição pode ser ouvida pelo examinador de patentes encarregado do pedido de patente ou por uma comissão especial de examinadores. Os resultados da oposição, geralmente, podem ser recorridos pela parte perdedora e, em muitos casos, os recursos podem ser finalmente ouvidos em um tribunal.

As oposições são bastante comuns em algumas jurisdições. O agente de propriedade industrial deve estar consciente de que algumas empresas rotineiramente usam as oposições como mecanismo para retardar a concessão de patentes de seus concorrentes e/ou reduzir o escopo das reivindicações concedidas para os seus concorrentes. Alguns grupos de interesse público rotineiramente se opõem à concessão de patentes em particulares campos técnicos. Os documentos de oposição são geralmente preparados por agentes de propriedade industrial e para muitos desses agentes, a manutenção de uma prática de oposição é simplesmente uma parte normal de seu trabalho regular. Conseqüentemente, o agente deve aconselhar ao seu cliente que o simples recebimento de uma intenção de conceder uma patente, enviada de um Escritório Nacional de Patentes, não, necessariamente, significa que o cliente irá receber essa patente sem posterior demora.

E. Expedição da Patente

Assim que o examinador de patentes emite um “Aviso de Aprovação” ou similar notificação, o agente de propriedade industrial precisará completar as diversas formalidades correlacionadas à expedição do pedido de patente na forma de patente. O agente pode perguntar ao seu cliente se alguma forma de pedido de continuação é desejável. Um pedido de continuação irá manter a data de depósito de seu pedido de origem. Por razões estratégicas, é normalmente desejável se ter um pedido de patente pendente, onde o agente de propriedade industrial pode adicionar novas reivindicações, especificamente configuradas para um particular infrator. Alternativamente, um pedido de continuação permitirá ao inventor conseguir a patenteabilidade para as reivindicações rejeitadas durante o primeiro pedido.

Em muitos Escritórios Nacionais de Patentes, os pedidos de patente podem ser emitidos como patentes muitos meses depois do agente de propriedade industrial ter pago todas as necessárias taxas governamentais. (A expedição da patente pode demorar ainda mais se a jurisdição prover um processo de oposição). Infelizmente, não existe um modo usual para acelerar a impressão e expedição de uma determinada patente. Assim que a patente é expedida, o agente de propriedade industrial, geralmente, não precisará tomar qualquer ação, além do pagamento de algumas taxas de manutenção periódicas/anuidade que possam ser exigidas. O agente poderá proporcionar um extrato com as datas de pagamento das taxas de manutenção/anuidade, como um serviço para o seu cliente.

Palavras-Chave para o Capítulo IV:

Processamento; exigência; novidade absoluta; sistema de patente de “primeiro a depositar”; sistema de patente de “primeiro a inventar”; unidade de invenção; expedição, Solicitação de Continuação do Exame (RCE).

AUTOTESTE

1. O que é processamento de patentes?
2. Se uma invenção tiver sido publicada ou apresentada em um congresso, um pedido de patente desta invenção, depositado em um país com requisito de novidade absoluta é provável de não ser patenteado. Falso ou Verdadeiro?
3. Qual a diferença entre um sistema de “primeiro a depositar” e um sistema de “primeiro a inventar”? Qual sistema geralmente requer novidade absoluta?
4. O que é uma exigência?
5. O que significa quando uma reivindicação foi rejeitada como “antecipada” pelo estado da técnica?
6. Quando se redige uma resposta a uma exigência, o agente de propriedade industrial precisa somente responder às rejeições mais importantes, não a todas elas. Falso ou Verdadeiro?
7. O agente de propriedade industrial deve explicar a exigência para o inventor/requerente. Falso ou Verdadeiro?
8. Durante o processamento da patente, pode o agente de propriedade industrial falar com o examinador de patentes? Se puder, como se chama esse procedimento? Falso ou Verdadeiro?
9. Quando um agente de propriedade industrial deve depositar um pedido de continuação?
10. Após uma patente ser concedida, o detentor da patente pode ainda precisar pagar as taxas periódicas de manutenção/anuidade, para manter a patente em vigor. Falso ou Verdadeiro?

V. REDAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES

Quando um inventor diz para um agente de propriedade industrial que deseja depositar um pedido de patente, as primeiras perguntas que um agente de propriedade industrial faz a si mesmo são: O que foi inventado? Quais são as reivindicações para a presente invenção? O inventor sabe o que ele deseja proteger? Como nós deveremos reivindicar a invenção?

A. Teoria sobre Reivindicações de Patente

As reivindicações delimitam os limites de proteção providos por uma patente, assim como, uma delimitação de fronteira física, do mesmo modo que uma cerca determina os limites de uma porção de uma propriedade. Assim, as reivindicações constituem uma aproximação escrita do conceito abstrato inventivo criado pelo inventor. As reivindicações definem o escopo de proteção provido por uma patente. Embora as jurisdições em todo o mundo possam aplicar diferentes doutrinas legais para interpretação das reivindicações, na teoria que mais prevalece, as reivindicações estabelecem os limites externos da proteção da patente. As reivindicações claramente e de forma concisa, dizem ao mundo o que o pedido de patente reivindica como sendo a sua invenção.

O agente de propriedade industrial precisa entender as diferenças entre três construções legais correlacionadas às patentes: invenções, modalidades e reivindicações. Uma “invenção” é uma construção mental, fazendo parte do interior da mente do inventor, e que não apresenta substância física. Uma “modalidade” de uma invenção é uma forma física da invenção no mundo real. As “reivindicações” devem proteger pelo menos uma “modalidade” da invenção – mas, as melhores reivindicações da patente irão proteger a invenção em si, de modo que nenhuma modalidade física da invenção pode ser produzida, usada ou vendida por alguém, sem infringir as reivindicações.

Suponha que um inventor invente a primeira xícara a ter uma alça. Ele torna uma modalidade física da sua invenção na forma de uma xícara de cerâmica vermelha com uma alça. O seu agente de propriedade industrial poderia simplesmente reivindicar apenas a modalidade física da xícara de cerâmica vermelha com uma alça, mas isso ainda permitiria a outros produzir xícaras não-infratoras, como xícaras de plástico com alças. Se o agente de

propriedade industrial entender a invenção, ele irá reivindicar a “invenção” da xícara com uma alça na sua reivindicação mais ampla e, em seguida, reivindicar a modalidade de xícara de cerâmica vermelha em uma reivindicação mais restrita. Os conceitos de reivindicações ampla e restrita serão explorados adiante, nas páginas seguintes.

As patentes antigas não apresentavam reivindicações e o escopo da invenção patenteada era determinado por procedimentos jurídicos, durante ocorrência de litígio por violação da patente, através de reexame do relatório descritivo depositado pelo inventor. Sem nenhuma dúvida, esse processo, eventualmente, tornou-se impraticável e o processo de reivindicar uma patente surgiu como um meio de proporcionar uma melhor notificação dos limites da patente. Além disso, em um sistema de patente de exame substantivo, as reivindicações são examinadas por um examinador de patentes, o qual provê aos tribunais e ao público, alguma segurança de que uma típica reivindicação de patente não excede o escopo máximo de proteção que o inventor deve receber. Assim, as reivindicações foram originalmente baseadas no conceito de que elas deveriam servir como diretriz para explicar o que o inventor percebeu como sua invenção, no momento em que ele criou a mesma e depositou o seu pedido de patente. Nos dias de hoje, as reivindicações definem a proteção dada por uma patente e se dispõem no cerne de qualquer invenção. De fato, as reivindicações constituem, geralmente, a primeira porção do pedido de patente examinada e escrutinada por um examinador de patentes ou por alguém que estude a patente.

Se o papel do examinador de patentes é impedir que uma típica reivindicação de patente exceda o escopo de sua invenção (o máximo teórico da reivindicação), quem seria responsável por garantir que as reivindicações se aproximem de seu máximo teórico? Resposta: o agente de propriedade industrial. Sem nenhuma dúvida, a estratégia de reivindicar é uma tarefa complicada e será tratada em detalhes no Capítulo VII. Entretanto, respondendo de forma rápida, o agente de propriedade industrial irá, geralmente, se esforçar para redigir um amplo quadro reivindicatório, que cubra os diversos aspectos da invenção, nos seus vários níveis de detalhes. Provavelmente, o agente não irá desejar que todas as reivindicações atendam ao aspecto de aparente máximo teórico de proteção, uma vez que em um subsequente litígio, provavelmente surgirão argumentos de invalidade, não contemplados pelo examinador

de patentes. Portanto, o referido agente desejará redigir algumas reivindicações mais restritas, para o caso das reivindicações mais amplas serem invalidadas. Um quadro de reivindicações mais restritas será, normalmente, mantido como válido durante o litígio, mas ainda será “suficientemente amplo” para provar a violação contra o infrator da patente.

Conforme observado no presente Manual, o relatório descritivo do pedido de patente deve suportar as reivindicações de patente. Conseqüentemente, uma vez as reivindicações e relatório descritivo tenham sido redigidos, o agente de propriedade industrial deve tornar a ler o relatório e as reivindicações para garantir que cada reivindicação individual possui adequado suporte no relatório descritivo. A escolha das palavras e terminologia usadas nas reivindicações deve ser levada para o relatório descritivo, garantindo que o relatório e as reivindicações se encontram coerentes e que a mesma terminologia é usada. Uma reivindicação que não tem suporte no relatório descritivo pode ser facilmente excluída por falta de suporte. Por exemplo, se um agente de propriedade industrial reivindicar uma mesa de vidro com quatro pernas, ele deve garantir que existe suporte para uma mesa de vidro com quatro pernas no relatório descritivo.

As reivindicações de patente podem ser corrigidas ou emendadas durante a fase de processamento da patente. Algumas jurisdições colocam limites com relação ao grau com que as reivindicações podem ser corrigidas e/ou canceladas e substituídas por novas reivindicações. Entretanto, o agente de propriedade industrial, geralmente, terá alguma flexibilidade para ajustar as reivindicações pendentes, evitando o surgimento de um estado da técnica recém-descoberto ou satisfazendo outras exigências legais. Similarmente, uma compreensão tardia pode, algumas vezes, sugerir a um cliente e/ou agente de propriedade industrial, que as reivindicações inicialmente depositadas poderiam ter sido redigidas de maneira mais ampla. Conseqüentemente, o referido agente pode também corrigir as reivindicações, de modo a proporcionar às mesmas uma maior abrangência.

Conquanto que as jurisdições possam diferir sobre o formato e despachos de interpretações relativas às reivindicações de patente, a teoria sobre o que uma satisfatória reivindicação de patente deve compreender é essencialmente a mesma em todo o mundo. Por

exemplo, são apresentadas em seguida, recomendações, em grande parte originárias de diretrizes de construção de reivindicações, providas pelo EPO.

O pedido de patente deve conter “uma ou mais reivindicações”. Estas reivindicações devem:

- (i). “definir a matéria para qual a proteção é solicitada”;
- (ii). “ser claras e concisas”; e
- (iii). “ser suportadas pela descrição”.

Uma vez que a extensão da proteção conferida por uma patente é determinada pelos termos descritos nas reivindicações (interpretada com a ajuda do relatório descritivo e dos desenhos), a clareza das reivindicações é de suma importância.

O EPO recomenda que as reivindicações sejam redigidas em termos de “características técnicas da invenção”. Essa recomendação significa que as reivindicações não devem conter, por exemplo, indicações relativas a vantagens comerciais ou outras matérias não-técnicas, embora indicações da finalidade sejam deferidas, quando as mesmas ajudam a definir a invenção. Esta é uma forte recomendação para os redatores de reivindicações em qualquer jurisdição.

B. Formato da Reivindicação de Patente

Uma reivindicação de patente é tradicionalmente redigida como uma sentença única na maioria das jurisdições. Cada uma dessas “sentenças” é precedida por um número, o qual se torna o identificador da reivindicação, por exemplo, “Reivindicação 1”. Embora uma reivindicação de patente seja uma sentença única, ela é uma sentença única adequadamente pontuada. As reivindicações de patente, geralmente, aparecem em uma seção separada, próximas da parte final do pedido de patente e da patente expedida.

1. Partes de uma Reivindicação: Preâmbulo, Frase de Transição e Corpo

Uma reivindicação de patente apresenta três partes: o preâmbulo, a frase de transição e o corpo.

Preâmbulo: o preâmbulo é uma frase introdutória que identifica a categoria da invenção protegida pela reivindicação em questão. Por exemplo, a invenção pode ser um aparelho ou dispositivo, um artigo, uma composição, um método ou processo. Uma boa idéia é se manter o preâmbulo coerente com o título da invenção. A reivindicação pode também relatar um objetivo da invenção no preâmbulo, mas, pelas mesmas razões indicadas na seção de redação do relatório descritivo, o agente de propriedade industrial deve ter cuidado para evitar, acidentalmente, a limitação do escopo da invenção.

Vamos, agora, examinar alguns exemplos.

EXEMPLO 1:

Um requerente de patente inventou um dispositivo de cozimento de arroz. Uma vez que o objetivo dessa invenção é cozinhar arroz, o preâmbulo e o título devem ser lidos da seguinte forma:

Um dispositivo para cozinhar arroz;

Mas suponha que o requerente da patente saiba que a sua invenção poderá ser usada para o cozimento de todos os tipos de grãos. Então, um preâmbulo mais amplo poderia ser lido como:

Um dispositivo para cozinhar grãos;

Suponha, ainda, que o requerente da patente saiba que a sua invenção poderá ser usada para o cozimento de vegetais ou, ainda, para fundir queijo para preparação de fondue, então, um preâmbulo mais amplo poderia simplesmente ser lido como:

Um dispositivo para cozinhar.

EXEMPLO 2:

Um requerente de patente deseja reivindicar um método singular de produzir chá. Em tal caso, o preâmbulo seria lido como:

Um método para produzir chá;

Novamente, suponha que o inventor acredite que seu método possa ser aplicável à produção de qualquer bebida proveniente de uma substância de plantas, então, um preâmbulo mais amplo seria lido como:

Um método para produzir uma bebida à base de plantas;

Suponha que o inventor também acredite que o seu método possa ser aplicável na produção de qualquer bebida quente, então, um preâmbulo mais amplo que o primeiro preâmbulo citado acima poderia ser lido como:

Um método para produção de uma bebida quente.

Observa-se que o segundo e terceiro preâmbulos são igualmente amplos – o segundo preâmbulo se aplica a qualquer bebida à base de plantas, quente ou fria, e o terceiro preâmbulo se aplica a qualquer bebida quente, à base ou não de plantas. O agente de propriedade industrial pode adicionar reivindicações ao pedido de patente com quaisquer desses preâmbulos – supondo que os mesmos refletem de forma exata a invenção. O pior resultado da utilização desses preâmbulos, supondo a exatidão dos mesmos, seria que o Escritório Nacional de Patentes encontrasse múltiplas unidades de invenção no pedido de patente e solicitasse que certas reivindicações fossem removidas para um pedido de patente divisional, o que, simplesmente, iria aumentar a quantidade de taxas pagas. (Consultar, “Unidade de Invenção”, no Capítulo VII, Seção K).

EXEMPLO 3:

Um requerente inventou um composto para tratamento da malária; o preâmbulo da reivindicação poderia ser lido como:

Uma composição para o tratamento de malária

O pedido de patente poderia também conter reivindicações de método, reivindicações de dispositivo, etc.

O agente de propriedade industrial deve correlacionar o preâmbulo da reivindicação com a invenção. Isso não altera o objetivo do agente de redigir reivindicações amplas. Isso simplesmente significa que se uma invenção é suposta de cobrir “bicicletas”, e o inventor acredita que a sua invenção é adaptável a todos os tipos de veículos não-motorizados, uma

boa idéia é manter o preâmbulo amplo o suficiente, de modo a cobrir todas as formas de veículos terrestres não-motorizados, como, talvez, veículos voadores não-motorizados.

O preâmbulo, não necessariamente, pode ser atribuído do mesmo peso que o corpo da reivindicação, durante ocorrência de litígio da patente, e o peso dado aos preâmbulos pode variar entre as jurisdições. Em algumas jurisdições, os tribunais examinarão se o preâmbulo “representa a alma” dentro da reivindicação como um todo e, se assim o for, o preâmbulo será atribuído de um peso patenteável.

EXEMPLO 4:

Uma invenção que compreende uma instalação para fixação de um telefone a uma parede. O agente de propriedade industrial, provavelmente, não desejará reivindicar um telefone como parte de sua invenção, na medida em que isso poderá reduzir a faixa de potenciais infratores a pessoas que venderam telefones e instalações infratores, em vez de apenas instalações. Conseqüentemente, o preâmbulo para a instalação poderia ser lido como:

Um dispositivo para instalação de um telefone.

Dessa maneira, a fabricação, uso ou venda de telefones, muito provavelmente, não serão julgados necessários para violação da reivindicação.

Frases de Transição: Existem dois tipos de frases de transição: as frases terminadas em aberto e as frases fechadas. As frases terminadas em aberto não excluem quaisquer adicionais elementos ou etapas de métodos não descritos. Em outras palavras, as frases terminadas em aberto são inclusivas, não exclusivas. Nos EUA, por exemplo, as frases terminadas em aberto incluem os termos “compreendendo”, “incluindo”, “contendo”, e “caracterizado por”. Esses termos foram construídos ou interpretados para significar “incluindo os elementos seguintes, mas, não excluindo outros”. As palavras “compreendendo” e “incluindo” são as palavras mais comumente usadas em frases de transição nos EUA.

Agora, vamos examinar um exemplo de reivindicação usando a palavra “compreendendo”. A invenção se refere a um lápis com uma borracha e um efeito luminoso fixado ao mesmo. Uma reivindicação pode ser lida como:

1. *Um dispositivo, compreendendo:*

- *um lápis;*
- *uma borracha fixada a uma extremidade do lápis; e*
- *um efeito luminoso fixado ao centro do lápis.*

Nessa reivindicação, mediante uso da frase terminada em aberto com o termo “compreendendo”, nós expandimos o seu escopo para permitir outros elementos ou limitações. Por exemplo, essa reivindicação deixa aberta a possibilidade de incluir uma tampa para o lápis. Colocado de outra maneira, um infrator acusado não pode evitar a descoberta de uma violação, ao afirmar que o seu produto também apresentava uma tampa de lápis. Reiterando, embora que em qualquer idioma a palavra “compreender” possa ter os significados de “incluir”, “conter” ou “abranger” e “consistir de”, na redação legal de reivindicações de patentes, certamente e normalmente, deverá ser interpretada pelo significado mais amplo de “incluir”, “conter” ou “abranger”.

As frases fechadas são opostas às frases terminadas em aberto. As frases fechadas, como “consistindo de”, limitam a reivindicação a nada mais que os elementos especificamente descritos. A reivindicação cobre apenas os elementos referidos e a nenhum outro mais.

Os exemplos anteriores terminados em aberto podem ser reescritos na forma fechada, da seguinte forma:

1. *Um dispositivo, consistindo de:*
 - *um lápis;*
 - *uma borracha fixada ao lápis; e*
 - *um efeito luminoso fixado ao lápis.*

Ao se utilizar a expressão “consistindo de”, essa reivindicação se tornou uma reivindicação fechada, incluindo apenas os três elementos descritos, o lápis, a borracha, o efeito luminoso e nada mais.

O agente de propriedade industrial pode, algumas vezes, redigir uma reivindicação para um composto químico, referindo-se ao mesmo como “consistindo dos componentes A, B e C”, através de suas proporções expressas em percentagens. Essas reivindicações são aceitáveis na maioria das jurisdições. Entretanto, a presença de qualquer componente adicional será excluída e, portanto, as percentagens devem totalizar até 100%. Na redação de tal reivindicação, o agente de propriedade industrial deve certamente saber que a violação não pode ser evitada mediante inclusão de outro composto químico, mesmo de pequena percentagem. Alternativamente, o agente de propriedade industrial poderia se assegurar de

que um dos termos incluídos na percentagem é tão amplo que poderia se constituir de diversas coisas ou, então, a reivindicação poderia ser redigida para uma porção de composto que será enviada para uma maior quantidade de solução.

Um agente de propriedade industrial, raramente, redigirá uma reivindicação numa forma fechada – pelo fato de que os infratores podem facilmente evitar a violação, mediante simples adição de outro elemento. Na realidade, um agente de propriedade industrial deve pensar duas, e até mesmo três vezes, antes de depositar tal reivindicação. Em algumas jurisdições, um agente de propriedade industrial pode, possivelmente, usar uma frase de transição fechada quando uma invenção é uma simplificação de um dispositivo que já é usado. Uma vez que a simplificação possui menos elementos que o dispositivo original, algumas jurisdições consideram que uma frase fechada supera o estado da técnica do dispositivo original para fins de antecipação (por exemplo, novidade). Entretanto, o Escritório Nacional de Patentes pode também considerar a referência original como invalidação do estado da técnica para fins de evidência (por exemplo, atividade inventiva). O agente de propriedade industrial precisará verificar se as leis das jurisdições de interesse suportam uma interpretação de frases de transição fechadas, as quais irão auxiliar o cliente na obtenção de seus objetivos. Em resumo, um agente de propriedade industrial irá sempre melhor servir aos interesses de seu cliente, emendando as reivindicações para evitar o estado da técnica, mas, de uma maneira tal, que ainda torne difícil a um concorrente impedir facilmente a reivindicação; a melhor maneira de se conseguir isso, normalmente, é a adição de correções esclarecedoras para as reivindicações, em vez de utilizar uma frase de transição fechada. Podem existir particulares exemplos em que para um tipo tecnológico específico de invenção, tal como, biotecnologia, as frases fechadas possam ser ligeiramente mais prováveis de surgir. Quando da redação de reivindicações, é importante para o agente de propriedade industrial saber quais frases de transição são consideradas terminadas em aberto ou consideradas fechadas nas jurisdições de interesse. Os colegas estrangeiros associados ao agente de propriedade industrial podem ser de grande valia na informação ao mesmo dos regulamentos locais. Por exemplo, na Austrália, o termo “compreendendo”, algumas vezes tem sido interpretado como uma frase de transição fechada restrita – exatamente o oposto da interpretação de diversos países. Portanto, uma

reivindicação terminada em aberto no Reino Unido deve usar o termo de transição “compreendendo”, enquanto que, uma reivindicação exatamente do mesmo escopo na Austrália, deve usar o termo “incluindo” como sua expressão de transição. É extremamente importante que os agentes de propriedade industrial aprendam quais termos são considerados terminados em aberto e fechados, segundo as leis e práticas de seus países. Ao utilizar uma expressão errada, poderá ser significativamente limitado o escopo de proteção provido pela patente.

Corpo da Reivindicação: O corpo de uma reivindicação é a porção que segue à frase de transição. O corpo da reivindicação relata os elementos e limitações da reivindicação. O corpo também explica como os diferentes elementos existem em relacionamento entre si. Basicamente, o corpo da reivindicação relata e relaciona todos os elementos da reivindicação.

EXEMPLO:

O corpo de uma reivindicação de dispositivo cobrindo uma mesa pode ser lido como:

1. *Um dispositivo para sustentação de itens, compreendendo:*
 - *pelo menos uma perna; e*
 - *uma parte superior configurada para apoiar pelo menos uma perna.*

Nessa reivindicação, o corpo relata os dois elementos, “pelo menos uma perna” e “uma parte superior” que é suportada por pelo menos uma perna. O corpo da reivindicação também liga a perna à parte superior. Uma reivindicação de patente não pode ser simplesmente uma listagem de partes: elas devem ser correlacionadas de alguma maneira, na medida em que a maioria dos Escritórios Nacionais de Patentes não irão reconhecidamente deferir reivindicações de patente que sejam simples listagens de partes. Dessa forma, a reivindicação acima provavelmente será rejeitada, se a redação fosse a seguinte:

1. *Um dispositivo para sustentação de itens, compreendendo:*
 - *quatro pernas;*
 - *16 parafusos; e*
 - *uma parte superior.*

sugestão Profissional: A maioria dos países segue uma doutrina de “reivindicação periférica”, em que as reivindicações estabelecem os limites externos para o escopo de proteção da patente. A menos que aconteça de você depositar as reivindicações em uma jurisdição que siga uma doutrina de “reivindicação central”, onde as reivindicações identificam o “centro” da invenção patenteada, é de suma importância se usar os limites do escopo de proteção estabelecidos.

2. Reivindicações de duas Partes ou Reivindicações de Aperfeiçoamento

Em uma reivindicação de duas partes (também conhecida como reivindicação de aperfeiçoamento ou reivindicação de Jepson), o preâmbulo da reivindicação divulga o estado da técnica mais relevante conhecido e o corpo da reivindicação caracteriza o aperfeiçoamento da invenção. O preâmbulo e o corpo são ligados por uma locução de transição restrita, que sinaliza que a reivindicação é uma reivindicação de duas partes ou reivindicação de Jepson. Assim, as reivindicações de duas partes ainda apresentam um preâmbulo, uma transição e um corpo, conforme discutido na seção “Partes de uma Reivindicação” exposta acima, mas, no caso de uma reivindicação de duas partes, o preâmbulo é a indicação do estado da técnica, a transição é uma frase, tal como, “caracterizado por” e o corpo provê a novidade.

Na Europa, como exemplo, o preâmbulo é seguido pela locução “caracterizado pelo fato de que” ou “caracterizado por”. Nos EUA, o preâmbulo é geralmente seguido pela frase de transição “em que o aperfeiçoamento compreende”. O preâmbulo, geralmente, deve se referir a uma única porção do estado da técnica, uma vez que o preâmbulo é considerado uma admissão subentendida, que é justamente o estado da técnica.

EXEMPLO:

Um exemplo de uma reivindicação de duas partes ou reivindicação de Jepson é apresentado abaixo:

1. *Um lápis tendo uma borracha, em que o aperfeiçoamento compreende um efeito luminoso fixado ao lápis.*

Assim, nessa reivindicação, um lápis tendo uma borracha é o relevante conhecido estado da técnica e o aperfeiçoamento reivindicado é o efeito luminoso fixado ao lápis.

Algumas jurisdições, como o EPO, tem uma preferência para reivindicações de duas partes. O EPO aconselha que os requerentes devam seguir a formulação de duas partes nas reivindicações, onde, por exemplo, se observa que é evidente que a invenção se concretiza em um distinto aperfeiçoamento em uma combinação antiga de partes ou etapas. Como é o caso

da maioria das regras criadas para comprovar eficiência burocrática, essa “preferência” é um pouco flexível na prática atual. (Um exame em curso das patentes expedidas pelo EPO, revela muitas reivindicações diferentes do formato de duas partes). Portanto, os agentes de propriedade industrial precisam considerar se a conformidade com a preferência de duas partes é de melhor interesse para o cliente, visto que isso requer uma explícita admissão de certas partes das reivindicações, as quais são definitivamente encontradas no estado da técnica. Alguns agentes de propriedade industrial podem desejar redigir as suas reivindicações de uma forma convencional no início e, depois, se o examinador solicitar (e/ou como determinado), na forma de duas partes. Em outras ocasiões, o cliente pode ser melhor atendido através da redação das reivindicações, desde o início, no formato de duas partes, dada à natureza da invenção e ao estado da técnica.

O EPO recomenda que a primeira parte de tais reivindicações contenha uma disposição indicando “a designação da matéria da invenção”, isto é, o campo técnico geral do aparelho, processo, etc., ao qual a invenção se refere, seguido de uma indicação das “características técnicas necessárias para definição da matéria reivindicada, mas, que, em combinação, constitua parte do estado da técnica”. Essa indicação das características do estado da técnica se aplica somente para as reivindicações independentes, não se aplicando para as reivindicações dependentes. Assim, tais indicações são necessárias, apenas para referir aquelas características do estado da técnica que são relevantes para a invenção.

Assim, por exemplo, se a invenção se refere a uma câmera fotográfica, mas a atividade inventiva se refere inteiramente ao obturador, seria suficiente que a primeira parte da reivindicação fosse lida como: “Câmera fotográfica incluindo um obturador focal plano”, não havendo nenhuma necessidade de se referir também às outras características conhecidas de uma câmera, tais como, lente e visor. A segunda parte ou “porção de caracterização” deve indicar as características que a invenção adiciona ao estado da técnica, isto é, as características técnicas para as quais, em combinação com as características indicadas na primeira parte, a proteção é solicitada.

Embora expresse uma preferência por reivindicações de duas partes, o EPO considera que tais reivindicações são inadequadas em algumas circunstâncias. Assim, a natureza da

invenção pode ser tal que a sua forma de ser reivindicada a torna inadequada, por exemplo, pelo fato de que poderia se divulgar um panorama distorcido ou enganado da invenção ou do estado da técnica. Exemplos de tipos de invenção que possam precisar de uma diferente apresentação incluem:

- (i). a combinação de conhecidos números inteiros de igual posição, onde a atividade inventiva reside somente na combinação;
- (ii). a modificação, diferentemente da adição, de um processo químico conhecido, por exemplo, mediante omissão de uma substância ou substituição de uma substância por outra; e
- (iii). um sistema complexo de partes funcionalmente correlacionadas, onde a atividade inventiva se refere a mudanças em diversas destas partes ou em mudanças de seus inter-relacionamentos.

Nos exemplos (i) e (ii), a forma de reivindicação de duas partes pode ser artificial e inadequada, enquanto no exemplo (iii) ela pode levar a uma reivindicação desordenadamente longa e envolvida. Outro exemplo em que a forma de reivindicação de duas partes pode ser inadequada, é quando a invenção é um novo composto químico ou um grupo de compostos. O EPO ainda informa que outros casos surgirão, em que o requerente é capaz de prover convincentes razões para formulação da reivindicação numa forma diferente da forma de duas partes.

3. Reivindicações de Meios-mais-Função

As reivindicações de meios-mais-função relatam elementos que não possuem estruturas especificamente definidas, ou seja, relatam funções executadas por estruturas divulgadas no relatório descritivo. A interpretação das reivindicações de meios-mais-função varia em cada jurisdição, e, até mesmo, dentro das próprias jurisdições no decorrer do tempo.

Uma determinada jurisdição pode, por exemplo, interpretar uma reivindicação de meios-mais-função, como os meios divulgados no relatório descritivo da patente para executar a função descrita, mais os equivalentes razoáveis desses meios. As reivindicações de meios-mais-função podem receber uma interpretação ampla ou restrita em uma determinada jurisdição, uma vez que as reivindicações não definem especificamente a estrutura. Os

envolvidos em litígio em casos de violação de patente, despendem consideráveis esforços discutindo se uma determinada reivindicação é ou não uma reivindicação de meios-mais-função.

EXEMPLO:

O formato de uma reivindicação clássica de meios-mais-função é o uso da palavra “meios”, seguido de uma função. Por exemplo, se a invenção consistir de um dispositivo para cozimento de arroz, uma reivindicação no formato meios-mais-função deve ser lida como:

1. *Um dispositivo para cozimento de arroz, compreendendo:*
 - *meios para confinar o arroz; e*
 - *um aquecedor configurado para aquecer os meios de confinamento do arroz.*

Nesse exemplo, observa-se que ao invés de relatar uma estrutura de confinamento de arroz pelo nome (por exemplo, panela), nós referenciamos os meios ou um dispositivo que executa a função de confinamento de arroz. Ao proceder assim, nós evitamos o uso de um nome específico e, em vez disso, relatamos a função que o mesmo executa.

Nem todos os elementos em uma reivindicação de meios-mais-função precisam ser elementos de meios. Em outras palavras, cada elemento da reivindicação pode receber um tratamento diferente. Considere, por exemplo, que uma reivindicação relate três elementos, dois, no formato de meios-mais-função e um que relata um elemento estrutural (tal como, o “aquecedor”, indicado acima). O elemento estrutural, geralmente, será construído de acordo com o seu significado comum na técnica. Cada um dos dois elementos meios-mais-função será construído mediante inicial determinação da função descrita e, depois, respectiva determinação da estrutura divulgada no relatório descritivo para execução da função.

As reivindicações de meios-mais-função são de grande ajuda em jurisdições onde tais reivindicações recebem interpretação mais ampla que nas reivindicações que relatam especificamente um elemento estrutural. As reivindicações de meios-mais-função são ainda

de grande ajuda em jurisdições que não necessariamente produzem uma ampla interpretação para as reivindicações de meios-mais-função, mas, entretanto, interpretam tais reivindicações diferentemente das reivindicações onde as limitações estruturais são afirmativamente descritas. A “diferença”, seja lá qual for, permite uma faixa de cobertura de reivindicação mais completa – supondo que o titular da patente inclui ambos os tipos de reivindicação nesse pedido de patente. Também, a interpretação das reivindicações pelos tribunais tem a tendência de se modificar com o passar do tempo. Assim, no tempo de vida de aproximadamente 20 anos de uma patente, um tribunal que interpretou as reivindicações de meios-mais-função de modo específico no primeiro ano da patente, deve ter adotado uma interpretação relativamente mais ampla pelo décimo primeiro ano da patente (quando a patente realmente entra em litígio pela primeira vez).

Entretanto, o agente de propriedade industrial deve ter em mente que caso sejam utilizadas as cláusulas de meios-mais-função, geralmente, elas deverão ser acompanhadas por uma adequada descrição no relatório descritivo, que claramente define uma estrutura para realização da função descrita. O agente de propriedade industrial deve estabelecer, sempre, uma suficiente estrutura no pedido de patente, sem levar em consideração o tipo de reivindicação que está sendo usada. Uma preocupação, mais ainda particular, do agente de propriedade industrial, ao usar reivindicações de meios-mais-função é de evitar uma descrição desnecessária da estrutura ou não torná-la clara no relatório descritivo, exatamente conforme o conjunto de estruturas executadas pela função, proporcionando, de maneira inadvertida, a um réu de litígio de patente, argumentos para uma interpretação de reivindicação restrita.

Caso a reivindicação utilize, por exemplo, a locução “meios de fixação”, então o relatório descritivo deve claramente definir quais são esses meios de fixação, por exemplo, se são do tipo fitas, adesivos, rebites e/ou quaisquer outros tipos de fixadores. De outro modo, se a reivindicação está sob litígio no tribunal, o mantenedor da patente pode ficar à mercê do tribunal (e de seu oponente) para interpretação do termo “meios de fixação” e deve acabar recebendo uma interpretação muito mais restrita do que aquela que o inventor realmente tinha em mente.

4. Pontuação da Reivindicação

Para os leigos, pode parecer ilógico, confuso ou, talvez, até mesmo uma desconsideração, discutir algo tão fundamental, como é o caso de como uma reivindicação de patente deve ser pontuada. Muitos dos tópicos relativos às reivindicações de patente são, certamente, muito mais excitantes que a pontuação. Entretanto, praticamente, cada Escritório Nacional de Patentes estabelece normas rígidas no que diz respeito a como as reivindicações de patente devem ser pontuadas, e não irá conceder patente para um pedido de patente, a menos que/até que, essas regras de aspecto arbitrário, sejam precisamente seguidas. Assim, se o agente de propriedade industrial focar apenas nas matérias de harmonização das suas reivindicações de patente, conforme as necessidades comerciais do cliente, não entendendo, contudo, o adequado formato da reivindicação de patente, ele irá descobrir que seu outro modo de redação profissional da reivindicação de patente nunca será emitido por nenhum Escritório Nacional de Patentes, em qualquer parte do mundo.

Uma vírgula, geralmente, separa o preâmbulo da frase de transição e uma vírgula, geralmente, separa a porção de transição do corpo da reivindicação. O corpo da reivindicação em si, geralmente, é interrompido por pequenos parágrafos, os quais definem os elementos lógicos da reivindicação. Muitas jurisdições não possuem leis específicas exigindo tal pontuação, mas, o agente de propriedade industrial deve se esforçar para garantir que a reivindicação seja interpretada como ele pretende. Similarmente, em muitas jurisdições, um “elemento” de reivindicação não deve apresentar um significado preciso e/ou legal, onde todas as palavras de uma reivindicação são simples “limitações” da referida reivindicação. Isto dito, o agente de propriedade industrial deve escrever a reivindicação de uma maneira que não complique a interpretação da reivindicação pelo examinador de patentes e, posteriormente, pelos tribunais e potenciais recebedores de licenças. Portanto, os “elementos” de uma reivindicação, geralmente, são separados por semivírgulas e o penúltimo elemento final com a conjunção “e”.

EXEMPLO 1:

Preâmbulo, transição:
Elemento (#1);
Elemento (#2); e
Elemento (#3).

EXEMPLO 2:

Dispositivo, compreendendo:

- uma pluralidade de páginas impressas;
- uma lombada configurada para manter as páginas impressas juntas; e
- uma capa fixada à lombada.

5. Fundamentos Adequados

Os elementos em uma reivindicação de patente devem apresentar os fundamentos antecedentes corretos. Isso significa que no primeiro momento em que um elemento é introduzido, deve ser usado o artigo indefinido “um” ou “uma”. Depois, quando se voltar a referir aos elementos introduzidos anteriormente, o artigo definido “o” ou “dito” devem ser usados. Um adequado fundamento antecedente não é apenas uma boa idéia; como na gravidade, tal fundamento é a lei. Os quadros reivindicatórios seguintes irão auxiliar a explicar o conceito de fundamentos antecedentes adequados.

EXEMPLO 1:

Um dispositivo, compreendendo:

- *um lápis; e*
- *um efeito luminoso fixado ao lápis.*

EXEMPLO 2:

O dispositivo descrito na reivindicação 1, em que o efeito luminoso é fixado de modo destacável ao lápis.

EXEMPLO 3:

O dispositivo descrito na reivindicação 2, em que o lápis é de cor vermelha.

Observe que na reivindicação 1, nós introduzimos o “lápiz” pela primeira vez, fazendo referência ao mesmo como “um lápis”. Na mesma reivindicação, nós também introduzimos o efeito luminoso pela primeira vez, como “um efeito luminoso”. Entretanto, quando nós desejamos especificar que o efeito luminoso foi fixado ao lápis, nós nos referimos ao lápis como “o lápis”. O uso da palavra “o” sinalizou que o lápis foi aquele que havia sido anteriormente definido na reivindicação. De outro modo, haveria ambigüidade, no caso do lápis ser o mesmo lápis ou outro lápis. As palavras “o” e “dito” são intercambiáveis na redação das reivindicações (“dito” é um termo legal, antiquado, para a maioria das pessoas, enquanto “o” é uma tentativa de tornar a linguagem mais acessível para os não-advogados).

Se nós desejássemos redigir outra reivindicação dependente, a qual seria referida a outro lápis, então, nós precisaríamos distinguir o primeiro lápis descrito do segundo lápis descrito. Isso, normalmente, é feito mediante descrição de um “primeiro” elemento e, depois, descrição de um “segundo” elemento, e assim por diante. Uma alternativa onde haveria apenas um pequeno número de elementos, é se referir ao primeiro como “um” elemento, e ao segundo como “outro” elemento. A seguir, alguns exemplos:

Um primeiro elemento, conectado a um segundo elemento, em que o primeiro elemento...

Um dispositivo, acoplado a outro dispositivo, em que o outro dispositivo apresenta uma maior capacitância que o dispositivo...

Em cada novo quadro reivindicatório, o fundamento antecedente deve ser restabelecido. Assim, em outro quadro reivindicatório, o agente de propriedade industrial precisa prover novamente um adequado fundamento antecedente para o elemento “lápiz”.

Na realidade, cada reivindicação independente precisa ser redigida independentemente e com um adequado fundamento antecedente. Por exemplo, se uma nova reivindicação é para ser redigida como uma reivindicação independente para a invenção acima, ela deve ser lida como:

EXEMPLO 4:

Um dispositivo, compreendendo:

- *um lápis;*
- *um efeito luminoso fixado ao lápis, em que o efeito luminoso é fixado de modo destacável ao lápis.*

6. Referências Numéricas e Expressões entre Parênteses

Em algumas jurisdições, as reivindicações são solicitadas e/ou exigidas de relatar as referências numéricas associadas a particulares elementos nos desenhos do pedido de patente. Assim, se a Figura 1 da patente mostrar uma memória de computador e essa memória de computador for referenciada, por exemplo, por “123”, e se as reivindicações relatarem essa particular memória de computador, o elemento de memória de computador será seguido pela referência numérica “123”.

EXEMPLO:

Um dispositivo, compreendendo:

- *uma pluralidade de páginas impressas (11);*
- *uma lombada (14) configurada para manter as páginas impressas (11) juntas;*
e
- *uma capa (21) fixada à lombada (14).*

Os números entre parênteses são as referências numéricas dos desenhos do pedido de patente.

Assim, se o pedido de patente contiver desenhos e a compreensão das reivindicações puder ser aperfeiçoada pelo estabelecimento da conexão entre as características mencionadas nas reivindicações e os correspondentes sinais de referência nos desenhos, deverão ser colocados sinais apropriados de referência entre parênteses, após as características mencionadas nas reivindicações. Caso exista um grande número de diferentes modalidades, apenas os sinais de referência das modalidades mais importantes, geralmente, precisarão ser incorporados na(s) reivindicação(ões) independente(s).

Quando as reivindicações são descritas em um formato de duas partes, os sinais de referência devem ser inseridos não apenas na parte caracterizante, mas, também, no preâmbulo das reivindicações, de acordo com as recomendações do EPO. Essa informação pode não se aplicar a todas as jurisdições.

Os sinais de referência, geralmente, não são considerados como limitativos da extensão da matéria protegida pelas reivindicações; a sua única função é tornar as reivindicações mais fáceis de serem entendidas. O agente de propriedade industrial pode ainda desejar fazer um comentário relativo a isso na descrição.

Se for adicionado texto aos sinais de referência entre parênteses nas reivindicações, pode surgir uma característica de falta de clareza. Expressões, tais como, “meios de fixação” (parafuso 13, prego 14)” ou “conjunto de válvula (sede da válvula 23, elemento de válvula 27 e sede de válvula 28)”, não podem ser considerados como simples sinais de referência, mas, como “características especiais”. Conseqüentemente, não fica claro se as características adicionadas aos sinais de referência são ou não limitativas. Conseqüentemente, essas características entre parênteses não são geralmente deferidas ou recomendadas. Entretanto, referências adicionais a esses números, em que particulares sinais de referência, tais como “(13 – Figura 3; 14 – Figura 4)” são inquestionáveis, devendo ser encontradas em muitas jurisdições.

Em algumas jurisdições, a falta de clareza pode também surgir com expressões entre parênteses que não incluem os sinais de referência, por exemplo, “tijolo moldado (de concreto)”. Ao contrário, as expressões entre parênteses com um significado geralmente aceito são permissíveis, por exemplo, (met)acrilato”, que é conhecido como uma abreviação para “acrilato e metacrilato”. Portanto, é inquestionável o uso de parênteses, geralmente, em fórmulas químicas ou matemáticas.

7. Expressões Típicas das Reivindicações

Nós já vimos que palavras como “compreendendo” possuem um significado especial quando aplicadas nas reivindicações. Similarmente, outras palavras podem possuir significados especiais quando aplicadas às reivindicações de patente. Algumas palavras são usadas para definir ainda uma estrutura ou prover uma função associada a uma dada estrutura. Algumas dessas palavras incluem “em que”, “pelo que”, “de modo que” e “de modo a”. O agente de propriedade industrial deve conhecer como os tribunais nas jurisdições de interesse têm optado para interpretar essas palavras e, então, deve usar as mesmas de uma maneira apropriada quanto a sua interpretação legal.

Por exemplo, o termo “em que uma cláusula” é geralmente usado para relatar uma função, operação ou resultado que flui da estrutura ou função anteriormente descrita da reivindicação. Assim, o termo “em que cláusulas” deve ser usado quando o resultado

necessariamente segue a estrutura ou função descrita. Por exemplo, se nós desejarmos reivindicar um folder para guardar arquivos, a reivindicação em um formato de “em que” deve ser lida da seguinte forma:

1. Um folder para guardar arquivos, em que o folder é configurado para receber os arquivos...

8. Elementos Múltiplos

Muitos Escritórios Nacionais de Patentes exigem reivindicações que descrevam pelo menos dois elementos. Uma reivindicação de patente sem muitas limitações pode ser impossivelmente ampla. Alguém pode facilmente verificar a necessidade dessa regra, ao comparar as duas reivindicações a seguir.

EXEMPLO 1:

Um computador, compreendendo:
- *um processador.*

EXEMPLO2:

Um computador, compreendendo:
- *um processador;*
- *uma memória; e*
- *um barramento configurado para transmitir dados entre a memória e o processador.*

A reivindicação do primeiro exemplo acima não informa muito ao leitor sobre o computador, além de que é algo que contém um processador. Logicamente, o relatório descritivo irá definir para nós um processador e podemos supor que os processadores existem no estado da técnica. Assim, o requerente se faz presente, reivindicando alguma coisa que contenha um processador, especialmente se o preâmbulo não for considerado como sendo limitativo. Tal tipo de reivindicação é impossivelmente ampla – pode-se ler em um quadro em que um processador é despachado, desde que nós não sabemos nada mais sobre computadores, diferente daquilo que são estruturas contendo processadores. A segunda reivindicação proporciona um lote de maior estrutura e definição para os computadores.

9. Elementos Alternativos

Muitas jurisdições permitem uma única reivindicação de patente conter elementos alternativos. Estes, normalmente, são referidos como “grupos de Markush”. Essas reivindicações podem simplificar a tarefa do agente de propriedade industrial na preparação de um quadro reivindicatório completo. A seguir, iremos discutir “quadros reivindicatórios” e “reivindicações dependentes”. Uma reivindicação, tanto independente como dependente, pode apresentar alternativas, desde que o número e a apresentação de alternativas em uma única reivindicação não torne a reivindicação obscura ou difícil de construir e desde que a reivindicação atenda às exigências quanto à unidade da invenção. (Ver o Capítulo VII, Seção K, abaixo). No caso de uma reivindicação definir alternativas (químicas ou não-químicas), isto é, um assim chamado “grupamento de Markush”, a unidade de invenção deve ser considerada como presente se as alternativas forem de natureza similar e puderem ser adequadamente substituídas por outras.

Suponha, por exemplo, que um processo químico possa ser executado com “cobre”, “chumbo” ou “ouro”. O agente de propriedade industrial poderia pensar em um ou mais termos abstratos que unissem as três escolhas, tal como, o termo “metal”. Entretanto, o referido agente (e o inventor) podem não ter certeza de que o processo poderia funcionar com qualquer metal. De fato, o inventor pode saber, com certeza, que o processo não funcionaria com mercúrio. Conseqüentemente, o agente de propriedade industrial não pode usar o termo mais abstrato “metal” na reivindicação. O agente de propriedade industrial e o inventor podem não saber um melhor termo abstrato para os três metais que funcionam com a invenção. O agente de propriedade industrial pode redigir três reivindicações independentes – uma dirigida para o “cobre”, uma dirigida para o “chumbo” e uma dirigida para o “ouro”. Mas, graças aos grupos de Markush, o agente de propriedade industrial pode simplesmente redigir uma reivindicação independente que seja lida como: “um metal selecionado do grupo que consiste de cobre, chumbo e ouro”. O uso do grupo de Markush não se limita às invenções químicas, embora, a técnica originada na prática de patente química seja mais provavelmente empregada na prática química do que em outras áreas tecnológicas.

Um grupo de Markush não deve ser ambíguo. Além disso, o agente de propriedade industrial deve ter a certeza de que o grupo de Markush é o método mais apropriado de reivindicação da invenção, antes de utilizar o mesmo. No exemplo acima, supondo, por exemplo, que o ferro pudesse também ser adequado para funcionar com a invenção – o proposto grupamento de Markush não protegeria diretamente as modalidades da invenção que usaram o ferro. Assim, o agente de propriedade industrial deve sempre se esforçar para redigir reivindicações que cubram todas as modalidades patenteáveis da invenção.

C. Quadro Reivindicatório

Um quadro de reivindicações em um relatório descritivo de patente, normalmente, irá incluir uma ou mais reivindicações independentes (ou principais) e um número de reivindicações dependentes ou secundárias (ou sub-reivindicações) que dependem de uma ou mais reivindicação(ões) independente(s) precedente(s). Todos os pedidos de patente devem conter pelo menos uma reivindicação “independente” dirigida para características essenciais da invenção, isto é, aquelas características necessárias para satisfazer as exigências legais de novidade e atividade inventiva. Cada reivindicação independente pode ser seguida de uma ou mais reivindicações dependentes, concernente a modalidades mais específicas da invenção, descritas na reivindicação dependente. Qualquer reivindicação relativa a uma particular modalidade inclui, também, as características essenciais da invenção descritas na correspondente reivindicação independente.

Qualquer reivindicação que seja referida a uma outra reivindicação, irá incluir todas as características da outra reivindicação, mesmo que estas não sejam descritas de forma explícita. As reivindicações contendo referências a outras reivindicações, são chamadas de “reivindicações dependentes”. Uma vez que uma reivindicação dependente não define por si só todas as partes que caracterizam a matéria que a mesma reivindica, expressões como “caracterizado pelo fato de que” ou “caracterizado por” não são necessárias em tal reivindicação, mas, entretanto, são permissíveis. Uma reivindicação que define adicionais detalhes de uma invenção pode incluir todas as características de outra reivindicação dependente e deve então voltar a se referir a tal reivindicação. Também, em alguns casos, uma reivindicação dependente pode definir uma particular característica ou características que possam ser apropriadamente adicionadas a mais de uma reivindicação anterior (independente ou dependente). Segue que existem diversas possibilidades de uma reivindicação dependente poder se referir de novo a uma ou mais reivindicações independentes, a uma ou mais reivindicações dependentes ou a ambas reivindicações independente e dependente.

1. Reivindicações Independentes

As reivindicações independentes em uma patente representam as reivindicações mais amplas. Algumas reivindicações independentes são mais amplas que outras reivindicações independentes, mas uma dada reivindicação independente é sempre mais ampla que qualquer reivindicação que dependa da mesma. Uma reivindicação independente é uma reivindicação que se dispõe de modo isolado e não precisa uma limitação de outra reivindicação a fim de completá-la. Cada quadro reivindicatório começa com uma reivindicação independente.

Um pedido de patente pode apresentar mais de uma reivindicação independente. Por exemplo, algumas vezes, uma única invenção deve abranger diversos e diferentes conceitos inventivos, em cujo caso, não é possível se ter uma reivindicação ampla que cubra todos os diferentes conceitos inventivos. Em geral, essa é uma maneira de se ter diversas reivindicações independentes, cada uma, separadamente cobrindo um diferente conceito inventivo.

Os diversos tipos de reivindicações, os quais discutiremos a seguir, constituem um diferente aspecto de abrangência de reivindicação. Assim, um agente de propriedade industrial pode relatar diversas e diferentes reivindicações independentes de dispositivo, cada reivindicação cobrindo um diferente conceito inventivo e, ainda, para o mesmo conceito inventivo, o agente de propriedade industrial pode relatar diversas das reivindicações, de modo a ter diferente escopo ou abrangência.

Algumas jurisdições, como no caso do EPO, podem preferir que o número de reivindicações independentes seja limitado a uma reivindicação independente, em cada categoria. Entretanto, o EPO proporciona diversas exceções para essa preferência, tais como, as situações seguintes, onde o desvio desse princípio pode ser facilmente aceito:

- (i) exemplos de uma pluralidade de produtos intercorrelacionados:
 - (a) plugue e tomada;
 - (b) transmissor-receptor;
 - (c) produto(s) intermediário(s) e produto químico final;
 - (d) medicamento à base de gene/construção de gene/hospedeiro/proteína.
- (ii) exemplos de uma pluralidade de diferentes usos inventivos de um produto ou dispositivo:

- (a) segundo ou posteriores usos médicos no formato de reivindicação de uma reivindicação do tipo “segundo uso médico”.
- (iii) exemplos de soluções alternativas para um particular problema:
 - (a) um grupo de compostos químicos;
 - (b) dois ou mais processos para a fabricação de tais compostos.

Conforme mencionado anteriormente, existem algumas regras de comprovada eficiência burocrática. Muitos agentes de propriedade industrial acham que as regras limitativas de reivindicação não são, em particular, satisfatoriamente vigentes e/ou que exceções são fáceis de se encontrar. Como regra geral, entre os três maiores Escritórios Nacionais de Patentes do mundo, as patentes do EUA tendem a apresentar as maiores reivindicações; as patentes Japonesas tendem a ter as menores reivindicações e o EPO tende a ser de nível intermediário. Como se procede com relação a todas as matérias de patentes, o agente de propriedade industrial deve se esforçar para garantir que o seu cliente tenha concordado com o apropriado número de reivindicações para a sua invenção. A experiência irá ensinar ao mesmo, o momento em que a adição de mais reivindicações alcança o ponto de diminuição de retorno, em termos de custo adicional, com excesso de taxas de reivindicação, taxas de anuidades, etc.

Ao variar a abrangência da reivindicação, se proporciona um forte suporte contra os argumentos de que todas as reivindicações de uma patente são inválidas em relação ao estado da técnica. Mesmo depois de um examinador de patentes aprovar um pedido de patente para ser deferida uma patente, uma terceira parte pode tentar invalidar esta patente. Assim, ao se ter reivindicações de escopo variável, se proporciona a garantia contra a possibilidade de argumentos de invalidade, que possam surgir do estado da técnica conhecido pelo inventor, agente de propriedade industrial ou examinador de patentes, durante o processamento da patente. De fato, não é fora do comum que o melhor estado da técnica seja encontrado pelo réu durante litígio por violação de patente.

Uma reivindicação independente, geralmente, deve especificar as características essenciais necessárias para definir a invenção, exceto que tais características sejam implicadas pelos termos genéricos usados, por exemplo, uma reivindicação descrita para uma bicicleta, geralmente, não precisa mencionar a presença de rodas. Quando a patenteabilidade depende de um efeito técnico, as reivindicações geralmente, devem ser redigidas de modo a incluir

todas as características técnicas da invenção que são essenciais para o efeito técnico. Em outras palavras, as reivindicações devem ser claras e dirigidas para o cerne da invenção.

Se uma reivindicação é descrita para um processo de produção do produto da invenção, o processo conforme reivindicado deve ser tal que, quando realizado de uma maneira que pareça razoável para um especialista versado na técnica, necessariamente apresente como seu resultado final aquele particular produto; de outro modo, existe uma inconsistência interna e, portanto, falta de clareza na reivindicação. No caso de uma reivindicação de produto, se o produto for de um tipo bem conhecido e a invenção, em certos aspectos, residir numa modificação da mesma, é suficiente, geralmente, que a reivindicação claramente identifique o produto e especifique o que é modificado naquele modo. Similares considerações se aplicam para reivindicações descritas para um dispositivo.

2. Reivindicações Dependentes

Uma reivindicação dependente é aquela que depende de outra reivindicação – tanto de uma reivindicação independente como de outra reivindicação dependente. Essas dependências são sinalizadas pela identificação da reivindicação de origem. Por exemplo:

“2. O dispositivo de acordo com a reivindicação 1, compreendendo ainda...”,
indica que a referida reivindicação 2 é dependente da reivindicação 1.

O formato de uma reivindicação dependente proporciona, em realidade, um pouco mais do que um mecanismo de economia de tempo e dinheiro. Ao referenciar uma outra reivindicação, a reivindicação dependente está informando que ela inclui integralmente o teor da reivindicação de origem, mais ainda toda a matéria recém-descrita na própria reivindicação dependente. As reivindicações dependentes tendem a ser consideravelmente mais curtas que as reivindicações independentes e as novas patentes, algumas vezes, erroneamente acreditam que as reivindicações dependentes são mais amplas que as reivindicações independentes, quando o oposto é o correto.

EXEMPLO:

Suponha que uma reivindicação independente seja lida como:

1. *Um dispositivo, compreendendo:*
 - *um lápis; e*
 - *uma borracha fixada ao lápis.*

Suponha uma reivindicação 2, dependente, sendo lida como:

2. *O dispositivo de acordo com a reivindicação 1, compreendendo ainda:*
 - *um efeito luminoso fixado ao lápis.*

Suponha uma reivindicação 3, dependente, sendo lida como:

3. *O dispositivo de acordo com a reivindicação 2, compreendendo ainda:*
 - *um botão de liberação de grafite de lápis, fixado ao lápis.*

A integridade da reivindicação 2 inclui todo o texto afirmativamente descrito na reivindicação 2, mais todo o texto da reivindicação 1. Assim, a reivindicação 2 é agora lida como:

2. *Um dispositivo, compreendendo:*
 - *um lápis;*
 - *uma borracha fixada ao lápis; e*
 - *um efeito luminoso fixado ao lápis.*

De modo similar, a reivindicação 3, a qual depende de ambas as reivindicações 1 e 2, é agora lida como:

3. *Um dispositivo, compreendendo:*
 - *um lápis;*
 - *uma borracha fixada ao lápis;*
 - *um efeito luminoso fixado ao lápis; e*
 - *um botão de liberação de grafite de lápis, fixado ao lápis.*

As reivindicações dependentes devem ser agrupadas do modo mais apropriado possível. Portanto, a disposição deve ser tal, que possibilite a associação de reivindicações correlacionadas ser facilmente determinada e o seu significado na associação ser facilmente construído. De nenhuma maneira, pode uma reivindicação dependente estender o escopo de proteção da invenção definido na correspondente reivindicação independente.

Um examinador de patentes, algumas vezes, irá deferir uma reivindicação dependente, em relação ao estado da técnica e, simplesmente, contestar que a reivindicação depende de uma reivindicação independente rejeitada. Isso significa que o requerente da patente pode

obter uma patente mediante simples cancelamento da reivindicação independente rejeitada (e quaisquer outras reivindicações dependentes intervenientes) e adicionar as limitações canceladas à reivindicação dependente que pode ser concedida. O agente de propriedade industrial pode também corrigir as outras reivindicações no pedido de patente, de modo a depender da recém-construída reivindicação independente (anteriormente, dependente). Logicamente, o agente pode decidir não aceitar a concessão da reivindicação dependente e continuar a discutir a patenteabilidade da reivindicação de origem.

EXEMPLO:

Considere que as reivindicações 1-3 acima sejam de um pedido de patente que contenha 10 reivindicações dependentes de dispositivos, que dependem, no final, da reivindicação 1 (totalizando 11 reivindicações). Suponha ainda que o examinador de patentes tenha rejeitado a reivindicação 1, mas que tenha achado que a reivindicação 2 pode ser concedida, tendo simplesmente rejeitado a reivindicação 2 pelo fato dela depender da rejeitada reivindicação 1. Supondo que o cliente tenha concordado, o agente de patente pode tornar a escrever a reivindicação 2, de modo a relatar especificamente todas as limitações da reivindicação 1 (como foi feito acima). A reivindicação 3 já depende da reivindicação 2, assim, a reivindicação 3 não precisa ser corrigida. Mas, as reivindicações 4-11 dependem da reivindicação 1, logo, essas referidas reivindicações precisam ser corrigidas, de modo a depender da reivindicação 2. (Alternativamente, a reivindicação 1 poderia ser reescrita incluindo as limitações da reivindicação 2 e a reivindicação 2 poderia ser cancelada). Tão logo o agente de propriedade industrial deposita a sua correção, o examinador de patentes, provavelmente, irá deferir o pedido de patente e o cliente, eventualmente, irá obter uma patente tendo 10 reivindicações, apresentando a reivindicação 2 como reivindicação independente. (Observação: todos as patentes expedidas começam com a reivindicação 1, pelo fato de que, uma vez o processamento de patente para um pedido de patente tenha terminado, os Escritórios Nacionais de Patentes, em todo o mundo, renumeram as reivindicações, de modo a começar com a reivindicação 1; por exemplo, a nossa reivindicação 2 será a reivindicação 1 na patente expedida).

Conquanto que os formatos sejam variáveis em cada jurisdição, a solicitação para corrigir a reivindicação 2 na forma de reivindicação independente poderia ser a seguinte:

2. *[Redação Corrigida] Um [O] dispositivo, [de acordo com a reivindicação 1, ainda] compreendendo:*
 - *um lápis;*
 - *uma borracha fixada ao lápis; e*
 - *um efeito luminoso fixado ao lápis.*

A referência “redação corrigida”, indica uma mudança ocorrida na reivindicação, os colchetes, mostram as palavras excluídas e a forma sublinhada mostra as palavras recém-adicionadas.

As reivindicações dependentes são sempre mais restritas do que a reivindicação da qual elas dependem. Assim, por exemplo, um fabricante de lápis concorrente que não inclui qualquer tipo de efeito luminoso, não infringirá a reivindicação 2. Entretanto, alguns tipos de lápis poderão ainda infringir a reivindicação 1, que é a reivindicação mais ampla.

Uma reivindicação dependente pode adicionar elementos ou limitações somente à reivindicação a qual ela se refere. Ela não pode subtrair quaisquer elementos ou limitações da reivindicação a que se refere. Em outras palavras, uma reivindicação dependente pode somente restringir o escopo da reivindicação a qual ela se refere, não ampliá-lo. Por exemplo, a reivindicação dependente 4 não pode ser lida da forma seguinte:

4. *O dispositivo conforme a reivindicação 2, em que o efeito luminoso não é fixado ao lápis.*

Esta reivindicação estaria incorreta pelo fato de subtrair um elemento da reivindicação independente, ou seja, o efeito luminoso. Novamente, as reivindicações dependentes não podem subtrair quaisquer elementos ou limitações da reivindicação da qual elas dependem. É importante lembrar que, se as reivindicações independentes forem consideradas deferidas por um examinador de patentes em relação ao estado da técnica, as reivindicações dependentes também serão deferidas em relação ao estado da técnica.

As reivindicações dependentes podem ser usadas para tornar, de forma mais clara, as reivindicações independentes mais amplas. Por exemplo, se a reivindicação 1 relatar “uma caixa” e a reivindicação dependente 2 relatar “em que a caixa é de madeira”, então, claramente, a reivindicação 1 pode ser feita de qualquer material, incluindo aqueles diferentes de madeira. Logicamente, alguém poderá sempre argumentar que a caixa citada na reivindicação 1 poderia ser de um material diferente de madeira. Entretanto, é também possível que um oponente possa argumentar que o relatório descritivo não proporcionou nenhum suporte para uma caixa de material diferente de madeira. Ao relatar “caixa de madeira” na reivindicação 2, se torna mais claro que a reivindicação 1 se refere a qualquer tipo de caixa. Um oponente pode ainda argumentar que não existe suporte no relatório descritivo para caixas feitas de material diferente de madeira, mas o titular da patente poderá,

agora, ainda argumentar que o próprio examinador de patentes deve ter considerado o argumento possível, quando ele concedeu a reivindicação 1.

Em algumas jurisdições, como no caso do EPO, uma reivindicação pode também conter uma referência a outra reivindicação, mesmo que esta não seja uma reivindicação dependente. Em outras jurisdições, como nos EUA, uma reivindicação independente não pode conter referência a nenhuma outra reivindicação. Um exemplo de tais reivindicações aceitas pelo EPO é uma reivindicação se referindo a uma reivindicação de diferente categoria (por exemplo, “Dispositivo para execução do processo da reivindicação 1...” ou “Processo para a fabricação do produto da reivindicação 1...”). De modo similar, em uma situação do tipo do exemplo “plugue e tomada”, uma reivindicação para uma parte que se refere à outra parte cooperante (por exemplo, “Plugue para cooperar com a tomada da reivindicação 1...”), não é uma reivindicação dependente. Em todos esses exemplos, deve-se considerar, cuidadosamente, o grau com que a reivindicação contendo a referência envolve as características da reivindicação referida e o grau em que isso não acontece. O agente de propriedade industrial deve verificar se essa abordagem é permissível na(s) jurisdição(ões) de interesse de seu cliente, antes de utilizar a mesma.

Em algumas jurisdições, como o EPO, no caso de uma reivindicação para um processo, que resulte no produto de uma reivindicação de produto, se a reivindicação de produto for patenteável, nenhum exame separado para a novidade e não-obviedade da reivindicação de processo se faz necessário, desde que todas as características do produto, conforme definidas na reivindicação do produto, resultem, de forma inevitável, do processo reivindicado. Isso também se aplica no caso de uma reivindicação para uso de um produto, quando o produto for patenteável e for usado com suas características conforme reivindicadas. Em todos os outros casos, a patenteabilidade da reivindicação referida, não necessariamente, implica na patenteabilidade da reivindicação independente que contém a referência (Ver, também, “Ponto de Vista da Reivindicação” no Capítulo VII, Subseção L, apresentado a seguir).

3. Reivindicações de Dependência Múltipla

As reivindicações de dependência múltipla proporcionam outro tipo de formato para as reivindicações dependentes. O preâmbulo de uma reivindicação de dependência múltipla se refere a mais de uma reivindicação como alternativa. Por exemplo, um preâmbulo pode ser lido como: “o dispositivo da reivindicação 1 ou reivindicação 2” ou “o dispositivo de quaisquer uma das reivindicações 1 e 2”. No presente caso, as reivindicações 1 e 2 são referidas ao significado alternativo da reivindicação que depende da reivindicação 1 ou reivindicação 2, mas não ao significado de ambas. Como nas reivindicações dependentes, o corpo de uma reivindicação de dependência múltipla deve restringir a reivindicação da qual ela depende. Em algumas jurisdições, as reivindicações de dependência múltipla podem não depender de outra reivindicação de dependência múltipla. Como ocorre em muitos aspectos da prática de patentes, diferentes jurisdições podem apresentar diferentes exigências de formatação para as reivindicações de dependência múltipla e o agente de propriedade industrial deve fazer as suas reivindicações conforme os exatos requisitos das jurisdições de interesse de seu cliente.

Voltando ao exemplo do lápis indicado acima:

1. *Um dispositivo, compreendendo: um lápis e um efeito luminoso fixado ao lápis.*
2. *O dispositivo de acordo com a reivindicação 1, em que o efeito luminoso é fixado de modo destacável ao lápis.*

Nesse caso, uma reivindicação de dependência múltipla pode ser relatada da seguinte forma:

3. *Um lápis, conforme relatado nas reivindicações 1 ou 2, compreendendo ainda uma borracha.*

Essa reivindicação de dependência múltipla cobre um lápis, compreendendo ainda:

- (a) um efeito luminoso fixado ao lápis, e uma borracha; ou
- (b) um efeito luminoso fixado de modo destacável ao lápis, e uma borracha.

Portanto, a fim de infringir essa reivindicação, um lápis acusado de tal ação, terá de conter as limitações de (a) ou (b), conforme indicado acima.

Outros exemplos de redações de reivindicação de dependência múltipla são apresentados a seguir:

- *Um lápis, de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores, em que...*
- *Um lápis, de acordo com a reivindicação 1 ou reivindicação 2, compreendendo ainda...*
- *Um lápis, de acordo com quaisquer das reivindicações 1, 3 ou 9-13 inclusive, em que...*
- *Um lápis, de acordo com quaisquer das reivindicações 1, 4, 5-7, em que...*
- *Um lápis, de acordo com quaisquer das reivindicações 2 ou 3, compreendendo ainda...*

Palavras-chave para o Capítulo V:

Invenção, modalidade, preâmbulo, frase de transição, corpo da reivindicação, elemento, limitação, fundamento antecedente, reivindicação independente, reivindicação dependente, reivindicação de dependência múltipla, reivindicação de aperfeiçoamento, reivindicação de meios-mais-função.

AUTOTESTE

1. Explique a diferença entre uma invenção e uma modalidade (da invenção).
2. Qual parte da patente define o escopo de proteção provido pela mesma?
3. Qual o motivo pelo qual um agente de propriedade industrial deseja incluir reivindicações amplas e restritas em uma patente?
4. Nomeie as três partes de uma reivindicação. Explique cada parte.
5. Qual é a diferença entre uma frase de transição terminada em aberto e uma frase de transição fechada?
6. Uma reivindicação de patente pode ser uma simples listagem de partes (da invenção), as quais não apresentam nenhuma relação evidente entre si. Falso ou Verdadeiro?
7. Explique o que constitui um adequado fundamento antecedente com relação a uma reivindicação de patente.
8. Uma reivindicação dependente pode depender de outra reivindicação, tanto independente como dependente. Falso ou Verdadeiro?
9. O que é uma reivindicação de dependência múltipla? Uma reivindicação de aperfeiçoamento? Uma reivindicação de meios-mais-função?

VI. TIPOS ESPECÍFICOS DE REIVINDICAÇÕES

Para muitas invenções, reivindicações com mais de uma categoria são necessárias para uma proteção total. A presente Seção explora alguns dos diversos tipos de categorias de reivindicações que o agente de propriedade industrial pode redigir, de modo a prover os seus clientes de um completo escopo de proteção de patente. Alguém pode argumentar que existem apenas dois tipos básicos de reivindicação: reivindicações para uma entidade física (produto, dispositivo) e reivindicações para uma atividade (processo, uso). O primeiro tipo básico de reivindicação (reivindicação de produto) inclui uma substância ou composição (por exemplo, um composto químico ou uma mistura de compostos), assim como, qualquer entidade física (por exemplo, objeto, artigo, dispositivo, máquina ou sistema de dispositivos cooperantes) que é produzida por um especialista versado na técnica. Alguns exemplos são:

- (i). “um mecanismo de direção incorporando um circuito de retro-alimentação automático...”;
- (ii). “um acessório tecido compreendendo...”
- (iii). um inseticida consistindo de X, Y, Z...”; e
- (iv). “um sistema de comunicação compreendendo uma pluralidade de estações transmissoras e receptoras”.

O segundo tipo básico de reivindicação (reivindicação de processo) é aplicável a todos os tipos de atividades em que se aplica o uso de algum produto material para efetivação do processo; a atividade pode ser exercida sobre produtos materiais, energia, outros processos (como em processos de controle) ou sobre coisas vivas.

Se a reivindicação começar com uma redação do tipo: “Dispositivo para execução do processo, etc....”, isso pode ser construído em muitas jurisdições, significando, simplesmente, um adequado dispositivo para realização do processo. Conseqüentemente, em tais jurisdições, um dispositivo que, de outro modo, possua todas as características especificadas nas reivindicações, mas, que possa ser inadequado para a finalidade indicada ou possa requerer modificações para possibilitar ao mesmo ser usado, normalmente, não deverá ser considerado como um antecedente da reivindicação ou uma infração da reivindicação.

Considerações similares se aplicam a uma reivindicação para um produto, para uso particular. Por exemplo, se uma reivindicação se referir a um “molde para aço fundido”, isso implica em certas limitações para o molde. Portanto, uma bandeja de plástico de cubo de gelo, com um ponto de fusão muito inferior que o do aço, não poderia ser enquadrada dentro da reivindicação. De modo similar, uma reivindicação para uma substância ou composição, para uma utilização em particular, deve ser construída significando uma substância ou composição que seja de fato adequada para o uso indicado; um produto conhecido, o qual, *prima facie*, (à primeira vista) é o mesmo da substância ou composição definida na reivindicação, mas, que se apresenta numa forma que poderia tornar a mesma inadequada para o uso indicado, não destituiria a reivindicação de novidade. Entretanto, se o produto conhecido se apresentar numa forma na qual o mesmo é de fato adequado para o uso indicado, embora nunca tenha sido descrito para esse uso, isto, geralmente, iria destituir a reivindicação de novidade em muitas jurisdições. Uma exceção a esse princípio geral de interpretação é quando a reivindicação é para uma substância ou composição conhecida, para uso em um método cirúrgico, terapêutico ou de diagnóstico, naquelas jurisdições que possuem regulamentos especiais correlacionados às invenções nesses campos.

Ao contrário de uma reivindicação de dispositivo ou produto, no caso de uma reivindicação de método que começa com a redação: “Método para refusão de camadas galvânicas”, a parte “para refusão...” não deve ser entendida com o significado de que o processo é simplesmente adequado para a refusão de camadas galvânicas, mas, como uma característica funcional concernente à refusão de camadas galvânicas e, conseqüentemente, definindo uma das etapas do método, relativa ao método reivindicado.

A. Reivindicações de Mecanismos ou Dispositivos

Uma reivindicação de mecanismo ou dispositivo protege as modalidades de uma invenção na forma de um mecanismo, sistema ou dispositivo físico. Por exemplo, uma reivindicação que cobre um tripé para uma câmera ou uma manivela de janela, se constitui em uma reivindicação de mecanismo. Quando se redige uma reivindicação de mecanismo, o agente de propriedade industrial pode começar relatando em um preâmbulo, qual é o aparelho e o que o mesmo faz. Em seguida, o agente de propriedade industrial pode listar os elementos essenciais da invenção. Os elementos essenciais são aqueles exigidos para o funcionamento do dispositivo inventivo na sua forma mais básica, por exemplo, a essência da invenção. A novidade da invenção reside nos componentes essenciais. Uma vez o agente de propriedade industrial acredite ter obtido uma razoável essência da invenção, ele deve examinar e reexaminar a reivindicação, de modo a verificar quantas palavras ele pode remover da mesma, ao mesmo tempo em que a essência da invenção é preservada.

Vamos, agora, observar um exemplo de reivindicação de dispositivo:

- 1. Um dispositivo para suportar uma câmera, compreendendo:*
 - *uma instalação articulável configurada para sustentar a câmera; e*
 - *uma pluralidade de pernas dispostas para suportar a instalação articulável.*

Nesse exemplo, o preâmbulo relata que se trata de um mecanismo para suporte de uma câmera. O corpo da reivindicação relata que os elementos essenciais desse mecanismo incluem uma instalação articulável para a câmera e pernas dispostas para sustentar a instalação articulável. Além disso, o agente de propriedade industrial deve sempre procurar remover palavras das reivindicações e, na reivindicação 1 acima, o agente de propriedade industrial deve considerar se o adjetivo “articulável” é estritamente necessário para a montagem do tripé do cliente.

B. Reivindicações de Método ou Reivindicações de Processo

As reivindicações de método são reivindicações que relatam uma sequência de etapas, as quais, juntas, completam uma tarefa, tal como, fabricação de algum tipo de artigo. Um exemplo de reivindicação de método é apresentado a seguir:

- 1. Um método para fabricação de chá, o método compreendendo:*
 - *ferver a água;*
 - *adicionar açúcar à água fervente;*
 - *adicionar folhas de chá à água fervente para formar uma mistura;*
 - *adicionar leite à mistura; e*
 - *filtrar a mistura.*

Nesse exemplo, a série de etapas executadas no processo de fabricação de chá é indicada sequencialmente, na ordem em que elas são executadas. Entretanto, deve ser observado que em muitas jurisdições, as etapas executadas em uma reivindicação de método são supostas de ocorrer em qualquer ordem, a menos que indicado em contrário, para fins de estado da técnica e de infração. Conforme estabelecido na reivindicação acima, por exemplo, a etapa de ferver a água deve ocorrer antes da etapa de adicionar açúcar à água. No entanto, a etapa de adicionar açúcar à água poderia ocorrer em qualquer outra etapa, por exemplo, após a adição de leite. Além disso, o agente de propriedade industrial sempre deverá procurar palavras e limitações que possam ser removidas das reivindicações. Na reivindicação acima, o agente de propriedade industrial deverá considerar se a adição de leite e açúcar é sempre necessária para fabricação de chá, em conformidade com a invenção do seu cliente.

Em algumas jurisdições, como no caso do EPO, uma reivindicação de “uso”, numa forma como “o uso da substância X como um inseticida”, será tratada como equivalente a uma reivindicação de “processo”, da forma “um processo para eliminar insetos usando a substância X”. Assim, uma reivindicação na forma indicada não deve ser interpretada como dirigida à substância X, a qual pode ser reconhecida (por exemplo, mediante outros aditivos), conforme idealizado para uso em um inseticida. De modo similar, uma reivindicação para “o uso de um transistor em um circuito amplificador” seria equivalente a uma reivindicação de processo para o processo de amplificação usando um circuito contendo o transistor, assim,

não devendo ser interpretado como dirigido a “um circuito amplificador no qual um transistor é usado”, nem “o processo de uso de transistor na construção de tal circuito”.

Nem todas as jurisdições permitem tais reivindicações de “uso”. De modo mais relevante, o agente de propriedade industrial deverá considerar o grau de proteção que essa forma de reivindicação proporciona ao seu cliente. Por exemplo, mesmo que aprovada, será fácil para os seus oponentes anularem a reivindicação com um estado da técnica desconhecido durante o processamento da patente? Novamente, o agente de propriedade industrial precisa considerar qual a melhor maneira de proteger a invenção do seu cliente e alcançar os objetivos comerciais do referido cliente; dois objetivos que são significativamente e normalmente mais difíceis de se obter do que um formato de reivindicação minimamente aceitável em uma dada jurisdição. Mais informações sobre reivindicações de “uso” são fornecidas abaixo.

C. Reivindicações de Produto por Processo

As reivindicações para produtos definidas em termos de um processo de fabricação podem ser deferidas em algumas jurisdições, desde que os produtos como tais preencham os requisitos de patenteabilidade, isto é, sejam novos e inventivos. Um produto não se torna, geralmente, novo, simplesmente, pelo fato de ser produzido por meio de um novo processo. Uma reivindicação que define um produto em termos de um processo será construída como uma reivindicação para o produto em si, em muitas das jurisdições. A reivindicação pode, por exemplo, tomar a forma: “Produto X que pode ser obtido pelo processo Y”. Independentemente da utilização dos termos “pode ser obtido”, “obtido”, “diretamente obtido” ou expressão equivalente na reivindicação de produto por processo, a referida reivindicação é dirigida ao produto per se e confere proteção ao produto.

Em algumas jurisdições, como o EPO, se a matéria de uma patente for um processo, a proteção conferida pela patente se estende aos produtos diretamente obtidos por tal processo. Muitas jurisdições aplicam testes similares para reivindicações de produto por processo, conforme descrito acima. Outras jurisdições tratam as reivindicações de produto por processo como reivindicações de método. Conseqüentemente, o agente de propriedade industrial deve verificar se uma reivindicação de produto por processo é a melhor abordagem para proteção da invenção do seu cliente, antes de utilizar esse tipo de reivindicação. Tais reivindicações podem ser empregadas como parte de uma mistura de formatos de reivindicações.

D. Reivindicações tipo Resultado a ser Alcançado e Reivindicações de Parâmetros

A área definida pelas reivindicações deve ser a mais precisa possível que a invenção permita. De uma maneira geral, as reivindicações que tentam definir a invenção através de um resultado a ser alcançado não serão deferidas, particularmente, se as mesmas apenas derem importância em reivindicar o problema técnico fundamental. De fato, muitas jurisdições nunca irão deferir tais reivindicações sob quaisquer circunstâncias. Além disso, o agente de propriedade industrial deve se esforçar na busca da essência da invenção do seu cliente e a caracterização de um produto mediante seus parâmetros pode facilmente proporcionar uma reivindicação que seja significativamente mais restrita que a invenção do seu cliente.

Algumas jurisdições, como o EPO, podem deferir essas reivindicações se a invenção puder ser apenas definida nesses termos ou, de outro modo, ser definida mais precisamente sem indevida restrição do escopo das reivindicações e se o resultado for aquele que possa ser direta e positivamente verificado por meio de testes ou procedimentos adequadamente especificados na descrição ou conhecidos por um especialista na técnica, não precisando de indevida experimentação.

Por exemplo, a invenção pode se correlacionar a um cinzeiro no qual uma ponta de cigarro que queima lentamente irá automaticamente ser extinta devido ao formato e dimensões relativas do cinzeiro. Tal formato e dimensões podem variar de maneira considerável, de um modo difícil de definir, conquanto que proporcione o desejado efeito. Na medida em que a reivindicação especifica a construção e o formato do cinzeiro do modo mais claro possível, ela pode definir as dimensões relativas mediante referência ao resultado a ser alcançado, desde que o relatório descritivo inclua adequadas direções, de modo a possibilitar ao leitor determinar as necessárias dimensões através de procedimentos de teste rotineiros.

Similarmente, quando a invenção se referir a um produto, ela poderá ser definida em uma reivindicação de diversas maneiras, tal como, um produto químico através de sua fórmula química, como um produto de um processo (se nenhuma definição mais clara for possível) ou, excepcionalmente, mediante seus parâmetros. Entretanto, o agente de propriedade industrial é aconselhado a ter cuidado quando da redação de tais reivindicações,

na medida em que as mesmas possam não ser aceitas e/ou possam ser submetidas a uma final interpretação errônea.

Os parâmetros são valores característicos, que podem ser valores de propriedades diretamente mensuráveis (por exemplo, o ponto de fusão de uma substância, a resistência à flexão do aço, a resistência de um condutor elétrico) ou que podem ser definidos como combinações matemáticas, mais ou menos complicadas, de diversas variáveis na forma de fórmulas.

O EPO, por exemplo, permite a caracterização de um produto principalmente por seus parâmetros, naqueles casos em que a invenção, de nenhum modo, pode ser adequadamente definida, desde que esses parâmetros possam ser, de forma clara e confiável, determinados por indicações no relatório descritivo ou por procedimentos objetivos que são comuns na técnica. O mesmo se aplica a uma característica correlacionada a processo, que é definida pelos parâmetros. O EPO sugere que, algumas vezes, essas reivindicações realmente simulam falta de novidade. Conseqüentemente, o agente de propriedade industrial pode provavelmente esperar que o examinador de patentes examine com o máximo de atenção essas reivindicações, antes da aprovação das mesmas.

E. Reivindicações de Desenhos

Nas jurisdições que concedem patentes de desenhos, geralmente, apenas uma reivindicação é permissível. Os desenhos, normalmente, constituem o elemento crítico para uma patente de desenho, desde que a proteção proporcionada contemple um desenho ornamental. Por exemplo, se a invenção reivindicada for um novo desenho para um guarda-chuva, a reivindicação pode ser lida da seguinte forma:

1. *Desenho ornamental para um guarda-chuva, conforme mostrado e descrito.*

Figura 1



F. Reivindicações de Patente de Plantas

Conforme observado anteriormente, algumas jurisdições permitem o patenteamento de novas variedades de plantas. Nem todas as jurisdições permitem esse tipo de patente. Algumas jurisdições permitem a proteção de novas plantas, usando, essencialmente, o mesmo tipo de reivindicações que pudesse ser usado para uma invenção de biotecnologia, por exemplo, um depósito feito de acordo com o Tratado de Budapeste, conforme será discutido abaixo, na Sessão I.

Outras jurisdições permitem o patenteamento de plantas sob certas condições, tal como, por meio de propagação assexual. Assim, por exemplo, se a invenção reivindicada consistir de uma nova variedade da planta Crisântemo, a reivindicação para a invenção deve ser lida na seguinte forma:

1. *Uma nova e distinta cultura de planta Crisântemo, denominada “White Norwoodstock”, conforme ilustrado e descrito.*

G. Reivindicações de Composições

As reivindicações correlacionadas a composições são usadas quando a invenção a ser reivindicada tem a ver com a natureza química dos materiais ou componentes usados. Por exemplo, uma reivindicação correlacionada a uma solução de eletrogalvanização de zinco deve ser lida na seguinte forma:

- I. Uma solução de eletrogalvanização, compreendendo:*
 - a. uma solução alcalina de sulfato de cobre, de 30-50 gramas por litro;*
 - b. ácido sulfúrico, numa quantidade de 2-4 vezes a solução de acetato de cobre; e*
 - c. uma solução aquosa de um substrato modificador de pH, numa quantidade suficiente para ajustar o pH para um valor de 3,5-5,0.*

Ao redigir as reivindicações, fica a critério do agente de propriedade industrial reivindicar cada um dos elementos na forma mais restrita ou abrangente que se faça necessário, em função do estado da técnica, do escopo da invenção e de outros fatores relevantes. Por exemplo, na reivindicação acima, os elementos (a) e (b) são mais restritivos que o elemento (c), apesar da reivindicação indicar o nome exato dos compostos nos elementos (a) e (b), enquanto que o elemento (c) indica o composto de um modo genérico. Assim, qualquer substrato modificador de pH que execute a função de ajuste de pH para um valor de 3,5 a 5,0, irá se adequar dentro do escopo da invenção, conforme indicado em (c).

H. Reivindicações de Biotecnologia

A biotecnologia, em geral, se refere a todos os usos práticos de organismos vivos. Em 1873, Louis Pasteur recebeu a Patente U.S. No. 141.072, reivindicando “levedura, isenta de germes orgânicos de doença, como um artigo de fabricação”. Essa patente, algumas vezes, é considerada a primeira patente concernente a um microorganismo. Os usos para invenções biológicas/ciência viva podem ser comerciais ou terapêuticos. Assim, as invenções de biotecnologia podem incluir cDNA, DNA recombinante, fragmentos de DNA, proteínas, anticorpos monoclonais, DNA e RNA sem sentidos, vetores recombinantes e vetores de expressão.

Um quadro de reivindicações de biotecnologia para cobrir uma invenção correlacionada a ácidos nucleicos e proteínas codificadas, pode ser lido da seguinte forma:

1. *Um polinucleotídeo isolado compreendendo um elemento selecionado do grupo que consiste de:*
 - (a) *um polinucleotídeo codificador de um polipeptídeo compreendendo o aminoácido 1 ao aminoácido 255, conforme estabelecido na SEQ ID NO:2;*
e
 - (b) *um polinucleotídeo que se hibridiza e que é pelo menos 95% complementar ao polinucleotídeo de (a).*
2. *O polinucleotídeo de acordo com a reivindicação 1, compreendendo o nucleotídeo 1 ao nucleotídeo 1080 da SEQ ID NO:1..*

No exemplo acima, observa-se que a sequência genética é referenciada na reivindicação e não inteiramente indicada. Muitas jurisdições possuem requisitos específicos para invenções correlacionadas a invenções de biotecnologia e para regras de listagens e depósitos de sequências. (Ver, também, o Capítulo VII, Seção N, sobre “Exclusões de Patenteabilidade” e a Seção O, sobre “Requisitos para Aplicação Industrial, apresentados abaixo).

Quando uma invenção envolve um material biológico e apenas as palavras não podem suficientemente descrever como fazer uso da invenção de uma maneira reproduzível, o acesso ao material biológico pode ser necessário para satisfazer aos requisitos estatutários para patenteabilidade. Esses requisitos proporcionam oportunidades para redação de reivindicações, tais como:

1. *Uma semente de cultura de algodão designada PHY 78 Acala, em que uma amostra representativa da semente da dita cultura foi depositada sob o Protocolo ATCC No. PTA-5666.*

O Tratado de Budapeste sobre Reconhecimento Internacional de Depósito de Microorganismos para fins de Procedimento de Patente, foi estabelecido em 1977 para facilitar o reconhecimento de material biológico depositado em pedidos de patente, em todo o mundo. O Tratado exige que os países signatários reconheçam um depósito feito por qualquer depositante que tenha sido aprovado pela OMPI.

I. Reivindicações de Uso

Algumas jurisdições permitem reivindicações para novos usos de substâncias conhecidas, particularmente, em segundo ou subseqüentes usos ou indicações médicas de substâncias e composições conhecidas. Essas reivindicações de uso são também conhecidas como reivindicações tipo Suíço, uma vez que a Suíça foi o primeiro país a deferir as mesmas.

Suponha que o composto químico XYZ já é conhecido e tem sido usado no tratamento de diabetes. Suponha que o inventor A descobre que o composto XYZ é um medicamento eficaz para o tratamento de malária. O agente de propriedade industrial do inventor A pode redigir uma reivindicação de uso da seguinte forma:

1. *O uso do composto XYZ na implementação de um tratamento de malária.*

As reivindicações de uso não são deferidas em todas as jurisdições. Esse tipo de reivindicação é permitido no EPO, muito embora, o EPO, geralmente não permita reivindicações diretamente para um método de tratamento do corpo humano. Tais reivindicações, entretanto, não são deferidas, por exemplo, nos EUA ou Índia.

J. Reivindicações de Software

Os pedidos de patente correlacionados a um software de computador e/ou a dispositivos de hardware que executam algoritmos especializados, geralmente, incluem reivindicações de dispositivo e método. Tais pedidos de patente, normalmente, também contêm alguns formatos especializados de reivindicação para invenções de software. Os formatos aceitáveis de reivindicação para invenções de software de computador podem variar em cada país. Alguns formatos aceitáveis podem incluir reivindicações de meio físico legível em computador, reivindicações de estrutura de dados e reivindicações de sinais propagados. As técnicas de software possuem outros tipos de reivindicações especializadas, mas, essas, geralmente, são modificações de tipos de reivindicação mais básica, sendo melhor deixá-las para um estudo avançado.

Uma reivindicação de meio legível em computador, também conhecida nos EUA como reivindicação de Beauregard, tenta proteger uma invenção quando a mesma está incorporada em um meio particular, por exemplo, um CD ROM.

Tais reivindicações, que podem apresentar diversos e diferentes formatos, permitiriam a um detentor de uma patente buscar indenização não apenas contra pessoas que cometeram violação de software e/ou pessoas que usaram um software violado, mas, também, buscar indenização contra vendedores de tal software, incluindo vendedores varejistas e vendedores por atacado. Um dos formatos mais comuns é utilizar o corpo de uma reivindicação de método para a invenção e adicionar um preâmbulo de “meio físico legível em computador”. Por exemplo:

1. Instruções de armazenamento de um meio de armazenagem legível em computador, as quais, quando executadas por um computador, fazem com que o computador execute um método de uso de um sistema de computador para o método (uma função específica), compreendendo: (...)

Uma reivindicação de estrutura de dados, também conhecida nos EUA como reivindicação de Lowry, a qual tenta proporcionar proteção para novas estruturas de dados de computador. Logicamente, nem toda invenção computadorizada inclui uma estrutura de

dados singular, mas algumas invenções incluem novas estruturas de dados. Conquanto que diversos formatos sejam possíveis, um dos formatos mais comuns é:

1. Uma memória para armazenar dados para acesso por um programa aplicativo, que é executado em um sistema de processamento de dados, compreendendo:

- uma estrutura de dados armazenada na memória, a estrutura de dados incluindo a informação residente em um banco de dados usado pelo programa aplicativo e incluindo:

- um primeiro objeto de dados configurado para...*
- um segundo objeto de dados configurado para...; e*
- um terceiro objeto de dados configurado para...*

K. Reivindicações conhecidas como “*Omnibus Claims*”

As reivindicações conhecidas como “ônibus” incluem uma referência à descrição ou aos desenhos, sem prover quaisquer limitações específicas aos desenhos. As reivindicações tipo ônibus podem ser bastante simples de redigir, tais como:

- 1. Um dispositivo para colher milho, conforme descrito no relatório descritivo.*
- 2. Uma máquina de produzir suco, conforme mostrado na figura 4.*

Nem todos os Escritórios Nacionais de Patente permitem reivindicações desse tipo. O USPTO não permite essas reivindicações e o EPO somente permite essas reivindicações, quando as mesmas são absolutamente necessárias. Entretanto, as reivindicações tipo ônibus são aceitáveis em alguns Escritórios Nacionais de Patentes, tais como, por exemplo, UK, Austrália e Índia.

Antes de incluir uma reivindicação tipo ônibus, o agente de propriedade industrial deve entender como tais reivindicações serão interpretadas na jurisdição específica em que a reivindicação será depositada. Se as leis das jurisdições proporcionarem interpretações favoráveis para tais reivindicações, o agente poderá desejar considerar a inclusão de pelo menos uma dessas reivindicações no pedido de patente. Se a relevante jurisdição não tratar tais reivindicações de modo favorável, ou se sua interpretação causar um impacto adverso sobre as outras reivindicações no pedido de patente, o agente de propriedade industrial, provavelmente, não irá incluir tal reivindicação.

Palavras-Chave para o Capítulo VI:

Reivindicações de mecanismo ou dispositivo, reivindicações de método ou processo, reivindicações de produto por processo, reivindicações de desenhos, reivindicações de composições, reivindicações de biotecnologia, reivindicações tipo Suíço, reivindicações de meio físico legível em computador, reivindicações de estrutura de dados, reivindicações tipo ônibus.

AUTOTESTE

1. Mostrar a diferença entre uma reivindicação de dispositivo e uma reivindicação de método/processo.
2. As patentes sobre biotecnologia existem apenas há cerca de 20 anos. Falso ou Verdadeiro?
3. As reivindicações de resultado a ser alcançado ou reivindicações de parâmetro são fáceis de redigir e proporcionam uma boa proteção. Falso ou Verdadeiro?
4. Como uma reivindicação de um meio físico legível em computador pode se assemelhar a uma reivindicação de método?
5. O que o Tratado de Budapeste proporciona com relação a patentes de biotecnologia?
6. Uma reivindicação tendo a forma de “O uso de uma substância ABC como um...” seria aceitável em todas as jurisdições. Falso ou Verdadeiro?
7. O que está errado na formatação da seguinte reivindicação?
 1. Um dispositivo para colher milho, compreendendo:
 - um dispositivo debulhador para cortar milho;
 - movimentar o milho cortado dentro de uma tremonha; e
 - um pivô rotativo fixado ao dispositivo debulhador.
8. O que é uma reivindicação chamada de reivindicação “ônibus”?

VII. MODELO DE REIVINDICAÇÃO DE PATENTE

A. Primeiro, Prepare as Reivindicações

Ao preparar um pedido de patente, o agente de propriedade industrial deve primeiro esboçar a redação das reivindicações, pois isto auxiliará o agente de propriedade industrial e o inventor a melhorar a idéia da invenção em suas mentes. Uma vez que a invenção esteja bem definida para eles, a redação da especificação fluirá naturalmente.

B. Reivindicações Amplas Reivindicações Restritas

Um agente de propriedade industrial deve redigir uma combinação de reivindicações abrangentes e restritas, que visualizem efetivamente o escopo completo da novidade de uma invenção. Uma abordagem ideal seria redigir um conjunto de reivindicações que variam da mais abrangente para a mais restrita, em termos de cobertura. Para fins de praticidade, seria mais fácil iniciar com uma reivindicação restrita e, em seguida, retirar as limitações e substituir os termos restritos por termos mais amplos, de maneira a chegar à reivindicação mais abrangente. Uma vez que isto tenha sido feito, o agente de propriedade industrial pode redigir um conjunto de reivindicações dependentes.

Exemplo:

Suponha que o seu cliente tenha inventado um novo mecanismo para transformar chumbo em ouro. A modalidade física da invenção feita pelo cliente tem uma estrutura de metal tipo caixa, um motor elétrico, uma cuba para reter resíduo de chumbo e um elemento de ouro-chumbo que causa a transição da matéria. A modalidade física da invenção é a que o cliente apresenta ao agente de propriedade industrial, sendo isso que o agente usou para escrever o relatório descritivo do pedido de patente. O agente de propriedade industrial sabe que “a invenção”, realmente, é um conceito abstrato, sendo algo mais amplo do que a modalidade física do cliente. Entretanto, para a primeira redação das reivindicações, o agente de propriedade industrial decide descrever o que ele sabe melhor – a modalidade do cliente. Assim, o mesmo redige a seguinte reivindicação:

1. *Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:*
 - *uma estrutura de metal tipo caixa;*
 - *um motor elétrico montado no interior da estrutura de metal tipo caixa;*
 - *uma cuba para reter o resíduo de chumbo alojado em uma superfície da estrutura de metal tipo caixa; e*
 - *um elemento de ouro-chumbo fixado embaixo da cuba e no interior da estrutura de metal tipo caixa, configurado para receber energia do motor elétrico.*

O agente de propriedade industrial revisa sua primeira redação da reivindicação. Ele descobre que a mesma descreve, de forma abrangente e precisa, os aspectos inventivos da modalidade física da invenção do cliente. Ao escrever essa primeira redação da reivindicação, ele sabe que já omitiu algumas características que não poderiam representar novidade patenteável para essa invenção específica, tal como a cor da carcaça. Entretanto, ele revisa cuidadosamente a reivindicação para ver se poderia dar uma forma mais abrangente. Inicialmente, o agente de propriedade industrial nota que ao explicitar a “estrutura de metal tipo caixa”, parece não fornecer novidade patenteável e uma vez que o mesmo usou a transição “compreendendo”, provavelmente pode eliminar todo este elemento; pois, apesar disso, um concorrente poderia evitar uma violação, ao alojar o dispositivo em algo diferente da “estrutura de metal do tipo caixa”. Assim, o agente de propriedade industrial reescreve a reivindicação como:

1. *Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:*
 - *um motor elétrico;*
 - *uma cuba para reter resíduo de chumbo; e*
 - *um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado à cuba e configurado para receber energia do motor elétrico.*

O agente de propriedade industrial re-analisa a reivindicação – tentando ainda torná-la a mais ampla possível, de maneira a visualizar totalmente a invenção. Ele nota que o “motor elétrico” é razoavelmente específico. O agente decide usar um termo ainda mais amplo. Ele pensa em todos os termos mais amplos que lhe vêm à mente, tais como “motor,” “fonte de energia” e “fonte de energia elétrica”. Por diversos motivos, ele decide usar o termo “fonte de energia”. Assim, o mesmo reescreve a reivindicação como:

1. *Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:*
 - *uma fonte de energia;*
 - *uma cuba para reter resíduo de chumbo; e*
 - *um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado à cuba e configurado para receber energia de uma fonte de energia.*

O agente de propriedade industrial revisa a reivindicação mais uma vez. Ele nota que o elemento “cuba” não deve necessariamente ser uma cuba, de maneira que a invenção retenha o chumbo adequadamente e também nota que fez referência ao “chumbo” como “resíduo de chumbo”, ao invés de simplesmente “chumbo”. Uma vez que ele sabe que a invenção irá funcionar com qualquer tipo de chumbo, decide retirar o adjetivo “resíduo”, o qual está sendo desnecessariamente limitativo. Com relação ao elemento “cuba”, ele percebe que qualquer formato de retentor funcionará adequadamente. Conseqüentemente, o agente de propriedade industrial decide usar o termo abstrato “retentor de chumbo” para abranger qualquer vaso para reter o chumbo. O agente de propriedade industrial reescreve a reivindicação como segue:

1. *Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:*
 - *uma fonte de energia;*
 - *um retentor de chumbo; e*
 - *um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado ao retentor de chumbo e configurado para receber energia a partir de uma fonte de energia.*

O agente de propriedade industrial continua analisando a reivindicação. Eventualmente, ele percebe que a “fonte de energia” não é nova e que realmente não trabalha

em combinação com os outros elementos para produzir um mecanismo novo. Conseqüentemente, ele decide eliminar este elemento de sua reivindicação mais ampla. O agente raciocina da mesma forma com relação à contribuição inventiva proporcionada pelo “retentor de chumbo”, não se importando quão abstrato seja o termo escolhido pelo próprio. Na eventualidade do agente de propriedade industrial eliminar ambos os termos, ou seja, a “fonte de energia” e o “retentor de chumbo” dessa reivindicação, o único elemento que resta será o “elemento de ouro-chumbo”, e o agente de propriedade industrial tem conhecimento que nas jurisdições de interesse do seu cliente, as reivindicações de patente devem citar mais de um elemento. Neste estágio, o agente começa a estudar o termo “elemento de ouro-chumbo” com maiores detalhes e percebe que tais elementos não existem de modo algum no estado da técnica. Conseqüentemente, para fins estratégicos, o agente de propriedade industrial decide manter a reivindicação acima abrangendo o mecanismo de três elementos em seu pedido de patente, porém, mais importante ainda, ele reconhece que as reivindicações principais se concentrarão inteiramente nos elementos da novidade que compreendem o elemento de ouro-chumbo .

Suponha que após o agente de propriedade industrial redigir suas reivindicações de “elemento de ouro-chumbo”, o referido agente decida manter a reivindicação do mecanismo dirigida para um dispositivo completo contendo o elementor de ouro-chumbo. Tais reivindicações podem ser úteis para fins estratégicos. Lembre-se que essa reivindicação é descrita como segue:

1. *Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:*
 - *uma fonte de energia;*
 - *um retentor de chumbo; e*
 - *um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado ao retentor de chumbo e configurado para receber energia a partir de uma fonte de energia.*

O agente de propriedade industrial pode facilmente acrescentar reivindicações dependentes a este mecanismo, verificando as alterações feitas por ele enquanto tentava chegar a uma reivindicação a mais abrangente possível. Nem toda limitação retirada de uma reivindicação redigida merece ser mantida. Entretanto, o conjunto completo de reivindicações dependentes que poderia ser redigido a partir das limitações retiradas e alteradas pelo agente de propriedade industrial, levaria ao seguinte conjunto de reivindicações dependentes:

2. *O mecanismo de acordo com a Reivindicação 1, compreendendo ainda:*
 - *uma estrutura de metal tipo caixa, onde a fonte de energia e o elemento de ouro-chumbo são retidos dentro da estrutura de metal tipo caixa.*
3. *O mecanismo de acordo com a Reivindicação 1, onde a fonte de energia é um motor elétrico.*
4. *O mecanismo de acordo com a Reivindicação 1, onde o retentor de chumbo é uma cuba.*
5. *O mecanismo de acordo com a reivindicação 4, onde o retentor de chumbo está configurado para receber resíduos de chumbo.*

No exemplo acima, o agente de propriedade industrial já redigiu um quadro reivindicatório completo que abrange um mecanismo para transformar chumbo em ouro e o mesmo agora percebe que deve redigir um conjunto de reivindicação que focalize apenas o elemento de ouro-chumbo (por exemplo, “Um elemento de ouro-chumbo, compreendendo...”). Assim, o agente de propriedade industrial irá prover o pedido de patente com dois conjuntos de reivindicações independentes. O agente de propriedade industrial pode adicionar um terceiro conjunto de reivindicações, redigindo uma série de reivindicações de métodos que cubram as operações do elemento de ouro-chumbo e, possivelmente, uma outra série de reivindicações, que cubram o processo completo de transformar chumbo em ouro (por exemplo, um análogo do mecanismo da reivindicação). Conjuntamente, isto proporcionaria ao pedido de patente quatro conjuntos de reivindicações independentes.

No exemplo acima, o agente de propriedade industrial pode até decidir tomar um de seus conjuntos de reivindicações, tal como, o conjunto de reivindicações do mecanismo acima, e transformá-lo em dois conjuntos de reivindicações independentes, no qual cada um enfocará mais um ponto da novidade do que o outro. Por exemplo, ele pode tomar a Reivindicação independente 1, e redigi-la novamente, de maneira a incluir as limitações da Reivindicação dependente 3. Em seguida, o agente poderia redigir novamente a Reivindicação independente 1, de maneira a incluir as limitações da Reivindicação independente 4. Isto daria ao agente de propriedade industrial dois conjuntos de reivindicações, cada um com um enfoque ligeiramente diferente. Para ser claro, as novas reivindicações seriam:

1. *Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:*
 - *um motor elétrico;*
 - *um retentor de chumbo; e*
 - *um elemento de ouro-chumbo operável, acoplado ao retentor de chumbo e configurado para receber energia elétrica a partir do motor elétrico.*
1. *Um aparelho para transformar chumbo em ouro, compreendendo:*
 - *uma fonte de energia;*
 - *uma cuba retentora de chumbo; e*
 - *um elemento de ouro-chumbo operável, acoplado à cuba retentora de chumbo e configurado para receber energia a partir da fonte de energia.*

Na realidade, o agente de propriedade industrial deveria buscar apenas dois caminhos alternativos, como aqueles proporcionados acima, quando cada caminho opcional representa

realmente uma novidade independente da importância comercial ou quando o estado da técnica não é claro ou ambíguo.

Ao redigir as reivindicações as mais abrangentes possíveis, o agente de propriedade industrial irá sempre verificar se o escopo da invenção criada pelo inventor não é mais restrito do que o escopo das reivindicações redigidas por ele. Por exemplo, caso o inventor tenha inventado um carro com três rodas e o mesmo não vê absolutamente essa invenção sendo adaptável a qualquer outro tipo de veículo, o agente de propriedade industrial será aconselhado a manter o escopo das reivindicações restrito e específico para carros, não sendo desnecessariamente estendido para todos os veículos ou objetos que se movam. Por outro lado, caso o inventor pense que a invenção é adaptável ou se o agente de propriedade industrial puder visualizar potenciais infratores adaptando essa invenção a outros dispositivos, será prudente manter as reivindicações bastante amplas, de modo a cobrir qualquer veículo e não apenas carros. Algumas vezes, o agente de propriedade industrial deverá ajudar ao próprio inventor para entender o potencial da sua invenção. Muitos inventores são extremamente focados em um problema particular e perdem o escopo total de suas invenções. Por exemplo, a difusão de comunicações de espectro, uma das mais pioneiras tecnologias de comunicações do Século 20, foi originalmente concebida meramente como um meio de evitar interferência eletrônica de sinal de torpedos controladores de rádio. Essa tecnologia foi posteriormente usada para desenvolver telefones celulares CDMA, uma tecnologia consideravelmente diferente de torpedos.

Como agente de propriedade industrial, sempre que possível, pergunte: Quais são os objetivos dessa invenção? O que o inventor está tentando proteger? Quem/O que é provável de ser violado? Quem/O que poderia licenciar a patente? Estou protegendo a invenção adequadamente, ao redigir as reivindicações deste ou daquele modo? Na qualidade de um agente de propriedade industrial você precisa ser bem criativo e tentar obter o máximo de proteção possível para a invenção.

O agente de propriedade industrial deve notar que algumas jurisdições têm exigências relativas à “concisão” no número de reivindicações. Essas exigências de que as reivindicações devem ser concisas podem ser relativas às reivindicações em sua totalidade,

bem como com relação às reivindicações individuais. Assim, nessas jurisdições, o número de reivindicações deve ser considerado em relação à natureza da invenção que o requerente procura proteger. Por exemplo, repetição indevida de textos, por exemplo, entre uma reivindicação e outra, deve ser evitado pelo uso da forma de reivindicação dependente.

Com relação às reivindicações dependentes, enquanto a maioria das jurisdições não faz qualquer objeção quanto a um número razoável dessas reivindicações dirigidas a características preferidas específicas da invenção, alguns examinadores de patentes podem fazer objeção a uma multiplicidade de reivindicações de uma natureza trivial. O que é ou o que não é um número razoável de reivindicações, depende dos fatos e circunstâncias de cada caso específico. O examinador de patentes também pode sentir que ele tem a responsabilidade de levar em conta os interesses do público em geral. Do mesmo modo, a apresentação das reivindicações não deve torná-la indevidamente onerosa para determinar a matéria para a qual a proteção é pretendida. O examinador de patentes também pode fazer objeções onde existe uma multiplicidade de alternativas no âmbito de uma única reivindicação, se isto a tornar indevidamente onerosa para determinar a matéria para a qual a proteção é pretendida.

Entretanto, o agente de propriedade industrial deve observar que as regras relativas às limitações sobre o número de reivindicações, foram amplamente fornecidas dentro da eficiência burocrática de diversos escritórios de patente. O agente de propriedade industrial deve sempre querer lutar pelo escopo de proteção mais adequado para seu cliente. Limitações do número de reivindicações não são encontradas em toda jurisdição. Com certeza, o agente de propriedade industrial reconhecerá com frequência o ponto em que a adição de novas reivindicações não irá auxiliar o seu cliente (quanto ao equilíbrio), no âmbito de uma determinada jurisdição. O referido agente pode ser orientado nessa determinação pelo desenvolvimento de um estudo sobre quantas reivindicações são geralmente consideradas adequadas em uma determinada jurisdição. Por exemplo, nos EUA, as patentes tendem a ter mais reivindicações do que as patentes deferidas pelo EPO, as quais tendem a ter mais reivindicações do que as patentes deferidas pelo Escritório de Patentes do Japão (JPO).

C. Clareza, Escolha das Palavras da Reivindicação e Inconsistências

O agente de propriedade industrial deve ser bastante cauteloso com relação às palavras que o mesmo escolher para descrever a invenção. Ele deve escolher palavras que não visualizem a invenção na sua forma mais específica, mas também visualizem variantes que um concorrente possa escolher para burlar uma patente, de maneira a colher alguns benefícios da invenção sem violar a patente ou ser exigido a pagar por uma licença. De muitas maneiras, o agente de propriedade industrial necessita antecipar o futuro e imaginar como que os infratores em potencial pensarão em burlar as reivindicações dessa patente específica.

A clareza das reivindicações de patente é de suma importância, em virtude de sua função de definir a matéria para a qual a proteção é pretendida. O significado dos termos de uma reivindicação dever ser, geralmente, claro para o técnico versado na técnica – ou, no mínimo, a terminologia da reivindicação não deverá, normalmente, ser de todo desconhecida para um técnico do respectivo campo. Em vista das diferenças no escopo da proteção que podem estar anexadas às diversas categorias de reivindicações, o agente de propriedade industrial deve garantir que o texto de uma reivindicação não deixe qualquer dúvida com relação à sua categoria, enquanto também proporciona ao cliente o escopo de proteção adequado.

O agente de propriedade industrial deve considerar a concepção de cada reivindicação dando às palavras o significado e o escopo que normalmente têm na respectiva técnica, uma vez que essa deve ser a provável maneira como a reivindicação será interpretada. Se em um caso específico, a descrição der às palavras um significado especial por meio de definição explícita ou qualquer outro modo, o agente de propriedade industrial deve garantir que essa(s) definição(ões) nova(s) ou alternativa(s) seja/sejam clara(s). A reivindicação também deve ser concebida como uma tentativa de dar um sentido técnico à mesma. Nessa ocasião, a referida concepção pode envolver um afastamento do significado literal estrito do texto das reivindicações.

Quando uma reivindicação é dirigida para uma adicional aplicação terapêutica de um medicamento e a condição doentia a ser tratada é definida em termos funcionais, por exemplo, “qualquer condição suscetível de ser aprimorada ou evitada por ocupação seletiva de um

receptor específico”, a reivindicação pode ser considerada como clara em muitas jurisdições (tal como o EPO), apenas se as instruções na forma de testes experimentais ou critérios testáveis estiverem disponíveis nos documentos de patente ou que seja de conhecimento geral comum, permitindo que o especialista versado na técnica reconheça quais condições estão incluídas na definição funcional e, similarmente, dentro do escopo da reivindicação.

Seja preciso ao redigir as reivindicações e evite palavras relativas. Evite palavras, tais como, “rápido”, “lento”, “longo”, “curto”, “alto”, “largo”, “perfeito”, etc. Tais palavras nem sempre fornecem limitações claras, a menos que sejam usadas com relação a outro elemento da reivindicação. Por exemplo, nunca redigir em uma reivindicação “uma longa peça de madeira”. Entretanto, o agente de propriedade industrial pode querer escrever:

- *uma primeira peça de madeira;*
- *uma segunda peça de madeira, onde a primeira peça de madeira é maior do que a segunda peça de madeira.*

Se um agente de propriedade industrial usar um termo absoluto em um modo auto-sustentável, é muito provável que o examinador de patentes o ignore – em outras palavras, é muito provável que o examinador de patentes trate “uma longa peça de madeira” de maneira não diferente de “uma peça de madeira” ou para esta matéria, de maneira não diferente de “uma pequena peça de madeira”. Ou até pior, caso esta reivindicação termine em uma patente concedida, um infrator acusado pode evitar a violação dizendo: “quando usamos madeira, não usamos peças longas”. Como um exemplo vivo, um infrator acusado que tenha sido notificado que a reivindicação descreveu que dois elementos estavam “perfeitamente alinhados”, respondeu ao detentor da patente que conquanto tenha alinhado os elementos, ele não o fez tão “perfeitamente”.

Da mesma maneira, é preferível não usar em uma reivindicação um termo relativo ou similar, tal como “fino”, “largo” ou “forte”, a menos que o termo tenha um significado bem-reconhecido na técnica específica, por exemplo, “alta-frequência”, em relação a um amplificador e essa seja a intenção do significado. Quando o termo não tem qualquer significado bem-reconhecido, deveria, se possível, ser substituído por um texto mais preciso encontrado em qualquer lugar da divulgação original. Quando não existe qualquer base na divulgação para uma definição clara e o termo não é essencial com relação à invenção, o

agente de propriedade industrial deverá manter o termo na reivindicação, pelo fato de que para suprimir tal termo, pode levar a extensão da matéria pertinente além do conteúdo do pedido de patente conforme depositado, o que não é permitido. Entretanto, não pode ser permitido um termo impreciso em uma reivindicação, se o termo for essencial com relação à invenção. Da mesma maneira, um termo impreciso não pode ser usado pelo requerente para diferenciar sua invenção do estado da técnica.

Deve ser dada especial atenção sempre que a palavra “cerca de” ou termos similares tal como, “aproximadamente” são usados. Esta palavra pode, por exemplo, ser usada para um valor específico (por exemplo, “cerca de 200 C°”) ou para uma faixa (por exemplo, “cerca de x a cerca de y”). Na maioria das vezes, o examinador de patentes apenas permitirá tais palavras se tal presença não evitar que a invenção seja erroneamente diferenciada do estado da técnica, com relação à novidade e atividade inventiva. Mesmo quando um examinador de patentes aceita tal termo, o agente de propriedade industrial ainda deve ser cauteloso com seu uso, uma vez que, posteriormente, um tribunal pode achar o termo vago.

Termos relacionados a “aspectos opcionais,” tais como, as expressões “preferencialmente,” “por exemplo,” “tal como” ou “mais particularmente”, devem ser observados cuidadosamente, para assegurar que os mesmos não introduzam ambigüidade. Em algumas jurisdições, como o EPO, as expressões desse tipo podem não ter efeito limitativo sobre o escopo de uma reivindicação; isto é, os aspectos seguintes a tais expressões devem ser considerados inteiramente opcionais. Porém, o agente de propriedade industrial não pode garantir que essa será a interpretação, uma vez que algumas jurisdições podem ser mais rigorosas do que o EPO em aceitar tais termos. É mais importante que o agente de propriedade industrial seja aconselhado a evitar tais termos, pelo fato de que é muito provável que um réu no processamento da patente argumentará que estas expressões têm um efeito limitativo, argumentando que, de outro modo, não seriam citadas na reivindicação. O detentor da patente pode finalmente vencer o litígio, porém, o agente de propriedade industrial deve empenhar-se para reduzir os prováveis problemas do seu cliente em qualquer litígio possível.

Em muitas jurisdições, o agente de propriedade industrial deve ter um cuidado especial ao redigir reivindicações que empregam a palavra “em” para definir uma relação entre

diferentes entidades físicas (produto, mecanismo), ou entre entidades e atividades (processo, uso), ou entre diferentes atividades. Exemplos de reivindicações escritas dessa maneira incluem os seguintes:

- (i). *cabeçote de cilindro “em um motor em quatro tempos*
- (ii). *“Em” um aparelho telefônico com discador automático, detetor de discagem de tom e controlador de características, o detetor de discagem de tom compreendendo(...)*
- (iii). *“Em” um processo usando um dispositivo alimentador de eletrodo de um aparelho de solda a arco, um método para controlar a corrente e a voltagem da solda a arco, compreendendo as seguintes etapas; e*
- (iv). *“Em” um processo/sistema/aparelho, etc. ... o aperfeiçoamento constituído de*

Nos Exemplos (i) ao (iii), a ênfase está nas subunidades totalmente operando (cabeçote de cilindro, detetor de discagem de tom, método para controlar a corrente e a voltagem de solda a arco), ao invés da unidade completa na qual a subunidade está contida (motor de quatro tempos, telefone, processo).

Muitas jurisdições não entendem como claro se a proteção da reivindicação buscada for limitada à subunidade em si ou se a unidade, como um todo, deve ser protegida. Para fins de clareza, as reivindicações desse tipo devem ser , geralmente, dirigidas a “uma unidade com (ou compreendendo) uma subunidade” (por exemplo, “motor de quatro tempos com um cabeçote de cilindro”), ou para a subunidade em si, especificando sua finalidade (por exemplo, “cabeçote de cilindro para um motor de quatro tempos”).

Com as reivindicações do tipo indicado pelo Exemplo (iv), o uso da palavra “em”, algumas vezes, não deixa claro se a proteção é buscada apenas para o melhoramento ou para todos os aspectos definidos na reivindicação. Aqui, também, é essencial assegurar que o texto está claro. Entretanto, reivindicações como “uso de uma substânciacomo um ingrediente anticorrosivo em uma composição de tinta ou verniz” podem ser aceitáveis, com base no segundo uso não medicinal secundário, em jurisdições como o EPO.

Empenhe-se sempre na clareza ao redigir reivindicações de patente. Alguém pode argumentar que a palavra “em” nas reivindicações acima limitam desnecessariamente o escopo da proteção do cliente. Por exemplo, foi o agente de propriedade industrial positivo de modo que “o cabeçote de cilindro” reivindicado funcionaria apenas em um motor de quatro

tempos? O agente de propriedade industrial deve considerar seriamente se a palavra “em” na frase é mesmo necessária para proteger a invenção do seu cliente antes de usá-la.

Ao usar um termo de reivindicação que tenha um significado estabelecido na técnica relevante, o agente de propriedade industrial deve assegurar que o significado é apropriado nas circunstâncias específicas na qual ele ou ela busque usar esse termo. Além disso, o agente de propriedade industrial deve assegurar que as palavras que ele selecionou transmitem o significado que ele quer transmitir e que também abrangem a invenção adequadamente.

Por exemplo, um agente de propriedade industrial pode ter selecionado o termo “painel” nas reivindicações. A palavra “painel” pode ter significados diferentes. Se o agente de propriedade industrial escolher a palavra “painel” sem esclarecer se a mesma significa um “painel de circuito” ou um “painel de madeira” existe uma possível ambigüidade. Portanto é recomendável escolher uma palavra com um significado claro e transmitir esse significado no relatório descritivo, de maneira que não haja espaço para confusão; entretanto, a palavra selecionada deve ser tão abrangente quanto necessária, de modo a proporcionar a adequada proteção à reivindicação.

Um agente de propriedade industrial pode ser seu próprio lexicógrafo e pode definir termos. Entretanto, fazendo isto, ele deve explicar claramente o significado do termo que ele definiu no relatório descritivo, de maneira que não haja espaço para ambigüidade e o significado do termo que ele criou será claro para o examinador de patentes e para os tribunais em que a patente possa ser objeto de litígio.

Qualquer inconsistência entre a descrição e as reivindicações devem ser evitadas. As inconsistências podem lançar dúvidas sobre a extensão da proteção e, portanto, tornar a reivindicação incerta ou sem fundamento ou, alternativamente, tornar a reivindicação questionável. As inconsistências podem surgir das seguintes maneiras:

(i.) Inconsistência Verbal Simples

Por exemplo, existe uma declaração na descrição que sugere que a invenção está limitada a um aspecto específico, porém as reivindicações não estão assim limitadas; além disso, a descrição não coloca nenhuma ênfase especial sobre este aspecto e não

existe qualquer motivo para acreditar que o aspecto é essencial para a performance da invenção. Nesse caso, a inconsistência pode ser removida pela ampliação da descrição ou pela limitação das reivindicações. Da mesma maneira, se as reivindicações forem mais limitadas do que a descrição, elas podem ser ampliadas ou a descrição pode ser limitada. [Nota: Uma descrição não pode ser ampliada após o depósito do pedido de patente em muitas jurisdições – ate mesmo quando “ampliar” significa deletar material da especificação.]

(ii) Inconsistência Relativa a Aspectos Aparentemente Essenciais

Por exemplo, pode parecer que, a partir do conhecimento técnico geral ou do que está declarado ou implícito, um determinado aspecto técnico descrito que não é mencionado em uma reivindicação independente é essencial para desempenhar a realização da invenção ou, em outras palavras, é necessário para a solução do problema ao qual a invenção diz respeito. A situação contrária, em que uma reivindicação independente inclui aspectos que não parecem essenciais para realizar a invenção, não é questionável. Isto é uma questão de escolha do requerente. Portanto, o examinador não irá sugerir que uma reivindicação seja ampliada pela omissão de aspectos aparentemente não essenciais. [Nota: Este último comentário realmente estabelece a essência da tarefa do agente de propriedade industrial para obter proteção de reivindicação abrangente. O examinador do governo tem apenas o dever de dizer quando uma reivindicação está “muito abrangente”; ele não tem o dever de dizer quando uma reivindicação está muito restrita.]

(iii). Parte da Matéria da Descrição e Desenhos não está coberta pelas Reivindicações

Por exemplo, todas as reivindicações especificam um circuito elétrico empregando dispositivos semicondutores, porém, uma das modalidades na descrição e nos desenhos, em vez disso, emprega tubos eletrônicos. Em tal caso, a inconsistência pode ser removida normalmente, pela ampliação das reivindicações (supondo que a descrição e os desenhos, como um todo, proporcionam o suporte adequado para tal ampliação) ou pela remoção do “excesso” de matéria da descrição e dos desenhos.

Entretanto, caso sejam apresentados exemplos na descrição e desenhos que não estão cobertos pelas reivindicações, não como modalidades da invenção mas como técnica antecedente ou exemplos, que sejam úteis para entender a invenção, a retenção destes exemplos pode ser permitida.

Esses exemplos realçam a exigência (já repetido muitas vezes) de que o relatório descritivo deve dar suporte às reivindicações.

D. Alternativas de Reivindicação e Modificações da Invenção

Ao redigir as reivindicações, é importante pensar constantemente sobre as alternativas da invenção. Em termos legais, essas alternativas são conhecidas como “modalidades”. Um agente de propriedade industrial deve pensar como um concorrente potencial que deseja contornar as reivindicações. Pense sobre quais variações de uma reivindicação poderiam ser introduzidas que permitissem que alguém evitasse uma violação e, em seguida, tente incorporar essas variações ou modalidades alternativas no relatório descritivo e na redação das reivindicações, abrangendo cada uma dessas modalidades. É importante não esquecer das modalidades alternativas que podem realizar a mesma função. As reivindicações relativas a estas modalidades alternativas são críticas ao proporcionar um escopo de proteção abrangente. O agente de propriedade industrial deve ficar atento para não exceder o orçamento do cliente ao desenvolver alternativas e não exceder o próprio escopo da invenção do inventor.

Por exemplo, se o inventor tiver desenvolvido um dispositivo que abranja um lápis com uma borracha fixada ao lápis, as reivindicações dirigidas para a modalidade principal ou preferida devem ser redigidas como segue:

1. *Um dispositivo, compreendendo:*
 - *um lápis; e*
 - *uma borracha fixada ao lápis.*
2. *O dispositivo de acordo com a Reivindicação 1, onde a dita borracha é fixada ao lápis de modo destacável.*
3. *O dispositivo de acordo com a Reivindicação 2, onde o lápis é de cor vermelha.*

Para a mesma invenção, as reivindicações dirigidas para uma modalidade alternativa podem ser lidas como segue:

1. *Um dispositivo, compreendendo:*
 - *um crayon; e*
 - *uma borracha fixada no crayon.*
2. *O dispositivo citado na Reivindicação 1, onde a referida borracha é fixada de maneira destacável ao crayon.*
3. *O crayon de acordo com a Reivindicação 2, onde o crayon é de cor vermelha.*

A comparação entre o conjunto de reivindicações de “crayon” e o conjunto de reivindicações de “lápis” sugere que, talvez, o agente de propriedade industrial pudesse redigir um conjunto de reivindicações ainda mais abrangente, com vistas à “um apetrecho para escrever” e, em seguida, redigir reivindicações dependentes com vistas a um crayon e um lápis.

E. Evite Limitações Desnecessárias

Uma regra básica para redigir uma reivindicação, conforme já discutido, é revisar constantemente as reivindicações e deletar as limitações desnecessárias. Conforme já mencionado, uma técnica é redigir uma reivindicação na forma de um parágrafo e incluir nesta descrição todas as limitações razoáveis a uma modalidade da invenção. Uma vez que o agente de propriedade industrial tenha visualizado a invenção em sua totalidade, o mesmo revisa o parágrafo e elimina todas as limitações que impedem uma descrição da invenção na forma mais abrangente possível. Fazendo isto, o agente de propriedade industrial será capaz de expressar uma reivindicação que visualize a invenção em sua forma mais abrangente, ficando isenta de quaisquer limitações desnecessárias. Isto pode ser seguido da redação de mais conjuntos de reivindicações que têm um escopo diferente do primeiro conjunto. Esta técnica deve resultar em um conjunto de reivindicações abrangentes para a invenção.

Da mesma maneira, no que tange os aspectos técnicos da invenção, as reivindicações não devem contar com referências à descrição ou desenhos, exceto quando for absolutamente necessário. Por exemplo, de acordo com as regras do EPO, as reivindicações não devem contar com referências do tipo “conforme descrito na parte ... da descrição,” ou “conforme ilustrado na Figura 2 dos desenhos”. O texto enfático da cláusula de exceção deve ser notado. Assim, o requerente tem o ônus de mostrar que é “absolutamente necessário” contar com a referência à descrição ou desenhos nos casos apropriados. Um exemplo de uma exceção permitida seria de que a invenção envolvesse alguma forma particular ilustrada nos desenhos, porém, não podendo ser prontamente definida por palavras ou por uma simples fórmula matemática. Um outro caso especial é aquele em que a invenção refere-se a produtos químicos, alguns destes aspectos podendo ser definidos apenas por meio de gráficos ou diagramas.

Nota: O cuidado previsto neste item pertinente às figuras e desenhos não se refere ao uso de meros sinais de referência nas reivindicações discutidas no Capítulo V, Seção. C (6) acima.

F. Limitações Negativas e Rejeições

Uma matéria pertinente à reivindicação é normalmente definida em termos de aspectos positivos, indicando que determinados elementos técnicos estão presentes. Em raras ocasiões, o agente de propriedade industrial pode restringir a matéria usando uma limitação negativa, declarando expressamente que um aspecto específico está ausente, por exemplo, “não é de madeira”. Tais limitações negativas podem ser feitas, por exemplo, para remover modalidades não-patenteáveis divulgadas no pedido de patente conforme depositado ou se a ausência de um aspecto pode ser deduzida do pedido de patente conforme depositado.

Além disso, em algumas jurisdições, como o EPO, uma divulgação do estado da técnica pode ser excluída usando uma “rejeição” para restabelecer a novidade de um ensinamento inventivo, a qual é acidentalmente superposta com a divulgação. Uma rejeição sem estar fundamentada no pedido de patente conforme depositado pode, apenas, restabelecer a novidade; não pode fazer um ensinamento inventivo óbvio. Deve-se ter cuidado para assegurar que o texto da rejeição não seja estendido além do conteúdo do pedido de patente, conforme depositado.

As limitações negativas ou rejeições podem ser usadas apenas no caso de adicionar aspectos positivos à reivindicação, não definindo mais clara e precisamente a matéria que ainda é passível de proteção ou limitando indevidamente o escopo da reivindicação. O agente de propriedade industrial deve se empenhar para limitar o uso de limitações negativas e rejeições, para situações que não podem ser facilmente explicadas de uma maneira positiva, por exemplo, um processo químico que possa usar qualquer metal conhecido, exceto “cobre” (e o próprio inventor não sabe realmente porque o cobre não pode ser usado), poderia ser expresso de tal forma como “um metal, excluindo cobre” Entretanto, o agente de propriedade industrial, geralmente, irá encontrar após longa e intensa consideração, uma palavra adequada que expresse a limitação de maneira positiva. Limitações negativas e rejeições geralmente devem ser evitadas, pelo fato de não proporcionarem a linguagem elegante e habilidosa da reivindicação que oferece a melhor proteção para invenções.

G. As Reivindicações e os Produtos Concorrentes

Um agente de propriedade industrial deve perguntar ao seu cliente sobre produtos concorrentes. Na medida em que é instaurado um processamento do pedido de patente (lembre-se que isto pode levar muitos anos), o agente de propriedade industrial deve acompanhar a evolução dos produtos concorrentes no campo da invenção. Ao redigir as reivindicações, este fundamento do conhecimento deve ser bem usado, através da redação de reivindicações que cubram os produtos concorrentes que possam estar disponíveis no mercado – desde que os produtos concorrentes não sejam do estado da técnica. Adicionalmente, se o agente de propriedade industrial souber de um novo produto concorrente, enquanto o pedido de patente está pendente, o referido agente pode querer alterar as reivindicações pendentes para que possam ser melhor lidas - na invenção do cliente e no produto concorrente (supondo que o produto concorrente não seja definitivamente o estado da técnica). Deste modo, as reivindicações de patente concedidas ficam tão próximas do produto do concorrente, que o concorrente não terá outra opção, exceto obter uma licença do cliente quando a patente é concedida.

H. As Reivindicações Devem Superar o Estado da Técnica

O agente de propriedade industrial deve redigir as reivindicações, de modo a superar o estado da técnica relacionado à invenção, que o mesmo já conhece. Caso contrário, a patente será invalidada. A estratégia ideal é redigir uma reivindicação que seja mais restrita do que o estado da técnica atualmente conhecido, porém mais abrangente do que os produtos concorrentes. Tenha também em mente, que algumas jurisdições, como os EUA, exigem do agente de propriedade industrial, do inventor e de outras partes associadas ao pedido de patente, a divulgação para o escritório nacional de patentes de todo o estado da técnica pertinente; o não cumprimento de tal exigência pode, em algumas circunstâncias, cancelar a licença de atuação do agente de propriedade industrial.

I. Tipos de Reivindicações de Múltiplo Uso para a Mesma Invenção

Caso a mesma invenção possa ser reivindicada como um método e como um mecanismo, não deixe de fazê-lo. Não se sinta constrangido em visualizar a invenção de apenas uma forma. De fato, para obter a proteção mais abrangente possível para a invenção, é recomendável reivindicar a invenção de maneiras diferentes. Vejamos alguns exemplos de reivindicações.

Por exemplo, suponha que uma invenção esteja correlacionada ao software de busca na Internet; uma reivindicação de sistema para a invenção poderia ser lida como segue:

1. *Um sistema para busca na Internet, o dito sistema compreendendo:*
 - *um módulo de software configurado para realizar uma busca;*
 - *uma base de dados configurada para armazenar resultados produzidos pela busca; e*
 - *uma interface do usuário configurada para apresentar os resultados da busca a um usuário.*

Observe que na Reivindicação 1, citamos os diferentes componentes da invenção e a maneira como interagem entre si. Especificamos os três elementos e citamos a função realizada por cada elemento. Por exemplo, especificamos que o módulo de software realiza a busca, a base de dados armazena a busca e a interface torna a busca disponível para um usuário.

Um método de reivindicação para a mesma invenção pode ser lido como segue:

2. *Um método para realizar uma busca na Internet, o dito método compreendendo:*
 - *transmitir um pedido de busca pela Internet, a partir de um módulo de software;*
 - *receber os resultados da busca pela Internet, a partir do pedido de busca feito através do módulo de software;*
 - *armazenar os resultados da busca em uma base de dados; e*
 - *apresentar os resultados da busca para um usuário, através de uma interface do usuário.*

Observe que na Reivindicação 2, introduzimos diferentes etapas envolvidas na realização desta busca e, ao mesmo tempo, introduzimos os componentes que realizam cada uma das funções declaradas. Por exemplo, a primeira etapa é indicada como sendo a realização da busca conduzida pelo módulo de software.

J. Certifique-se que o Relatório Descritivo Dá Suporte às Reivindicações

As reivindicações devem ter suporte no relatório descritivo e nos desenhos, conforme observado em todo o presente texto. Isso significa que deve haver uma base na descrição para a matéria pertinente a cada reivindicação. O escopo das reivindicações, geralmente, não será interpretado de modo mais abrangente do que é garantido por certas considerações, como a extensão da descrição e dos desenhos, e em algumas jurisdições, a contribuição para a técnica.

A maioria das reivindicações são generalizações de um ou mais exemplos específicos. A extensão de generalização permissível é uma questão que o examinador deve julgar em cada caso específico, à luz do relevante estado da técnica. Assim, uma invenção que abre um campo totalmente novo, geralmente, tem direito a uma maior generalidade nas reivindicações do que aquela que está correlacionada a avanços em uma tecnologia conhecida. Uma declaração justa de uma reivindicação é aquela que não é tão abrangente que ultrapasse a invenção e nem tão restrita que prive o requerente de uma recompensa justa pela divulgação de sua invenção. Geralmente, o requerente tem o direito de abranger todas as modificações óbvias de, os equivalentes a, e usos daquilo que ele descreveu. Particularmente, caso seja razoável prognosticar que todas as alternativas cobertas pelas reivindicações têm as propriedades ou usos atribuídos pelo requerente na descrição, o mesmo deve ter o direito de formular suas reivindicações em conformidade.

O agente de propriedade industrial deve ter em mente que a única restrição na abrangência das reivindicações que um requerente pode obter é concernente ao estado da técnica (novidade e atividade inventiva) e não num dada “intuição” de um examinador de patentes sobre o significado da invenção do cliente. O agente de propriedade industrial irá, geralmente, apelar contra as rejeições feitas pelas intuições do examinador de patentes, as quais não estão concretamente baseadas no estado da técnica e nas exigências legais precisas para a patenteabilidade.

O agente de propriedade industrial não deve ser um ator passivo no processo de patenteamento. O agente de propriedade industrial poderá, oportunamente, descobrir que um examinador de patente excedeu sua autoridade legal ao fazer uma rejeição. O agente de propriedade industrial deve estar pronto para aconselhar o seu cliente com relação à

aplicabilidade de um recurso em tais instâncias. A experiência ensinará ao agente de propriedade industrial quando uma regra é uma regra e quando ele deve lutar por melhor proteção para seu cliente. O agente deve também estar atento com relação a seus advogados associados estrangeiros, quando os mesmos estão trabalhando arduamente em nome do seu cliente e quando estão simplesmente atendendo a uma mera sugestão criada para demonstração de eficiência burocrática. (As “sugestões” nas duas últimas frases são igualmente aplicadas a qualquer pedido de patente e em qualquer jurisdição no mundo).

Damos abaixo alguns exemplos de suporte ou falta de suporte para a linguagem das reivindicações:

- i. Uma reivindicação se refere a um processo para tratamento de todos os tipos de “mudas de plantas”, submetendo-as a um choque frio controlado, de maneira a produzir resultados específicos, ao passo que a descrição divulga o processo aplicado a somente um tipo de planta. Uma vez que é bem reconhecido que as plantas apresentam variações amplas em suas propriedades, existem razões bem-fundadas para se acreditar que o processo não é aplicável a todas mudas de plantas. A menos que o requerente possa fornecer provas convincentes de que o processo seja geralmente aplicável, o mesmo deve restringir sua reivindicação a um tipo de planta específico mencionado na descrição. Uma simples declaração de que o processo é aplicável a todas mudas de plantas não é suficiente.
- ii. Uma reivindicação se refere a um método especificado de tratar “moldagens de resina sintética” para obter determinadas alterações nas características físicas. Todos os exemplos descritos se referem a resinas termoplásticas e o método é aquele que parece ser inapropriado para resinas termofixas. A menos que o requerente possa fornecer provas convincentes que, no entanto, o método é aplicável a resinas termofixas, o mesmo deve restringir sua reivindicação a resinas termoplásticas.
- iii. Uma reivindicação se refere a composições de óleo combustível aperfeiçoado, as quais possuem uma determinada propriedade desejada. A descrição proporciona suporte para uma maneira de obter óleos combustíveis possuindo esta propriedade, que é pela presença de quantidades definidas de um determinado aditivo. Não é divulgado qualquer outro modo para obter óleos combustíveis possuindo a propriedade desejada. A reivindicação não faz qualquer menção ao aditivo. A reivindicação não é suportada em toda sua abrangência e a objeção surge.

Um agente de propriedade industrial já deve tentar reivindicar algo que ele não conhece com relação a determinadas inclusões no escopo da invenção. Ele deve procurar

patentes válidas para seus clientes. A regra estabelecida acima é indicada em termos de proteção ao público (que é justo), porém, ao tentar patentear alguma coisa que não é suportada pelo relatório descritivo do requerente é similarmente um desastre também para o requerente da patente.

A discussão acima reforça um tópico que foi constantemente repetido ao longo de todo o presente texto. O agente de propriedade industrial sempre deve proporcionar o suporte adequado para as reivindicações do seu cliente no relatório descritivo do pedido de patente. O agente de propriedade industrial também deve antecipar as limitações mais restritas que o mesmo possa precisar adicionar às reivindicações durante o processamento da patente e assegurar que será fornecido o suporte para estas limitações, caso se tornem necessárias.

K. Unidade de Invenção

Um pedido de patente deve, geralmente, ser correlacionado apenas a uma invenção ou a um grupo de invenções ligadas, de maneira que formem um único conceito geral inventivo. A segunda destas alternativas, *isto é*, o grupo ligado de conceito único, pode dar origem a uma pluralidade de reivindicações independentes na mesma categoria, embora o caso mais comum seja de uma pluralidade de reivindicações independentes em diferentes categorias.

O conceito de unidade de invenção foi discutido ao longo de todo o presente texto. Se um examinador de patentes determinar que as reivindicações de um pedido de patente omitem a unidade de invenção, geralmente, o agente de propriedade industrial será exigido a escolher determinadas reivindicações e cancelar ou retirar as reivindicações não escolhidas. Entretanto, de um modo geral, o agente será permitido a depositar um outro pedido de patente com as reivindicações não escolhidas do primeiro pedido. A regra para a unidade de invenção é, essencialmente, um mecanismo de regulamentação de taxa, que evita que os Escritórios Nacionais de Patentes tenham que examinar um excesso de invenções separadas para um requerente que pagou apenas pelo exame de uma única invenção. Assim sendo, a descoberta de uma falta de unidade de invenção não é, geralmente, uma falha fatal para um pedido de patente, embora possa incorrer em taxas adicionais para o cliente, bem como, numa demora adicional. Da mesma maneira, a discussão feita a seguir, tem o propósito de auxiliar o agente de propriedade industrial a entender onde pode ser encontrada uma falta de unidade de invenção. Os exemplos inicialmente fornecidos dizem respeito a invenções químicas, entretanto, os conceitos podem ser estendidos para pedidos de patentes em todos os domínios técnicos.

Em algumas jurisdições, como o EPO, a unidade de invenção é considerada como presente no contexto de produtos intermediários e produtos finais, onde:

- i. Os produtos intermediários e produtos finais têm o mesmo elemento estrutural essencial, isto é, suas estruturas químicas básicas são as mesmas ou suas estruturas químicas são técnica e intimamente inter-relacionadas, o produto intermediário, incorporando um elemento estrutural essencial ao produto final, e
- ii. Os produtos intermediários e produtos finais são tecnicamente inter-relacionados, isto é, o produto final é fabricado diretamente a partir do intermediário ou é separado do mesmo por um pequeno número de intermediários, em que todos contêm o mesmo elemento estrutural essencial

A unidade de invenção também pode estar presente entre os produtos intermediários e finais, dos quais as estruturas são desconhecidas - por exemplo, entre um produto intermediário tendo uma estrutura conhecida e um produto final com estrutura desconhecida ou, entre um intermediário de estrutura desconhecida e um produto final de estrutura desconhecida. Nestes casos, deve haver prova suficiente para levar um indivíduo a concluir que os produtos intermediário e finais são técnica e intimamente inter-relacionados, como, por exemplo, quando o produto intermediário contém o mesmo elemento essencial do produto final ou incorpora um elemento essencial ao produto final.

Diferentes produtos intermediários usados em diferentes processos para a preparação do produto final podem ser reivindicados, desde que tenham o mesmo elemento estrutural essencial. Os produtos intermediários e finais não devem ser separados no processo que vai de um para o outro, por meio de um intermediário que não seja novo. Quando diferentes produtos intermediários para diferentes partes estruturais do produto final são reivindicados, a unidade não deve ser considerada como presente entre os intermediários. Se os produtos intermediários e finais são famílias de compostos, cada composto intermediário deve corresponder a um composto reivindicado na família de produtos finais. Entretanto, alguns produtos finais podem não ter um composto correspondente na família dos produtos intermediários, assim as duas famílias não necessitam ser totalmente congruentes. O mero fato de que além da capacidade de ser usado na produção de produtos finais, os produtos intermediários também exibem outros efeitos ou atividades possíveis e não devem prejudicar a unidade de invenção.

Quando uma única reivindicação definir alternativas (química ou não-química), *isto é*, uma unidade de invenção denominada de “grupamento de Markush” deve ser considerada como presente, se as alternativas forem de natureza similar. Quando o grupamento de Markush for para as alternativas de compostos químicos, estes devem ser considerados como sendo de natureza similar, onde:

- i. todas as alternativas têm uma propriedade ou atividade comum, e
- ii. uma estrutura comum está presente, isto é, um elemento estrutural significativo é compartilhado por todas as alternativas, ou todas alternativas pertencem a uma classe reconhecida de compostos químicos, na técnica à qual a invenção pertence.

Um “elemento estrutural significativo é compartilhado por todas as alternativas”, quando os compostos compartilham uma estrutura química comum que ocupa uma grande parte de suas estruturas ou, no caso dos compostos terem em comum apenas uma pequena parte de suas estruturas, a estrutura compartilhada comumente constitui uma parte distinta estruturalmente, face ao estado da técnica existente. O elemento estrutural pode ser um componente único ou uma combinação de componentes individuais juntamente ligados. As alternativas pertencem a uma “classe reconhecida de compostos químicos”, se houver uma expectativa no conhecimento técnico de que os membros da classe irão se comportar da mesma maneira no contexto da invenção reivindicada, *isto é*, que cada membro possa ser substituído entre si, na expectativa de que seja alcançado o mesmo resultado esperado. Caso possa ser demonstrado que pelo menos uma alternativa de Markush não é nova, a unidade de invenção deve ser reconsiderada.

Em algumas jurisdições, como o EPO, uma falta de unidade de invenção pode estar diretamente evidente *a priori*, *isto é*, antes de considerar as reivindicações pertinentes ao estado da técnica, ou pode apenas se tornar aparente *a posteriori*, *isto é*, após considerar o estado da técnica - por exemplo, um documento no estado da técnica mostra que existe falta de novidade ou atividade inventiva em uma reivindicação independente, deixando, portanto, duas ou mais reivindicações dependentes sem um conceito inventivo comum.

Conforme observado acima, o conceito de “unidade de invenção” foi discutido em todo o presente manual. (Ver também discussões da frase “exigência de restrição”, que é uma terminologia dos EUA relativa à descoberta de falta de unidade). O agente de propriedade industrial deve ter em mente que a ausência de unidade de invenção não é uma falha fatal, é apenas um mecanismo que permite ao governo cobrar taxas adicionais. O agente de propriedade industrial, geralmente, irá depositar um pedido de patente divisional com as reivindicações que foram restringidas do pedido de patente devido à falta de unidade da invenção.

L. Ponto de Vista da Reivindicação

Uma reivindicação de patente deve ter um “ponto de vista” consistente. O ponto de vista sinaliza o grupo de Partes que poderia violar, diretamente, uma reivindicação de patente. O agente de propriedade industrial deve ser cuidadoso para evitar incluir as limitações/elementos em uma única reivindicação que reflita um outro ponto de vista. Conquanto que isso possa parecer uma sugestão sensata, algumas vezes pode ser muito difícil de se colocar em prática, onde a natureza de uma invenção é tal que os componentes inventivos são espalhados através de uma faixa de componentes físicos ou de uma faixa de atividades físicas. Tendo um ponto de vista único, também passa a ser importante, quando a atividade comercial associada à invenção é dividida entre Partes múltiplas.

EXEMPLO 1:

Considere que uma invenção seja concernente a um novo compartimento para abrigar as baterias usadas para ligar uma lanterna. Suponhamos que o inventor descobriu que se uma pequena peça de cobre no formato de congorsa, tendo um receptáculo macho é pressionada sobre uma bateria D-cell convencional, quando a unidade combinada é inserida em uma lanterna que também tenha uma pequena peça de cobre no formato de congorsa, tendo um receptáculo fêmea, a vida útil da bateria D-cell dura três vezes mais do que o normal. Um agente de propriedade industrial poderia redigir a seguinte reivindicação:

1. *Um mecanismo para prolongar a vida útil da bateria de uma lanterna, compreendendo:*
 - *uma pequena peça de cobre no formato de congorsa, tendo um receptáculo macho, e adaptada para ser operacionalmente acoplada a uma bateria;*
 - *uma lanterna operada por bateria tendo fiação elétrica; e*
 - *uma peça de cobre no formato de congorsa tendo um receptáculo fêmea, a peça de cobre no formato de congorsa sendo ligada à fiação elétrica da lanterna operada por bateria, em que a peça de cobre no formato de congorsa que apresenta um receptáculo tipo macho, é adaptada para operar acoplada à peça no formato de congorsa que apresenta um receptáculo fêmea.*

Conquanto que a reivindicação acima possa fornecer uma descrição adequada da invenção, o participante do curso pode observar que esta não possui um ponto de vista consistente. Algumas partes de uma reivindicação pertencem a componentes pertinentes à bateria e algumas partes da reivindicação pertencem a componentes pertinentes à lanterna. (Se a bateria durasse pelo tempo de vida útil da lanterna, haveria menos problemas com o ponto de vista da reivindicação).

Entretanto, o que aconteceria se uma pessoa/entidade responsável pela bateria não fosse a mesma pessoa/entidade que forneceu a lanterna? O que aconteceria se uma empresa vendesse apenas baterias e uma outra empresa vendesse apenas lanternas? Isto significa, que

nem a pessoa responsável pela bateria, nem a pessoa responsável pela lanterna, violam diretamente a reivindicação. A violação direta é na maioria das vezes necessária, de modo a encontrar qualquer tipo de violação, tal como, violação ou estímulo contributivo e muitos sistemas legais exigem que uma única entidade seja responsável pela violação direta. Certamente, é bem provável que os litigantes especializados na técnica questionem a violação direta, mesmo para as reivindicações como aquela acima, no caso de algumas jurisdições, porém, o agente de propriedade industrial deve redigir reivindicações com habilidade suficiente, de maneira que seu cliente não necessite encontrar os melhores advogados litigiosos para iniciar um caso de violação básica e gastar quantias consideráveis do cliente para determinar como eles podem estabelecer uma argumentação suficientemente legal para a violação.

Além da preocupação com o litígio, o agente de propriedade industrial também deve redigir suas reivindicações de maneira que sejam fáceis de licenciar. Suponha, por exemplo, que no mundo dos negócios relacionado com a reivindicação acima, uma empresa venda lanternas e outra empresa venda baterias. Nesta situação, nenhuma destas Partes pode se sentir com a mínima inclinação a obter uma licença para a reivindicação acima, uma vez que cada Parte pode realmente acreditar que tenha fundamentos legais suficientes para evitar violações, pelo fato de apenas praticar uma parte da reivindicação.

Suponha, agora, que o agente de propriedade industrial também redigiu mais três conjuntos de reivindicações – um primeiro conjunto dirigido apenas à parte da lanterna do sistema, um segundo dirigido apenas à parte da bateria do sistema e um terceiro dirigido à combinação das peças de cobre no formato de congorsa. (O agente de propriedade industrial ainda seria avisado de manter a reivindicação original acima). Estas três reivindicações podem ser lidas individualmente, como segue:

Reivindicação da Lanterna

2. *Um mecanismo para prolongar a vida útil de uma bateria, compreendendo:*
 - *uma lanterna operada por bateria tendo fiação elétrica; e*
 - *uma peça de cobre no formato de congorsa tendo um receptáculo fêmea, a peça de cobre no formato de congorsa ligada à fiação elétrica da lanterna operada por bateria, em que a peça de cobre no formato de congorsa que apresenta um receptáculo fêmea é adaptada para operar acoplada à peça no formato de congorsa que apresenta um receptáculo macho fixado a uma bateria.*

Reivindicação da Bateria

3. *Um mecanismo para prolongar a vida útil da bateria da lanterna, compreendendo:*
 - *uma bateria; e*
 - *uma peça de cobre no formato de congorsa tendo um receptáculo macho, a peça de cobre no formato de congorsa sendo operacionalmente acoplada à bateria,*
 - *em que a peça de cobre no formato de congorsa que apresenta um receptáculo macho é adaptada para operar acoplada a uma peça de cobre no formato de congorsa que apresenta um receptáculo fêmea, que está conectada à fiação elétrica em uma lanterna.*

Peças do Conector

4. *Um mecanismo para prolongar a vida útil de uma bateria , compreendendo:*
- *uma peça de cobre no formato de congorsa tendo um receptáculo macho, adaptada para ser eletricamente acoplada a uma bateria; e*
 - *uma peça de cobre no formato de congorsa tendo um receptáculo fêmea, a peça de cobre no formato de congorsa sendo adaptada para operar acoplada à fiação elétrica de uma lanterna operada por bateria, em que a peça de cobre no formato de congorsa tendo um receptáculo macho é adaptada para operar acoplada à peça no formato de congorsa tendo um receptáculo fêmea.*

O participante do curso pode observar que enquanto as Reivindicações 2-3 mencionam ambas, a bateria e a lanterna, o “ponto de vista” em cada reivindicação foi trocado exclusivamente ou para a bateria ou para a lanterna, ou para a combinação das duas peças conectoras. Assim, a Reivindicação 2 deve ser mais fácil para licenciar ou reclamar contra um infrator fornecedor de lanternas do que a Reivindicação 1; e a Reivindicação 3 deve ser mais fácil para licenciar ou reclamar contra um infrator fornecedor de baterias do que a Reivindicação 1. A Reivindicação 4 enfoca as duas peças no formato de congorsa e poderia ser usada contra a empresa que fabricou as partes no formato de congorsa, para montagem posterior pelos fabricantes da bateria ou da lanterna.

EXEMPLO 2:

Suponha que uma invenção seja concernente a um cliente e a um sistema de computação servidor, tal como, a Internet. Suponha que a invenção é um novo modo de comprar confeitos pela Internet, onde o cliente pode usar uma câmera e um braço robótico para encher o saco de balas que, em seguida, será enviado pelo correio para ele. Um computador do cliente (por exemplo, um computador pessoal doméstico) faz um pedido a um computador do servidor (por exemplo, um sistema de computação de um provedor de serviços da Internet), e o computador do servidor encontra a informação, processa e envia os resultados para o cliente. Um agente de propriedade industrial poderia redigir a seguinte reivindicação:

1. *Um método para fornecer balas, compreendendo:*
 - *enviar um pedido de balas, de um computador do cliente para um computador do servidor, o qual se localiza em uma loja de balas;*
 - *enviar os dados de vídeo da loja de balas do computador do servidor para o computador do cliente; mostrar os dados de vídeo da loja de balas no computador do cliente, onde os dados de vídeo da loja de balas mostrados oferecem uma representação visual da loja de balas, para permitir um usuário do computador do cliente fornecer instruções para um braço robótico localizado na loja de balas;*
 - *enviar as instruções de direção do braço robótico do computador do cliente para o computador do servidor;*
 - *converter as instruções de direção do braço robótico em instruções de direção do braço robótico da máquina nativa, para o braço robótico na loja de bala, onde as instruções de direção do braço robótico da máquina nativa acionam o braço robótico para encher um saco de balas com as referidas balas;*
 - *enviar uma instrução de remessa do computador do cliente para o computador do servidor; e*
 - *converter a instrução de remessa em uma instrução de remessa do braço robótico da máquina nativa para o braço robótico, onde a instrução de remessa do braço robótico da máquina nativa aciona o braço robótico, para colocar o saco de balas em uma caixa aberta, com seguinte lacre para remessa.*

Enquanto a reivindicação acima pode proporcionar uma descrição adequada da invenção, o participante do curso pode observar que a reivindicação não tem um ponto de vista consistente. Algumas etapas são realizadas pelo computador do cliente e algumas etapas são realizadas pelo computador do servidor. Isto significa que nem a pessoa responsável pelo computador do cliente, nem a pessoa responsável pelo computador do servidor, violam diretamente a reivindicação. A violação direta é normalmente necessária, a fim de descobrir qualquer tipo de violação, tal como violação ou estímulo contributivo e muitos sistemas legais exigem que uma única entidade seja responsável pela violação direta. Conforme discutido acima, o agente de propriedade industrial deve redigir as reivindicações usando suficiente habilidade, de modo que seu cliente não necessite encontrar os melhores advogados litigiosos para iniciar um caso de violação básica e gastar quantias significativas do cliente para determinar como eles podem estabelecer uma argumentação suficientemente legal para a

violação.

Além das preocupações com o litígio, o agente de propriedade industrial também deve redigir suas reivindicações de modo a que sejam fáceis de licenciar. Suponha, por exemplo, no mundo dos negócios relacionado com a reivindicação da loja de balas acima, que uma empresa fornece a loja de balas e o braço robótico, outra empresa fornece o computador do servidor e uma terceira empresa fornece o software do computador do cliente. Suponha ainda, que enquanto a loja de balas e a empresa do computador do servidor têm um arranjo comercial entre si, a empresa do software do computador do cliente não tem nenhum contrato com qualquer das Partes e o computador do servidor está disponível para qualquer pessoa que forneça um número de cartão de crédito para pagamento dos serviços. Nessa situação, nenhuma destas Partes pode se sentir menos inclinada a obter uma licença para a reivindicação acima, uma vez que cada Parte pode realmente acreditar que tenha fundamentos legais suficientes para evitar violações, baseadas no fato de que a mesma não coloca em prática totalmente a reivindicação.

Suponha agora, em vez disso, que o agente de propriedade industrial também redigiu mais dois conjuntos de reivindicações – um dirigido apenas à parte do cliente do sistema e outro dirigido à parte do servidor do sistema. (O agente de propriedade industrial seria ainda aconselhado a manter a reivindicação acima). Estas duas reivindicações podem ser lidas como:

Reivindicação do Computador do Cliente

2. *Um método para distribuir balas, compreendendo:*

- *receber dados de vídeo da loja de balas em um computador do cliente;*
- *mostrar os dados de vídeo da loja de balas no computador do cliente, em que os dados de vídeo da loja de bala mostrados fornecem uma representação visual de uma loja de balas, para possibilitar ao usuário do computador do cliente fornecer instruções para o braço robótico localizado na loja de balas;*
- *enviar instruções de direção para o braço robótico, a partir do computador do cliente, em que as instruções de direção do braço robótico fazem com que o braço robótico na loja de balas encha um saco de balas com as referidas balas; e*
- *enviar uma instrução de remessa do computador do cliente, em que a instrução de remessa faz com que o braço robótico coloque o saco de balas em uma caixa aberta, com seguinte lacre para remessa.*

Reivindicação do Computador do Servidor

3. *Um método para distribuir balas, compreendendo:*

- *enviar dados de vídeo da loja de balas, a partir de um computador do servidor para um computador do cliente, em que os dados de vídeo da loja de balas proporcionam uma representação visual de uma loja de balas, para possibilitar um usuário do computador do cliente fornecer instruções para um braço robótico localizado na loja de balas;*
- *receber instruções de direção do braço robótico no computador do servidor, a partir do computador do cliente;*
- *converter as instruções de direção do braço robótico em instruções de direção do braço robótico da máquina nativa para o braço robótico na loja de balas, em que as instruções de direção do braço robótico da máquina*

nativa acionam o braço robótico, de modo a encher o saco de balas com as referidas balas;

- *receber uma instrução de remessa no computador do servidor, a partir do computador do cliente; e*
- *converter a instrução de remessa em uma instrução de remessa do braço robótico da máquina nativa para o braço robótico, em que a instrução de remessa do braço robótico da máquina nativa aciona o braço robótico, de modo a colocar o saco de balas em uma caixa aberta, com seguinte lacre para remessa.*

O participante do curso pode observar que enquanto as Reivindicações 2 e 3 mencionam ambos, o computador do servidor e o computador do cliente, a ação em cada reivindicação foi trocada exclusivamente para o cliente ou o servidor. Assim, a Reivindicação 2 deve ser mais fácil de licenciar ou reclamar contra um provedor de violação do software do cliente, do que a Reivindicação 1; e a Reivindicação 3 deve ser mais fácil de licenciar ou reclamar contra um operador de violação do software do servidor, do que a Reivindicação 1.

De acordo com o que se discutiu, redigir reivindicações de patente exige muitas etapas de revisão. Raramente, um agente de propriedade industrial redige uma excelente reivindicação de patente na primeira tentativa – mesmo após anos de experiência. Porém, o que o agente de propriedade industrial com experiência aprende é um procedimento para revisar e editar reivindicações de patente, que por último, produz reivindicações de patente sólidas, que visualizam todo o escopo da invenção do cliente.

M. Restringindo uma Reivindicação de Patente Durante o seu Processamento

Uma reivindicação pode ser restringida por meio de: 1) adição de novos elementos, 2) adição de uma limitação para um elemento previamente citado e 3) definindo, ainda, como os elementos previamente citados operam juntos. (Favor observar que “elementos” constituem um subconjunto de “limitações”, sendo sempre mais uma praticidade intelectual do que uma distinção legal verdadeira).

O exemplo acima relativo ao lápis pode ser restringido pela adição de um elemento extra, tal como uma tampa para o lápis. A reivindicação pode ser lida como segue:

1. *Um dispositivo, compreendendo:*

- *um lápis;*
- *uma borracha fixada a uma extremidade do lápis;*
- *um efeito luminoso fixado próximo ao centro do lápis; e*
- *uma tampa removível fixada a uma extremidade do lápis.*

O elemento adicional da tampa restringe a reivindicação. Assim, a reivindicação não é mais lida como um lápis, com apenas um efeito luminoso fixado e uma borracha. Todos os três elementos devem estar presentes em um dispositivo de violação, para que a reivindicação seja considerada sobre os mesmos.

A maioria dos Escritórios Nacionais de Patentes exige que o agente de propriedade industrial apresente claramente as alterações que estão sendo feitas para emendar uma reivindicação. Assim, dependendo das regras locais de patentes, a emenda da reivindicação acima pode ser submetida ao escritório nacional de patentes como:

1. *(Emendada) Um dispositivo, compreendendo:*

- *um lápis;*
- *uma borracha fixada a uma extremidade do lápis; [[e]]*
- *um efeito luminoso fixado ao centro do lápis; e*
- *uma tampa removível fixada a uma extremidade do lápis;*

onde o termo “emendada” indica uma alteração em uma reivindicação, [[[mostra as palavras deletadas e o sublinhado apresenta novas palavras adicionadas.

Ao restringir uma reivindicação adicionando uma nova limitação, a nova limitação deve ainda definir um elemento ou a relação entre os elementos. A limitação deve ser aquela encontrada no relatório descritivo – o agente de propriedade industrial não pode criar novas relações entre as partes que não foram divulgadas no relatório descritivo. Além disso, o agente não deve acrescentar limitações que irão reduzir significativamente a abrangência de

uma reivindicação, sem, primeiro, considerar alternativas de modificações possíveis e sem aconselhar o cliente sobre o provável impacto destas modificações. É claro que na maioria das vezes, é necessário modificar significativamente as reivindicações, de maneira a torná-las patenteáveis.

Um agente de propriedade industrial pode, muitas vezes, superar o estado da técnica, sem adicionar uma limitação completamente nova a uma reivindicação, simplesmente, definindo ainda os elementos já descritos – ou ainda, ao inter-relacionar os elementos anteriormente descritos, modificando uma reivindicação ao adicionar que “A recebe as respostas de B”. No exemplo anterior, a reivindicação poderia ainda ser restrita pela definição do elemento luminoso.

1. *Um dispositivo, compreendendo:*

- *um lápis;*
- *uma borracha fixada a uma extremidade do lápis; e*
- *um efeito luminoso fixado próximo do centro do lápis, onde o efeito luminoso é direcionado para brilhar longe da extremidade do lápis que possui a borracha.*

Aqui, a direção do efeito luminoso ainda define o elemento.

N. Exclusões de Patenteabilidade

A maioria das jurisdições exclui determinadas matérias de proteção por patente. Algumas jurisdições têm listas substancialmente mais longas de exclusões do que outras. Por exemplo, a jurisdição dos EUA exclui apenas um número mínimo de matérias, tais como, as teorias científicas. Ocasionalmente, o agente de propriedade industrial verá que suas reivindicações de patente foram rejeitadas com base em alguma exclusão de patenteabilidade. Em alguns casos, ele ainda pode obter a proteção de patente para a matéria da invenção, ao redigir novamente as reivindicações de patente dentro de uma redação de formato aceitável. Novamente, este é um outro exemplo onde o agente de propriedade industrial deve ter cuidado e criatividade, de maneira a proteger as invenções valiosas de seu cliente.

Por exemplo, a Convenção Européia de Patentes (EPC), o tratado que estabeleceu o EPO, não define o que significa “invenção,” no entanto, contém uma lista não exaustiva de coisas que não são consideradas invenções. Os itens nesta lista são todos abstratos (por exemplo, descobertas, teorias científicas, etc.) e não-técnicos (por exemplo, criações estéticas ou apresentações de informação). Contrariamente, uma “invenção” deve ser tanto de caráter concreto, como de caráter técnico, podendo ser de qualquer campo da tecnologia. O EPO informa também que:

- (1) *As Patentes Europeias devem ser deferidas para quaisquer invenções que sejam suscetíveis de aplicação industrial, que sejam novas e que envolvem uma atividade inventiva.*
- (2) *Particularmente, o que se segue não deve ser considerado como invenções:*
 - (a) *descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;*
 - (b) *criações estéticas;*
 - (c) *esquemas, regras e métodos para realizar atos mentais, usando jogos ou fazendo negócios, e programas de computadores;*
 - (d) *apresentações de informação.*
- (3) *As disposições do parágrafo (2) devem excluir a patenteabilidade da matéria ou das atividades mencionadas na referida disposição, apenas na medida em que um pedido de patente Europeu ou patente Européia se refere a esta matéria ou atividades como tais.*

[Nota: Por exemplo, invenções de software são passíveis de proteção na Europa, mas não “como tal.” Isto simplesmente significa que o agente de propriedade industrial necessita alterar ligeiramente o formato da reivindicação. Provavelmente, alguém pode encontrar as patentes expedidas pelo EPO em todos os itens relacionados no parágrafo (2) acima, porém essas patentes não foram reivindicadas “como tais”].

- (4) *Métodos para tratamento do corpo humano ou de animais por meio de cirurgia ou terapia e métodos de diagnóstico praticados no corpo humano ou de animais não devem ser considerados como invenções suscetíveis de aplicação industrial. Esta disposição não é aplicada a produtos, em particular, substâncias ou composições, para uso em quaisquer destes métodos.*

Conforme acima discutido, muitas jurisdições colocam limites nos tipos de invenções que podem ser patenteadas. Algumas jurisdições consideram questões de “moralidade”, na determinação se uma invenção pode ser patenteada. Finalmente, conforme foi visto acima com relação a invenções de programas de computador, algumas proibições são questões de “forma sobre substância”. O agente de propriedade industrial deve reconhecer que algumas vezes ele deve formular (ou reformular) suas reivindicações de uma maneira específica, para prevenir uma exclusão de patenteabilidade – embora a invenção seja finalmente descrita de uma maneira que é essencialmente a mesma da forma que não seria aceitável.

O agente de propriedade industrial, muitas vezes, irá descobrir que deverá ter cuidado específico em relação a invenções biotecnológicas. Podem surgir questões concernentes a estas invenções, porque algumas invenções biotecnológicas parecem ser descobertas científicas não-protegíveis e porque determinadas invenções biotecnológicas provocam algumas preocupações entre algumas pessoas envolvidas com questões de moralidade.

Geralmente, as “invenções biotecnológicas” são definidas como invenções concernentes a um produto constituído de ou contendo material biológico, ou a um processo, por meio do qual o material biológico é produzido, processado ou usado. “Material biológico” significa qualquer material contendo informação genética e capaz de se auto-reproduzir ou que é reproduzido em um sistema biológico.

Em princípio, as invenções biotecnológicas são patenteáveis, por exemplo, através da EPC, nos EUA e no Japão. As invenções biotecnológicas não são excluídas da proteção de patente pelo EPO, até mesmo se, por exemplo, forem concernentes a um item na seguinte lista não-exaustiva:

- (1) *material biológico que é isolado do seu meio ambiente natural ou produzido por meio de um processo técnico, mesmo que tenha anteriormente ocorrido na natureza. (Por isso, o material biológico pode ser considerado patenteável, mesmo que já tenha ocorrido na natureza).*

Embora o corpo humano, nas diversas etapas de sua formação e desenvolvimento, e a simples descoberta de um de seus elementos, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene, não possam constituir invenções patenteáveis, um elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra maneira por meio de um processo técnico que seja suscetível de aplicação industrial, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene, pode constituir uma invenção patenteável, mesmo se a estrutura desse elemento for idêntica àquela do elemento natural. Este elemento, a priori, não é excluído da patenteabilidade, uma vez que o mesmo, por exemplo, é o resultado de um processo técnico usado para identificar, purificar e classificar o mesmo e ainda, para produzir, fora do corpo humano, técnicas que os seres humanos sozinhos são capazes de colocar em prática, mas que a natureza é incapaz de realizar por si mesma.

O exame de um pedido de patente ou de uma patente de sequências de genes ou sequências parciais deve ser submetido ao mesmo critério de patenteabilidade que em todas as outras áreas de tecnologia. A aplicação industrial de uma sequência ou sequência parcial deve ser divulgada em um pedido de patente conforme foi depositado.

- (2) *Plantas ou animais, se a viabilidade técnica da invenção não for restrita a uma planta específica ou variedade de animal.*

As invenções concernentes a plantas ou animais são patenteáveis, desde que a aplicação da invenção não seja tecnicamente restrita a uma única planta ou variedade de animal. Uma reivindicação onde variedades específicas de plantas não são individualmente reivindicadas, não é excluída da patenteabilidade, mesmo que possa abranger variedades de plantas.

A matéria de uma reivindicação, abrangendo, porém não identificando, variedades de plantas, não é uma reivindicação para uma variedade ou variedades. Na falta de identificação de uma variedade específica de planta na reivindicação de um produto, a matéria de uma invenção reivindicada não é limitada e nem dirigida a uma variedade ou variedades.

- (3) *Um processo microbiológico ou outro processo técnico, ou um produto obtido por meio do dito processo, diferente de uma planta ou variedade animal.*

“Processo microbiológico” significa qualquer processo envolvendo ou realizado sobre ou resultando em material microbiológico.

Na área das invenções biotecnológicas, o EPO fornece a seguinte lista de exceções de patenteabilidade. A lista é ilustrativa e não-exaustiva, devendo ser vista como dando forma concreta ao conceito de “*ordem pública*” e “*moralidade*” neste campo técnico. Nem todas as jurisdições seguirão estas mesmas exclusões; conseqüentemente, o agente de propriedade

industrial deve entender as regras específicas das jurisdições onde o mesmo está depositando um pedido de patente. No EPO, por exemplo, as patentes não devem ser deferidas com relação a invenções biotecnológicas que dizem respeito a:

(1) *Processos para clonar seres humanos;*

Para fins desta exclusão, um processo para clonar seres humanos pode ser definido como qualquer processo, incluindo técnicas de separação de embriões, projetado para criar um ser humano com a mesma informação genética nuclear que um outro ser humano vivo ou morto.

(2) *Processos para modificar a identidade genética da linha do germe dos seres humanos;*

(3) Usos de embriões humanos para fins industriais ou comerciais;

A exclusão dos usos de embriões humanos para fins industriais ou comerciais não afeta as invenções para fins terapêuticos ou fins de diagnóstico, que são aplicadas ao embrião humano e são úteis ao mesmo.

(4) *Processos para modificar a identidade genética dos animais que possivelmente irão causar-lhes sofrimento, sem qualquer benefício médico substancial ao homem ou animal, e também animais que resultam destes processos.*

O benefício médico substancial acima referido inclui qualquer benefício em termos de pesquisa, prevenção, diagnóstico ou terapia. Além disso, o corpo humano, nos diversos estágios de sua formação e desenvolvimento, e a simples descoberta de um de seus elementos, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene, não pode constituir-se em invenções patenteáveis. Tais estágios na formação ou desenvolvimento do corpo humano incluem células de germe. Também estão excluídos da patenteabilidade os processos para produzir quimeras de células de germe ou células totipotentes de humanos e animais.

Também estão excluídos da patenteabilidade no EPO: “variedades de plantas ou animais ou processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais.” Assim, uma patente não será deferida no EPO se a matéria reivindicada for direcionada a uma variedade específica de planta ou variedades específicas de plantas. Entretanto, se a invenção se referir a plantas e animais e se a viabilidade técnica da invenção não ficar restrita a uma variedade específica de planta ou animal, a mesma será patenteável.

Conseqüentemente, uma reivindicação de processo para a produção de uma variedade de planta (ou variedades de plantas) não é, *a priori*, excluído da patenteabilidade, simplesmente pelo fato do produto resultante constituir ou poder constituir uma variedade de planta. Em algumas jurisdições, novas variedades de plantas produzidas como resultado de uma invenção biotecnológica poderiam ser patenteadas. Compare também com “Patentes de Plantas” (Capítulo 2, Subseção A(2)(c)) que discute as exigências dos EUA para uma classe especial de patente, para “plantas reproduzidas assexualmente”.

Apesar da proibição geral acima, um processo para a produção de plantas ou animais é essencialmente biológico, pelo menos no EPO, se for inteiramente constituído de um fenômeno natural, tal como cruzamento ou seleção. Assim, esta situação fornece exemplos de como um agente de propriedade industrial pode necessitar reescrever as reivindicações de patente, de maneira a obter proteção para a patente. Para dar alguns exemplos, um método de cruzamento, inter-reprodução ou reprodução seletiva, digamos, cavalos, envolvendo simplesmente a seleção para reprodução e trazendo junto estes animais que têm determinadas características, seria essencialmente biológico e, portanto, não-patenteável no EPO. Por outro lado, um processo para tratar uma planta ou animal, de modo a melhorar suas propriedades ou rendimento ou para promover ou conter seu crescimento, por exemplo, um método de podar uma árvore, não seria essencialmente biológico, uma vez que apesar de envolver um processo biológico, a essência da invenção é técnica; o mesmo seria aplicado a um método de tratar uma planta, caracterizado pela aplicação de uma substância estimuladora do crescimento ou aplicação de radiação. O tratamento do solo através de técnicas para conter ou promover o crescimento de plantas também não é excluído da patenteabilidade.

O. O Requisito de Aplicação Industrial

Algumas jurisdições mantêm uma exigência de que as patentes devem ser adequadas para aplicação industrial. Outras jurisdições, como os EUA, têm uma exigência de utilidade porém, geralmente, supõem que a maioria das invenções de outro modo patenteáveis, tem alguma utilidade. Conforme observado ao longo de todo o presente texto, os conceitos de utilidade e aplicação industrial são sinônimos, mas não são idênticos. A necessidade de ter uma “aplicação industrial” a fim de se obter uma patente, ocasionalmente, forçará um agente de propriedade industrial a reescrever as reivindicações do seu cliente, de uma forma ou de outra, de modo a cumprir com o requisito de aplicação industrial.

Por exemplo, a exigência de aplicação industrial no EPO declara que “uma invenção será considerada suscetível de aplicação industrial, caso possa ser feita ou usada em qualquer tipo de indústria, incluindo a agricultura”. A palavra “indústria” deve ser entendida em seu sentido amplo, como incluindo qualquer atividade física de “caráter técnico” *isto é*, uma atividade que pertence às técnicas úteis ou práticas, diferentes das técnicas estéticas. “Indústria”, não implica necessariamente no uso de uma máquina ou fabricação de um artigo e poderia abranger, por exemplo, um processo para dispersar neblina ou para converter energia de uma forma para outra. Uma outra classe de “invenção” que seria excluída, entretanto, seriam os artigos ou processos alegados, que operam de uma maneira claramente contrária às leis da física já conhecidas, por exemplo, uma máquina de moto contínuo.

A exigência de “aplicação industrial”, quando diz respeito a um software de computador, torna o software de computador ligeiramente menos patenteável na Europa do que nos EUA e em algumas outras jurisdições. Por exemplo, o examinador do EPO pode determinar que uma determinada invenção de software não tenha “aplicação industrial”. Esta rejeição não se aplica a todas (ou mesmo à maioria) das invenções de software e, em muitos casos, o agente de propriedade industrial pode superar a rejeição através de uma simples revisão do formato das reivindicações e explicar ao examinador como a invenção, conforme expressa nas reivindicações revisadas, agora atende aos testes para aplicação industrial.

No EPO, como em muitas outras jurisdições, os métodos para tratamento do corpo humano ou animal por meio de cirurgia ou terapia e os métodos de diagnóstico praticados no

corpo humano ou animal, não são considerados como invenções suscetíveis de aplicação industrial. Esta disposição não se aplica a produtos, especialmente substâncias ou composições, para uso em qualquer desses métodos. Em consequência, as patentes podem ser obtidas para instrumentos cirúrgicos, terapêuticos ou de diagnósticos ou aparelhos para uso em tais métodos. Nota: Os EUA e algumas outras jurisdições não mantêm esta exclusão específica.

A fabricação de próteses ou de membros artificiais poderia ser patenteável, mesmo sob a exclusão geral indicada acima para o EPO. Por exemplo, um método de fabricação de palmilhas, para corrigir a postura ou um método de fabricação de um membro artificial, devem ser patenteáveis. Em ambos os casos, tomar a impressão da chapa do pé ou um molde do coto, no qual um membro artificial é fixado, não é uma ação de natureza claramente cirúrgica, não necessitando da presença de uma pessoa qualificada em medicina. Além disso, as palmilhas, bem como o membro artificial, são fabricados fora do corpo. Entretanto, um método de fabricação de uma endoprótese fora do corpo, porém exigindo uma etapa cirúrgica a ser desenvolvida para tomar medidas, seria excluído de patenteabilidade.

Apesar da exclusão geral indicada acima para o EPO, as patentes ainda podem ser obtidas para novos produtos para uso nestes métodos de tratamento ou de diagnose, particularmente, substâncias ou composições. Entretanto, uma substância ou uma composição conhecida, apenas podem ser patenteadas para uso nestes métodos, caso a substância ou a composição conhecida não tenham sido previamente divulgadas para uso em cirurgia, terapia ou métodos de diagnósticos praticados no corpo humano ou de animal (“primeiro uso médico”). A mesma substância ou composição não podem ser subsequenteiramente patenteadas para qualquer outro uso deste tipo. Uma reivindicação para uma substância ou uma composição conhecida, para o primeiro uso em cirurgia, terapêutica e métodos de diagnóstico, deve ter a seguinte forma nos pedidos depositados no EPO:

“Substância ou composição X”, seguido da indicação de uso, por exemplo “... para uso como um medicamento,” “... como um agente antibactericida” ou “... para curar a doença Y”.

Em contraste, estes tipos de reivindicações serão considerados como restritos para a substância ou composição, quando apresentados ou embalados para uso. As reivindicações de

produtos podem ser obtidas apenas para produtos novos. Entretanto, isto não significa que as reivindicações do produto para o primeiro uso médico não necessitam cumprir todas as outras exigências de patenteabilidade, especialmente aquelas de atividade inventiva.

Uma reivindicação na forma de “uso da substância ou composição X para o tratamento da doença Y...” será considerada pelo EPO como sendo concernente a um método para tratamento, explicitamente excluído de patenteabilidade e, portanto, não será aceita. Caso um pedido divulgue pela primeira vez um determinado número de usos cirúrgico, terapêutico ou de diagnóstico distintos para uma substância ou composição conhecida, então as reivindicações independentes, cada uma dirigida para a substância ou composição para um dos diversos usos, podem ser deferidas, caso sejam de outro modo patenteáveis.

Em algumas jurisdições, como o EPO, uma reivindicação na forma - “Uso da substância ou composição X para a fabricação de um medicamento para aplicação terapêutica Z” - é deferida para uma primeira ou “subseqüente” (segunda ou outra) aplicação (“segundo uso médico” - tipo da reivindicação ou “reivindicação tipo suíço), se esta aplicação for nova e inventiva”. O mesmo se aplica a reivindicações da forma - “Método para fabricação de um medicamento pretendido para a aplicação terapêutica Z, caracterizado pelo fato da substância X ser usada” - ou os substantivos equivalentes às mesmas. Nos casos em que um requerente simultaneamente divulga mais de um uso terapêutico “subseqüente”, as reivindicações do tipo acima, direcionadas a estes usos diferentes, são permissíveis em uma aplicação, porém, apenas no caso de formarem um conceito inventivo geral único. Com relação a reivindicações de uso ou método do tipo acima, também deve ser observado que um simples efeito farmacêutico não implica, necessariamente, em uma aplicação terapêutica. Por exemplo, a ocupação seletiva de um receptor específico por uma determinada substância não pode ser considerada por si só como uma aplicação terapêutica; realmente, a descoberta de que uma substância seletivamente se liga a um receptor, mesmo no caso de representar uma peça importante do conhecimento científico, ainda precisa encontrar uma aplicação na forma de um tratamento definido e real de uma condição patológica, de maneira a fazer uma contribuição tecnológica para o estado da técnica e ser considerada como uma invenção elegível para proteção de patente.

Conforme observado anteriormente no presente texto, em diversas jurisdições, os métodos de tratamento do corpo humano são excluídos das invenções patenteáveis. Entretanto, para muitas invenções, a proteção por patente ainda pode ser obtida mediante simples revisão das reivindicações, para que tenham um formato ligeiramente diferente.

Os métodos de teste, geralmente, devem ser considerados como invenções suscetíveis de aplicação industrial, pelo menos pelo EPO e, portanto, são patenteáveis, se o teste for aplicável ao melhoramento ou controle de um produto, dispositivo ou processo, que seja auto-suscetível de aplicação industrial. Particularmente, a utilização de animais de teste para fins de teste na indústria, por exemplo, para testar produtos industriais (por exemplo, para determinar a ausência de efeitos pirogenéticos ou alérgicos) ou fenômenos (por exemplo, para determinar a poluição da água ou do ar) seria patenteável.

Em geral, o EPO exige que a descrição de um pedido de patente, quando não for auto-evidente, deve indicar o meio pelo qual uma invenção é suscetível de exploração na indústria. Em relação às seqüências e seqüências parciais de genes, é dada a esta exigência geral uma forma específica, na qual a aplicação industrial de uma seqüência ou de uma seqüência parcial de um gene deve ser divulgada no pedido de patente. Uma simples seqüência de ácido nucléico, sem a indicação de uma função não é uma invenção patenteável. Em casos onde uma seqüência ou seqüência parcial de um gene é usada para produzir uma proteína ou uma parte de uma proteína, é necessário especificar qual proteína ou parte de uma proteína é produzida e qual função a mesma realiza. Alternativamente, quando uma seqüência de nucleotídeo não é usada para produzir uma proteína ou parte de uma proteína, a função a ser indicada pode ser, por exemplo, aquela que a seqüência exibe uma determinada atividade promotora da transcrição.

P. “Concepção” de uma Reivindicação de Patente em Alguma Coisa

Uma reivindicação pode ser “concebida no” estado da técnica ou em um produto ou processo acusado. As reivindicações são concebidas no estado da técnica para avaliar a patenteabilidade ou validade das reivindicações. Durante o litígio, as reivindicações são concebidas em um produto ou processo acusados, para avaliar a violação.

Para que uma reivindicação possa ser concebida no estado da técnica ou um produto acusado, cada elemento de uma reivindicação deve estar presente no estado da técnica ou no produto acusado. Uma reivindicação com os elementos A, B e C é concebida no estado da técnica que divulga os elementos A, B, C e D. Aqui, o estado da técnica contém todos os elementos da Reivindicação, designados A, B e C.

O agente de propriedade industrial deve assegurar que pelo menos uma reivindicação no pedido de patente, e possivelmente todas, sejam concebidas para as modalidades de invenção feita, usada e vendida pelo cliente. Entre outras coisas, se as reivindicações não forem concebidas na modalidade da invenção do cliente, então, provavelmente o agente de propriedade industrial entendeu mal a invenção. Além disso, uma vez que a patente seja expedida, o cliente não pode, honestamente, tirar vantagem dos estatutos de delimitação da patente, para declarar que o produto está protegido por patente. Pior ainda, o cliente pode ter dificuldade para cobrar danos por lucros perdidos contra um infrator, embora ele provavelmente ainda possa cobrar uma quantia razoável de royalty – entretanto, a diferença entre uma quantia razoável de royalty e os lucros perdidos pode atingir uma soma considerável.

Q. Construção da Reivindicação pelos Tribunais

O maior teste das reivindicações de um agente de propriedade industrial, muito provavelmente, não virá perante o examinador de patentes, mas sim, perante os tribunais, se a patente for objeto de litígio. Em um litígio de patente, a interpretação das reivindicações, geralmente, é o fator mais crítico em determinar se a patente foi violada ou até mesmo se tem validade sobre o estado da técnica. O processo de interpretar as reivindicações é conhecido como “construção de reivindicações”. O escopo de proteção proporcionado por uma certa patente, na maioria das vezes, é determinado pelo significado de apenas alguns termos específicos usados em uma reivindicação.

Durante a construção das reivindicações, particularmente nos EUA, os tribunais cada vez mais usam dicionários. Entretanto, os EUA iniciam o julgamento pela leitura das reivindicações, dando às mesmas seus significados usuais e revisando o relatório descritivo e o histórico da ação penal, para verificar se as reivindicações têm algum significado diferente ou especial. Para palavras comuns, sem significados especiais, os tribunais geralmente usam um dicionário padrão para definir as palavras. Em contraste, dicionários técnicos, enciclopédias e tratados podem ser usados para estabelecer significados especiais dos termos em um campo específico da invenção.

Geralmente, um tribunal designará a um termo da reivindicação a amplitude total de seu significado normal, conforme entendido por uma pessoa de especialidade comum no campo da invenção. Por exemplo, se a invenção for uma invenção química e o termo “amorfo” necessita ser construído, é muito provável que o tribunal seja persuadido a considerar o significado normal do termo, conforme é entendido por um químico de conhecimento médio. Da mesma maneira, se uma invenção se referir a um software e o termo da reivindicação a ser construída pelos tribunais for, por exemplo, para “ocultar”, então o tribunal pode ser persuadido a considerar o significado normal do termo conforme é entendido por um programador de software de nível médio.

É comum descobrir que as palavras usadas em reivindicações têm significados múltiplos nos dicionários. Alguns dos significados não têm qualquer relação com a invenção reivindicada. Se um termo específico tiver mais de um significado possível, na ausência de

quaisquer outros fatores, é muito provável que os tribunais sejam persuadidos a interpretar o termo pelo seu significado usual em uma técnica específica, em vez do seu significado normal. Ao construir reivindicações, o tribunal pode ser persuadido a examinar cuidadosamente a prova intrínseca e determinar o significado do termo que seja mais consistente com a seleção das palavras feita pelo agente de propriedade industrial, ao preparar o relatório descritivo e no estágio de processamento do pedido de patente. Prova intrínseca significa a evidência que é específica da patente. Os exemplos de prova intrínseca incluem a dita patente (reivindicações, descrição, desenhos etc.) e o arquivo do processamento instaurado ou a história da patente. Assim, o agente de propriedade industrial deve ser sempre extremamente cauteloso com o que ele escreve no pedido de patente e no cumprimento de exigências recebidas durante o processamento da patente.

As leis de algumas jurisdições proporcionam proteção legal, além do escopo literal das palavras usadas em uma reivindicação de patente. Esta proteção adicional é conhecida como a “doutrina de equivalentes”. A doutrina de equivalentes não proporciona, necessariamente, o mesmo escopo de proteção de cada jurisdição.

EXEMPLO:

Uma reivindicação de patente cita que um “prego” fixa o Elemento A ao Elemento B. Um infrator acusado literalmente viola a reivindicação da patente, exceto que o infrator acusado usa um “parafuso” para fixar o Elemento A ao Elemento B, ao invés de um prego. Mediante a doutrina de equivalentes, o titular de uma patente poderia argumentar que um parafuso era equivalente a um prego para fins da invenção patenteada. Se o tribunal aceitar os argumentos do titular da patente, então a violação seria encontrada.

Alguns países acreditam que fica totalmente a cargo do inventor, o estabelecimento em suas reivindicações do que ele considera ser a sua invenção e não manter a doutrina de equivalentes. Ao revisar o exemplo acima, o juiz em tais países, descobriria que o titular da patente poderia simplesmente redigir suas reivindicações de patente usando um termo que desse cobertura a ambos, os pregos e os parafusos, designados como “prendedor metálico”.

Outros países acreditam que pode ser quase impossível encontrar palavras que descrevam, adequadamente, o escopo completo de uma invenção complicada e manter a doutrina de equivalentes. Em um sistema abrangente de doutrina de equivalentes, o titular da patente pode até ser capaz de argumentar que “cola” era equivalente a prego, para fins da invenção.

A doutrina de equivalentes é um tópico legal complicado, cujas exigências variam, significativamente, em cada país. Entretanto, o agente de propriedade industrial deve estar ciente da doutrina, e deve saber o que os tribunais exigem nas jurisdições onde ele processa o pedido de patentes. Por exemplo, em muitas jurisdições, os comunicados do agente de propriedade industrial durante o processamento da patente podem ser usados para impugnar a aplicação da doutrina de equivalentes. Caso no exemplo acima, o agente de propriedade industrial tenha redigido em um cumprimento de exigência, de que “apenas” pregos são usados na invenção, seria difícil para o titular da patente argumentar mais tarde que nem “cola” ou “parafusos” seriam equivalentes a pregos.

Palavras-chave para o Capítulo VII:

Conjunto de reivindicações, ponto de vista, “conceber no,” construção da reivindicação.

AUTOTESTE:

1. Por que o agente de propriedade industrial deve primeiro preparar as reivindicações?
2. Dê exemplos de como um agente de propriedade industrial poderia ampliar uma reivindicação de patente.
3. Ao redigir reivindicações, o agente de propriedade industrial deve evitar palavras relativas, tais como, “rápido”, “lento”, “baixo”, “curto” e “perfeito”. Falso ou Verdadeiro?
4. Um agente de propriedade industrial pode definir palavras na patente. Falso ou Verdadeiro?
5. Por que é importante evitar limitações desnecessárias ao redigir reivindicações?
6. Explique como uma reivindicação pode ser “concebida” no estado da técnica.
7. O que é construção da reivindicação? O que é ponto de vista ou ponto de referência usado na construção da reivindicação?
8. Por que é importante que uma reivindicação tenha um único ponto de vista?

VIII. ESTRATÉGIA DA PATENTE

Suponha que um Escritório de Patentes Governamental tenha aprovado sua patente. O que acontecerá depois? O que você pode fazer com sua patente? Em raras instâncias, uma única patente será tão revolucionária e pioneira que seu titular pode controlar uma indústria específica ou um determinado segmento da indústria ao longo da validade da patente. Entretanto, isto raramente acontece.

As razões mais comuns para a falha de uma patente, na maioria das vezes, diz respeito a reivindicações fracas e proximidade do estado da técnica. De fato, algumas patentes “famosas” não eram tão bem sucedidas em monopolizar um mercado, conforme normalmente se acreditava. Por exemplo, Thomas Edison recebeu diversas patentes concernentes a lâmpadas. Entretanto, um inventor inglês chamado Joseph Swan, obteve a primeira patente de lâmpada e durante anos Edison teve que pagar royalties a Swan pelos direitos de uso de sua patente. Lembre-se do exposto no Capítulo 1, que as patentes não concedem ao titular da patente o direito de colocar em prática a invenção, em vez disso, concedem o direito de excluir outros de fabricar, usar, oferecer para venda ou vender a invenção sem a devida permissão. Assim, Edison teve que pedir permissão a Swan para usar sua patente.

Além disso, uma concepção incorreta comum sobre patentes é que o escritório nacional de patentes considera questões de violação quando do deferimento de patentes. Na realidade, os Escritórios Nacionais de Patentes apenas analisam o estado da técnica pertinente ao pedido de patente pendente. (Provavelmente, você terá, ocasionalmente, que lembrar seus clientes, sobre este fato).

A estratégia de patentes também se torna mais complicada e, geralmente, mais lucrativa, na medida em que o número de patentes aumenta em um portfólio. A titularidade de uma única patente raramente proporciona o mesmo poder e flexibilidade que é proporcionada pela titularidade de uma dúzia ou cem patentes.

Imagine, por exemplo, que a Empresa A é detentora de uma única Patente Y, correlacionada com o Produto X. Se a Patente Y tiver sido bem redigida, provavelmente, irá abranger diversas modalidades do Produto X, assim como, diversos aspectos-chave/componentes do Produto X, incluindo o uso destes aspectos e componentes em

produtos diferentes/não-correlacionados. Admite-se que o Produto X é de suma utilidade, porém não é o primeiro produto desse tipo, por exemplo, o produto X não o primeiríssimo automóvel ou o primeiríssimo telefone ou o primeiríssimo computador. Nesse caso, é bem possível que o Concorrente B pudesse fazer um produto muito similar ao Produto X, e que não violasse a Patente Y. Em outras palavras, o Concorrente B poderia fazer um produto que não estivesse dentro do escopo de proteção da Patente Y, de maneira a produzir um Produto X, que não fosse considerado como violação. (Nota: Isto não significa que o “projeto envolvendo desvio” do Concorrente B seria comercialmente viável).

Agora imagine que a Empresa A detenha dez patentes correlacionadas a variações do Produto X, além da Patente Y. As outras patentes poderiam fornecer cobertura da reivindicação para aspectos adicionais/componentes do Produto X, além daqueles cobertos pela Patente Y. Além disso, as outras patentes de posse da Empresa A poderiam proporcionar cobertura relativa ao uso do Produto X, ao ambiente comercial relacionado ao Produto X e a variações alternativas do Produto X, etc. O Concorrente B teria agora uma ação de muito mais dificuldade para “projetar com desvio” do portfolio de patente da Empresa A, de maneira a produzir um Produto X que não proporcionasse violação. Realmente, as despesas judiciais relativas apenas ao estudo do portfolio da Empresa A, suficientes para entender a cobertura proporcionada pelas reivindicações de patente da Empresa A, ocasionalmente, iriam se tornar bem onerosas para muitos concorrentes.

O portfolio de patente da Empresa A, ocasionalmente, tornar-se-á bastante grande, o que poderia forçar seus concorrentes a tirar licenças de exigência de royalties para suas patentes ou forçar os concorrentes para fora do mercado, processando-os por violação da patente. Se os concorrentes da Empresa A tiverem grande portfolios de patentes próprias, a Empresa A e estes concorrentes podem fazer uma licença cruzada dos portfolios de patente entre si. Estas licenças cruzadas podem ser gratuitas ou exigir royalties, dependendo das patentes e do mercado competitivo. Uma licença cruzada com seus concorrentes permitirá a Empresa A fabricar seus produtos sem receio de uma ação judicial por parte dos seus maiores concorrentes detentores de patentes. Certamente, a Empresa A ainda poderia usar seu

portfólio de patentes contra um novo concorrente no mercado, o qual não detinha patente pertinente.

Conforme visto acima, as patentes da Empresa A provavelmente proporcionarão cobertura para os aspectos-chave/componentes do Produto X, mesmo quando estes não são usados no Produto X. Esta situação pode surgir quando um aspecto-chave/componente é especialmente novo e foi reivindicado de modo a não limitar o escopo da cobertura apenas para o Produto X. Além do uso de suas patentes contra os concorrentes, a Empresa A, também, poderia considerar usar suas patentes contra outras Partes que fabricam produtos que incluem os aspectos-chave/componentes protegidos pelas suas patentes. O licenciamento de patentes da Empresa A, fora do seu próprio “campo de uso”, poderia ser bastante lucrativo. Geralmente, o único custo da Empresa A para licenciar suas patentes em novos campos de uso envolveria um pouco de tempo de um ou mais procuradores de licenciamento ou executivos de licenciamento e, possivelmente, pode envolver eventual litígio sobre patente. A Empresa A pode não querer entrar com litígio de suas patentes contra terceiros, devido à preocupação de que a patente sob litígio possa ser declarada inválida (por exemplo, “cancelada”), e uma vez que a patente tenha sido invalidada, a Empresa A não mais poderá executá-la contra ninguém, incluindo seus próprios concorrentes.

Sugestão Profissional: Em qualquer campanha de licenciamento, raramente, se considera uma boa idéia, procurar primeiro o maior acionista em qualquer indústria. Geralmente, as campanhas de licenciamento têm mais sucesso quando são iniciadas com acionistas em escala de nível médio para menor, em um determinado campo da indústria, e constroem um impulso ao trabalhar em direção aos maiores acionistas.

A avaliação da patente é um tópico complicado que diz respeito à estratégia de patentes. Uma discussão profunda sobre avaliação de patentes está fora do escopo deste manual. Entretanto, o participante do curso poderá apreciar o que é conhecido como a metáfora de “imóveis”. A propriedade intelectual tem muitas semelhanças com os imóveis. O estado da técnica é análogo às terras publicas (estado da técnica não patenteado) e terras já

reivindicadas por outros (patentes expedidas que ainda estão em vigor). A frase chamariz dos imóveis “localização, localização, localização” é igualmente aplicável a patentes – uma patente cujas reivindicações se enquadram corretamente em uma invenção valiosa, vale muito mais do que uma patente cujas reivindicações mapeiam um espaço menos lucrativo. Uma patente, como um instrumento legal, é análoga à qualidade da construção de uma casa – uma patente localizada no topo de uma invenção valiosa pode ainda não ter valor, caso a patente não tenha sido adequadamente construída. Os remédios legais associados à violação da patente são semelhantes aos remédios legais associados com a invasão do imóvel de outra pessoa.

A. Ofensiva de Bloqueio de Patenteamento para Montar Ataques aos Concorrentes

Um titular de uma patente pode usar suas patentes diretamente contra todos e quaisquer infratores. Geralmente, uma patente não concede a seu detentor quaisquer direitos para fabricar, usar ou vender a invenção coberta pela patente. De fato, é quase que possível se obter uma patente para uma invenção que não pode ser fabricada, usada ou vendida, devido à violação da patente por outra pessoa ou sem a aprovação de uma agência reguladora governamental. Por sorte, uma patente não pode violar outra patente.

Vender um produto é muitas vezes, embora nem sempre, mais lucrativo do que licenciar a propriedade intelectual necessária para fabricar o produto. Conseqüentemente, muitos detentores de patentes que também fabricam produtos, usam suas patentes para forçar os concorrentes a executar um projeto que não esteja dentro do escopo de proteção de suas patentes (e produzir, esperançosamente, um produto inferior) ou a licenciar suas patentes.

Algumas empresas aplicam os royalties de suas patentes, por questões de política, em seus departamentos de pesquisa. Isto faz algum sentido, uma vez que a pesquisa da empresa e o departamento de desenvolvimento, provavelmente, criaram uma invenção que resultou no uso da patente para gerar royalties – e através do dinheiro “extra” dado ao departamento de P&D, oriundo do licenciamento da patente, a empresa pode ficar mais bem preparada para criar novos produtos e serviços.

Quando uma empresa licencia suas patentes de forma agressiva para os concorrentes, ela tira dinheiro do concorrente, o qual poderia ter sido aplicado em programas, como no seu próprio P&D. Algumas vezes, isto é conhecido como “a troca de \$2” – no sentido de que cada dólar de licenciamento recebido de um concorrente, tira um dólar do seu programa e adiciona um dólar ao programa da empresa que concede a licença – assim, criando uma diferença relativa de dois dólares entre as duas empresas.

Ao desenvolver uma estratégia agressiva de patente, o detentor da patente deve considerar continuamente a natureza do licenciamento alvo da violação. O infrator poderia ser culpado de violação direta, violação contributiva e indução à violação. A natureza dos danos também pode variar, com base no uso de tecnologia de violação. Os infratores diretos não devem necessariamente incorrer em maiores danos do que os infratores contributivos. As leis

de patente de alguns países, também reconhecem a violação mediante a doutrina de equivalentes. Assim, um réu que não esteja violando diretamente uma reivindicação de patente pode ainda ser considerado um infrator, em virtude do uso de um componente substancialmente similar, o qual é usado de maneira substancialmente similar. A análise mediante a doutrina de equivalentes é bastante complicada; entretanto, um fator chave é se o histórico do processamento da patente inclui declarações que indicariam que o titular da patente renunciou à cobertura da reivindicação para o componente substancialmente similar durante o processamento da patente. Esta é outra razão pela qual o cumprimento de exigências precisa ser cuidadosamente escrito e preferencialmente curto.

B. Patenteamento Defensivo para Autodefesa de Ações de Violação

As patentes são “espadas” e não “escudos”, no sentido de que uma patente não dá ao seu titular o direito de fabricar um produto protegido pela patente. A patente proporciona um direito negativo, que permite ao titular dizer quem *não* pode praticar a invenção protegida pela patente. A detenção de uma patente proporcionará a seu titular uma pequena garantia de que a fabricação do seu produto coberta pela patente não violará outra patente de propriedade de outra pessoa. Entretanto, algumas vezes, as patentes podem efetivamente funcionar como escudos com relação aos concorrentes detentores de patente, os quais irão abster-se de processá-lo por violação, com receio de que você irá contra-processar os mesmos por violação de patente. Ao defender-se contra reivindicações de violação de patente, na maioria das vezes, é de pouca ajuda para o réu dizer que ele é detentor de uma patente e de que seus próprios produtos estão dentro do escopo da proteção acordado pela patente – a menos que a patente do réu seja tão diferente da patente do autor da ação, que um pesquisador do fato (por exemplo, um juiz ou júri) poderia prontamente ver as diferenças entre as duas invenções. Entretanto, mesmo em tais situações, muitas vezes é mais fácil para o réu, simplesmente, explicar o motivo pelo qual ele não viola as reivindicações que estão sendo processadas.

Em determinadas circunstâncias, uma patente ou grupo de patentes pode proporcionar um escudo defensivo para o titular de uma patente contra seus próprios concorrentes. Suponha que a Empresa A detenha 5.000 patentes correlacionadas com o Produto X e admita que os três principais concorrentes da Empresa A detenham, cada um, 1.500 patentes. Os concorrentes poderiam processar a Empresa A para alcançar algum objetivo comercial, mas, preferem se abster de processar a Empresa A, temendo que a Empresa A execute um processo contrário por violação de patente, usando seu maior portfólio de patente. Certamente, se uma determinada Empresa pode se beneficiar por deter mais patentes, depende, algum modo, do segmento industrial da empresa e das características técnicas particulares da empresa e da estratégia de negócios. Geralmente, existem poucos motivos para que uma empresa adquira patentes sem uma finalidade comercial específica.

Em muitas indústrias onde os principais acionistas, individualmente, detém um número substancial de patentes, é bastante comum que estes concorrentes façam, entre si, licenças

cruzadas de seus portfólios de patente. Estas licenças cruzadas podem incluir alguma forma de royalty ou podem ser totalmente livres. Além disso, as licenças cruzadas podem incluir uma maior limitação, tal como um campo de uso, cuja limitação ainda permitiria um litígio de violação fora do campo de uso. Por exemplo, admitindo que Empresa A e seus maiores concorrentes fizessem uma licença-cruzada dos portfólios de suas patentes em um tipo de licença não contendo royalty para fabricação e uso do Produto X, a Empresa A não poderia processar seus concorrentes por atividades de violação relativas ao Produto X, porém se um dos concorrentes produzisse um novo Produto, o Produto Z, a Empresa A poderia processar o concorrente por violação relativa ao Produto Z. De fato, se as patentes da Empresa A fossem particularmente fortes e o Produto Z fosse particularmente lucrativo, a Empresa A poderia usar suas patentes para forçar o concorrente a parar a fabricação continuada e usar o Produto Z e começar a fabricar seu próprio Produto Z – assim, a Empresa A poderia usar suas patentes para tirar mercado de um concorrente. Alternativamente, a Empresa A poderia conceder uma licença contendo royalty para o concorrente, para a fabricação e uso do Produto Z, e a Empresa A poderia estabelecer a taxa de royalty para a licença em um valor próximo dos seus próprios lucros para a fabricação do Produto Z, caso a Empresa A vendesse o Produto Z, por exemplo, nove por cento da receita bruta da venda do concorrente para o Produto Z.

Um detentor de uma patente pode usar muitas ferramentas em seus esforços para determinar como usar melhor suas patentes. Provavelmente, ele irá criar diversos cenários econômicos, antes de decidir como explorar suas patentes. Uma simples matriz pode ser útil em algumas situações. Por exemplo, a empresa pode relacionar seus produtos e decidir com base no produto, sobre como explorar a propriedade intelectual relacionada com o produto. Para alguns produtos, a empresa pode decidir usar as patentes correlacionadas de uma maneira simplesmente defensiva, de modo a bloquear todos os concorrentes – enquanto que para outros produtos, a empresa pode decidir seguir a estratégia de licenciamento. Em um alto nível, a empresa pode estimar sua probabilidade de sucesso segundo esses passos e/ou a possibilidade do gerenciamento sênior concordar em seguir uma abordagem específica. As opções que recebem as maiores taxas para um determinado produto podem ser analisadas para alcançar a mais recente estratégia de propriedade intelectual da empresa, relativamente ao

produto. Esta análise, provavelmente, também exige uma análise dos poderes/franquezas das patentes envolvidas, assim como, dos valores dos mercados pertinentes. No final, um portfolio de patentes bem elaborado, tem como enfoque o núcleo dos negócios da empresa e protege os aspectos particulares e funções que transcendem as ofertas de produto específico da empresa. Um portfolio de patentes bem elaborado, provavelmente, também irá criar barreiras para a entrada no mercado e sucesso para os atuais e potenciais concorrentes.

C. Técnicas de Projetar com Desvio

Conforme mencionado acima, o projeto executado com desvio de uma ou mais patentes, envolve a determinação do escopo da cobertura da reivindicação proporcionada pela patente. Geralmente, esse tipo de projeto em que envolve um desvio, também envolve a análise detalhada do relatório descritivo da patente, análise do estado da técnica citado e aplicado durante o processamento e análise detalhada do histórico do processamento do pedido de patente, para ver se o requerente fez quaisquer admissões danosas sobre invenção durante o processamento (por exemplo, “Esta invenção concerne apenas a chicotes desgastados melhorados e absolutamente nada mais!”)

O procurador que estiver realizando a análise do projeto que envolve desvio, pode querer determinar o significado preciso para os termos usados nas reivindicações de patentes, por meio da aplicação de leis pertinentes à construção de reivindicações de patente ou interpretação da reivindicação no foro da jurisdição. É sempre importante levar em consideração que as reivindicações definem o escopo da proteção. As regras para determinar o escopo de cobertura da reivindicação variam em cada jurisdição. Em muitas jurisdições, as limitações das reivindicações, inicialmente, irão receber o “significado natural” (ou significado comum) dos termos citados, mas, também, podem ser interpretadas à luz de seu uso no relatório descritivo da patente e no histórico do processamento para a patente. Se for usada a linguagem da reivindicação “meios-mais-função”, o procurador precisará considerar como tais reivindicações são interpretadas na jurisdição do foro.

Provavelmente, o procurador preparará sua análise na forma de um “parecer”. Em alguns casos, o parecer pode ser razoavelmente curto, enquanto que em outros casos, pode ser extremamente detalhado. A “Cultura do Parecer” pode ser bastante útil nas jurisdições que reconhecem alguma forma de “violação intencional”. A violação intencional surge quando um infrator sabe da patente de outra parte e, deliberadamente, a infringe e quando o infrator não faz qualquer esforço para determinar se ele infringe a patente. A obtenção de um parecer de não-violação ou invalidade de um procurador neutro pode proporcionar uma defesa para a violação “intencional”, em muitas jurisdições que reconhecem tal tipo de violação. Os danos associados à violação intencional incluem, geralmente, uma multiplicidade dos danos reais ou

diretos para violação da patente. A obtenção de um parecer de não-violação ou invalidade pode ser útil, mesmo em uma jurisdição que não reconheça a violação intencional – uma vez que tais pareceres podem proporcionar orientações valiosas para uma empresa, no que se refere se eles têm um problema de violação com relação à patente de um concorrente específico.

Os agentes de propriedade industrial não são permitidos de preparar pareceres em muitas jurisdições, tais como, no escritório de patentes dos Estados Unidos. Geralmente, os pareceres de patente são emitidos por um procurador, normalmente um procurador de patente. Muitas empresas jurídicas e procuradores não preparam pareceres devido à possibilidade de incluir uma reivindicação com elevada malversação, caso o parecer se apresente inadequadamente preparado. (Leve em consideração que um parecer jamais será necessário em um litígio, se for descoberto que o cliente não violou a patente. Assim, a conclusão do parecer sempre será incorreta, quando o parecer for realmente necessário no tribunal e a questão para o tribunal decidir será a adequabilidade da preparação do parecer). Claro que um procurador, geralmente, não redigirá um parecer para um cliente se, na opinião do procurador, o cliente estiver realmente violando uma patente válida. Geralmente, em tais situações, o procurador expressa sua preocupação por um meio não-permanente (por exemplo, verbalmente) e não escrito em papel. Pelo fato do agente de propriedade industrial, geralmente, ter um conhecimento profundo de uma determinada tecnologia, o referido agente pode assessorar o procurador na preparação de um parecer.

Os pareceres de conselhos, em muitos países, são geralmente protegidos pelo privilégio do cliente-procurador e não necessitam ser divulgados para as partes contrárias. Um autor da ação, geralmente, deve buscar permissão especial do tribunal, de maneira a forçar um réu a produzir um parecer. Desse modo, sempre que uma empresa tiver um parecer preparado por seu conselho, as pessoas de adequado conhecimento na empresa devem certificar-se que o parecer é mantido sob estrita confidência, e que não é compartilhado com qualquer outra pessoa, além dos executivos-chave da empresa, caso haja necessidade de se tomar conhecimento. Além disso, o parecer não deve ser fornecido para os clientes da empresa. Observe que a confiança em um parecer do conselho pode resultar em uma renúncia ao

privilegio do cliente-procurador para todos os pareceres relativos à matéria do parecer. Em algumas circunstâncias, a empresa pode compartilhar seus pareceres com outras partes, usando um meio conhecido como um “acordo de interesse comum” ou um “acordo de defesa conjunta”. A preparação de tais acordos está além do escopo deste manual.

Palavras-chave para oCapítulo VIII:

Projetar com desvio, violação, bloqueio da patente.

AUTOTESTE:

1. O escritório nacional de patentes considera as questões de violação ao deferir patentes. Falso ou Verdadeiro?
2. O que significa ofensiva de bloqueio ao patenteamento?
3. A patente dá ao titular o direito de executar a invenção. Falso ou Verdadeiro?
4. Explique como uma patente pode operar efetivamente como um “escudo”.
5. O que significa o termo “projetar com desvio”, com relação a patentes?

IX. ORGANIZAÇÃO, INSTRUÇÃO E MOTIVAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Provavelmente, um agente de propriedade industrial sabe que não existem dois clientes iguais. Alguns clientes simplesmente querem obter um ou dois pedidos de patente, enquanto outros, querem estabelecer o processo de patentear como um programa de rotina e constante. O agente de propriedade industrial deve sempre estar disposto a instruir seus clientes sobre os benefícios de se obter patentes, podendo ajudá-los a desenvolver uma “cultura de patente”.

Uma vez que uma cultura de patente tenha sido estabelecida em uma organização ou empresa, os cientistas, engenheiros e gerentes, normalmente, vão considerar as patentes e outros direitos de propriedade intelectual no processo decisório da empresa. A propriedade intelectual não será mais uma iniciativa “ocasional”, ao contrário, se tornará um elemento de rotina que é parte do negócio.

O agente de propriedade industrial provavelmente vai querer identificar alguns membros-chave da organização do seu cliente. Além de conhecer os principais tomadores de decisão, o agente também deve identificar os “guardiões” técnicos da organização. Esses guardiões técnicos são aqueles elementos dentro da organização que são especializados em apresentar novas tecnologias à empresa. Muito provavelmente, eles são os principais inventores de novos produtos e serviços e, também, são aqueles com quem os outros cientistas e engenheiros discutem e analisam suas próprias idéias em sessões de “*brainstorm*”.

O agente de propriedade industrial pode ajudar os clientes a estabelecer uma infraestrutura de programa interno de patentes. Um dos principais componentes de uma infraestrutura como essa é alguma forma de “comitê de análise de patentes”, o qual supervisiona o desenvolvimento do portfolio de patentes da empresa. Outro componente-chave é alguma forma de programa de incentivo, encorajando os inventores a relatarem suas invenções aos agentes de propriedade industrial.

O agente de propriedade industrial também pode assessorar os clientes a desenvolver procedimentos internos para processar documentos relacionados a patentes, como Formulários de Divulgação de Invenção, pedidos de patentes, coleções do estado da técnica e patentes expedidas. Ele também pode ajudar os clientes a estabelecer sistemas e

procedimentos para registrar patentes, de modo que não se percam as datas críticas. O agente também vai querer um sistema de registro para seus próprios depósitos. Um sistema de registro, basicamente, é um programa de agendamento que fornece informações de patentes quando, por exemplo, o cumprimento das exigências deve ser efetuado, quando decisões de depósito estrangeiro devem ser tomadas, quando as anuidades devem ser pagas, etc.

O agente de propriedade industrial, em geral, não deve criar invenções para seus clientes, já que isto gera problemas de conflito de interesses. Entretanto, o agente certamente pode ajudar seus clientes a estabelecer um ambiente no qual a criação de invenções, provavelmente, vai prosperar. Partes importantes desta missão incluem a instrução e motivação de potenciais inventores do cliente a se tornarem “a favor de patentes” e assegurar que o cliente tenha a infra-estrutura apropriada para organizar e controlar os mecanismos de relatórios de patentes da empresa, de modo que os pedidos de patente sejam depositados antes dos prazos críticos para depósitos.

A. Treinamento do Pessoal de Gerência e Pessoal de Marketing para o Entendimento do Significado de uma Patente e Montagem de um Portfolio

Talvez, o agente de propriedade industrial ache útil oferecer programas educacionais a equipe da alta administração dos seus clientes. Se a oferta for aceita, o agente terá uma ótima oportunidade de instruir seu cliente sobre os benefícios de patentear e, também, esclarecer as dúvidas e mal entendidos sobre patentes que o cliente possa ter. Entretanto, muitas equipes da alta administração são muito ocupadas e esta oportunidade às vezes não aparece.

Como alternativa, o agente poderá tomar a iniciativa de discutir com os gerentes na empresa os benefícios de patentear, se surgir essa necessidade. Ele também poderá buscar oportunidades para se dirigir a públicos maiores na comunidade, como um meio de disseminar o interesse em patentes.

Da mesma forma, o agente deve buscar oportunidades para instruir as equipes científicas, de engenharia e de administração do seu cliente, sobre os benefícios do patenteamento. Frequentemente, engenheiros e cientistas não conhecem os processos apropriados a serem seguidos para reportar suas invenções e muitos engenheiros e cientistas, geralmente, não entendem como as patentes podem fazer com que as empresas ou institutos de pesquisa tenham sucesso. O pessoal de marketing muitas vezes não percebe o valor estratégico das patentes e, normalmente, a competência e a contribuição deles não é levada em conta em decisões sobre o que se deve patentear. Frequentemente, existe um maior número de possíveis invenções para patentear do que os recursos que a empresa tem para patenteá-las.

Muitos agentes de propriedade industrial descobrem que alguns gerentes-chave na organização do seu cliente desconhecem totalmente o valor de patentear ou são abertamente contrários e hostis à idéia de patentear. É claro, devemos admitir que nem toda organização pode se beneficiar de patentes. Entretanto, mesmo as empresas na indústria de refrigerantes, como a Coca Cola®, detêm portfolios de patentes bastante substanciais, embora seu produto principal não seja patenteável por si só.

O agente de propriedade industrial também pode fornecer a seus clientes os Formulários de Divulgação de Invenção. Esses formulários são preenchidos por pesquisadores ou

engenheiros e descrevem sucintamente uma invenção potencialmente patenteável. (Um exemplo do Formulário de Divulgação de Invenção está apresentado no Anexo B deste Manual). Com o tempo, o agente poderá tomar conhecimento de perguntas adicionais que devem ser feitas na divulgação da invenção com clientes específicos e/ou com clientes em indústrias específicas. Talvez, o agente queira personalizar os Formulários de Divulgação de Invenção para os clientes, de modo a incluir o logotipo ou outras informações específicas da empresa, como por exemplo, seus números de protocolo interno para as patentes e pedido de patentes.

O agente de propriedade industrial também irá aprender, no decorrer do tempo, como os Formulários de Divulgação de Invenção devem ser processados para clientes específicos. (Para alguns clientes, este processamento será conduzido antes que os formulários cheguem ao agente de propriedade industrial). Devido ao possível surgimento de um impedimento de tempo (por exemplo, uma divulgação pública), os Formulários de Divulgação de Invenção devem ser inicialmente aceitos em quaisquer condições que eles cheguem. Primeiro, o agente de propriedade industrial deve determinar se ocorreu ou se vai ocorrer um impedimento e desse modo tomar medidas apropriadas.

O inventor deve ser incentivado a comparecer às reuniões do comitê de análise de patente, para discutir sua invenção. Se ele não puder comparecer à reunião, um advogado para a invenção deverá estar presente à reunião, pelo fato de que o comitê de análise de patente talvez não entenda a importância / significância da invenção e/ou possa ter dúvidas ou perguntas sobre a mesma.

As empresas com programas de patenteamento sofisticados podem ter mapas estratégicos para caracterizar e identificar suas invenções com relação a um produto específico, uma categoria de produto ou todo um segmento da indústria. Se o cliente desenvolveu uma ferramenta, as divulgações da invenção devem ser caracterizadas com relação ao mapa estratégico do cliente. É evidente que muitos clientes pequenos não possuem tal mapa estratégico.

Os Formulários de Divulgação de Invenção fornecem a prova da autoria da invenção, principalmente quando foram assinados em conjunto por um não-inventor. As características

necessárias para se comprovar a autoria da invenção variam de um país para outro. Em alguns países com sistema de “primeiro a depositar”, a determinação da prioridade de autoria de invenção não tem muita importância, além da consideração de roubo. Do mesmo modo, os Formulários de Divulgação de Invenção fornecem a prova da concepção e de submissão a datas na prática. Esta prova pode se tornar extremamente importante em um sistema de “primeiro a inventar” como o administrado nos EUA. Os Formulários de Divulgação de Invenção também fornecem uma prova secundária de que o inventor cedeu seus direitos em uma invenção a terceiros, como por exemplo, seu empregador.

Alguns sistemas de patente exigem que os pedidos de patentes divulguem o melhor modo conhecido dos inventores para implementar a invenção. Os Formulários de Divulgação de Invenção também podem ser úteis nesse aspecto.

Esses Formulários também constituem algum risco para a empresa. Considere, por exemplo, como um réu poderia utilizar o Formulário de Divulgação de Invenção do detentor da patente em um litígio. Um réu poderia utilizar um Formulário de Divulgação de Invenção argumentando em favor de um tipo específico de construção de reivindicações, com base em alguma linguagem restritiva no Formulário de Divulgação de Invenção. Da mesma forma, um réu poderia argumentar que o inventor teve uma conduta irregular ao obter sua patente, ao não divulgar o estado da técnica conhecido ao Escritório de Patentes – supondo, por exemplo, que o Formulário de Divulgação de Invenção original mencionava o estado da técnica, o qual não foi divulgado posteriormente ao Escritório de Patentes. Como resultado, um agente de propriedade industrial vai querer treinar o pessoal do seu cliente em como preencher corretamente um Formulário de Divulgação de Invenção. O agente também vai querer se assegurar que itens como questões de divulgação de informações sejam processados de modo apropriado e profissional.

A empresa deve selecionar, para patentear, as invenções que resultem no retorno mais alto em investimento para a organização – através de licenciamento direto da patente ou através de maiores vendas de um produto protegido por patente. Suponha que o Engenheiro Y criou duas invenções, A e B. A Invenção A é uma solução extremamente inteligente para um problema pequeno relacionado ao produto de menor sucesso da empresa. A Invenção B é

bastante comum e prosaica, mas mesmo assim é uma otimização provavelmente patenteável para o produto de maior sucesso da empresa. A empresa só pode se dar ao luxo de patentear uma invenção neste momento. Como a Invenção A é tecnicamente brilhante, o Engenheiro Y defende que ela deve ser patenteada. O agente de propriedade industrial discute a invenção com o Gerente de Marketing Z, que lhe informa que a otimização fornecida pela Invenção B aumentaria as vendas de produtos da empresa em 75 por cento. Levando em consideração as informações importantes fornecidas pelo departamento de marketing, a administração da empresa opta por depositar uma patente na Invenção B. Na verdade, este cenário ainda pode apresentar outros fatores complicados, como, por exemplo, a facilidade com que um concorrente poderia projetar sobre uma patente na Invenção B, e também em que extensão a Invenção B é patenteável. Se a Invenção B não parece ser patenteável de modo significativo, a melhor opção da empresa seria patentear a Invenção A.

Sempre que possível, o agente de propriedade industrial deve tentar entender de que maneira o pedido de patente que ele está preparando vai atender às necessidades do seu cliente. Isto vai orientar o agente na elaboração das reivindicações e na tomada de decisões referentes a outras limitações de reivindicação durante o processamento de patente. O agente de propriedade industrial também vai descobrir que a seleção das melhores invenções para patentear pode freqüentemente envolver uma representatividade mais abrangente de competências dentro da organização, além de apenas a equipe específica de cientistas e engenheiros que criam invenções patenteáveis. O agente também deve estar atento ao fato de que algumas pessoas na organização tendem a ser hostis a patentes, por razões filosóficas ou porque o programa de patenteamento vai prejudicá-las de alguma forma real ou imaginária.

B. Treinamento de Cientistas/Tecnólogos para Entendimento do que pode ser Patenteável, quem pode ser um Co-inventor e Preparação de Divulgações da Invenção

Além de um conteúdo de treinamento relacionado ao valor das patentes, o agente de propriedade industrial deve assegurar que engenheiros e cientistas-chave na organização entendam alguns pontos fundamentais sobre o processamento da patente. Um agente de propriedade industrial deve se esforçar em criar um “advogado de patente” dentro da empresa do seu cliente. Bons advogados de patentes tendem a ser grandes inventores, que são bastante respeitados por seus colegas, por exemplo, os guardiões técnicos. Provavelmente, o agente não vai estar todos os dias no laboratório de engenharia do cliente, de modo que um advogado de patente interno pode ser um recurso inestimável.

O agente de propriedade industrial precisa se assegurar de que seu cliente tenha alguém que possa fornecer os Formulários de Divulgação de Invenção aos cientistas e engenheiros. Esses formulários não são totalmente necessários, mas podem ser muito úteis, garantindo que as informações básicas relativas a uma invenção foram registradas. O próprio agente pode dar os formulários aos seus clientes, se for solicitado. Além disso, para alguns clientes, o agente poderá simplesmente conduzir uma entrevista com o(s) inventor(es), a fim de obter todas as informações contidas em um típico formulário de divulgação. Contudo, a vantagem de um Formulário de Divulgação de Invenção é que o agente poderá rapidamente determinar se algumas datas críticas já transcorreram ou estão se aproximando.

Suponha, por exemplo, que o cliente quer obter uma patente em uma invenção pertinente ao Produto W e que o cliente vai exibir o Produto W em uma feira ou exposição comercial, em duas semanas. A menos que um pedido de patente seja depositado nas próximas duas semanas, o cliente perderá todos os direitos de patentear o produto na maioria dos países, tendo um absoluto impedimento de novidade. Esta, evidentemente, é uma informação importante que o agente de propriedade industrial precisa saber imediatamente. Se o agente estabeleceu um advogado da patente dentro da empresa, é quase certo que o agente será informado desta divulgação de produto muito antes do prazo de duas semanas. Além disso, se o agente estabeleceu um advogado de patente interno, o advogado também pode ser

aquele que sabe da futura divulgação do produto e informa ao agente de propriedade industrial. Desse modo, a empresa ou a instituição ainda poderá depositar o pedido de patente antes da data crítica e evitar a alternativa na qual o agente de propriedade industrial deve informar a seu cliente que o patenteamento não está mais disponível para uma invenção importante.

Um agente de propriedade industrial pode descobrir que seus clientes se tornam significativamente mais favoráveis à patente, quando eles percebem que perderam a oportunidade de patentear uma invenção importante ou quando são processados por violação de patente ou ameaçados com um processo por um concorrente. Qualquer desses dois fatos pode ser útil ao agente no seu trabalho de proteger as valiosas invenções do seu cliente.

Seja por meio do Formulário de Divulgação de Invenção ou por entrevista, o agente de propriedade industrial vai querer se certificar de que ele possui informações básicas essenciais de uma invenção, antes que ele comece a preparar o pedido e patente. O agente vai querer se informar de algumas datas essenciais relativas à invenção, para verificar se a invenção ainda é patenteável; ele também vai querer saber quem são os inventores. Ele não vai conhecer exatamente o conjunto completo de inventores, até que as reivindicações tenham sido elaboradas – mas apesar disso, ele poderá determinar o possível universo de autoria da invenção para o pedido. Talvez, o agente tenha que ser bastante direto ao obter as informações de autoria da invenção; não é raro que gerentes seniores insistam em que eles ofereceram uma contribuição inventiva simplesmente patrocinando ou supervisionando o trabalho. Entretanto, algumas leis de propriedade industrial mundial reconhecem inventores “supervisores” como oferecendo uma contribuição inventiva. (A designação dos inventores legais de um pedido de patente contém somente algumas similaridades às convenções para designar autores de artigos científicos). Contrariamente, não é raro que uma pessoa que tenha dado uma contribuição inventiva não queira ser designada como inventor. Algumas pessoas são muito humildes; outras não querem ser incomodadas por qualquer motivo. Entretanto, o pedido não será corretamente depositado se houver a exclusão de um inventor principal e a patente resultante não será válida, a menos que seja corrigida..

O agente de propriedade industrial não está ajudando seu cliente ao depositar um pedido

de patente inválido, podendo até se expor a reclamações de imperícia se ele fizer isso conscientemente. Em consequência, o agente pode muitas vezes se encontrar em situações de ter que conduzir investigações de autoria, para retirar da lista de inventores aqueles que não ofereceram uma contribuição inventiva e para adicionar inventores relutantes ao pedido. Evidentemente, o agente talvez tenha que solicitar assistência ocasional de gerentes na organização do cliente. O agente de propriedade industrial nunca deve depositar um pedido de patente que ele saiba que é fraudulento.

C. Estabelecimento de um Comitê Interno de Análise de Patentes, para Exame Periódico de Divulgação de Invenções e Recomendações sobre o que deve ser Patenteado

O agente de propriedade industrial deve incentivar seus clientes a estabelecer um comitê de análise de patentes para periodicamente examinar as divulgações de invenção e oferecer recomendações sobre o que deve ser patenteado. O agente deve fazer parte do comitê e assessorar com respeito à possibilidade de patentear e outros assuntos relacionados. Entretanto, o agente não deve determinar, por ele mesmo, o quê seu cliente vai patentear. Outros membros do comitê de análise de patentes devem ser os principais cientistas, engenheiros e inventores do cliente. Como discutido anteriormente, muitas vezes, um membro do pessoal de marketing do cliente é um elemento útil para o comitê. Um dos principais elementos da alta administração do cliente também pode ser útil.

O comitê deve se reunir com alguma regularidade para ser eficiente. Se o comitê não se reúne regularmente, muitas das decisões sobre possibilidade de patentes serão tomadas *ad hoc*, para evitar um impedimento de patenteabilidade.

D. Programas de Incentivos ao Inventor para Incentivar Inventores a Inventar e Relatar

Normalmente, uma pessoa criativa vai conceber invenções patenteáveis sem ser solicitada a fazê-lo. Entretanto, quando suas contribuições são ignoradas e não reconhecidas, os inventores tendem a parar de inventar ou parar de relatar suas invenções. Em consequência, a organização perde a oportunidade de se beneficiar do trabalho dos seus inventores talentosos. Para manter motivada uma equipe inventiva, muitas empresas oferecem algum tipo de recompensa a seus inventores pelas suas invenções patenteáveis.

A natureza da recompensa concedida ao inventor varia. Algumas empresas incluem incentivos específicos nos seus contratos de trabalho com inventores particularmente importantes. Os esquemas de compensação podem envolver: (a) o pagamento de uma pequena quantia por concluir uma divulgação de invenção; (b) o pagamento de uma quantia ligeiramente maior quando um pedido de patente é aprovado e/ou depositado no Escritório Nacional de Patentes; ou (c) o pagamento de uma quantia maior quando a patente é concedida. Algumas empresas recompensam os inventores em todas as etapas acima, com a maioria delas oferecendo (a) e (c) ou (b) e (c), conforme exposto acima.

Algumas empresas oferecem compensação a seus inventores sempre que sua patente é licenciada com sucesso. Esta abordagem é mais comum nas universidades. Por exemplo, uma universidade pode dar a seus inventores a seguinte escolha: um pequeno percentual fixo dos royalties das suas invenções ou um percentual maior dos royalties, na condição de que esses fundos sejam aplicados no laboratório do inventor. Sabe-se que alguns inventores particularmente significativos têm um quadro de pessoal cujo salário é pago com os royalties da patente do inventor. A compensação de licenciamento normalmente é utilizada, além de quaisquer outros pagamentos de incentivo que um inventor possa receber, como por exemplo, um pagamento em espécie quando o pedido de patente é depositado. Muitas vezes, essa é uma boa idéia, já que a patente do inventor pode não ser licenciada com sucesso.

Além dos esquemas de compensação, os quais tendem a ser bastante impessoais, muitas empresas oferecem outros programas mais pessoais. Algumas, dão aos inventores cópias

emolduradas das suas patentes, ou uma placa especial com as informações sobre a patente. Outras fornecem um vestuário especial aos inventores, como um paletó ou jaleco com o número da patente bordado no bolso. Muitas empresas realizam um jantar anual de reconhecimento aos inventores. Normalmente, comparecem a este jantar os membros importantes da equipe da alta administração da empresa, como o presidente ou chefe executivo, que agradecem aos inventores por suas criações e expressam gratidão por seus esforços. Esses programas acrescentam um elemento emocional ao esquema de compensação, que pode ser altamente valorizado por alguns inventores e oferecem motivação e incentivo para outras contribuições inventivas na organização.

Se um cliente pede conselho ao agente de propriedade industrial com relação aos programas de compensação para inventores, ele também vai querer mencionar ao cliente que os programas de compensação de inventores podem tocar em outras áreas da lei, como leis de títulos e valores e leis trabalhistas. Por exemplo, a empresa provavelmente vai querer publicar sua política de compensação de inventores e segui-la rigorosamente. Se o programa realmente representa uma doação *ad hoc* dada pela empresa a um inventor, isto pode ser difícil de explicar posteriormente aos reguladores de valores mobiliários do governo. Da mesma forma, as leis de alguns países estabelecem requisitos específicos para a compensação que deve ser paga aos inventores. O agente de propriedade industrial deve entender as leis relevantes do seu país pertinentes à propriedade de invenções. Por exemplo, nos EUA, um inventor possui suas criações como um objeto jurídico; entretanto, as leis trabalhistas dos EUA, normalmente, permitem que os contratos de trabalho incluam termos que forcem os inventores a ceder todas as invenções criadas durante seu emprego com a empresa, sem nenhuma compensação sendo oferecida. Ao contrário, as leis trabalhistas de alguns países, como as leis em vigor na Alemanha, exigem que as empresas dêem a seus inventores compensação adicional por invenções patenteáveis que eles criem. Normalmente, o agente de propriedade industrial não assessora seus clientes com relação a assuntos de leis trabalhistas, mas ele precisa saber quem possui as invenções que ele está patenteando. O agente também deve se recusar a preparar um pedido de patente para alguém que ele saiba que não possui a invenção em questão.

E. Ética Profissional

Muitas jurisdições mantêm um código de ética que todos os advogados de propriedade industrial e agentes de propriedade industrial devem seguir para continuar sua prática profissional. Os códigos de ética em algumas jurisdições foram modelados com base no código de ética da jurisdição para todos os profissionais. Algumas jurisdições também rastreiam queixas recebidas pelo Escritório Nacional de Patentes, diretamente de clientes, ou por encaminhamento de outras empresas jurídicas, como Ordens de Advogados. Por exemplo, um advogado de propriedade industrial que perde sua licença para advogar, também perde a licença para representar clientes perante o Escritório Nacional de Patentes.

O agente de propriedade industrial também deve conhecer e entender o relevante código de ética da sua jurisdição. Códigos de ética normalmente seguem o bom senso. Se um agente se pergunta: “Isto parece apropriado ou justo?” e sabe que a resposta é “Não,” nesse caso, o agente deve pensar duas vezes antes de tomar uma medida, qualquer que seja ela. (Mesmo que a situação não seja coberta por uma norma ética, ela ainda pode ser considerada prática de má fé).

As normas de ética variam em cada jurisdição, de modo que o agente de propriedade industrial também deve levar em conta as variações nas regras éticas quando ele depositar pedidos em outras jurisdições. A seguir, são apresentadas algumas regras de bom senso que freqüentemente são incluídas em códigos de ética:

Um agente de propriedade industrial nunca deve, conscientemente, depositar um pedido de patente inválido (uma invenção prescrita por prazo, um relatório descritivo que não habilita a invenção, etc.). Ocasionalmente, um agente tem que depositar um pedido que irá provocar uma impugnação do governo, cujo resultado pode ser que o pedido não será patenteado. Por exemplo, nos EUA, muitas invenções iniciais de biotecnologia eram de natureza questionável com relação ao patenteamento, na ocasião em que foram depositadas. Na verdade, a questão da patenteabilidade de invenções biotecnológicas foi decidida, em instância final, não pelo Departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, mas, sim, pela Suprema Corte Americana. Foi totalmente ético da parte do agente de propriedade industrial depositar o

pedido que levou à impugnação: entretanto, a atitude do agente em não informar a seu cliente com antecedência, que o pedido poderia provocar uma impugnação, pode ser eticamente questionável.

O agente de propriedade industrial deve manter seu cliente informado dos desenvolvimentos nos seus pedidos e patentes. Por exemplo, um agente de propriedade industrial deve notificar seu cliente quando uma exigência foi recebida do Escritório Nacional de Patentes, muito antes da data devida para o cumprimento. O agente deve permitir que seu cliente analise sua resposta de exigência ao Escritório, antes que ele a deposite junto ao Escritório Nacional de Patentes.

O agente de propriedade industrial deve se manter atualizado sobre as mudanças nas regras e procedimentos aplicáveis à sua área de atuação. O agente de propriedade industrial deve também dar notificação dessas mudanças de regras ao(s) seu(s) cliente(s), quando elas tiverem probabilidade de causar impacto em um caso pendente.

O agente de propriedade industrial deve ser sempre honesto nas suas comunicações com o Escritório Nacional de Patentes e com seus clientes. Isto não significa, entretanto, que o agente não possa ser um advogado da patenteabilidade da invenção de seu cliente, mesmo quando ele pessoalmente tem dúvidas sobre ela. Compare essas duas situações: (1) o examinador da patente diz que as reivindicações pendentes do cliente são inteiramente mostradas na Figura 1 de uma referência do estado da técnica. O agente de propriedade industrial concorda com o examinador, mas submete uma resposta argumentando que as reivindicações pendentes não são mostradas na referência do estado da técnica intencionalmente, descaracterizando a referência e (2) o examinador da patente diz que as reivindicações pendentes do cliente são mostradas completamente na Figura 1 de uma referência do estado da técnica. O agente acha que a linguagem utilizada na referência é ambígua e acredita que o examinador interpretou a referência de um modo possível, somente à luz das informações vislumbradas do pedido pendente do cliente (por exemplo, uma rejeição de “compreensão tardia”). A Situação 1 é provavelmente antiética na maioria das jurisdições; a Situação 2 é provavelmente ética na maioria das jurisdições.

O agente de propriedade industrial deve sempre realizar o trabalho que ele concordou em realizar e de modo pontual e profissional. Um agente de propriedade industrial não pode dizer a um cliente que ele vai preparar um pedido de patente e, em seguida, deixar de executar sua tarefa. Se o agente sabe que ele não poderá executar a tarefa a tempo, ele não deve aceitar o trabalho. Se o agente já aceitou o trabalho, ele deve informar ao cliente, o mais rápido possível, que ele sabe que não conseguirá concluir o trabalho pontualmente, para que o cliente possa encontrar outro agente de propriedade industrial. Basicamente, o agente não deve ser a causa principal da falha do cliente em obter proteção de patente para sua valiosa invenção.

O agente de propriedade industrial deve ser um advogado para seu cliente. A maioria dos pedidos de patentes é rejeitada inicialmente pelo Escritório Nacional de Patentes. O agente, simplesmente, não pode reportar ao cliente que o pedido foi rejeitado e não informar que uma resposta pode ser preparada. Certamente, existem ocasiões em que o estado da técnica citado pelo Escritório Nacional de Patentes é tão coercitivo que o cliente não tem chance de obter uma proteção significativa, mas esta não é uma situação típica.

O agente não deve redigir somente reivindicações de patentes restritas, a menos que seu cliente tenha solicitado somente reivindicações restritas. Uma patente com reivindicações restritas tem mais probabilidade de obter proteção de patente do que um pedido de patente com reivindicações amplas. Entretanto, um pedido de patente somente com reivindicações restritas, provavelmente, irá privar o cliente do escopo total de proteção ao qual ele tem direito. Como observado muitas vezes neste Manual, o Escritório de Patentes não tem o dever de informar ao agente de propriedade industrial ou ao inventor, quais reivindicações mais amplas são possíveis. O Escritório de Patentes somente julga as reivindicações que ele recebe— ele não objeta às reivindicações restritas.

Do mesmo modo, o agente de propriedade industrial não deve atender aos caprichos do examinador de patentes só para agilizar a provisão de um caso; a menos que ele tenha informado o cliente e recebido sua permissão para aceitar menos cobertura do que possa fazer jus. Em resumo, o agente deve estar sempre pronto para argumentar em nome do seu cliente.

Ser um agente de propriedade industrial é mais do que uma questão de preencher formulários e redigir documentos técnicos. O agente de propriedade industrial deve

essencialmente processar os pedidos do seu cliente com todo o cuidado que ele teria se ele fosse o inventor. Um cliente coloca uma enorme confiança no seu agente de propriedade industrial – e o agente deve se comprovar merecedor da confiança do cliente.

O agente de propriedade industrial deve estar atento a conflitos de interesses. Um agente de propriedade industrial não pode selecionar os interesses de um cliente em detrimento dos interesses de outro. Considere, por exemplo, um agente que deposita dois pedidos com reivindicações semelhantes para dois clientes diferentes. Suponha que ambos os pedidos estejam pendentes ao mesmo tempo e que o examinador da patente cite um pedido como estado da técnica com relação ao outro. O agente de propriedade industrial vai precisar alterar as reivindicações de um pedido para se tornar patenteável em detrimento do outro e/ou argumentar que um pedido não é pertinente ao outro – mas, como o agente poderá executar essa tarefa enquanto defende vigorosamente os melhores interesses de cada cliente? Muitos códigos de ética reconhecem que o agente de propriedade industrial, nessas circunstâncias, não pode realizar esta tarefa corretamente em nenhuma circunstância. Em consequência, o agente deve cuidadosamente selecionar o trabalho que ele aceita dos clientes, de modo a evitar a possibilidade de ter um conflito de interesses entre um ou mais deles. Se surgir um conflito de interesses entre dois clientes, apesar dos esforços do agente para evitar tal conflito, as regras de ética de muitas jurisdições exigem que o agente transfira os pedidos em conflito para um novo advogado. O agente de propriedade industrial deve constantemente evitar situações nas quais ele terá que escolher lados entre seus próprios clientes.

Palavras-Chave para o Capítulo IX:

Formulário de Divulgação de Invenção, sistema de registro de patentes, co-inventores, programa de incentivos, guardião técnico, comitê de análise de patente.

AUTOTESTE:

1. O que é um guardião técnico?
2. Relacione várias pessoas que deveriam estar em um comitê de análise de patente?
3. De que maneira um agente de propriedade industrial pode criar um ambiente favorável a patente em uma organização?
4. O que é um Formulário de Divulgação de Invenção? Como ele deve ser usado?
5. Uma pessoa que só patrocina ou supervisiona um trabalho que leva a uma invenção é, em geral, considerada um inventor e deve ser listada em um pedido de patente como inventor. Falso ou Verdadeiro?

ANEXO A. INSTRUÇÕES PARA BUSCAS EM BANCOS DE DADOS DE PATENTES

1) Escritório de Patentes Local: O escritório de patentes local, provavelmente, terá um banco de dados por escrito ou eletrônico. Tais bancos de dados são geralmente públicos e um agente de propriedade industrial ou inventor pode usá-los para fazer uma busca de patentes expedidas em seu país. Observe que os pedidos de patentes pendentes poderão não ser incluídos no banco de dados para busca em diversos países.

2) Pedidos de Patentes do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes: A OMPI publica novos pedidos do PCT todas as quintas-feiras. O banco de dados do PCT contém pedidos do PCT publicados desde 1978. Em muitos casos, o relatório de busca internacional para pedidos do PCT se encontra também disponível, o que pode auxiliar uma busca do estado da técnica localizar um estado da técnica adicionalmente pertinente. Apresentamos abaixo uma descrição por etapas de como fazer a busca no banco de dados do PCT.

a) Ir para a página do banco de dados do PCT (texto em inglês):
(<http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp>)

b) Fazer as seleções apropriadas para a busca usando os botões de rádio fornecidos, tais como, em uma variação de datas de “todos” materiais disponíveis ou para uma semana específica.

c) Digitar a pergunta da busca. A pergunta da busca pode ser auxiliada por diversos códigos de campo relacionados em um hyperlink na página da busca. Por exemplo, se desejar buscar pedidos publicados que incluam um inventor chamado “Smith” de “Dublin”, digitar: “IN/Smith e IAD/Dublin”.

3) Escritório de Marcas e Patentes dos EUA: O USPTO possui um banco de dados eletrônico, grande e fácil de se usar, que qualquer pessoa com uma conexão de Internet pode acessar gratuitamente. Abrange patentes expedidas nos EUA e pedidos de patentes publicados a partir de 1790, com busca de texto completo disponível para patentes expedidas a partir de 1976. Observação: As novas patentes americanas são expedidas às terças-feiras e, geralmente,

aparecem no banco de dados no mesmo dia. Apresentamos abaixo uma descrição por etapas de como fazer um busca no banco de dados do USPTO.

a) Ir para a home page do USPTO (www.uspto.gov);

b) Ir para o menu **Patents** e selecionar **Search**;

c) Buscar patentes expedidas através de qualquer dos seguintes meios:

1) Busca Rápida: Permite a busca de texto completo do banco de dados do USPTO usando consultas booleanas (uma consulta que usa operadores lógicos e/ou não, entre termos da busca). Você também pode limitar a busca para apenas o resumo ou sumário da patente.

2) Busca Avançada: Permite modificar a busca pelo uso da sintaxe de busca da linha de comando.

3) Busca pelo Número da Patente ou Busca por Publicação: Uma busca também pode ser feita se o número da patente ou número de publicação da referência que está sendo buscada é conhecido.

d) Busca de pedidos publicados por quaisquer das maneiras abaixo:

1) Busca Rápida: Permite a busca de texto completo do banco de dados do USPTO usando consultas booleanas.

2) Busca Avançada: Permite que você modifique a busca pelo uso da sintaxe de busca da linha de comando.

3) Busca pelo Número da Patente ou Busca por Publicação: Uma busca também pode ser feita se o número da patente ou número de publicação da referência que está sendo buscada é conhecido.

e) O USPTO também mantém um banco de dados de informações sobre pedidos de patentes pendentes atualmente, desde que o pedido tenha sido publicado. O banco de dados “Patent Application Information Retrieval” (Recuperação da Informação do Pedido de Patente) ou “PAIR” fornece tipos de exigências, cumprimentos de exigências, casos relacionados e outras informações de histórico de depósito para patentes e pedidos de patentes. Uma parte do PAIR está disponível ao público. Outra parte do PAIR está disponível

apenas para profissionais, para que possam examinar a situação de seus casos. Para visualizar o PAIR público, você deve ir para o endereço: <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>.

f) O USPTO também disponibiliza registros de concessões de patentes e pedido de patentes publicados. Se você necessita saber a informação mais recente, eventualmente registrada do detentor da patente, visite: <http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat>. Os registros podem ser pesquisados por nome do comprador, nome do vendedor, número de patente e número do pedido de patente.

4) Escritório Europeu de Patentes: É possível fazer uma busca no banco de dados do Escritório Europeu de Patentes, indo para sua home page do estado da técnica, pesquisando em www.espacenet.com. Esse banco de dados contém patentes de todo o mundo. Pode-se fazer vários tipos de busca.

a) Busca Rápida: Selecionar o banco de dados que você deseja pesquisar. Digitar as palavras-chave que deseja que sejam usadas para a busca.

b) Busca Avançada: Selecionar o banco de dados de patentes que se deseja pesquisar. Digitar os termos da busca que deseja usar. Os termos da busca podem incluir palavras-chave do título ou resumo, número da publicação, número do pedido, número de prioridade, data de publicação, nome do requerente, nome do inventor, número de classificação Européia ou número da Classificação Internacional de Patente.

c) Busca Numérica: Selecionar o banco de dados de patentes que você deseja pesquisar, seguido do número do pedido, número de acesso, número da publicação ou número de prioridade.

d) Busca por Classificação: Uma busca por meio da classificação permite verificar a classificação da invenção de interesse. As classificações incluem: necessidades humanas, execução de operações, transporte, química, metalurgia, têxteis, papel, construções fixas, engenharia

mecânica, iluminação, aquecimento, armas, motores ou bombas de explosão, física e eletricidade.

e) O EPO também mantém um banco de dados para casos pendentes, semelhante ao sistema PAIR do USPTO, discutido acima. Esse banco de dados, conhecido como EPOLine, pode ser visitado em

<http://my.epoline.org/portal/public>.

1) Clique o botão “file inspection” próximo ao topo da página.

2) Digite o número do pedido ou número da publicação na janela que aparece.

5) Bancos de Dados Científicos: Existem diferentes bancos de dados científicos e técnicos, específicos para diversos campos de tecnologia. É conveniente que um agente de propriedade industrial se familiarize com esses bancos de dados, visto que contêm artigos que discutem avanços tecnológicos no campo. Dado que o estado da técnica inclui mais do que apenas patentes, um exame desses bancos de dados científicos é importante ao se conduzir um busca de patenteabilidade.

**ANEXO B. EXEMPLO DE FORMULÁRIO DE DIVULGAÇÃO DA INVENÇÃO
PARA INVENTORES**

Confidencial

No da Divulgação: _____

Andamento: _____

Formulário de Divulgação da Invenção

Nome:

Número de Telefone do trabalho:

Número de Fax:

1. TÍTULO PROPOSTO:

2. CAMPO DA INVENÇÃO

A. Esta invenção diz respeito principalmente a :

3. ANTECEDENTES E TÉCNICA CORRELACIONADA

A. O problema técnico abordado pela invenção é exposto a seguir:

B. A técnica correlacionada mais próxima é descrita a seguir:

C. As vantagens apresentadas pela invenção são conforme expostas a seguir:

4. DESENHO(S)

Os desenhos para esta invenção estão disponíveis/não estão disponíveis. Se disponíveis, favor anexar

Comentários sobre os desenhos fornecidos:

5. DESCRIÇÃO POR ESCRITO

A invenção é descrita como se segue:

OBSERVAÇÃO 1: Favor anexar páginas adicionais, conforme necessárias.

OBSERVAÇÃO 2: Se você tiver outros documentos e/ou desenhos relacionados à invenção, favor anexar as cópias a este modelo.

6. CONCEPÇÃO DA INVENÇÃO

Data da concepção:

Data da primeira descrição por escrito:

7. SÍNTESE PARA EXECUÇÃO

A invenção foi sintetizada para execução (ela funciona)?

Comentários, se algum, sobre a concepção da invenção e/ou a primeira descrição por escrito:

8. INVENTOR(ES) (esta seção deve ser completada)

INVENTOR 1:

Nome:

Endereço da Residência:

Cidadania:

INVENTOR 2:

Nome:

Endereço da Residência:

Cidadania:

COMENTÁRIOS sobre os inventores ou autoria (favor observar se alguns dos inventores residem fora do país).

9. DATAS OU TESTE E LANÇAMENTO DO PRODUTO

Teste Alfa:

Teste Beta:

Lançamento ou venda geral:

Ofertas para venda:

COMENTÁRIOS sobre o teste e o lançamento do produto:

10. DIVULGAÇÃO DA INVENÇÃO

Houve qualquer divulgação ou uso da invenção pelo público? Quando e para quem? Sob um acordo de não-divulgação? Favor anexar uma cópia da divulgação.

11. DIVULGAÇÃO(ÕES) INTERNA(S)

Data da primeira divulgação interna:

Nome da primeira pessoa para quem a invenção foi divulgada:

COMENTÁRIOS sobre a primeira divulgação interna:

12. ARTIGO(S)

Foram publicados quaisquer artigos?

DETALHES sobre a publicação do(s) artigo(s):

Favor anexar uma cópia de qualquer(quaisquer) artigo(s) publicado(s).

13. PUBLICIDADES, COMUNICADOS À IMPRENSA E ANÚNCIOS DO PRODUTO

Alguma publicidade, comunicado à imprensa ou anúncio do produto?

DETALHES sobre quaisquer publicidades, comunicados à imprensa e anúncios do produto:

Favor anexar cópias de quaisquer publicidades, comunicados à imprensa e/ou anúncios do produto.

14. DIVULGAÇÃO(ÕES) EXTERNA(S)

Houve alguma divulgação fora da empresa?

Todas as divulgações externas foram sob um acordo de não-divulgação?

DETALHES sobre quaisquer divulgações fora da empresa:

Favor anexar cópias de qualquer informação divulgada.

15. FEIRAS COMERCIAIS E CONGRESSOS

Existe alguma feira comercial ou congresso futuros?

DETALHES sobre as feiras comerciais e/ou os congressos futuros:

COMENTÁRIOS ADICIONAIS PELO INVENTOR:

Assinado:

Testemunhado e Entendido por:

Data: _____

Data: _____

GLOSSÁRIO

Acordo de Não-Divulgação – Significa um acordo entre duas ou mais partes para manter as informações, bem como as especificações técnicas de uma invenção, de forma secreta. Um acordo de não-divulgação entre partes pode permitir às mesmas trocar informações, sem criar uma divulgação pública que possa anular direitos de patente em algumas jurisdições. Ver III(A) e III(A)(1).

Antecipação – Uma reivindicação de uma patente poderá ser rejeitada por falta de novidade, na medida em que todas as limitações da reivindicação podem ser encontradas em uma única referência ao estado da técnica. Ver II(B)(1)(a), IV e V(C)(1)(b).

Capacitação – O relatório descritivo deve conter uma descrição por escrito da invenção e do modo e processo de sua fabricação e uso, em termos amplos, claros, concisos e exatos o suficiente, para permitir a qualquer pessoa versada na técnica à qual a invenção pertence, fabricar e utilizar a mesma. O requisito de capacitação significa que um pedido de patente precisa instruir pessoas comuns versadas na técnica, como fabricar e utilizar a invenção. Ver III(A)(4)(b).

Comitê de Exame de Patentes – Um comitê interno dentro de algumas organizações, que decide quando um pedido de patente sobre uma invenção relatada deve ser depositado, examina o progresso de pedidos pendentes e determina se pagamentos de anuidade devem ser feitos para manter um pedido de patente em vigor. Ver IX(Intro), IX(A) e IX(C).

Convenção de Paris – Um tratado que garante um direito de prioridade para pedidos de patentes. A Convenção de Paris permite a um requerente de patente de um Estado Contratante usar sua primeira data de depósito como a data efetiva de depósito, quando depositar um pedido em outro Estado Contratante, contanto que seja depositado em até 12 meses a partir da primeira data de depósito. Ver III(A) e III(B)(2)-(5).

Construção da Reivindicação – Significa o processo de interpretar o sentido legal das reivindicações. O escopo da proteção provido por uma dada patente é muitas vezes determinado pelo sentido de apenas alguns poucos termos específicos usados em uma reivindicação. Ver VII(Q).

Corpo – A parte de uma reivindicação de patente que descreve seus elementos e limitações. O corpo segue a fase de transição da reivindicação e explica como os diferentes elementos existem em relacionamento entre si. Basicamente, o corpo da reivindicação relata e inter-relaciona todos os elementos da reivindicação. Ver V(C)(1)(c), V(C)(2) e V(C)(4).

Data de Prioridade – A data de prioridade para um pedido de patente é a primeira data de depósito que o pedido pode reivindicar. Para um pedido original, a data de prioridade será a data do depósito de patente. Para um pedido subsequente, depositado enquanto um pedido principal está ainda pendente, a data de prioridade a data de depósito do pedido principal. Ver, também, Convenção de Paris. Ver II(C)(5), III(A)(Intro), III(B)(1)-(3), IV e IX(E).

Estado da Técnica – Consiste de toda informação publicamente disponível existente antes da data efetiva de um pedido de patente. A data efetiva para a maioria dos pedidos de patente é a data de depósito do pedido. Em algumas jurisdições, a data efetiva pode ser a data de criação da invenção, sob circunstâncias particulares. O estado da técnica pode incluir artigos técnicos, tratados científicos, livros texto, patentes concedidas e outros materiais semelhantes. Ver II(A)(1), II(B)(1), II(C), IV, VII(B) e VII(H).

Examinador de Patentes – Um servidor do governo que examina um pedido de patente pendente e determina se ele deve ser concedido como uma patente. A maioria dos examinadores de patentes recebem treinamento técnico no campo das invenções que eles examinam. Alguns examinadores de patentes também recebem treinamento legal. Ver II(A)(1), II(B)(1), IV, V(B), VII(B) e IX(E).

Exigência – Significa uma comunicação oficial de um escritório de patente sobre os méritos de um pedido pendente, também conhecido como uma ação oficial, comunicação oficial ou relatório de exame. Ver III(A)(4)(b), IV, VII(M) e IX(E).

Formulário de Divulgação da Invenção – Um documento usado por alguns agentes de propriedade industrial e/ou firmas, para coletar dos inventores informações iniciais sobre uma invenção. Os formulários podem ser usados para reportar novas invenções para o agente de propriedade industrial e podem formar a base para o pedido de patente. Ver III(A)(1) e IX.

Frase de Transição – Uma frase que relaciona o preâmbulo de uma reivindicação de patente ao corpo da reivindicação de patente. A frase de transição pode ser aberta ou fechada. Uma frase de transição aberta significa que as limitações no corpo da reivindicação não excluem de infração um produto/serviço que inclua outros elementos, enquanto uma frase de transição fechada estabelece a íntegra da invenção protegida. Ver V(C)(1)(b).

Impedimento de Tempo – Um impedimento para patentear uma invenção pode se originar de variadas condutas, normalmente, relacionadas à divulgação pública da invenção. Por exemplo, em uma jurisdição onde não haja um período de graça, surgirá um impedimento de tempo para o patenteamento, tão logo a invenção tenha sido divulgada publicamente. Ver III(A)(Intro), III(A)(1), III(B)(2), IV(Intro) e IX(A).

Instauração de Processo para Patenteamento de Pedidos de Patentes – O processo que consiste nas etapas de persuadir um escritório de patentes a possibilitar que um pedido seja concedido como patente. O processamento pode incluir mostrar a um examinador de patentes, distinções entre a invenção reivindicada e o estado da técnica citado pelo examinador, assim como, corrigir as reivindicações pendentes no pedido, para destacar as distinções em relação ao estado da técnica. Ver II(B)(1), III(A)(4)(b), IV e VII(M).

Invenção – Uma invenção é uma construção mental no interior da mente do inventor e não apresenta substância física. As melhores reivindicações de patentes irão proteger a própria invenção, de modo que nenhuma modalidade física da invenção possa ser feita, usada ou vendida por ninguém, sem que haja violação das reivindicações. Ver II(B)(1)(a)-(c), III(A)(2)-(3) e V(B).

Limitação/Elemento – As palavras usadas em uma reivindicação de patente para distinguir uma invenção do estado da técnica. Todas as palavras em uma reivindicação de patente são limitações da reivindicação. Para facilitar o entendimento, algumas das limitações podem estar agrupadas na forma de um elemento. Em muitas jurisdições, não existe nenhuma distinção legal significativa entre limitações e elementos; no entanto, algumas vezes pode ser conveniente referir-se a um elemento particular em uma reivindicação. Ver II(B)(1)(a), III(A)(3), V(C)(1)(c), V(C)(4), V(D), VII(B), VII(E) e VII(F).

Melhor Modo – Algumas jurisdições exigem que os requerentes de patentes revelem em seus pedidos o melhor modo que eles conhecem para implementação de suas invenções. Esta exigência não obriga os requerentes a expor completamente o melhor modo de implementar uma invenção, mas apenas exige que eles não mantenham em segredo os aspectos essenciais. Ver III(A)(4)(b), III(B)(5) e IX(A).

Modalidade – Uma modalidade de uma invenção é uma forma física da invenção no mundo real. As reivindicações precisam proteger pelo menos uma modalidade da invenção. Ver III(A)(3), III(A)(4)(b), III(A)(4)(c), V(B), VII(B), VII(D) e VII(P).

Não-evidência/Atividade Inventiva – Para ser patenteável, uma invenção precisa ser não-óbvia ou evidenciar uma atividade inventiva. A não-obviedade requer que uma invenção não tenha sido óbvia para alguém com habilidade comum na técnica (o campo científico/técnico da invenção), no momento da invenção. Basicamente, obviedade

significa que alguma coisa não pode ser patenteável quando qualquer pessoa de habilidade mediana no campo científico/técnico pertinente possa agregar diferentes partes de uma informação conhecida e, a partir delas, chegar ao mesmo resultado. Não-evidência difere de novidade no sentido que uma invenção pode ser óbvia, mesmo que ela não seja precisamente divulgada em um estado da técnica. Algumas jurisdições, como o EPO, empregam uma abordagem “poderia/chegaria” para determinar a atividade inventiva, no sentido de que um técnico comum “chegaria” na invenção reivindicada, baseado no exame do estado da técnica conhecido, ao contrário de “poderia” um técnico comum ter chegado na invenção reivindicada. Ver II(B)(1)(c), III(A)(2), III(B)(5), IV(B) e VII(B).

Novidade – Uma invenção deve ser nova. Em outras palavras, a invenção não pode ser de uso público ou conhecida por outros. Na maioria dos países, a invenção deve ser nova no momento do depósito do pedido de patente, enquanto em outros países, a invenção deve ser nova no momento da sua criação. Uma patente ou publicação anterior da mesma invenção irá anular a novidade (evitar que uma patente seja concedida ou invalidá-la posteriormente). Basicamente, se uma invenção não é nova, ela não é patenteável. Ver II(B)(1)(a), II(C)(2), III(A)(2), III(B)(5), IV, V(B), VII(B) e VII(H).

Novidade Absoluta – Significa uma condição para patenteabilidade em algumas jurisdições, exigindo que ninguém, em nenhum lugar do mundo, tenha divulgado a invenção publicada em um pedido de patente, anteriormente à data de depósito deste mesmo pedido. Desse modo, as próprias ações de um inventor podem implicar na perda da novidade absoluta de uma invenção. Conseqüentemente, para preservar a novidade absoluta, um pedido de patente precisa ser depositado antes da divulgação pública pelo inventor, por seus colegas de profissão ou por quaisquer outras pessoas. Muitos países exigem/apresentam exigência de “novidade absoluta”. Ver II(B)(1)(a), III(B)(2), III(B)(5), IV(Intro) and IX(B).

Patente – Um documento legal que concede ao seu proprietário direito exclusivo de controlar o uso de uma invenção, conforme estabelecida nas reivindicações de patente, dentro de uma área e tempo limitados, impedindo outras pessoas de, entre outras coisas, produzirem, utilizarem ou venderem a invenção sem autorização. Ver II(A), II(B), V(B), VII(P)-(Q), VIII e IX(E).

Patente Bloqueadora – Significa uma patente cujas reivindicações são tão amplas e/ou tão atreladas a uma dada invenção, a ponto de poder ser usada para controlar um setor da indústria ou uma linha de produtos. As reivindicações da maioria das patentes não são tão abrangentes que permitam o controle da fabricação de todos os produtos de uma mesma categoria (por exemplo, uma patente que cubra todos os computadores). De maneira similar, um portfolio inteiro de patentes, um conjunto de patentes na mesma área, algumas vezes, pode ser tão significativo, a ponto de influenciar todo um setor da indústria. Ver II(A)(3)(d) e VIII(A).

Pedido – Um pedido de patente compreende uma divulgação técnica, desenhos, reivindicações e outros materiais depositados junto a um escritório de patentes. Se o escritório de patentes aprovar o pedido de patente, a mesma se tornará uma patente. Ver II(B)(1), III e IV.

Pedido Divisional – Um pedido de patente que segue um depósito de pedido principal, na mesma jurisdição. O pedido divisional pode ser depositado devido à falta de unidade de invenção no pedido principal ou devido ao requerente procurar obter reivindicações adicionais. Na prática dos EUA, um novo pedido subsequente devido à falta de unidade de invenção é conhecido como um “divisional”, enquanto um pedido de busca de reivindicações adicionais é conhecido como uma “continuação”. No resto do mundo, ambos os tipos de pedido são simplesmente conhecidos como divisionais. Ver III(A)(4)(c), III(B)(5), IV(C) e VII(K).

Pedido Provisório – Algumas jurisdições permitem aos requerentes depositar pedidos de patentes simplificados que não necessitam apresentar as reivindicações de patente ou em conformidade com outras exigências de formatação de pedidos. Tais pedidos se constituem, normalmente, em espaços reservados para pedidos depositados subsequente, que possam reivindicar a data de prioridade do pedido provisório. O requerente da patente precisa geralmente converter o pedido provisório em um pedido de patente de utilidade completo, dentro de um período de tempo especificado, geralmente, dentro de um ano a partir da data de depósito do pedido provisório. Novos materiais adicionados ao pedido depositado subsequente não irão se beneficiar da data de depósito do pedido provisório. Ver III(A)(Intro) e III(B)(5).

Período de Graça – Algumas jurisdições concedem aos requerentes de patentes um período limitado de tempo, no qual o requerente pode depositar um pedido de patente, em seguida à divulgação pública da invenção. Ver II(A)(1), II(B)(1)(a), III(B)(5) e IV(Intro).

Pessoa Versada na Técnica – O “homem racional” do mundo das patentes. O nível de habilidade comum ou média em um dado campo técnico pode variar consideravelmente. Por exemplo, em alguns campos técnicos, um ano de treinamento técnico pode ser considerado como normal, enquanto em outros campos, um nível de graduação pode ser considerado normal. Os pedidos de patentes devem ser redigidos para auxiliar um técnico comum na área relevante a entender e utilizar a invenção divulgada no pedido. A obviedade ou atividade inventiva são normalmente julgados, em termos do que seria prontamente averiguável por uma pessoa versada na técnica. Ver II(B)(1)(c) , III(A)(2), III(B)(5), IV, V(B) e VII(B).

Ponto de Vista – Cada reivindicação de patente tem um autor ou um ponto de vista, por exemplo, quem ou o que executa as etapas em uma reivindicação de método. O agente de propriedade industrial deve se esforçar para dar a cada reivindicação um ponto de vista consistente. Quadros reivindicatórios diferentes podem ter diferentes pontos de vista. Ver VII(L).

Preâmbulo – É uma frase introdutória em uma reivindicação de patente, que identifica a categoria da invenção protegida pela reivindicação. Ver V(C)(1)(a) e V(C)(2).

Projetar com Desvio – Uma tentativa de evitar violação da patente pelo estudo das limitações das reivindicações de patentes de um concorrente e posterior desenvolvimento de um produto/serviço que não avance sobre todas as limitações das reivindicações de patentes do concorrente. Ver II(A)(3)(e), II(C)(2) e VIII.

Quadro Reivindicatório – Um grupo de reivindicações que se inicia com uma reivindicação independente. Todos os pedidos de patente precisam conter pelo menos uma reivindicação independente. Cada reivindicação independente pode ser seguida por uma ou mais reivindicações dependentes que tratem de modalidades mais específicas da invenção relatadas na reivindicação independente. Um pedido de patente pode ter múltiplos quadros reivindicatórios, tais como, um quadro reivindicatório de mecanismo e um grupo reivindicatório de método, assim como, quadros reivindicatórios de variadas abrangências.

Reivindicação – Uma reivindicação define o escopo da proteção provido por uma patente. As reivindicações constituem uma aproximação escrita do conceito inventivo abstrato criado pelo inventor e, normalmente, estabelecem os limites da proteção da patente. As reivindicações são geralmente escritas na forma de conjuntos de sentenças e comumente aparecem no final da patente. As partes de uma reivindicação de patente são o preâmbulo, a transição e o corpo. Ver II(A)(4)(a), V, VI e VII.

Tipos específicos de Reivindicações:

Reivindicações de Mecanismo ou Dispositivo – Ver III(B)(5) e VI(A).

Reivindicações de Método ou Processo – Ver III(B)(5) e VI(B).

Reivindicações de Produto por Processo – Ver III(B)(5), VI(Intro), VI(B) e VI(C).

Reivindicações de Resultado a ser Alcançado e de Parâmetros – Ver VI(D).

Reivindicações de Desenhos – Ver VI(E).

Reivindicações de Patente de Plantas – Ver VI(F).

Reivindicações de Composição – Ver VI(G).

Reivindicações de Biotecnologia – Ver III(B)(5), VI(H) e VII(N).

Reivindicações de Uso – Ver III(B)(5), VI(B), VI(I), VII(C) e VII(O).

Reivindicações de Software - Ver III(B)(5) e VI(J).
Reivindicações tipo “Ônibus” - Ver VI(K).

Reivindicação Dependente – Uma reivindicação de patente que faz referência a uma outra reivindicação de patente. Uma reivindicação dependente contém todas as limitações de qualquer reivindicação da qual a mesma enfim depende. Ver V(D), V(D)(2) e VII(B).

Reivindicação Independente – Uma reivindicação independente existe isoladamente e não faz referência à outra reivindicação. O quadro de reivindicações independentes em um pedido de patente compreende as reivindicações mais amplas no pedido. Algumas reivindicações independentes podem ser mais amplas que outras reivindicações independentes. Ver III(A)(4)(f), III(B)(5), V(B), V(C)(2), V(C)(5), V(D), V(D)(1), VII(B), VII(D) e VII(L).

Reivindicação Ilustrativa – Uma reivindicação de patente que faz o retrato de uma invenção usando palavras. As reivindicações ilustrativas, normalmente, contêm limitações que devem ser eliminadas de uma reivindicação, a fim de melhorar sua abrangência. No entanto, as reivindicações ilustrativas podem ser úteis ao agente de propriedade industrial para obter o entendimento de uma invenção e/ou na preparação inicial da redação das reivindicações para um pedido de patente. Ver o tópico “reivindicação”, acima e III(A)(4)(a), V, VI e VII.

Sistema de Classificação – Um sistema organizado para classificação de pedidos de patente e patentes concedidas. A busca do estado da técnica em uma ou mais classificações de patentes pode, algumas vezes, prover o estado da técnica relativo a um pedido pendente. Ver II(C)(4).

Sistema de Registro de Patentes – Um sistema, geralmente computadorizado, para registro de datas-chave relacionadas a um pedido de patente e/ou uma patente concedida. As informações lançadas podem incluir prazos finais, tais como, o período para responder

a uma dada exigência ou a data na qual um pagamento de anuidade precisa ser feito. Ver IX(Intro).

Submissão à Prática – Uma invenção precisa normalmente ser submetida à prática, antes de ser depositada como um pedido de patente. Uma submissão à prática, normalmente, compreende um protótipo de trabalho ou uma série de instruções que poderiam ser usadas para fabricar a invenção, sem experimentações adicionais. O depósito de um pedido de patente cria, em algumas jurisdições, uma construtiva submissão à prática, a qual satisfaz certas exigências – contanto que não seja necessária nenhuma outra experimentação para por em prática a invenção divulgada no pedido. Ver I, III(A)(1), IV(Intro) e IX(A).

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – Um tratado multilateral que permite um requerente de patente depositar uma patente internacional buscando proteção em algum ou todos os Estados Signatários do PCT. O pedido de patente internacional tem o efeito de depositar um pedido nacional comum de patente em cada estado designado. O PCT é administrado pela Divisão Internacional da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), cuja sede é em Genebra, Suíça. Em agosto de 2006, haviam 133 Estados Signatários do PCT. Ver II(C)(5), II(C)(2), III(A), III(B)(2), III(B)(3), III(B)(4)(c) e III(B)(5).

Violação – O ato de usar, fazer, vender, ou oferecer à venda uma invenção protegida por uma patente. Para ser julgado um infrator, uma parte geralmente precisa avançar sobre todas as limitações, em pelo menos uma reivindicação em uma patente. Ver I, II(A)(3)(d), II(A)(3)(e), V(B), V(C)(1)(b), VII(B), VII(E), VII(G), VII(I), VII(L), VII(P), VII(Q) e VIII.

Unidade de Invenção – Um pedido de patente precisa ser normalmente para uma única invenção. Em algumas instâncias, o examinador de patentes irá encontrar múltiplas invenções descritas em reivindicações no pedido de patente e solicitar ao requerente que escolha uma ou mais reivindicações para continuação do processamento. O requerente

pode, geralmente, depositar um pedido divisional e buscar proteção de patente para as reivindicações não escolhidas. Ver III(A)(4)(b), III(B)(5), IV(C) e VII(K).

Utilidade – Para que seja patenteável, uma invenção precisa ser útil. Na linguagem de patentes, isto é chamado de “utilidade” em algumas jurisdições ou “aplicação industrial” em outras. Um pedido de patente não será deferido se a invenção não desempenhar a função que lhe foi atribuída. Ver II(B)(1)(b) e VII(O).