

AJURIS-ESM

Curso de Atualização em Propriedade Intelectual

Disciplina: Patentes e Desenhos Industriais

Prof. Dr. Milton Lucídio Leão Barcellos
Mestre e Doutor em Direito pela PUCRS
Advogado e Agente da Propriedade Industrial
E-mail: milton@leao.adv.br

Marshall Phelps – Vice Presidente de PI da MS

During my 28-year career at IBM, I had led the transformation of the company's patent licensing program into an almost \$2 billion per year profit machine – more profit just from IP licensing, it should be noted, than the total earnings of all but the top 40 largest companies in America at the time.

Fonte: PHELPS, Marshall e KLINE, David. Burning the Ships – Intellectual Property and the transformation of Microsoft. Ed. Wiley, 2009.

Escritórios de PI no mundo

Eua: Fish & Richardson – 392 advogados especializados em Propriedade Intelectual; Baker Botts – 140 advogados técnicos dedicados exclusivamente à PI; Finnegan – Mais de 375 advogados dedicados exclusivamente à PI.

Japão: Nakamura – 85 advogados especializados em Propriedade Intelectual e 180 funcionários dedicados exclusivamente à PI.

Brasil: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira – Mais de 900 funcionários e 55 sócios dedicados à PI.

Propriedade Intelectual

- Marcas
 - **Patentes**
 - **Desenhos Industriais**
 - Indicações Geográficas
 - Topografia de Circuitos Integrados
 - Repressão à Concorrência Desleal
 - Direito Autoral e conexos
 - Cultivares
 - Direito Concorrencial e Controle de práticas anticompetitivas em contratos de licença de PI
-

Teorias sobre a Propriedade Industrial

- TEORIA DO TRABALHO;
 - TEORIA DA PERSONALIDADE;
 - TEORIA UTILITARISTA;
 - TEORIA DO PLANO SOCIAL.
-

A incidência das teorias na legislação brasileira

- Alvará do Príncipe Regente de 1809: Nítida preponderância da teoria utilitarista;

- Art. 5.º, XXIX da CF/88: *A lei assegurará aos autores de **inventos industriais** privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às **criações industriais**, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**: Nítido desejo de equilíbrio na preponderância das teorias utilitarista e do plano social (para aprofundamento ver Barcellos, Milton Lucídio Leão. *Propriedade Industrial & Constituição*. Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre: 2007).*

Fundamentos mais utilizados nas decisões dos Tribunais

- Verifica-se uma nítida fundamentação enquadrada na preponderância das teorias utilitarista e do trabalho, até mesmo pela facilidade de argumentos imediatos e extremamente lógicos que tais teorias apresentam. Ambas teorias transmitem uma imagem de neutralidade, objetividade e determinação.
 - Falta de argumentação que sustente uma comunicação maior com a teoria do plano social.
 - Ainda existe uma certa absolutização indevida dos direitos de propriedade intelectual dentro do sistema jurídico brasileiro e internacional.
-

PATENTES



Invenções e

Modelos de Utilidade

[HTTP://WWW.SAYS-IT.COM/SEAL/](http://www.says-it.com/seal/)

PATENTES

Diferenças entre Invenção e Modelo de Utilidade

Invenções: produto ou processo que constitua nova solução para problema técnico existente.

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (art. 8º)

Modelo de Utilidade: inovação aplicada à forma ou disposição de um produto que proporcione melhoria funcional do mesmo ou em sua fabricação.

É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (art. 9º)

Novidade

Definição legal: A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. (art. 11)

Estado da técnica: O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. (art. 11. § 1º).

Atividade Inventiva

Definição Legal (art. 13): A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Diretrizes do INPI - Invenções não podem ser decorrências de:

justaposições de processos, meios e órgãos conhecidos, simples mudança de forma, proporções, dimensões e materiais, **salvo se, no conjunto, o resultado obtido apresentar um efeito técnico (resultado final alcançado através de procedimento peculiar a uma determinada arte, ofício ou ciência) novo ou diferente (que resulte diverso do previsível ou, não óbvio, para um técnico no assunto).**

Atividade Inventiva

Alguns efeitos a serem verificados:

- “inovação”: efeito obtido pelo invento;
 - redução de custos;
 - simplificação na fabricação;
 - Etc...
-

Ato Inventivo

Definição legal: O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

“Menor grau de inventividade”

Patente de Invenção ou Patente de Modelo de Utilidade?



PI OU MU



Aplicação Industrial

Definição legal: A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. (pode ser sinônimo de “utilizável” – TRIPS)

Suficiência descritiva

- **Um dos fundamentos da patente:** Troca realizada entre o inventor e a sociedade
 - **Art. 24 da LPI** - O relatório deverá descrever **clara e suficientemente** o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, **a melhor forma de execução.**
-

Inventor/Titularidade

- ❑ Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem **exclusivamente ao empregador** quando decorrerem de **contrato de trabalho** cuja execução ocorra **no Brasil** e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.
- ❑ § 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo **limita-se ao salário ajustado**.
- ❑ § 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja **patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício**.

Inventor/Titularidade

- Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.
-

Inventor/Titularidade

- ❑ Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.
- ❑ § 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.
- ❑ § 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.
- ❑ § 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.
- ❑ § 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.
- ❑ Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Buscas de anterioridades

Quanto ao Objeto

- Busca por matéria
- Busca específica

Quanto ao Tipo

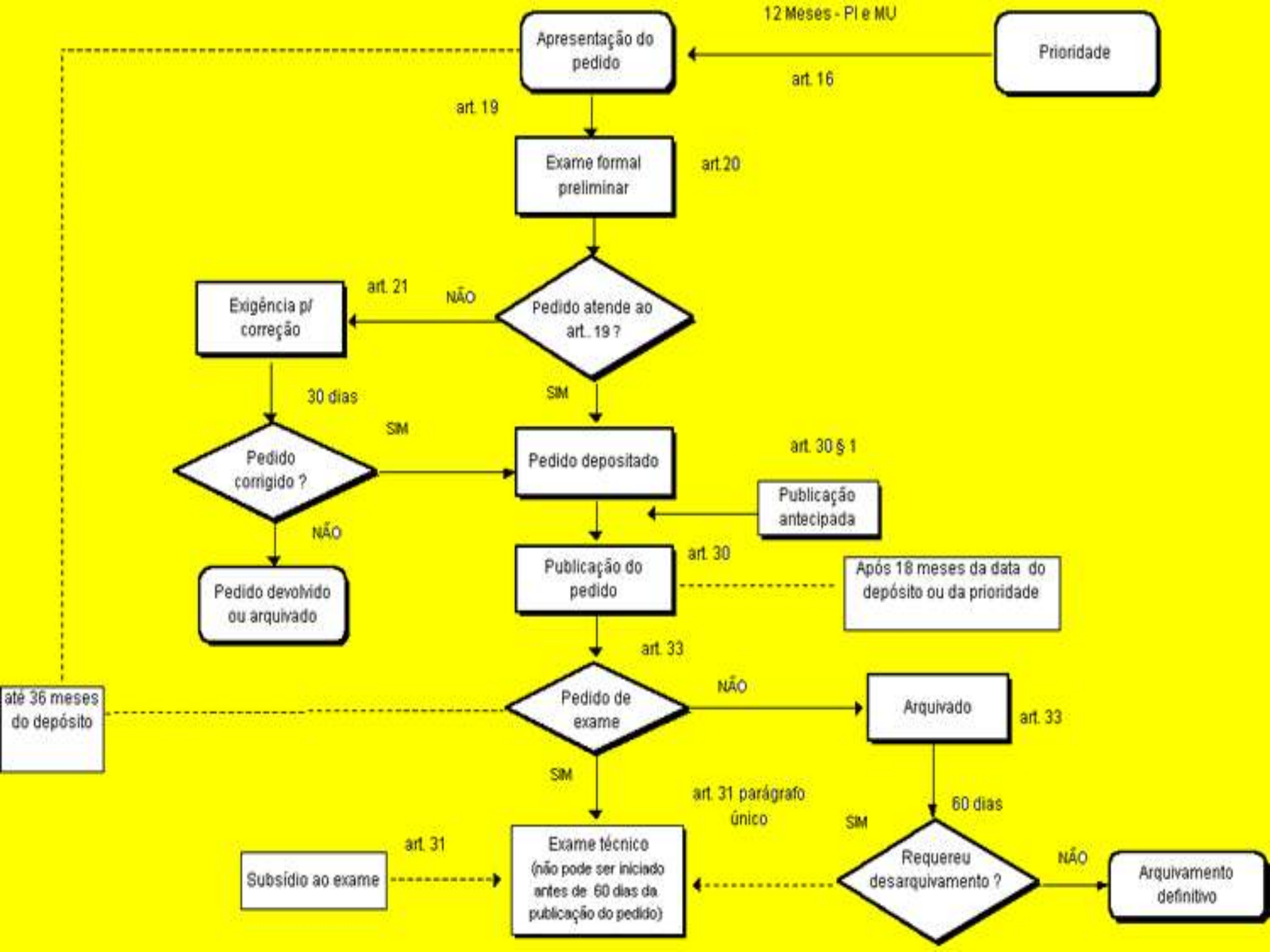
- Busca Prévia – Antes de depositar um pedido de patente/iniciar a pesquisa;
 - Busca de Infração – Antes de colocar o objeto da patente no mercado para verificar se não viola patente de terceiro;
 - Busca de Impugnação – Para contestar uma patente de terceiro.
-

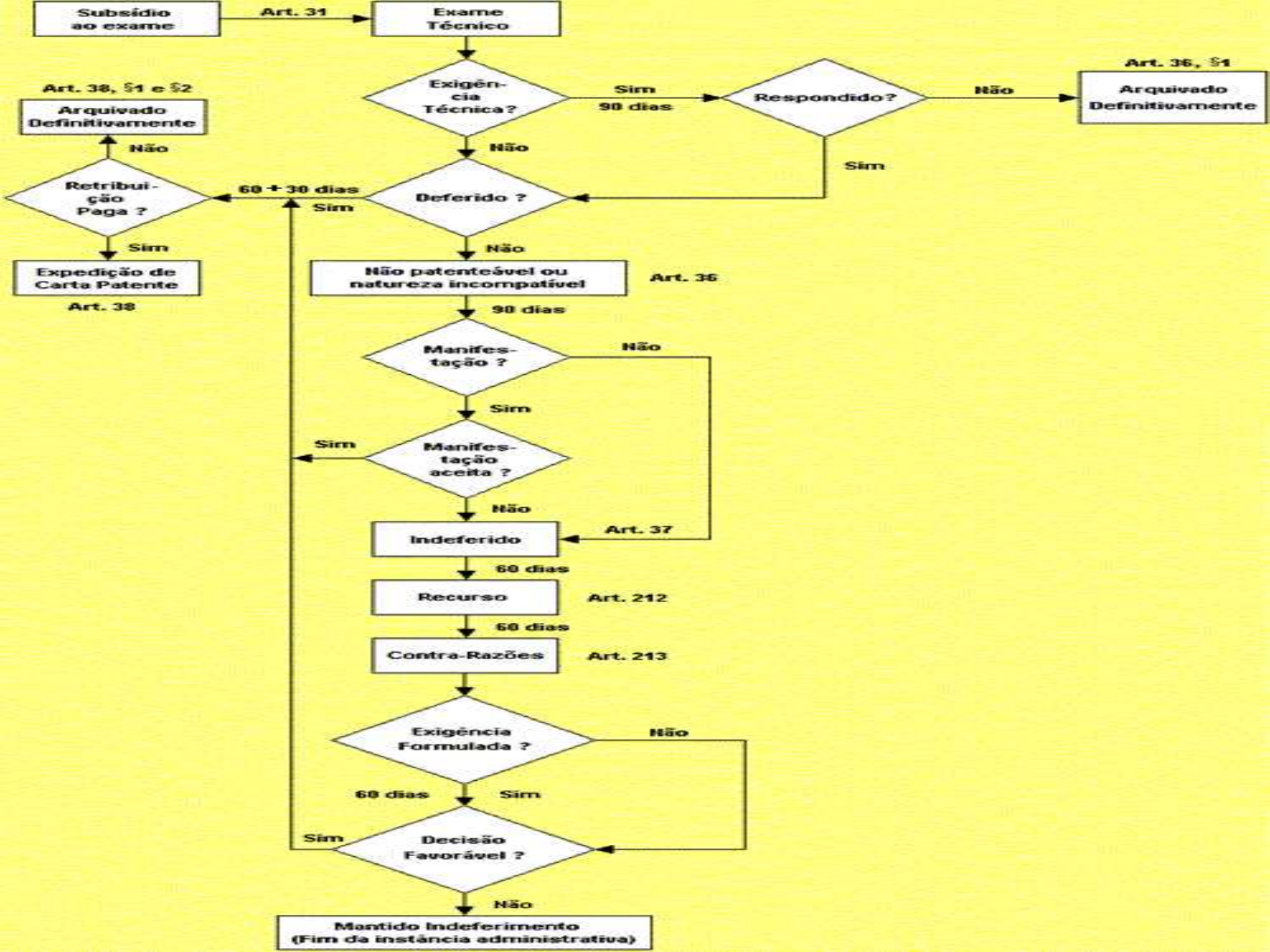
“Guerra das patentes” – compreensão é essencial

- ❑ <http://www.youtube.com/watch?v=gMpj3yyvIRI&NR=1>
- ❑ Interpretação restritiva;
- ❑ Atividade inventiva
- ❑ Técnico no assunto (“PHOSITA”);
- ❑ Teoria dos equivalentes;
- ❑ Violação parcial;
- ❑ Suficiência descritiva;
- ❑ Nulidade parcial;
- ❑ Indenização;
- ❑ Aperfeiçoamento e dependência em patentes;
- ❑ Licenças (voluntárias e compulsórias).

Processamento básico do Pedido de Patente no INPI

- Elaboração (Relatório descritivo, reivindicações, resumo, desenhos);
 - Depósito;
 - Exame formal;
 - Publicação da notificação de depósito;
 - Prazo de sigilo de 18 meses;
 - Publicação;
 - Anuidades e pedido de exame;
 - Parecer técnico do Examinador de Patentes;**
 - Deferimento;
 - Expedição da Carta-Patente;
 - Manutenção da Patente – Anuidades.
-





Proteção Internacional de Patentes

- Proteção no Brasil**
 - Possibilidade de sucesso comercial em outros países**
 - Aumento do valor comercial da patente**
 - Não existe Patente Mundial**
 - A patente só protege a invenção nos países onde for concedida.**
-

A Convenção da União de Paris (CUP)

❑ **Objetivos:**

- ❑ Harmonizar princípios básicos, proporcionando um sistema internacional de proteção à propriedade industrial

❑ **Princípios básicos:**

- ❑ Princípio do Tratamento Nacional (art. 2º)
 - ❑ Princípio do Direito à Prioridade (art. 4º)
 - ❑ Princípio da Independência das Patentes (artº *4bis*)
-

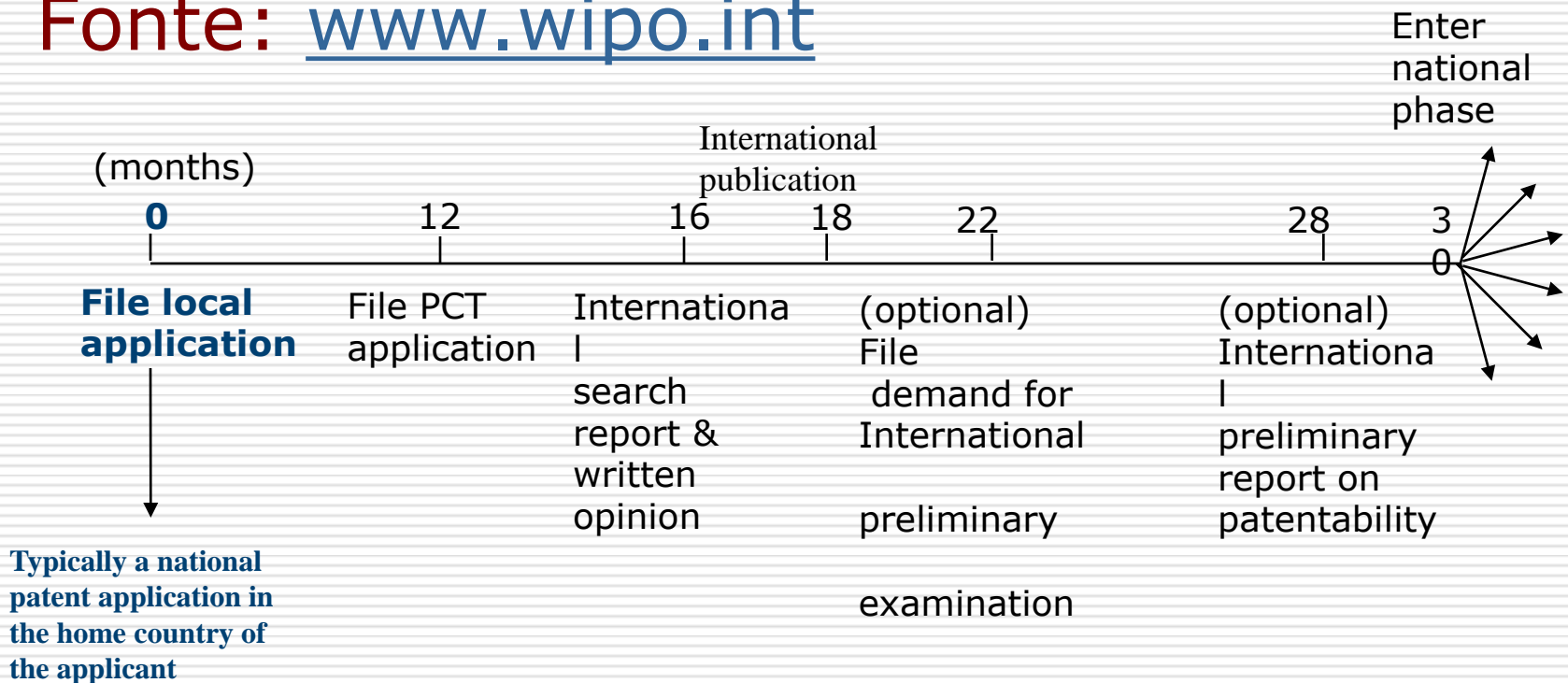
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)

Em resumo, a estratégia tradicional é a seguinte:

- (i) Depositar um pedido prioritário no Brasil;
- (ii) Antes de 1 ano, depositar um pedido PCT e pedidos via CUP nos países não membros do PCT;
- (iii) Requerer ou não o exame preliminar internacional do PCT;
- (iv) No prazo de 30 meses contados da primeira prioridade, entrar nas fases nacionais ou regionais do pedido PCT (31 meses no caso da Europa, etc).

Fluxograma usual

Fonte: www.wipo.int



Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)

- ❑ O processamento de um pedido PCT passa por 2 fases:
 - ❑ (1) Fase Internacional; e
 - ❑ (2) Fase Nacional.
-

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)

- ❑ (1) Fase Internacional (Capítulo I)
 - ❑ Cada país determina a língua em que o pedido internacional deve ser apresentado.
 - ❑ No Brasil, qualquer cidadão brasileiro ou indivíduo domiciliado ou residente no Brasil realiza o depósito no INPI.
 - ❑ Texto em inglês... (em português a partir de janeiro/2009).
-



DESENHOS INDUSTRIAIS
PROTEÇÃO DO DESIGN

Lei anterior – 5772/71 – Antigo CPI

- Art. 11. Para os efeitos deste Código, considera-se:
 - 1) **modelo industrial** toda a forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental;
 - 2) **desenho industrial** toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado.

 - Art. 12. Para os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, **realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias.**
-

Desenhos Industriais – Lei n.º 9.279/96 (em vigor)

- O que é um desenho industrial?
 - É a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando um **resultado novo e original na sua configuração externa** e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
-

Proteção Internacional do Desenho Industrial (TRIPS)

- *Artigo 25*
 - *Requisitos para a Proteção*
 - 1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
 - 2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos – particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação – não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.
-

Registrabilidade dos Desenhos Industriais

- Quais os requisitos para que um Desenho Industrial seja Registrado?
 - Deve caracterizar uma forma nova ornamental aplicável a um produto.
 - Tem que ser visível aos olhos.
 - Tem que ser novo **e** original:
 - Novo: Não conhecido anteriormente (Não compreendido no Estado da Técnica).
 - Original: Configuração visual distintiva, utilizado em uma nova forma, uma nova combinação de elementos, como a sua aplicação a um tipo diferente de produto. Obs.: Deve representar um “contributo mínimo” em relação ao Estado da Técnica.

Diferenças entre Desenho Industrial, Patente e Marca

- **Marca**: Identifica e distingue produtos e serviços;
 - **Patente de Invenção**: Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
 - **Patente de Modelo de Utilidade**: Objeto de uso prático, susceptível de aplicação industrial, com nova forma, com ato inventivo que resulte em melhoria funcional;
 - **Desenho Industrial**: Forma plástica ornamental de um objeto ou o conj. de linhas e cores aplicado a um produto, resultando novidade e originalidade aplicável na indústria.
-

Diferenças entre PI, MU e DI



Exemplo de Pedido de Registro de Desenho Industrial publicado pelo INPI

(11) **DI 6803862-3** (22) 03/09/2008
(15) 22/09/2009
(30) 03/03/2008 US 29/304,496
(45) 22/09/2009
(52)(BR) 14-02
(54) CONFIGURAÇÃO APLICADA A TECLADO
(73) Microsoft Corporation (US)

39



Registro de Desenho Industrial no exterior

- Prazo de 6 meses, contados do depósito no Brasil, para requerimento do registro no exterior e vice-versa.
-

Vigência do Registro

- O Registro de Desenho Industrial vigora pelo prazo de 10 anos, contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. (Total máximo de vigência de 25 anos)
-

Exame de Mérito do Registro (Novidade e Originalidade)

- É opcional;
 - Atribui maior valor e segurança ao Registro.
-

“Design Patents” (US)

U.S. Patent Jan. 9, 2001 Sheet 1 of 3 US D436,1

United States Design Patent Patent No. US D570,252 1
Fryer et al. Date of Patent Dec. 3, 2009

INVENTOR: Thomas V. Fryer, Broadwell Hill, NC
Attorney: GM Global Technology Operations, Inc., Warren, MI 48090

CLAIM
1. The ornamental design for a vehicle body, as shown and described.

DESCRIPTION
FIG. 1 is a front view of a vehicle body showing the air design.
FIG. 2 is a side perspective view thereof.
FIG. 3 is a side view of the same design. The other side view is a mirror image thereof.
FIG. 4 is a top perspective view thereof.
FIG. 5 is a top view thereof.
FIG. 6 is a top view thereof.
FIG. 7 is a top view thereof.
The broken lines are for illustrative purposes only and are not part of the claimed design.



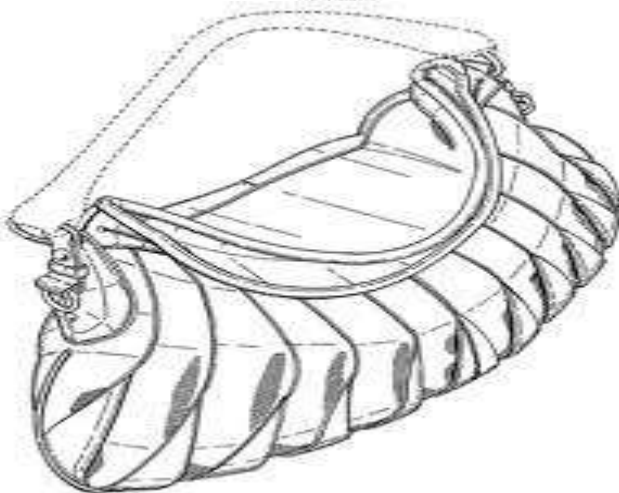
FIG. 1



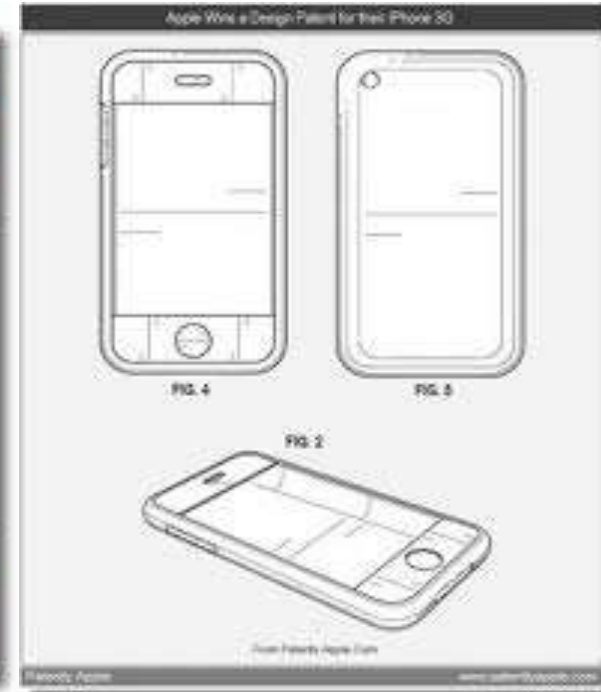
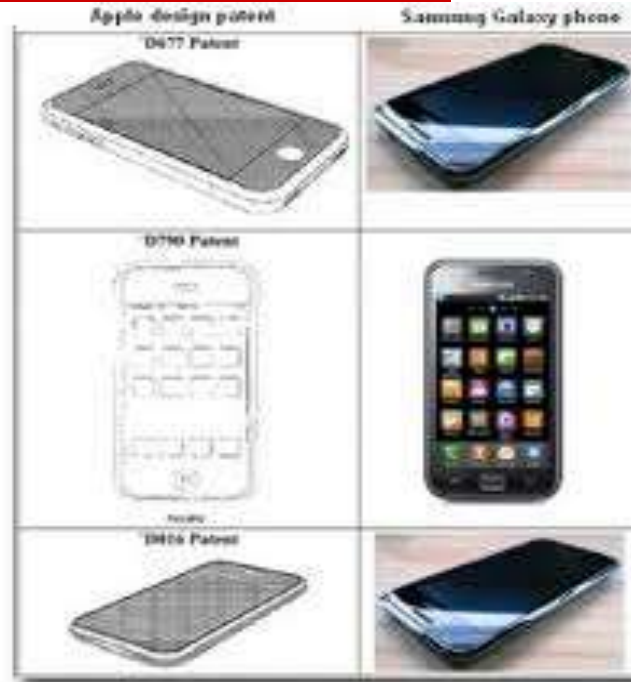
FIG. 2



FIG. 2



Apple x Samsung



Alguns fatores para a análise da existência de violação de DI

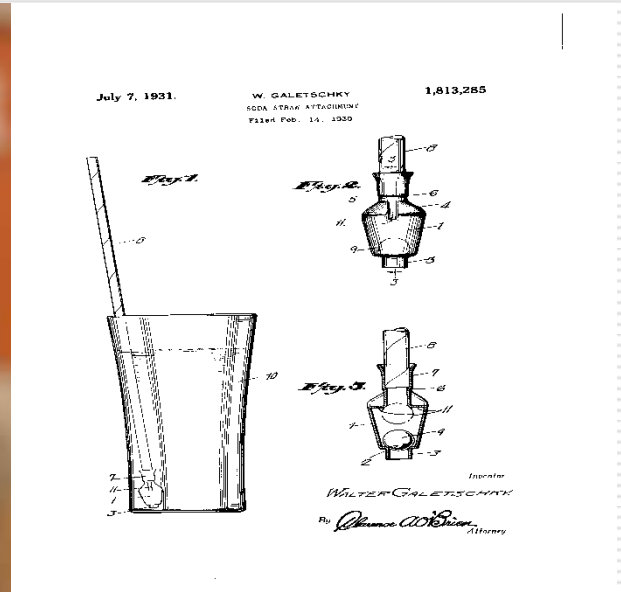
- ❑ Análise obrigatória do mercado relevante anterior à data do pedido de registro de desenho industrial;
 - ❑ Violação parcial;
 - ❑ Imitação (conceito);
 - ❑ Comparação do Registro x produto violador.
-

“Complexidade” das criações

Exemplo:

Processo de fabricação e aperfeiçoamento em tubo para a transferência de líquido de um recipiente para outro local através da aplicação de força de sucção humana

Canudinhos e sua evolução tecnológica



Complexidade das criações

Patente Microsoft PI9610197-0 (uma das primeiras de um total de 1558 patentes e desenhos industriais no Brasil requeridas pela MS e concedida em 2009 com 14 claims):
SISTEMA PARA TRANSFERIR CORREIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UMA REDE DE TELEFONIA MÓVEL, ARRANJO DE SERVIDOR PARA RECEBER E ARMAZENAR CORREIO ELETRÔNICO E PARA TRANSFERIR O CORREIO ELETRÔNICO, PROCESSOS PARA TRANSFERIR CORREIO ELETRÔNICO ENTRE UMA REDE EXTERNA E ASSINANTES DE TELEFONE MÓVEL DE UMA REDE TELEFÔNICA MÓVEL, E, DISPOSITIVO DE ARMAZENAGEM DE PROGRAMAS.

PI no CADE

- 2008: Processo 08012.008718/2008-82 - Ato de concentração. Subsunção do ato ao § 3º do artigo 54 da Lei nº 8.884/1994 em função de faturamento de participante superior a R\$ 400 milhões, no Brasil, em 2007. Taxa processual recolhida. Apresentação tempestiva. Aquisição, pela Margarita, do negócio de zoxamida pertencente à Dow que inclui a fabricação, formulação, comercialização, distribuição e registro de fungicidas à base de zoxamida, além de **marcas, registros, patentes e know-how referentes a esse produto. Ausência de manifestações contrárias à autorização do ato. Ausência de prejuízos à concorrência. Aprovação da operação sem restrições.**

PI no CADE

- 2009: 08012.010538/2009-41 - Ato de concentração. **Operação de aquisição de marcas e patentes da Becton pela 3M. Propriedade intelectual sem uso por cerca de oito anos. Não Conhecimento.**
-

PI no CADE

- **2010: 08012.005727/2006-50. Recurso de ofício em Averiguação Preliminar. Suposta prática de: i) sham litigation, por meio de depósitos de registro de desenho industrial (DI) junto ao INPI, sem requisito de novidade, no segmento de perfis de alumínio destinados a portas e janelas; ii) enganosidade na distribuição de comunicados ao mercado, em que a representada estaria acusando as concorrentes de prática de pirataria em face de perfis dos quais sequer detinha direito patentário; e recusa de venda, tudo nos termos do art. 2º, II, c/c art. 21, IV e XIII, da Lei 8.884/94. Infrações não configuradas. Exames de mérito dos registros de DI realizados pelo INPI. Comunicado defende direito de linhas de perfis de marcas pertencentes à própria representada. Acusação de recusa de venda — insubsistente. Voto pelo arquivamento.**

Validade de Registro - Matéria de defesa - Ação de Nulidade na JF necessária - STJ - 13/03/2012

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VALIDADE. REGISTRO. DESENHO INDUSTRIAL.

A discussão gira em torno da possibilidade de o juiz ou o tribunal estadual, ao apreciar um pedido de antecipação de tutela, negar a proteção a uma marca, patente ou desenho industrial registrados, ainda que diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro não declarada pela Justiça Federal. Embora a LPI preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Isso porque não seria razoável que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro, não se imponha cautela alguma. Isso conferiria ao registro no INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. Autorizar que o produto seja comercializado e, apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafator implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafator, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito. Assim, a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos moldes da lei supradita, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser proposta ação de nulidade na Justiça Federal, com a participação do INPI na demanda. Sem isso, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. Dessarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o tribunal de origem violou a regra do art. 57 da LPI. Precedentes citados: REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006; REsp 242.083-RJ, DJ 5/2/2001, REsp 57.556-RS, DJ 22/4/1997, REsp 11.767-SP, DJ 24/8/1992 e, REsp 36.898-SP, DJ 28/3/1994. [REsp 1.132.449-PR](#), Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/3/2012.

Análise de alguns casos judiciais

- ❑ Volkswagen – STJ – HC 131.937-SP – Rel. Min. Gilson Dipp. Desenhos Industriais.
- ❑ Novartis x INPI – STJ – RESP. 1145637 – RJ – Rel. Min. Vasco Della Giustina. Patente. Pipeline.
- ❑ Inducom x Telebrás e INPI – TRF2 – AC 1988.51.01.013682-0 – Rel. Des. Márcia Helena Nunes – DDC – Nulidade de Patente.

AJURIS-ESM

Curso de Atualização em Propriedade Intelectual

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Disciplina: Patentes e Desenhos Industriais

Prof. Dr. Milton Lucídio Leão Barcellos
Mestre e Doutor em Direito pela PUCRS
Advogado e Agente da Propriedade Industrial
E-mail: milton@leao.adv.br
