

CESUCA
XIII CICLO DE PALESTRAS SOBRE A PROPRIEDADE
INTELLECTUAL DA COMISSÃO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL DA OAB/RS

A Guerra das Patentes

Milton Lucídio Leão Barcellos

Membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/RS

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.

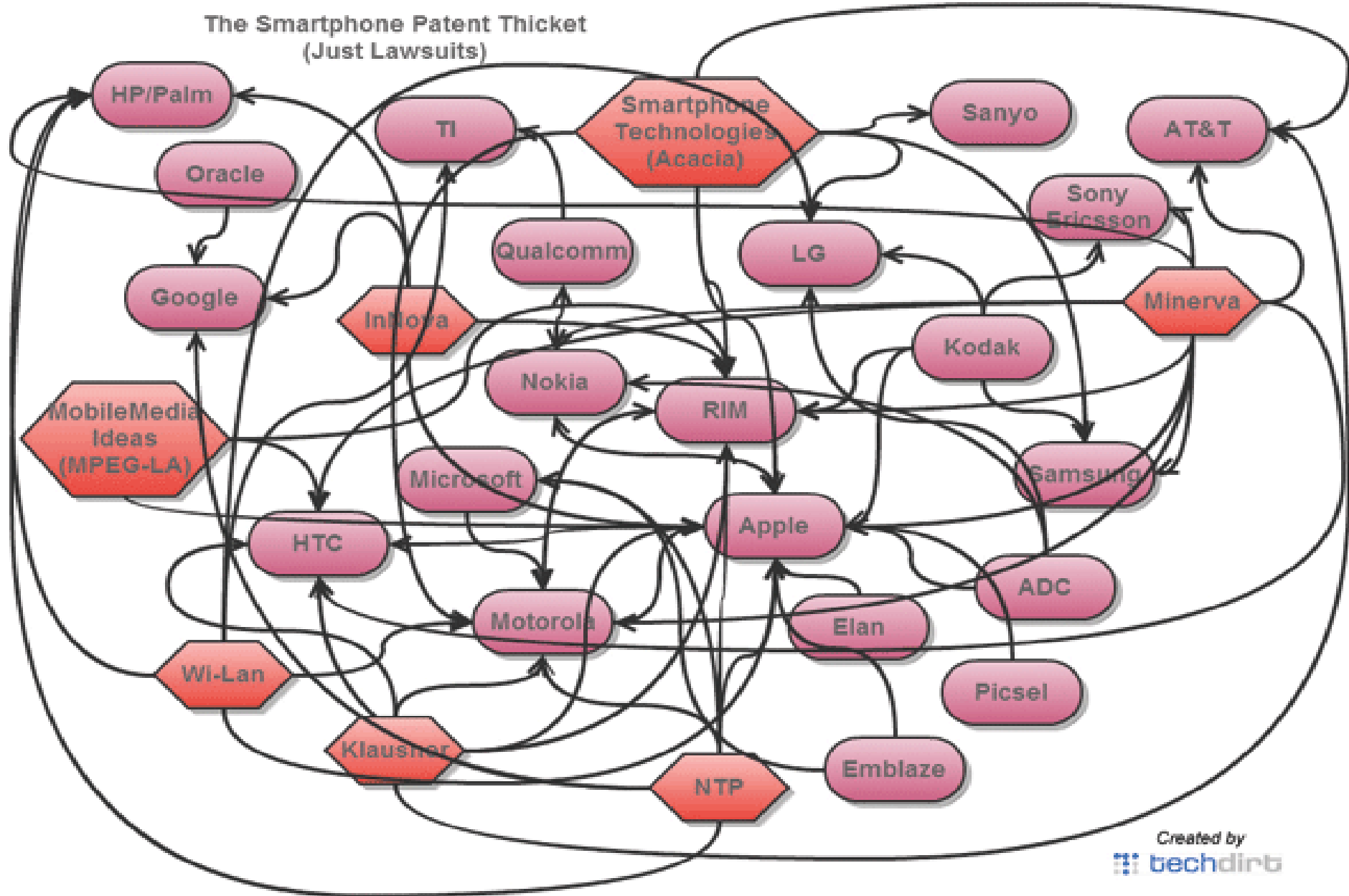
Japão: Nakamura – 20 advogados especializados em Propriedade Intelectual, 70 agentes de propriedade industrial especializados em patentes, fazendo parte de um total de 180 funcionários dedicados exclusivamente à PI.

China: Unitalen – Mais de 600 advogados e agentes da propriedade industrial dedicados à PI.

Brasil: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira – Mais de 800 funcionários e 54 sócios dedicados à PI.

Fontes: Sites dos escritórios acima indicados.

The Smartphone Patent Thicket (Just Lawsuits)

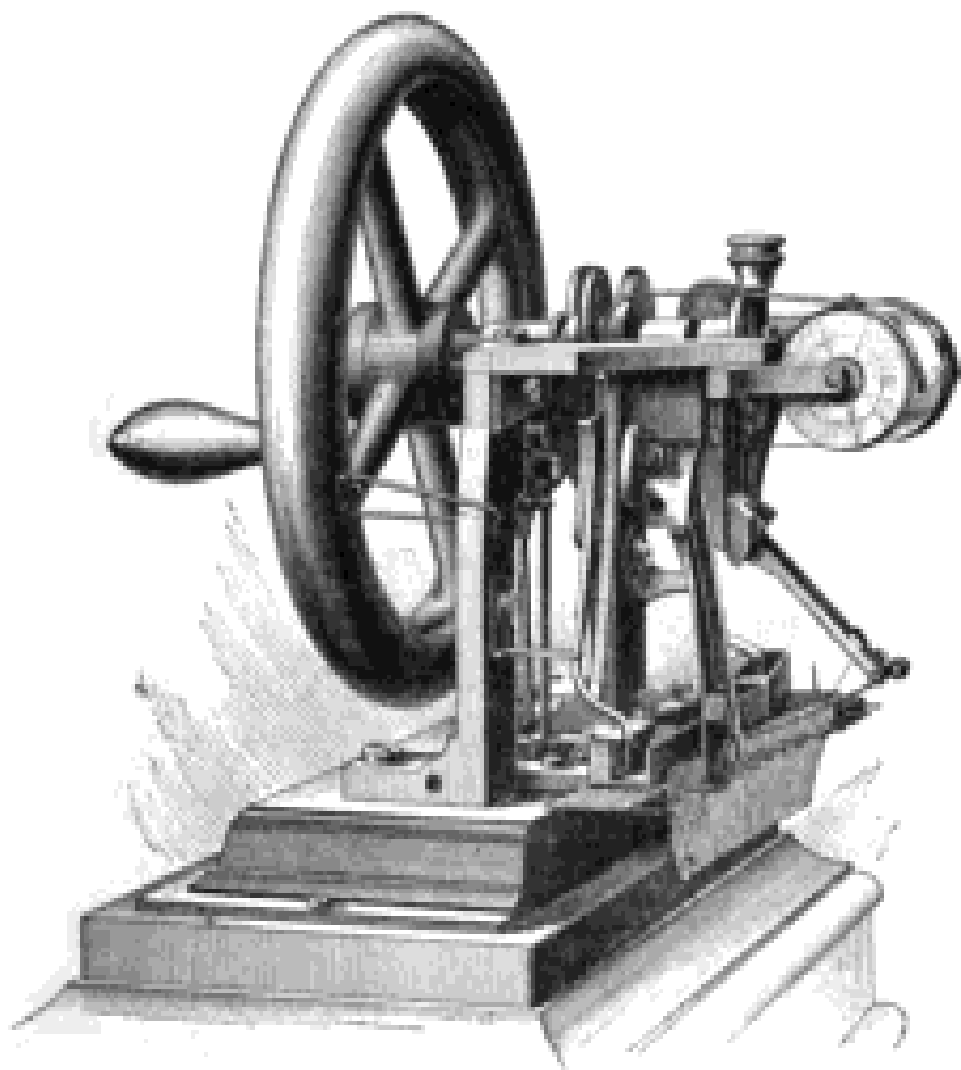


Fonte: Wipo Magazine – Fevereiro de 2013. Artigo de Jeffrey Lewis e Ryan Mott intitulado “The sky is not falling: Navigating the smartphone patent thicket”. Imagem de Mike Maskik.

Tecnologias em Smartphones

- ❑ Uso do dedo deslizando para desbloquear a tela do smartphone: Patente US 8,046,721;
 - ❑ Recebimento de e-mails no telefone sem um "pedido" para o servidor (automático): Patente US 6,272,333;
 - ❑ Preenchimento automático de palavras digitando apenas algumas letras: Patente US 8,074,172
 - ❑ ...
-

Patente US4750 de 1846 (Elias Howe) – Patente US8294 de 1851/1856 (Singer)





Fonte: Wipo Magazine – Fevereiro de 2013. Artigo de Jeffrey Lewis e Ryan Mott intitulado *“The sky is not falling: Navigating the smartphone patent thicket”*. Imagem de Andrea Zanchi.

Como é difícil não violar patentes de terceiros...

Court Judges Apple Infringed Patent Held by Individual Japanese Inventor

日本の個人発明家が有する特許権をアップルが侵害

The Tokyo District Court issued a judgment on September 26, 2013 in a case brought against Apple by a Japanese software engineer. The plaintiff was seeking 10 billion yen in damages, claiming that sales of Apple's iPod portable music player in Japan infringed his patent right (Patent No. 3852854). The court judged in favor of the plaintiff, and ordered Apple to pay around 336 million yen in damages.

The invention associated with the above patent is a divisional filed on May 2, 2005 of Japanese patent application no. JP10-12010 (filed on January 6, 1998). A decision to grant a patent was issued on September 15, 2006. Following this, a correction trial was requested on March 5, 2009 and a decision accepting the correction was issued on April 1 of the same year.

Further, after the request for a correction trial was made, Apple requested an invalidation trial of the above patent on March 17, 2009. However as a decision to accept the correction was issued, the request for an invalidation trial was withdrawn on May 18, 2009.

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).**

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?



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.**
-

“Guerra das patentes” – compreensão é essencial

- ❑ 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);
 - ❑ Prazos.
-

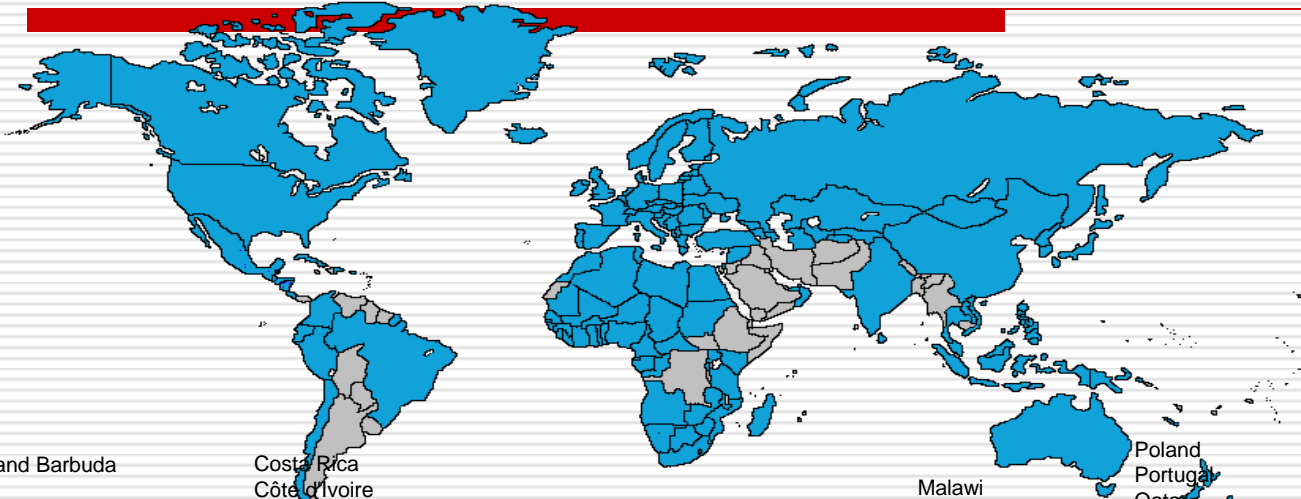
Fluxograma usual da proteção internacional de uma patente

Fonte: www.wipo.int



146 Países Membros do PCT

Fonte: www.wipo.int



- | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Albania | Costa Rica | Guinea-Bissau | Malawi | Poland | St. Kitts and Nevis |
| Algeria | Côte d'Ivoire | Honduras | Malaysia | Portugal | Sweden |
| Angola | Croatia | Hungary | Mali | Qatar | Switzerland |
| Antigua and Barbuda | Cuba | Iceland | Malta | Republic of Korea | Syrian Arab Republic |
| Australia | Cyprus | India | Mauritania | Republic of Moldova | Tajikistan |
| Austria | Czech Republic | Indonesia | Mexico | Romania | Thailand |
| Azerbaijan | Democratic People's Republic of Korea | Ireland | Monaco | Rwanda | The former Yugoslav Republic of Macedonia |
| Bahrain | Denmark | Israel | Mongolia | Russian Federation | Togo |
| Barbados | Dominica | Italy | Montenegro | Saint Lucia | Trinidad and Tobago |
| Belarus | Dominican Republic | Japan | Morocco | Saint Vincent and the Grenadines | Tunisia |
| Belgium | Ecuador | Kazakhstan | Mozambique | San Marino | Turkey |
| Belize | Egypt | Kenya | Namibia | Sao Tomé e Príncipe | Turkmenistan |
| Benin | El Salvador | Kyrgyzstan | Netherlands | Senegal | Uganda |
| Bosnia and Herzegovina | Equatorial Guinea | Lao People's Dem Rep. | New Zealand | Serbia | Ukraine |
| Botswana | Estonia | Latvia | Nicaragua | Seychelles | United Arab Emirates |
| Brazil | Finland | Lesotho | Niger | Sierra Leone | United Kingdom |
| Bulgaria | France | Liberia | Nigeria | Singapore | United Republic of Tanzania |
| Burkina Faso | Gabon | Libyan Arab Jamahiriya | Norway | Slovakia | United States of America |
| Cameroon | Gambia | Liechtenstein | Oman | Slovenia | Uzbekistan |
| Canada | Georgia | Lithuania | Papua New Guinea | South Africa | Viet Nam |
| Central African Republic | Germany | Madagascar | Peru | Spain | Zambia |
| Chad | Ghana | | Philippines | Sri Lanka | Zimbabwe |
| Chile | Greece | | | Sudan | |
| China | Grenada | | | Swaziland | |
| Colombia | Guatemala | | | | |
| Comoros | | | | | |
| Congo | | | | | |

Diferenças entre PI, MU e DI



Desenhos Industriais ou “*Design Patents*”

Case R 979/2011-3; Heijan Yu v Leina-Werke GmbH; BoA Decision of 11 June 2012

Case dating from June 2012 KEYWORDS: Freedom of designer, individual character, novelty

RESULT: Action dismissed

FACTS: The appellant sought to register a design for ‘portable traffic warning signs’. The design was published in the Community Designs Bulletin. An application for a declaration of invalidity based on, inter alia, Article 4 CDR was filed by the respondent. The Invalidity Division declared the contested RCD invalid due to lack of novelty, in accordance with Article 25(1)(b) CDR. The appellant requested the Board to annul the decision in its entirety.





Desenhos Industriais ou “*Design Patents*”



SUBSTANCE: The Board considers professional drivers of road vehicles to constitute the category of informed users (paragraph 14). The appearance as well as most of the technical characteristics of the warning triangle are determined by Regulation No 27 of the United Nations’ Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be fitted and/or be used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions. Since all the Member States of the EU have signed the aforementioned Agreement, including the aforementioned Regulation No 27, also called ‘Uniform Provisions for the Approval of Advance-Warning Triangles’, the subject of the present invalidity proceedings, according to the Agreement, must look practically identical in all the Member States, as defined in Annex 3 of the Agreement: ‘Shape and Dimensions of the Advance-Warning Triangle and of the support’. Any warning triangle, different from the prescribed details will be banned from production and sale by the national authorities (paragraph 19). The aforementioned Provisions leave a very low margin of freedom to ‘design’ this safety product, limited to the surface pattern of the retro-reflecting strip (outer triangle), the edging between the triangles (which can be less than 5 mm in width), the fluorescent coating of the inner triangle and the legs which should provide stability. However, none of these details appear to be clearly visible on the drawings and photographs submitted. There is no recognisable surface pattern on the photos submitted, the edgings are not visible either and even the back of both designs seems to follow the same technical solution, with only a slight difference in the width of the metallic frame. Under these circumstances it must be concluded that the contested design produces the same overall impression on the informed user as that produced by the earlier design, and that the contested design is not endowed with an individual character as required by Article 4(1) CDR (paragraph 20).

“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
Prater et al. Date of Patent: Dec. 3, 2009

(54) **VEHICLE BODY**

(57) **CLAIMS**
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 three perspective view thereof.
FIG. 3 is a side view of the same design, the other side being a mirror image thereof.
FIG. 4 is a rear perspective view thereof.
FIG. 5 is a top view thereof, and
FIG. 6 is a top view thereof.
The broken lines are for illustrative purposes only and form part of the ornamental design.

U.S. PATENT DOCUMENTS
RESEARCH & DEVELOPMENT
DESIGN & DRAWING

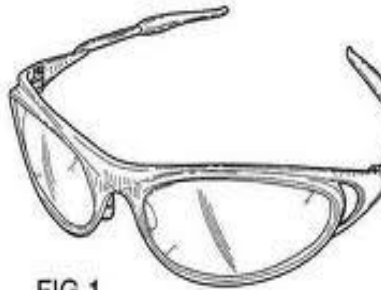


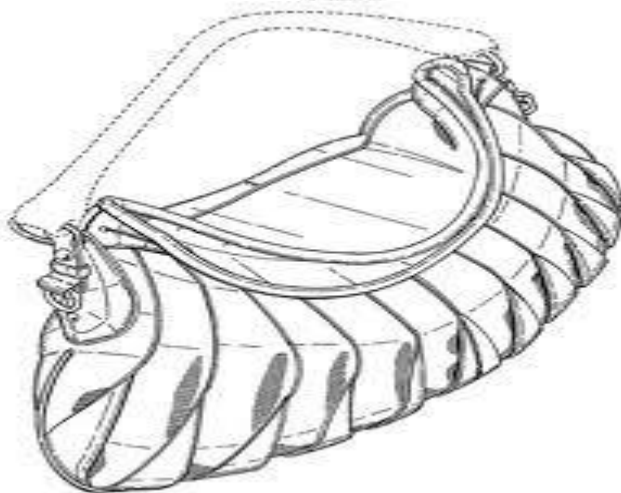
FIG. 1



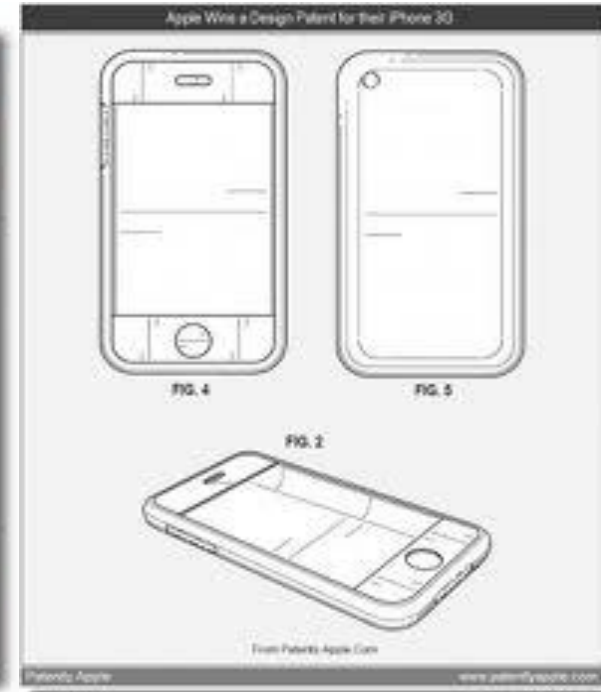
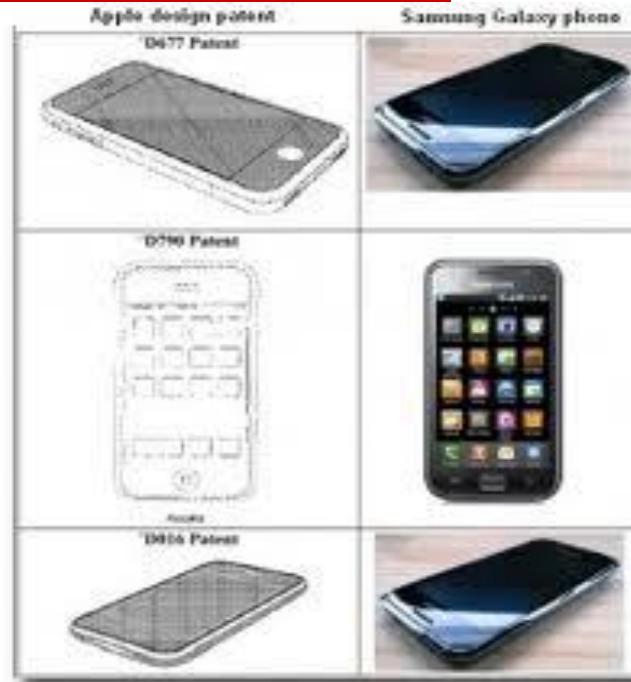
FIG. 2



FIG. 2



Apple x Samsung



CESUCA
XIII CICLO DE PALESTRAS SOBRE A PROPRIEDADE
INTELLECTUAL DA COMISSÃO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL DA OAB/RS

A Guerra das Patentes

Milton Lucídio Leão Barcellos

Membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/RS

Mestre e Doutor em Direito pela PUCRS

Advogado e Agente da Propriedade Industrial

E-mail: milton@leao.adv.br
