

# PROTEÇÃO DE ATIVOS DE PI

© Ana Cristina Müller

**BM&A** | PROPRIEDADE  
INTELLECTUAL  
BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO

**A** Política de Propriedade Intelectual

**A** patente e os investidores

**O** que patentear

**As** reivindicações e sua interpretação

**A** Lei 9.279/96

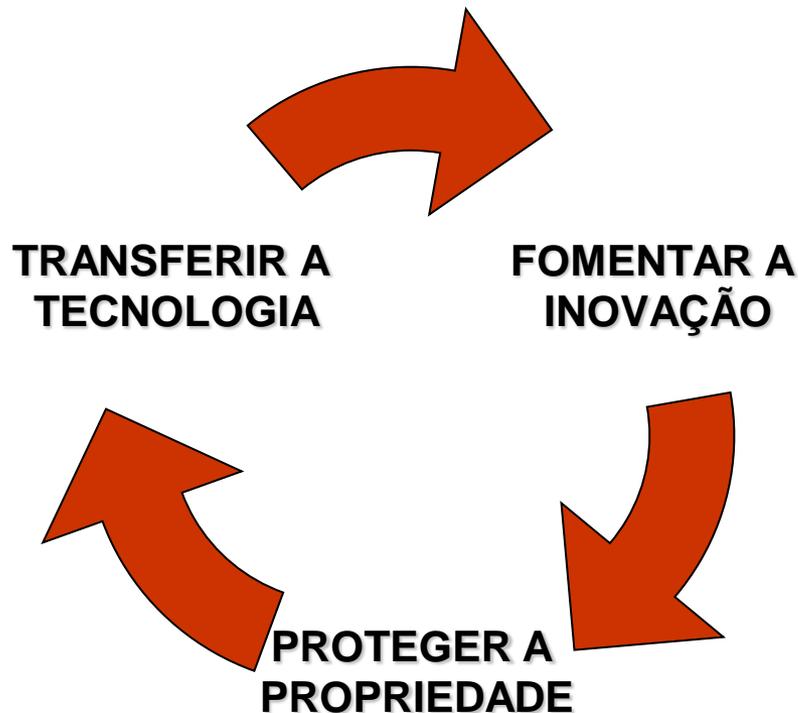
**Quando** e como proteger?

**O** que pode ser patenteado?

**Exemplos** práticos

## POLÍTICA DE PI E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA:

### 3 Etapas Básicas



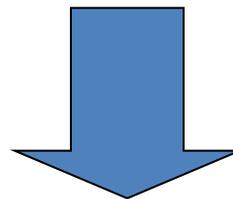
## **POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

- Investiu US\$3,5 bilhões em P&D por ano
- Chegou a depositar uma patente por dia
- Vários pesquisadores ganhadores de prêmio Nobel

***PORÉM...***

## POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Não explorou adequadamente as invenções promissoras.
- Ideias geniais não saíram dos laboratórios para o mercado na velocidade necessária.



**AT&T**

## **QUAIS OS ATIVOS IMPORTANTES PARA A EMPRESA ?**

- Patentes;
- Marcas;
- Cultivares;
- Segredo de Negócio ou outras Informações Proprietárias;
- Desenho Industrial.

## **A TITULARIDADE DO ATIVO FOI RASTREADA E CONFIRMADA ?**

- Qual a prática da companhia em relação aos seus empregados / consultores?
- Todos assinaram acordos de sigilo ?
- O acordo de trabalho prevê cláusulas de PI e não competição ?

## **A TITULARIDADE DO ATIVO FOI RASTREADA E CONFIRMADA ?**

- Houve fontes de financiamento externa para a geração do resultado protegido ?
- Todos os pesquisadores trabalham em horário integral na empresa ou algum deles possui algum vínculo, mesmo que parcial, com o empregador anterior ou outra instituição ?

## **QUAL A VALIDADE DO ATIVO PRINCIPAL DA COMPANHIA OU QUE VAI INFLUENCIAR UMA OPERAÇÃO ?**

- Há mudanças previstas nas legislações de PI, por exemplo ?
- Foi feita busca de patenteabilidade/validade ? Qual o prazo de vigência do ativo ?
- Há alguma ação judicial de nulidade pendente ou oposição nos ativos ainda em exame ?

## **HÁ LIBERDADE DE EXPLORAÇÃO PARA USAR / COMERCIALIZAR O ATIVO QUE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO/ADQUIRIDO ?**

- Foi feita análise de não infração ?
- Há tecnologias / patentes que podem bloquear a comercialização do ativo de PI que está sendo desenvolvido/adquirido ?
- Em afirmativo, há alternativas? “Design around”; obter licença para exploração, nulidade...

- Estratégias para manter informações confidenciais em sigilo / restrição ao acesso;
- Realização de buscas para verificar/confirmar a patenteabilidade do ativo;
- Realização de buscas para verificar liberdade de exploração;
- Realização de buscas para monitoramento dos concorrentes;
- Políticas em relação à proteção (quando e onde proteger).

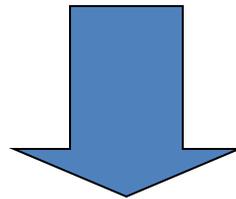
## **Estabelecer o Negócio em uma Colaboração / Licença entre Universidade - Empresa é Diferente de uma Transação Empresa - Empresa**

- Entender a diferença de perspectiva entre academia e empresa:
  - A missão e os objetivos de cada uma;
  - Diferença organizacional e cultural;
  - Diferentes legislações aplicáveis

"Motorola has a history of over 80 years of innovation in communications technology and products, and in the development of intellectual property, which have helped drive the remarkable revolution in mobile computing we are all enjoying today. (...) (Motorola CEO on August 11, 2012)

"One of the strongest and most respected patent portfolios in the industry. Over **17,000 patents granted** and over **7,000 patents pending** with particular strength in 2G and 3G essential, non-essential patents important to the delivery of competitive products in the marketplace, video particularly compression, decompression and security technologies and finally, a leading position in 4G "

## PORTFÓLIO DE PATENTES – MOTOROLA



GOOGLE ADQUIRE MOTOROLA MOBILITY EM 2011  
US\$12.5 bilhões

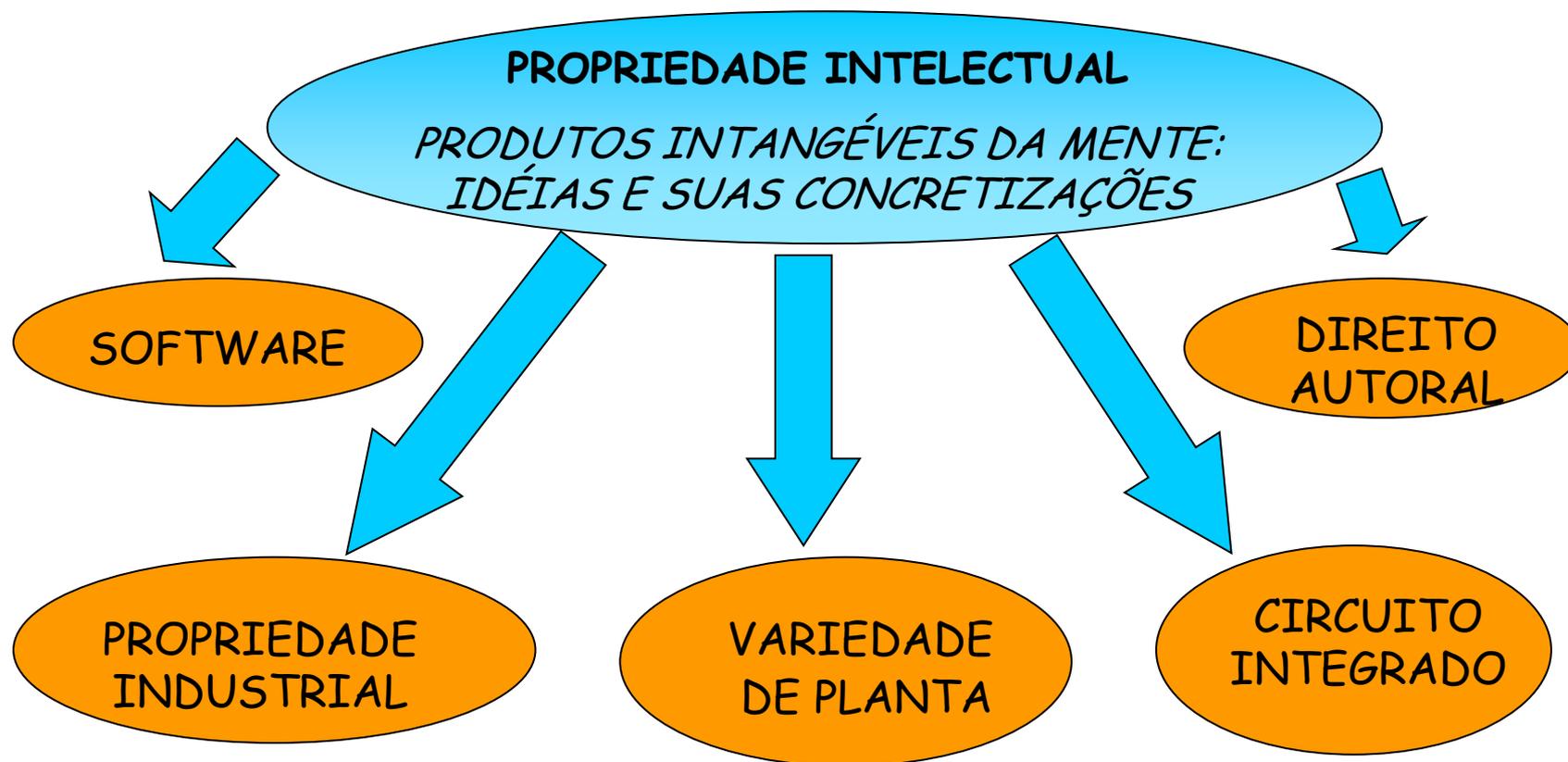
## What Google wants from Motorola

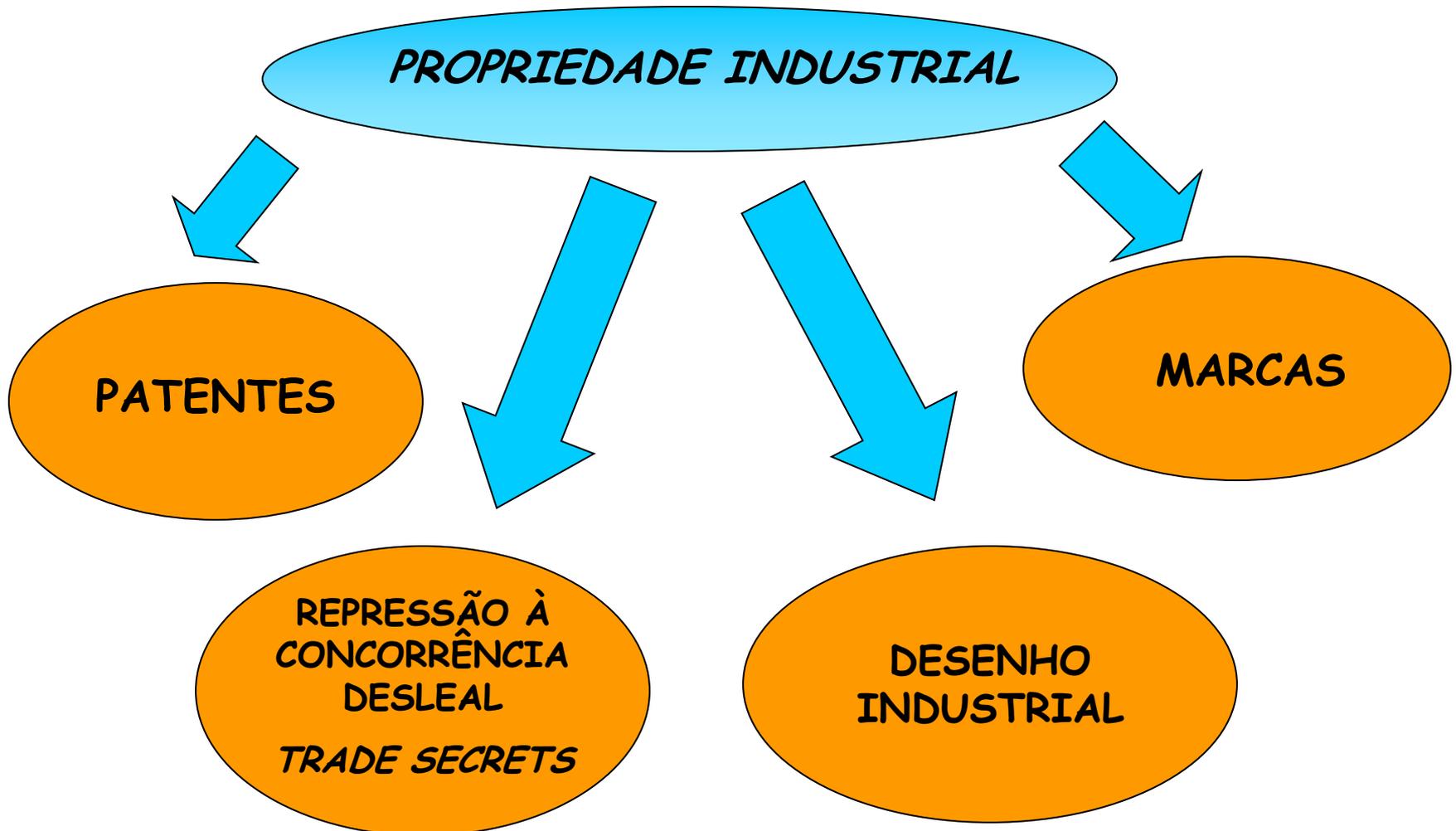
[BBC News – 15.08.2011](#) \*

“(...) It also gives the search giant access to a range of technology patents which it can use to defend against legal action by its industry rivals. Many of those who follow this sector closely believe that the deal is more about **buying up a portfolio of patents**.

Typically, companies that own lots of inventions can do one of three things with them - license them for other firms to use in return for money, strike reciprocal deals where each firm gets access to the other's patented technology, or sue them (...)”.

\* <http://www.bbc.com/news/technology-14532984>





**MU** – Modelo de Utilidade: protege objetos de uso prático que apresentem melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.



**DI** – Desenho Industrial: a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto.



# TRADE DRESS



# TRADE DRESS

**OVO DE  
CHOCOLATE  
KINDER**

**FERRERO**



**OVO DE  
CHOCOLATE  
TORTUGUITA**

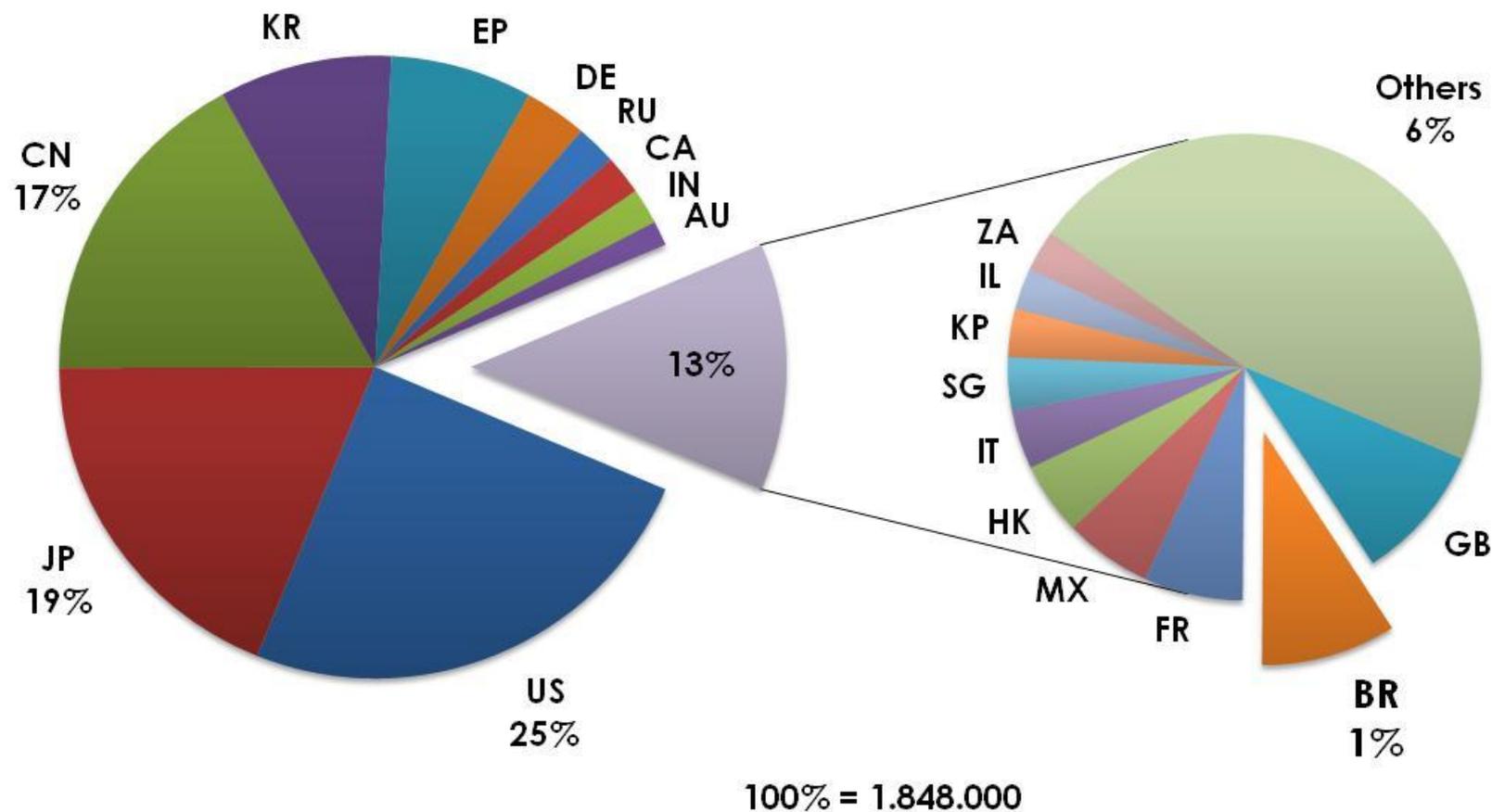
**ARCOR**



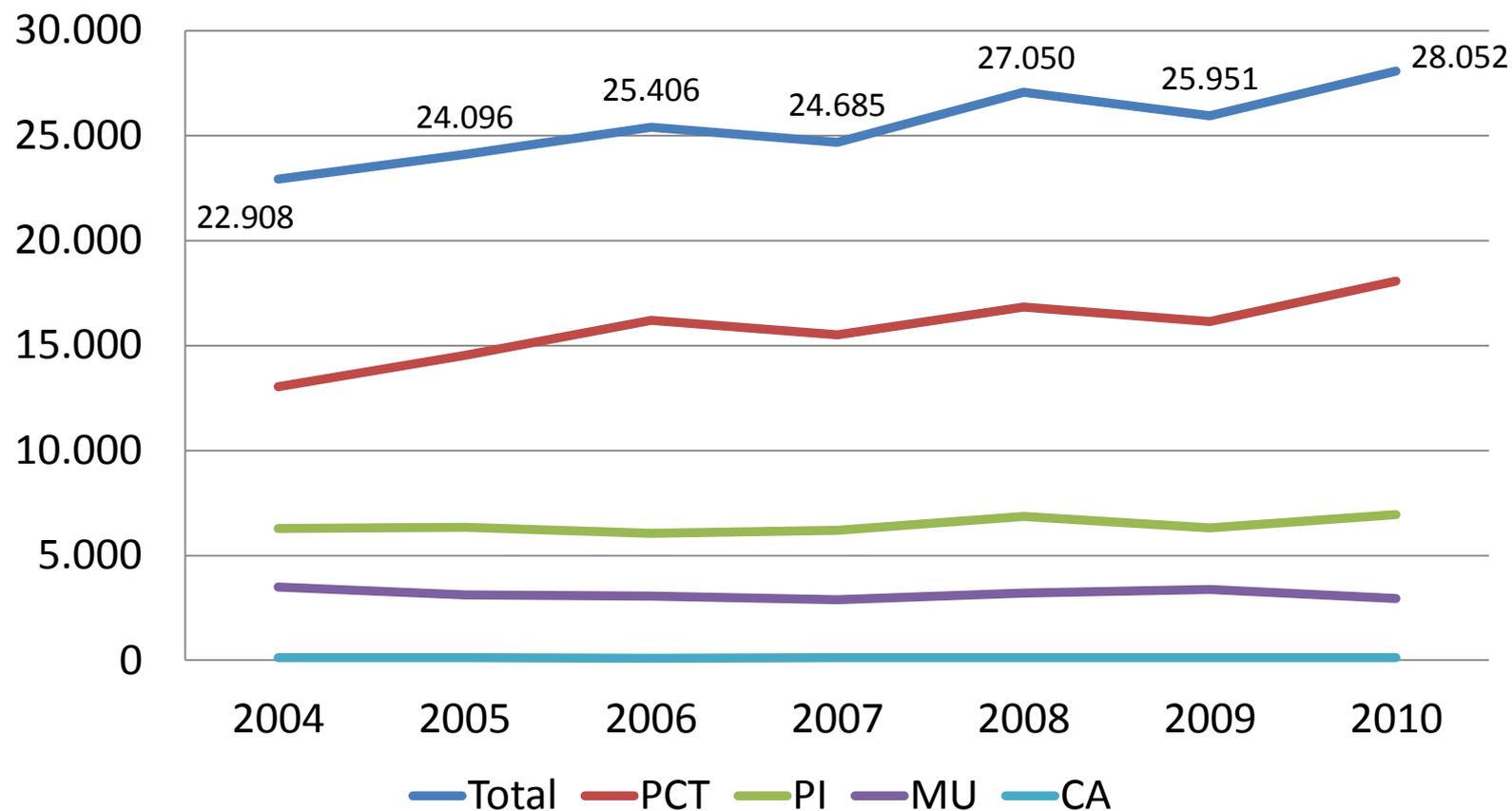
# TRADE DRESS



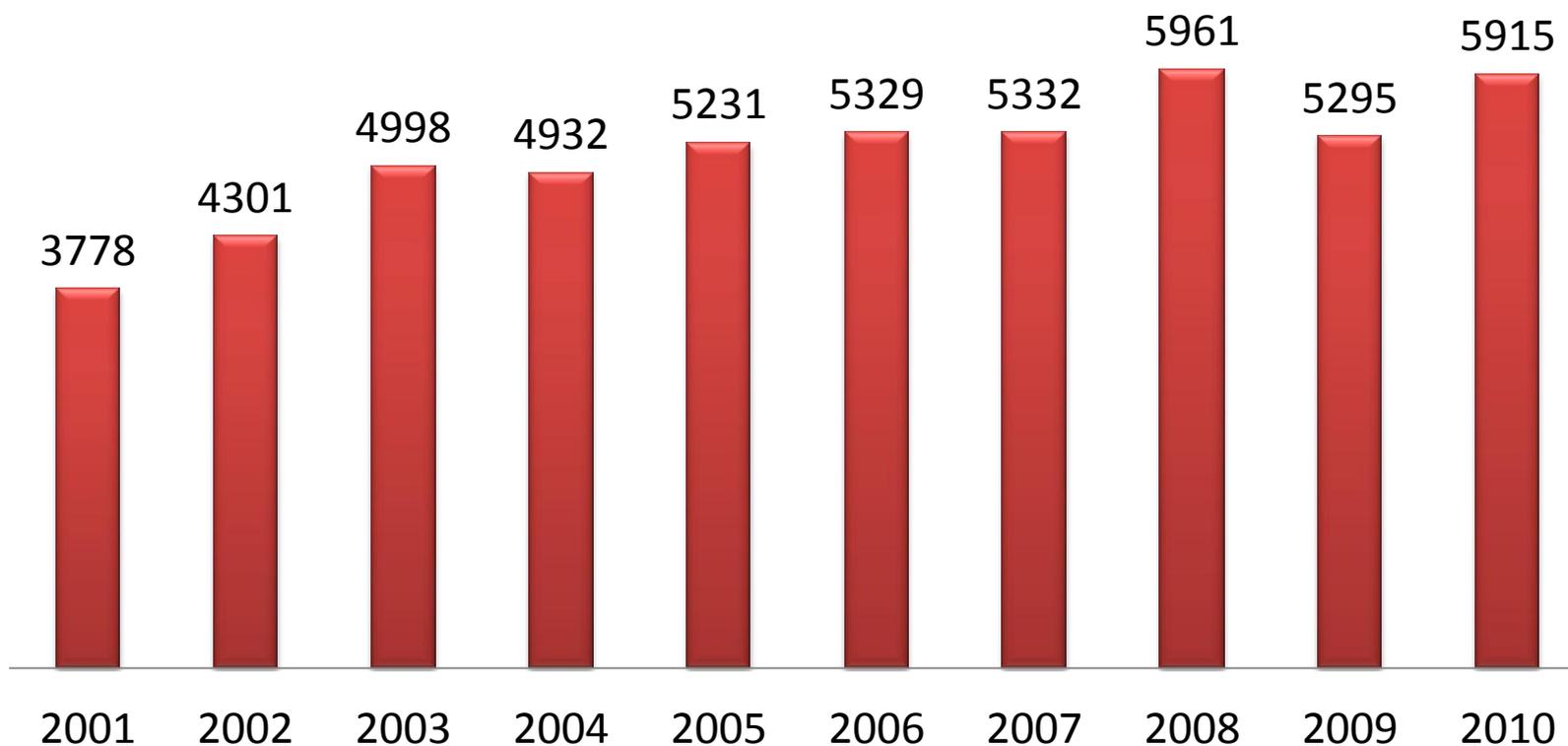
## Applications for Patents of Invention in 2009



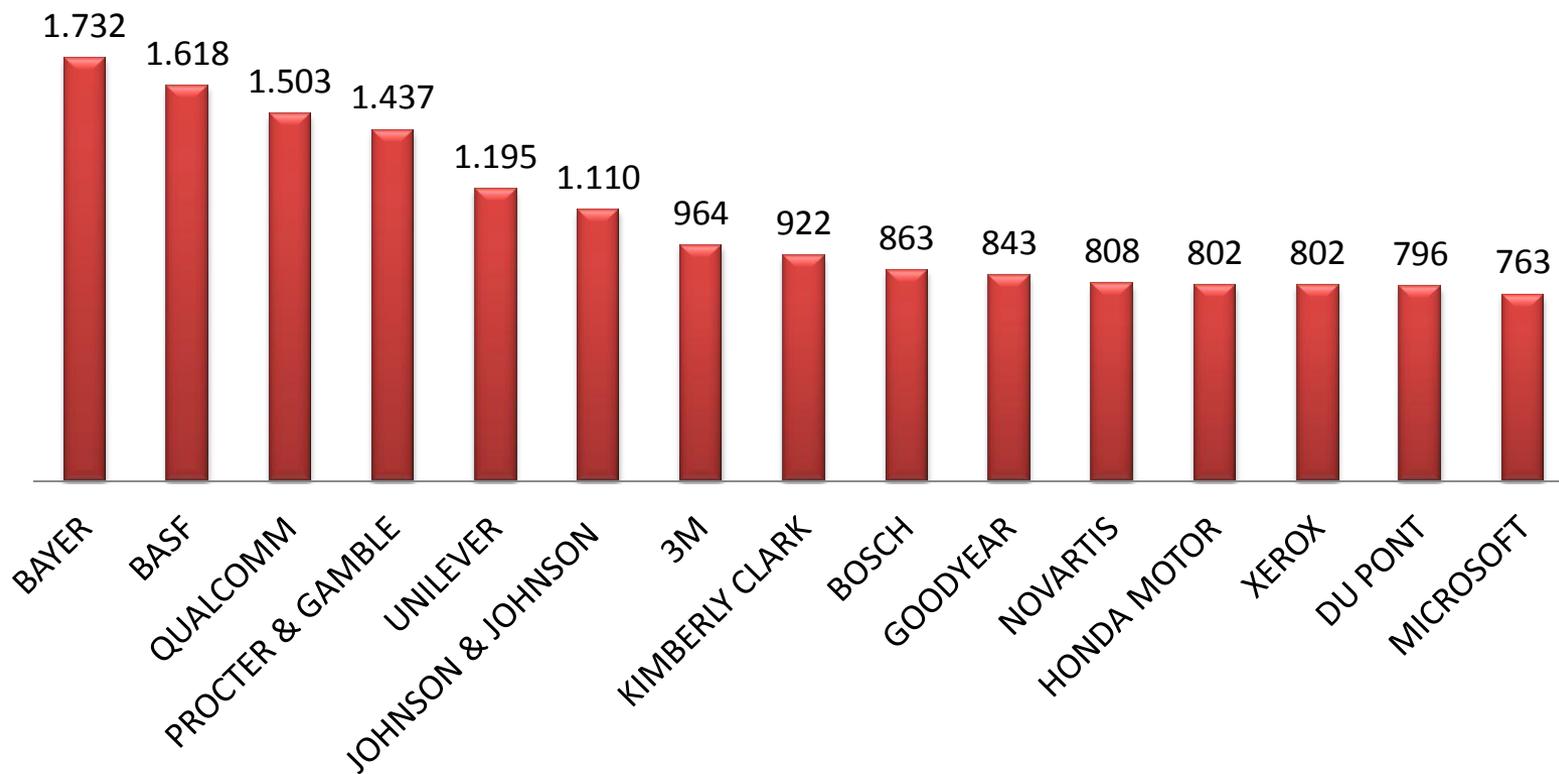
## Depósitos no Brasil 2004-2010



## Depósitos de DI no Brasil 2001-2010



## Maiores Depositantes (2001-2011)



## **PI GERA CRESCIMENTO**

- Portfolios de PI – remuneração por royalties;
- Melhoria dos produtos existentes;
- Facilita alianças estratégicas, joint ventures e licenças cruzadas;
- Aumenta o valor da empresa como um todo;
- Instrumento de negociação e defesa;
- Estimula o empregado por meio de incentivos e reconhecimento.

*“If you're a technology company then you have to be an IP company – it's just incredibly important for your business” .*

*(...)*

*“There is very strong support from the top of the company for the IP function and that makes it easier. Everyone becomes aligned with the policy and it makes it easier to get our work done.”*

*David Kappos, ex-Vice Presidente da IBM e IP General Counsel; ex-Presidente do USPTO.*

IBM: Mais de 40.000 pedidos/patentes no mundo  
Cerca de 200 profissionais na área de patentes

## A PATENTE

- Uma patente é um documento, expedido por um órgão governamental, que descreve a tecnologia e cria uma situação legal em que a exploração da tecnologia protegida somente poderá ocorrer mediante a autorização do seu proprietário.
- A patente permite que aqueles que arcaram com o risco financeiro inicial estejam em vantagem competitiva em relação àqueles que nada investiram em P & D.

## AMERICA INVENTS ACT

- “I am pleased to sign the America Invents Act. This much-needed reform will speed up the patent process so that innovators and entrepreneurs can turn a new invention into a business as quickly as possible,” said President Obama. “I’m also announcing even more steps today that will help bring these inventions to market faster and create jobs. Here in America, our creativity has always set us apart, and in order to continue to grow our economy, we need to encourage that spirit wherever we find it.”

*(Discurso do Presidente Obama no momento de assinatura da Lei)*

- EUA mudando para “first-to-file system”;
- As duas leis provavelmente coexistirão por 10-20 anos;
- Pedido pode ser depositado em nome de pessoa jurídica;
- Criação do Patent Trial and Appeal Board;
- Implementação de procedimentos administrativos pós-concessão.

Em novembro de 2012 o Parlamento Europeu aprovou dois projetos de regulamentação sobre a patente unitária para os países da União Européia. Essa aprovação é resultado do procedimento legislativo de reforço de cooperação para criar uma proteção através de patente unitária nesses países, sendo que a Itália e a Espanha são a exceção.

A expectativa para entrada em vigor das regulamentações sobre a patente unitária é início de 2015.

A Organização Européia de patente (EPO) assumirá outras responsabilidades como a administração de patentes de efeito unitário e a manutenção dos registros de patentes unitárias incluindo informações de sua situação legal (licenças, transferências, revogação, entre outros).

Outra decisão importante diz respeito às línguas oficiais: inglês, francês e alemão. Assim, após a concessão da Patente Europeia, não haverá necessidade do titular contratar tradutores, caso sua opção seja pela patente unitária.

Uma grande diferença da Patente Unitária para o sistema atual é a criação de uma Corte Unificada de Patente para julgar os processos de litígio de forma centralizada.

- Invenção é uma ideia nova que permite, na prática, solucionar um problema específico existente num campo da tecnologia.

## Exemplos:

- Produtos químicos em geral;
- Dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos;
- Ferramentas e máquinas;
- Produtos alimentícios e farmacêuticos;
- Processos e métodos de fabricação

## O QUE NÃO É PATENTEÁVEL ?

### Exemplos:

- Idéias;
- Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- Esquemas, princípios e métodos comerciais;
- Obras literárias, arquitetônicas e artísticas;
- Programas de computador em si;
- Regras de jogo;
- Apresentação de informações;

## O QUE NÃO É PATENTEÁVEL ?

### Exemplos:

- Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal;

# LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRA

## Lei N° 9.279/96 - Artigo 10 - Inciso IX

### **Não se considera invenção:**

- ✓ O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

# LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRA

## Lei 9.279/96 - Artigo 18 - Inciso III

### **Não são patenteáveis:**

**Art. 18 (III)** - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

**PI** – 20 anos da data de depósito (pelo menos 10 anos da data de concessão)

**MU** – 15 anos da data de depósito (pelo menos 7 anos da data de concessão)

**DI** – 10 anos da data de depósito (prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos)

NOVIDADE

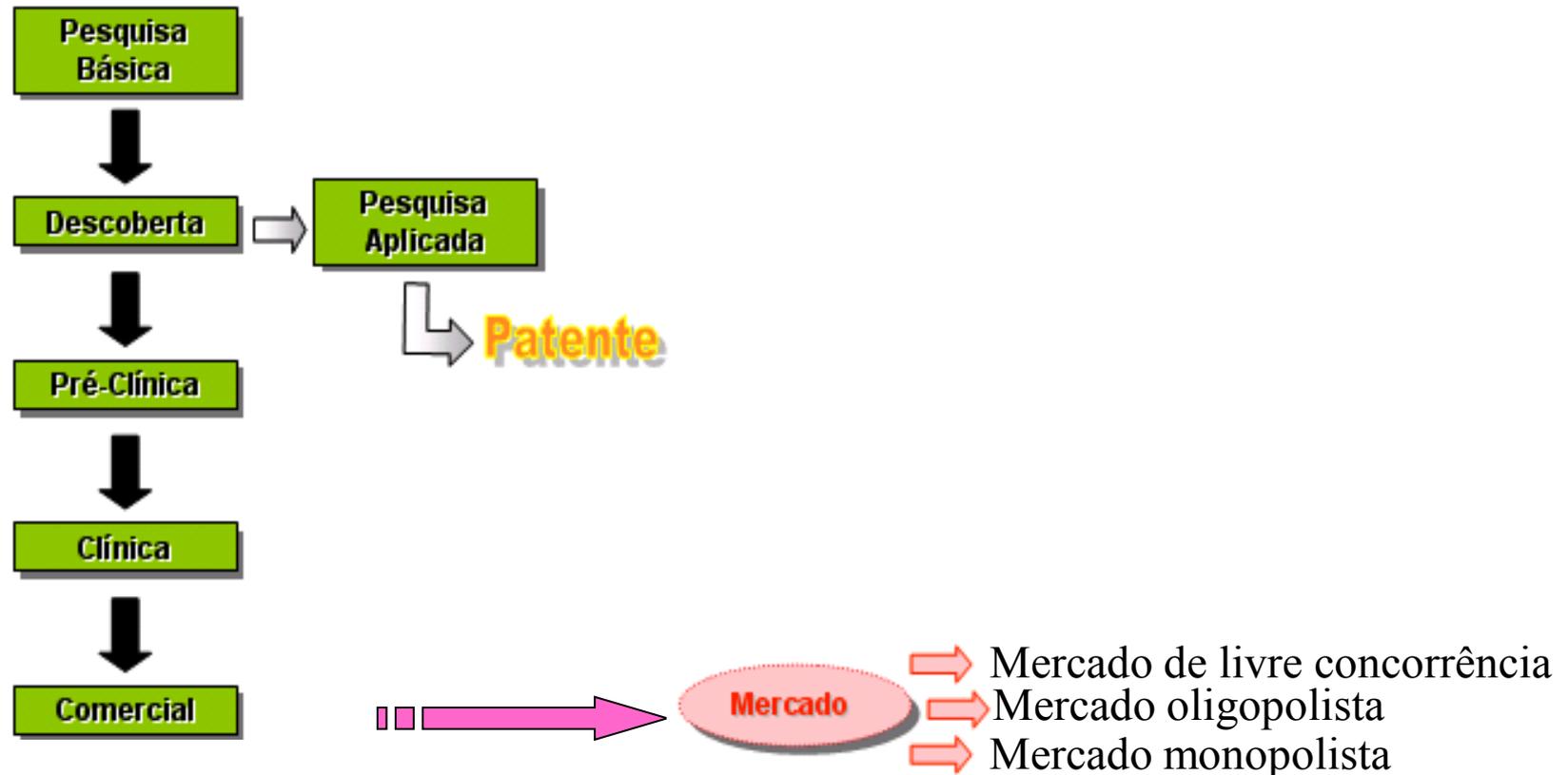
ATIVIDADE  
INVENTIVA

APLICAÇÃO  
INDUSTRIAL

SUFICIÊNCIA  
DESCRITIVA

## ESTRATÉGIA PARA PROTEÇÃO

### Etapas de Desenvolvimento de um Novo Medicamento



# O DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE

## DEPÓSITO DO PEDIDO PRIORITÁRIO

12 Meses - PI e MU

06 Meses - DI

## DEPÓSITO DE PEDIDOS CORRESPONDENTES

COM PRIORIDADE

SEM PRIORIDADE

PEDIDO INTERNACIONAL PCT

PEDIDOS INDIVIDUAIS

PEDIDOS INDIVIDUAIS

PEDIDO INTERNACIONAL PCT

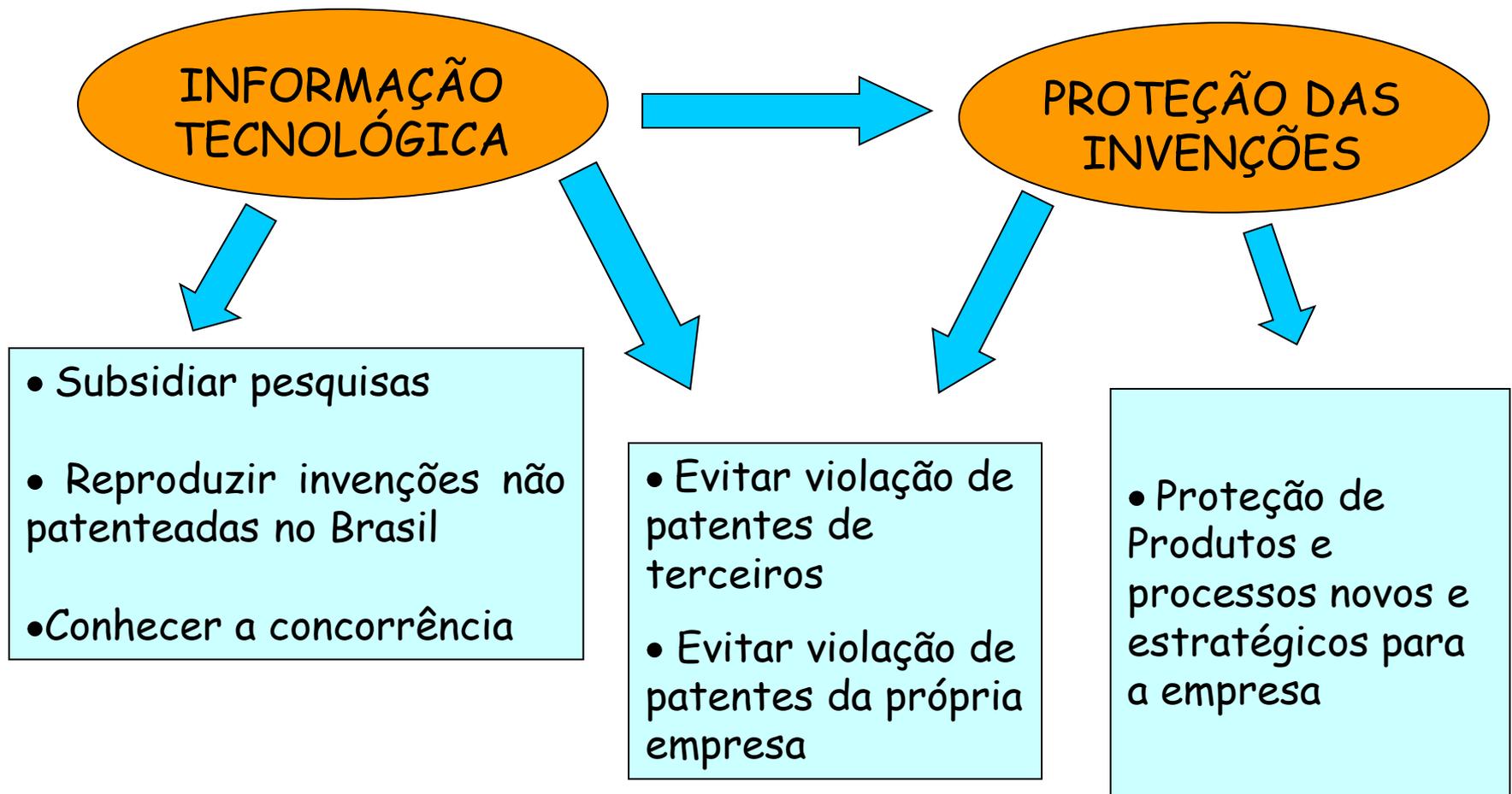
CONVENÇÃO DE PARIS

TRATADO BI OU MULTILATERAL

TRATADO BI OU MULTILATERAL

CONVENÇÃO DE PARIS

# SISTEMA DE PATENTES



## São novas variedades vegetais

**Exemplos:** algodão, soja, cana-de-açúcar, milho, eucalipto, lírio, gérbera, tabaco, abacaxi...



## Requisitos Necessários

- ser produto de melhoramento genético;
- ser de uma espécie passível de proteção no Brasil;
- não haver sido comercializada no exterior há mais de 4 anos, ou há mais de 6 anos, no caso de videiras ou árvores;
- não haver sido comercializada no Brasil há mais de um ano;
- ser distinta, homogênea e estável.

## Prazo de proteção

15 anos para a maioria das espécies, por exemplo, oleaginosas, cereais e outras.

18 anos para as videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, incluindo seus porta-enxertos.

## **Planta de soja modificada geneticamente:**

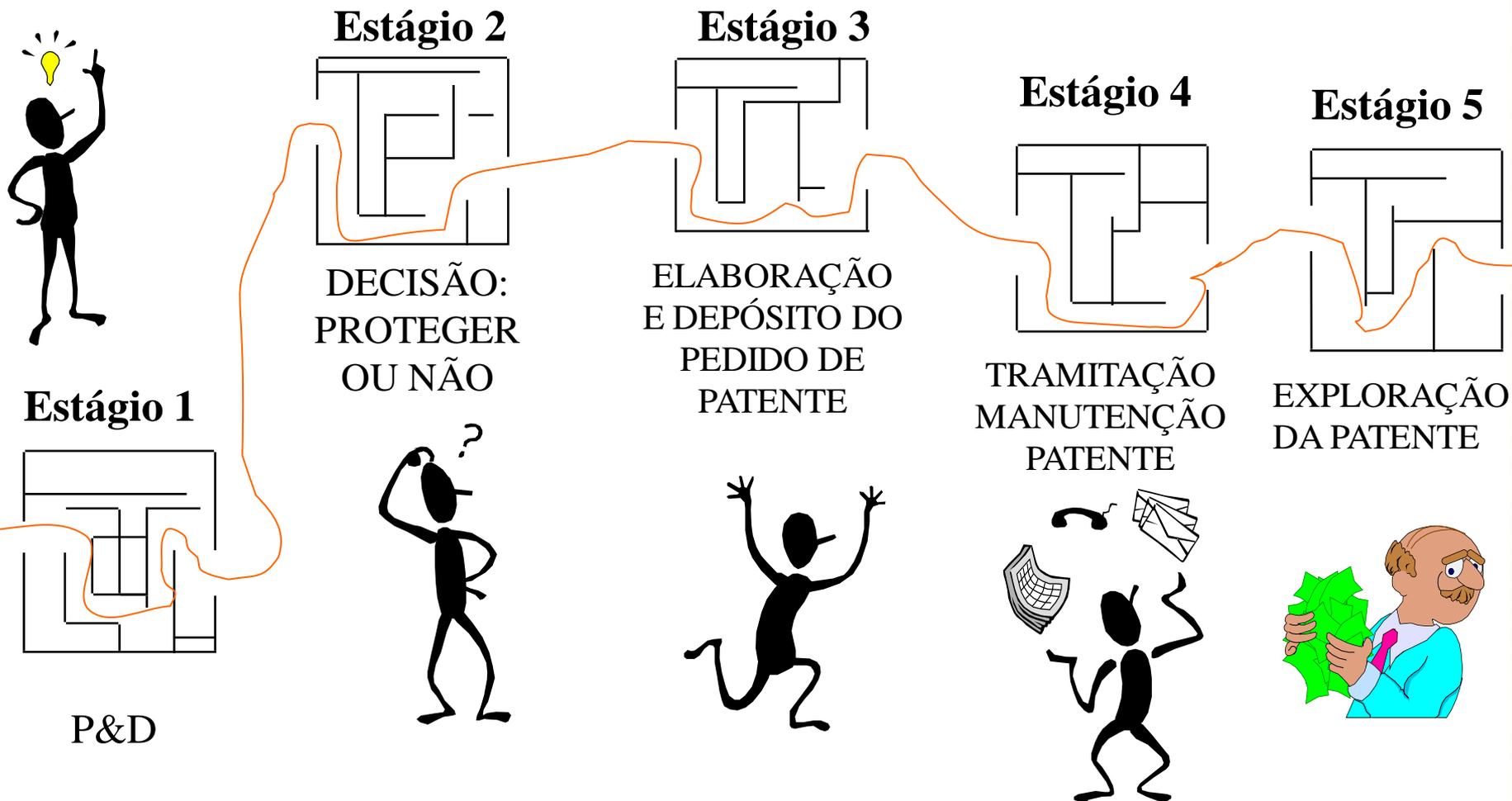
- Proteção por cultivar para a nova variedade de soja  
(Lei de Proteção de Cultivares);
- Proteção por patente para um determinado gene que confere resistência à planta (resistência a insetos; resistência a herbicida...)  
(Lei de Propriedade Industrial);
- Exemplo: Tecnologia Roundup Ready® da Monsanto  
(gene que torna a planta de soja resistente ao glifosato).

# MOTIVAÇÃO PARA O PATENTEAMENTO

## Fatores Considerados na Análise

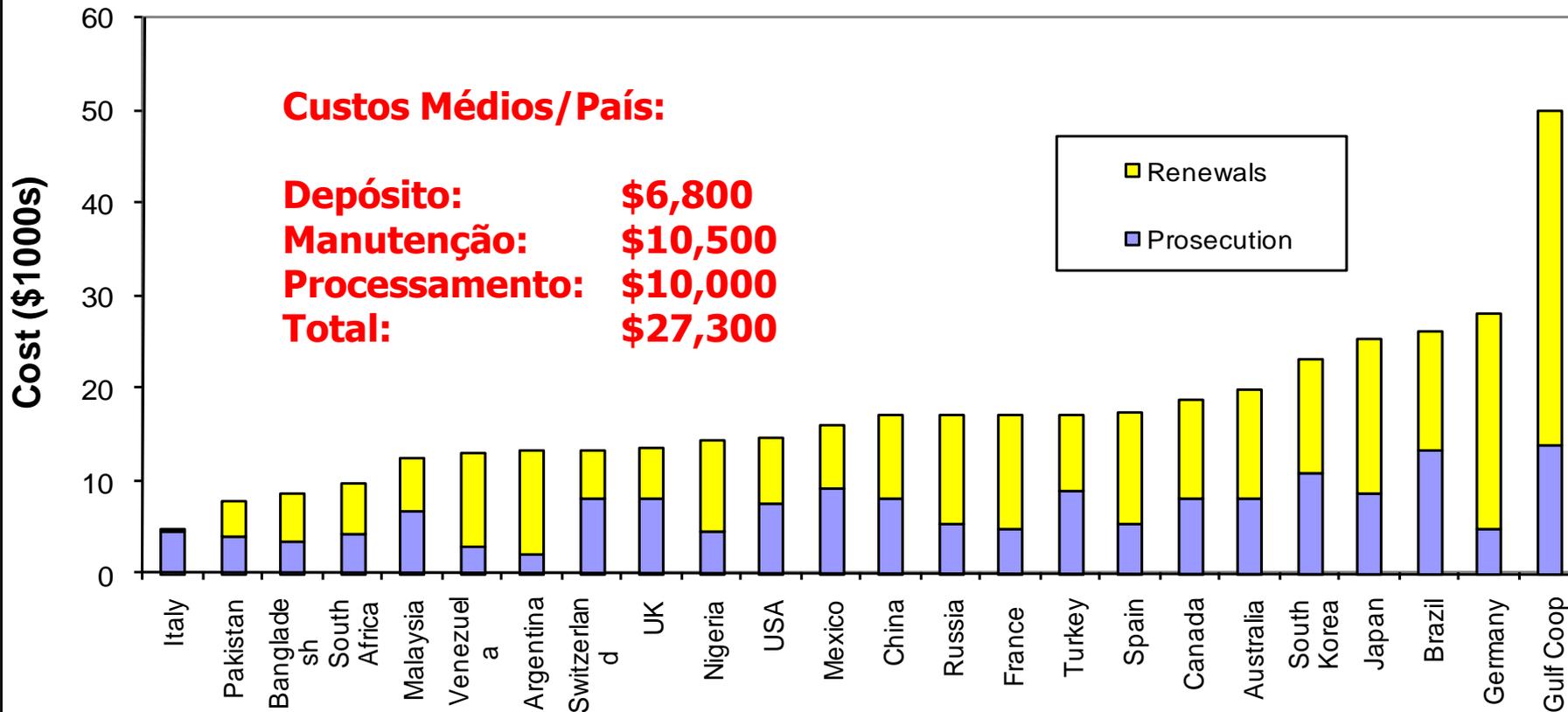
- Domínio de mercado;
- Existência de mercado para aquela tecnologia;
- Existência de potenciais parceiros para a exploração da patente.

# O PROCESSO DE PATENTEAMENTO



## Custos Médios/País:

**Depósito: \$6,800**  
**Manutenção: \$10,500**  
**Processamento: \$10,000**  
**Total: \$27,300**



**O**s casos de violação de direitos são muito comuns e por vezes envolvem quantias vultosas que podem levar, inclusive, à falência da empresa infratora.

## Exemplo

- **Genentech Inc.** e a Universidade da Califórnia fizeram um acordo e desistiram de prosseguir com a ação de infração da patente que tem como matéria de proteção o hormônio de crescimento humano, considerada uma das invenções biotecnológicas mais lucrativas do século.

## Exemplo

- **A** Genentech Inc. pagou U\$150 milhões à Universidade e concordou em fazer uma contribuição no valor de U\$50 milhões, visando a construção do primeiro centro de pesquisas em ciências biológicas.

- **O** valor comercial de uma patente é dependente, em parte, do escopo das suas reivindicações.
- **S**e um concorrente puder competir com o titular de uma patente em relação ao produto patenteado, sem violar os direitos sobre o objeto definido nas reivindicações, então os direitos exclusivos do titular perdem o significado.

**O**pções para garantir a eficácia legal dos direitos provenientes da patente:

- (i) Simples oferecimento de uma licença para exploração;
- (ii) Uma ação de infração.

**D**ecisão quanto a acionar ou não um concorrente deve levar em consideração uma série de fatores:

- (i) Custos envolvidos;
- (ii) Validade e eficácia legal da patente;
- (iii) O porte e os recursos do infrator.

## OS ATIVOS DE PI E OS INVESTIDORES

- ✓ Os ativos de PI são, por vezes, o único “produto” que a empresa possui.
- ✓ Para os investidores não basta saber o número de patentes, por exemplo, mas em especial o **conhecimento exato do que está sob proteção** e quanto pode ser valioso o objeto da patente.

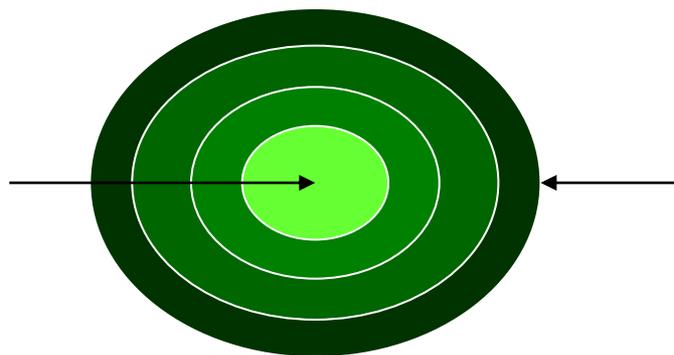
- ↩ ***O Relatório Descritivo;***
- ↩ ***Os Desenhos;***
- ↩ ***As Reivindicações;***
- ↩ ***O Resumo;***
- ↩ ***A Listagem de seqüência, se for o caso.***

- ✓ O texto das reivindicações determina os limites dos direitos assegurados pela patente.
- ✓ A infração de uma patente pode ocorrer basicamente de duas formas distintas, a saber:
  - (i) infração literal e
  - (ii) infração por equivalência.

## INTERPRETAÇÃO DE REIVINDICAÇÕES: O CASO IDEAL

**Sob a ótica do titular:** a interpretação mais ampla possível, capaz de definir a invenção frente ao estado da técnica e que satisfaça a outros requerimentos como o da suficiência descritiva

Concretização  
que está no  
comércio



Escopo desejado  
da reivindicação

Mostram ao leitor de uma patente se a reivindicação está  
“aberta”  
ou “fechada” para elementos adicionais;

- Determinam se uma reivindicação está limitada a estruturas com *apenas* aqueles elementos (terminologia fechada) ou se elas estão abertas a estruturas contendo, *pelo menos*, aqueles elementos (terminologia aberta ou híbrida);
- Formas Abertas de Definição : “compreendendo”, “incluindo” ou “tendo”;
- Forma Fechada de Definição: “consistir de”

- Elemento de Transição Aberto : Se uma reivindicação apresenta os elementos “A” e “B”, um dispositivo com “A”, “B” e outros elementos adicionais estaria violando essa patente.

***Reivindicação 1.** A YF infectious cDNA having the nucleotide base sequence set forth in SEQ ID NO:1 or functionally equivalent sequence thereof containing different codons for the same amino acid sequences.*

Por usar um termo de transição aberto, na caso “having”, um cDNA produzido por terceiros e caracterizado por possuir a seqüência nucleotídica descrita em SEQ ID NO:1 e outros nucleotídeos adicionais estaria violando essa reivindicação.

- Elemento de Transição Fechado: Composição de matéria *consistindo de*: (i) elemento A; (ii) elemento B; e (iii) elemento C.

Essa reivindicação está fechada para elementos adicionais. Portanto, a composição pertencente a terceiros com os ingredientes A+B+C+”X” está fora do escopo literal da reivindicação

A atual Lei Brasileira (Lei 9.279/96) dispõe em seu artigo 186 sobre a aplicação da “equivalência” na determinação de uma possível infração.

*Art. 186 – “Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente”.*

## Teste *Graver Tank* ( EUA)

A corte em questão formulou o que subseqüentemente passaria a ser conhecido como teste “tripartite” (função/meio/resultado):

Um dispositivo ou processo é equivalente se ele realiza substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma maneira para chegar substancialmente ao mesmo resultado.

## **Caso Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co (1997)**

- A patente reivindica um processo aperfeiçoado para a ultrafiltração de pigmentos e que opera em uma faixa de pH de aproximadamente 6.0 a 9.0;
- Limitação de pH adicionada durante a tramitação do pedido de patente para superar uma referência do estado da técnica (processo operando em faixas de pH superiores a 9.0);
- Adição do limite superior de pH para fugir do estado da técnica;
- Nenhuma evidência conclusiva para explicar a adição do limite inferior de pH (6.0) pelo depositante;
- O processo acusado operava em um pH de 5.0

1. Suporte de unidade de exibição de informação (1), tendo pelo menos uma face de apresentação (11), tendo a dita face de apresentação (11) meios de tensionamento (10, 20, 21) e meios de sustentação (9, 19, 5), cujos meios de sustentação se opõem aos meios de tensionamento (10), caracterizado por uma pluralidade de tiras (9), de modo que sua ação seja exercida de acordo com uma discreta distribuição ao longo da face de apresentação (11) da folha.

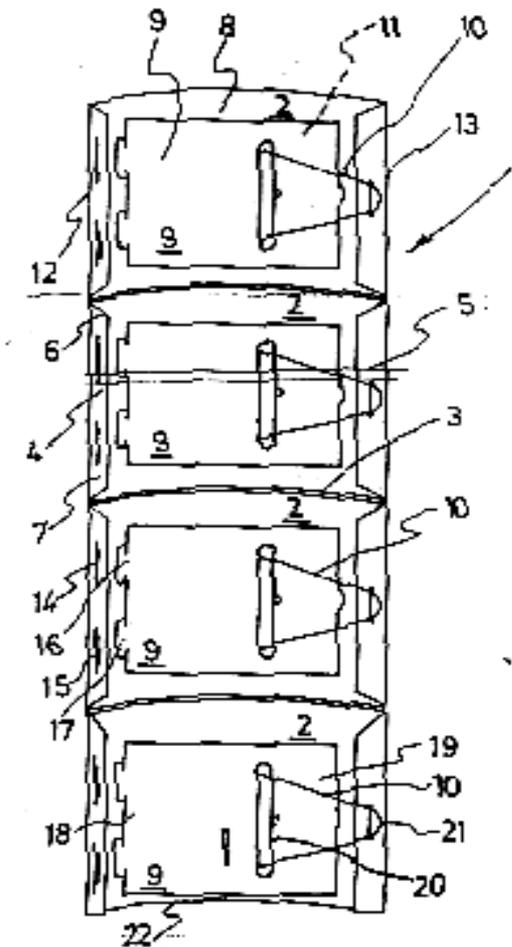
<http://www.marins.net/>



2ª reivindicação: meios de sustentação que compreendem uma pluralidade de tiras

3ª reivindicação : as tiras de sustentação (9) serem articuladas através de uma extremidade (16, 17, 18) da folha, próxima a uma borda lateral (12) da face de apresentação.

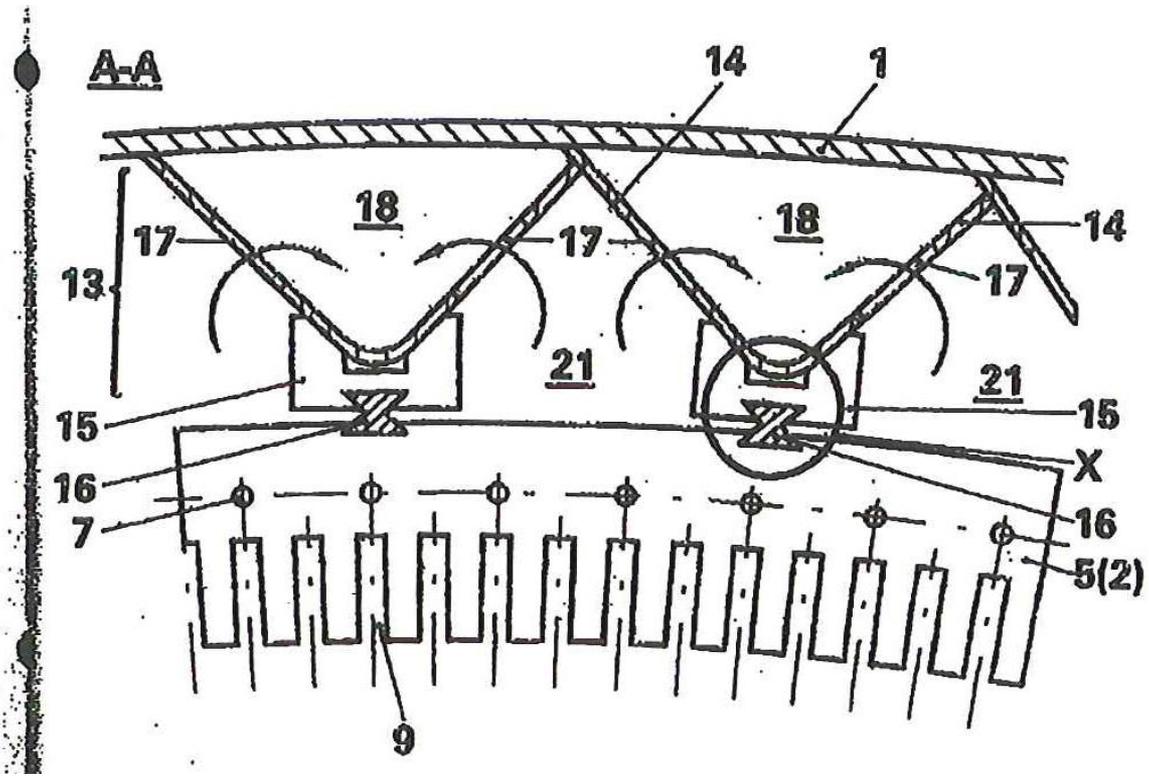
4ª reivindicação : a outra extremidade (19) das tiras de sustentação (9) age sob a ação de meios de tensionamento (10) na porção de borda dobrada (5) da folha



# DISPOSITIVO DA PATENTE PI0201711-3

**BM&A** | PROPRIEDADE INTELLECTUAL  
BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO

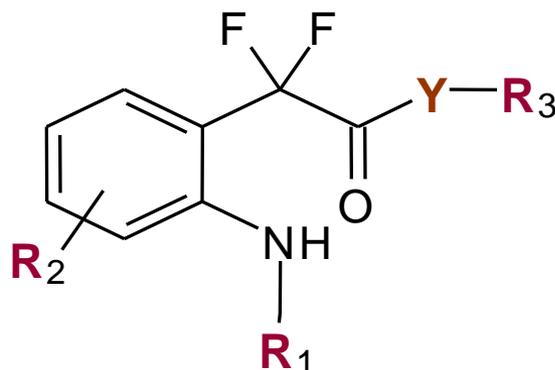




1. Gerador tubular com uma caixa que é constituída por uma calota e por um anel de caixa (1) conectado a esta, com um corpo de chapa de estator (2) que está envolvido pelo anel de caixa (1) e está retido neste, sendo que o corpo de chapa de estator é constituído a partir de segmentos de chapa (5) sobrepostos em camadas e está fixado, por meio de ripas (16) sob intercalação de elementos distanciadores,

1. (cont.), *caracterizado pelo fato de que os elementos distanciadores (14) estão configurados como corpos ocos que se estendem axialmente por todo o corpo de chapa de estator (2) e que têm seção transversal trapezoidal, em caso limite em forma de V, de preferência formam uma desse tipo juntamente com a parede interna do anel de caixa (1), sendo que a base mais larga do corpo oco mencionado se localiza radialmente por fora no anel de caixa (1), de preferência o próprio anel de caixa (1) forma essa base, e sendo que na base mais estreita do corpo oco mencionado (14) são previstas placas de fixação (15), e sendo que um agente refrigerante pode ser conduzido através dos mencionados corpos ocos (14).*

## 1- Composto caracterizado por possuir a fórmula:



onde:

$R_1$  é hidrogênio, acila ou acila substituída;

$R_2$  é hidrogênio, alquila de baixo peso molecular, alquila de baixo peso molecular substituída, nitro, halogênio, metilenodioxi, trifluormetila ou  $OR'$ ;

$Y$  é oxigênio, enxofre ou  $NR''$ ;

$R_3$  é hidrogênio,  $C_1$ - $C_4$  alquila,  $C_1$ - $C_4$  alquila substituída, fenila, arila substituída ou os metais sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco ou alumínio;

$R'$ ,  $R''$ , são hidrogênio,  $C_1$ - $C_4$  alquila,  $C_1$ - $C_4$  alquila substituída, fenila ou arila substituída; e (a) no grupo  $C_1$ - $C_4$  alquila substituída, um ou mais hidrogênios são substituídos por halogênio, nitro, trifluormetila ou  $OR'$ , (b) no grupo arila substituída, um ou mais hidrogênios são substituídos por  $C_1$ - $C_4$  alquila, halogênio, nitro, trifluormetila ou  $OR'$ , e, (c) no grupo acila substituída, um ou mais hidrogênios são substituídos por  $C_1$ - $C_4$  alquila,  $C_1$ - $C_4$  alquila substituída, fenila ou arila substituída.

**(Patente US 6 034 266)**

## Patente BR PI1100088 - Pfizer

Reiv. 10 - Uso de um inibidor da PDE, ou seu sal farmacologicamente aceitável, ou uma composição farmacêutica contendo qualquer uma dessas entidades, caracterizado pelo fato de ser para a produção de um medicamento para o tratamento curativo ou profilático da disfunção erétil em um animal macho, incluindo o homem.

**US6303661:**  
method for lowering glucose levels, by administering inhibitor to dipeptidyl peptidase (DP-IV)

**US6699871:**

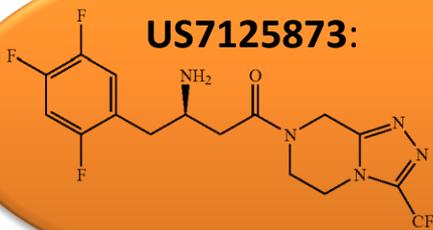


**US6890898:**  
method for modifying glucose metabolism, by administering DP-IV and insulin, M1 receptor antagonists, etc.



**US7078381:** method for modifying glucose metabolism, by administering DP-IV and one or more therapeutic agents.

**US7125873:**



✓ **Pertence exclusivamente ao empregador**, quando o empregado está contratado para realizar pesquisas ou que decorra da própria natureza da atividade contratada (Artigo 88, Lei nº 9.279/96);

✓ **Pertence exclusivamente ao empregado**, quando o invento é realizado sem relação com o contrato de trabalho ou de recursos tangíveis ou intangíveis de propriedade do empregador (Artigo 90, Lei nº 9.279/96);

✓ **Pertence a ambas as partes**, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (Artigo 91, Lei 9.279/96).

✓ Artigo 93, parágrafo único da Lei 9.279/96:  
assegura ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da instituição uma premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, cujo objeto venha a ser comercializado ⇒ Entidades da Administração Pública.

- CASO 1: Fornecer subsídios para a tomada de decisão empresarial quanto à aquisição de tecnologia da empresa X.
- A. Análise da validade das patentes da empresa X: verificar escopo de proteção e a possibilidade do cliente excluir terceiros de atuarem no mesmo mercado;
  - B. Busca de liberdade de exploração (*Freedom to operate*): verificar possíveis riscos do cliente infringir patentes de terceiros.

CASO 2: Cliente interessado em adquirir matéria prima de outro fornecedor. Novo fornecedor afirma que patente no Brasil não inclui referido produto/uso e alega que na Europa outras empresas vendem e usam a matéria prima.

1. Composição, caracterizada por compreender: um composto **vinil aromático**, selecionado do grupo consistindo por estireno, alfa-metilestireno, viniltolueno, divinilbenzeno, ..., e uma quantidade inibidora eficaz, (...), para evitar a polimerização prematura durante a destilação ou purificação do composto vinil aromático, de uma mistura de: 5 a 95% em peso, com base no peso total dos componentes (i) e (ii), de um **composto de nitroxila bloqueado estável** e 95 a 5% em peso, com base no peso total dos componentes (i) e (ii), de um **composto nitro aromático**.

## CASO 2:

“2. Composição de acordo com a reivindicação 1 caracterizada pelo fato de que o composto de nitroxila bloqueado estável do componente (i) é selecionado do grupo constituído por: di-t-butil nitroxila; 1-oxil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina; 1-oxil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol; (...)”

- a) Análise do escopo de proteção da patente concedida e verificação de infração literal e por equivalência;
- b) Verificação do prazo de vigência no Brasil e chances de nulidade.

## CASO 3: Cliente notificado por suposto uso indevido de pedido de patente de terceiros

1. *“Disposição construtiva aplicada em túnel de retenção variável caracterizado pelo fato de compreender uma estrutura portante 1 onde são colocados os alimentos para o congelamento, sendo que mencionada estrutura admite divisão em duas partes 2 (dúplex), divisão em três partes 3 (tríplex) e em quatro partes 4 (quadríplex), (...)”*
  - a) Busca de anterioridade para atacar novidade e atividade inventiva do pedido supostamente violado;
  - b) Apresentação de subsídios ao exame em fase administrativa junto ao INPI;

## CASO 4: Axetil Cefuroxima - Glaxo v. Ranbaxy

Patente 4,562,181: família de antibióticos da classe das cefalosporinas, incluindo ésteres de cefuroxima

- A reivindicação 1 da patente US4,562,181 é:

1. Cefuroxime axetil in amorphous form **essentially free from crystalline material**, and having a purity of at least 95% aside from residual solvents

## CASO 4: Axetil Cefuroxima - Glaxo v. Ranbaxy

- A Ranbaxy requereu ao FDA uma autorização para comercializar um produto à base de axetil cefuroxima contendo de 10 - 15% de axetil cefuroxima cristalina;
- A Glaxo entrou com uma ação de infração contra a Ranbaxy

Estudo da Fundação BIOMINAS (2001): 71 empresas de biotecnologia;

Cerca de 49 de biotecnologia moderna: desenvolvem produtos, processos ou serviços baseados em técnicas de engenharia genética e biologia molecular (Fonte: Uchôa, N., N. et al., 2010);

Projetos Genoma: 35 no Brasil (9ª posição);

1.282 grupos de pesquisa atuando em genômica;

3.356 especialistas

Aproximadamente 70 grupos lidando com a pesquisa de produtos naturais no Brasil;

900 profissionais na área de química de produtos naturais e outros 1500 em farmacologia;

1950 resumos referentes à plantas medicinais divulgados em eventos nacionais (período: 1986 - 1995)

(Fonte: Ferreira *et al*, 1998)

## **MAXIMIZANDO O CICLO DE VIDA DE UMA PATENTE E MINIMIZANDO PROBLEMAS DE VIOLAÇÃO**

- Construir um portfólio de patentes próprio;
- Monitorar o mercado e os Bancos de Patente
- Monitor o prazo de vigência das patentes de interesse;
- Avaliar possibilidades de lançar produto sem violar patentes de terceiros;
- Avaliar as chances de evitar a concessão ou anular uma patente de interesse;
- Cuidados na elaboração de pedidos de patente.

## **Principais Tratados Internacionais Envolvendo Patentes**

- Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)
- Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial
- Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trips)
- Tratado de Budapeste para Novos Materiais Biológicos

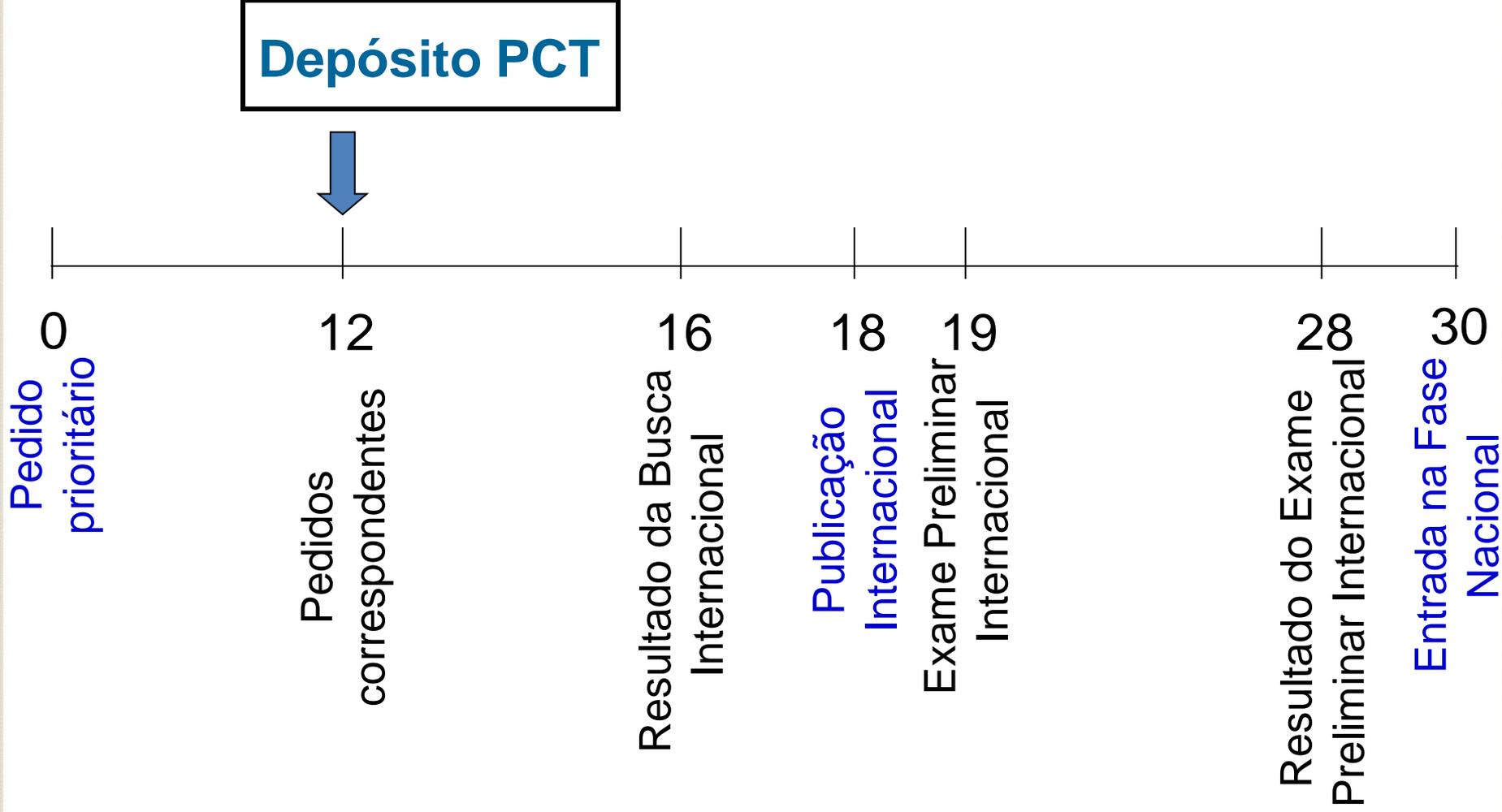
# CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

- ☰ **Assinada em 20 de março de 1883, inicialmente por 11 países, entre eles o Brasil;**
- ☰ **Constitui-se no mais antigo acordo econômico multilateral vigente;**
- ☰ **Hoje a convenção conta com 169 Estados signatários;**
- ☰ **Possui 3 cláusulas mandatárias:**
  - ✘ **Prioridade Unionista;**
  - ✘ **Tratamento Nacional e**
  - ✘ **Independência das Patentes.**

## **TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES (PCT)**

- Entrou em vigor no início de 1978;
- Primeiro passo na busca de um efetivo sistema internacional de Patentes;
- Pedido de apresentação internacional;
- Conta com mais de 100 Estados Membros;
- Possibilidade de um único depósito.

# Linha do Tempo - Pedidos PCT



(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property  
Organization  
International Bureau



(43) International Publication Date  
6 May 2005 (06.05.2005)

PCT

(10) International Publication Number  
**WO 2005/041215 A1**

- (51) International Patent Classification<sup>7</sup>: **H01B 3/44**
- (21) International Application Number:  
PCT/EP2004/011979
- (22) International Filing Date: 22 October 2004 (22.10.2004)
- (25) Filing Language: English
- (26) Publication Language: English
- (30) Priority Data:  
03024371.1 24 October 2003 (24.10.2003) EP
- (71) Applicant (for all designated States except US): **BOREALIS TECHNOLOGY OY** [FI/FI]; P.O. Box 330, FIN-06101 Porvoo (FI).
- (72) Inventors; and
- (75) Inventors/Applicants (for US only): **JUNGKVIST, Jonas** [SE/SE]; Slottskosgatan 75, S-414 70 Göteborg (SE). **SULTAN, Bernt-Ake** [SE/SE]; Söbackevägen 16, S-444 42 Stenungsund (SE). **DETLEF, Wald** [BE/BE]; Jan van Gentstraat 29, B-2000 Antwerpen (BE).
- (74) Agent: **KADOR & PARTNER**; Corneliusstrasse 15, 80469 Munich (DE).
- (81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Published:**  
— with international search report
- For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guidance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the beginning of each regular issue of the PCT Gazette.*

## DEPÓSITO DO PEDIDO PRIORITÁRIO

12 Meses - PI e MU

06 Meses - DI

## DEPÓSITO DE PEDIDOS CORRESPONDENTES

COM PRIORIDADE

SEM PRIORIDADE

PEDIDO INTERNACIONAL PCT

PEDIDOS INDIVIDUAIS

PEDIDOS INDIVIDUAIS

PEDIDO INTERNACIONAL PCT

CONVENÇÃO DE PARIS

TRATADO BI OU MULTILATERAL

TRATADO BI OU MULTILATERAL

CONVENÇÃO DE PARIS

- Entrou em vigor em Janeiro de 1995;
- Objetivo de Harmonizar as Legislações de Propriedade Intelectual dos Membros;
- A maioria de suas cláusulas são mandatárias

Em relação a patentes:

- Mínimo de 20 anos de proteção para as invenções (a partir do depósito) (art. 33);
- Inversão do ônus da prova para patentes de processo (art. 34);

⇒ Art. 7º: Direito de obter a patente assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação ⇒ First to File (Lei 9.279/96).

- ⇒ Art. 11: A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
- ⇒ Art. 12: Período de Graça - Não será considerada como estado da técnica a divulgação da invenção ou modelo de utilidade ocorrida durante os 12 meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente.
- ⇒ Muitos países não possuem Período de Graça: Divulgação anterior ao depósito deve ser evitada

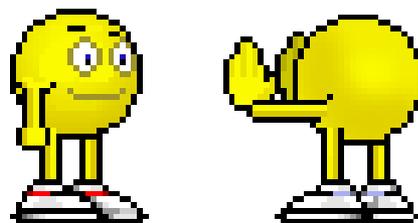
O programa envolve pedidos de patentes de invenção referentes às tecnologias verdes das seguintes categorias: energias alternativas, agricultura, gerenciamento de resíduos, conservação de energia e transporte.

Limitados às 500 primeiras solicitações consideradas aptas e o prazo termina em abril de 2014.

## Loss of IP = Loss of Money

- Alinhar a estratégia da empresa com a política de proteção de ativos de PI;
- Interação entre a área de negócios, jurídica e técnica;
- Disseminar a política de PI internamente;
- Estabelecer fluxo para notificação de “invenções” à área jurídica/PI, permitindo avaliar patenteamento;
- Não divulgar antes de proteger;
- Formalizar parcerias;
- Estabelecer portfólio de patentes;

**FIM**



**OBRIGADA!**