

MANUAL PARA REGISTRO DE PATENTES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Paulo César Coelho Carvajal

Professor Faculdade de Informática e Administração Paulista.

Cláudio José Carvajal Júnior

Professor Faculdade de Informática e Administração Paulista.

Luiz Teruo Kawamoto Júnior

Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa; Bolsista de Produtividade em Pesquisa Conselho Nacional de Pesquisa.

Celi Langhi

Centro Paula Souza.

Resumo

É importante que o inventor registre sua invenção, modelo de utilidade, ou certificado de adição, mas o profissional da área de saúde acaba por se deparar com um linguajar técnico-científico jurídico, cujo teor e nomenclaturas fogem do seu conhecimento. Caso o inventor não registre sua patente e outro o registre, ele fica impedido de utilizar e comercializar seu produto. O objetivo desta pesquisa foi elaborar um roteiro de registro de patentes em linguagem simples e inteligível para um leigo em direito, ou seja, de forma que profissionais da área de saúde possam depositar e requerer o exame de suas próprias patentes. Primeiro foi feita uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Em seguida foi feita uma pesquisa exploratória com 6 profissionais da área da saúde, sendo 3 que já fizeram registros de patentes e 3 que não fizeram o registro.

Desta forma foi possível conhecer as dúvidas envolvidas no processo de registro de patentes. Em seguida foi elaborado um manual com fluxograma para registro de patentes, utilizando a revisão bibliográfica e empregando também aspectos relativos às dúvidas dos profissionais de saúde entrevistados. Para validação, foram utilizados outros 9 profissionais (diferentes da pesquisa exploratória): 6 profissionais de saúde, sendo 3 que já fizeram registros de patentes e 3 que ainda não fizeram o registro, utilizaram o manual e responderam a uma prova dissertativa sobre registro de patentes para verificar se o manual foi suficiente para o entendimento, a prova foi corrigida por 3 profissionais do direito de patentes. Os resultados mostraram as dúvidas dos profissionais de saúde, foi desenvolvido um manual de registro de patentes para profissionais da área da saúde, e ele se mostrou adequado pelos testes de validação.

Palavras-chave: Patentes como Assunto. Difusão de Inovações. Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Abstract

It is important for the inventor to record his invention, utility model, or certificate of addition. But the professional of the health area ends up with a technical-scientific legal language, whose content and nomenclatures escape their knowledge. If the inventor does not register his patent and another one registers it, he is prevented from using and commercializing his product. The objective of the research is to elaborate a script of patent registry in simple and intelligible language for a layperson in law, that is, so that health professionals can deposit and request the examination of their own patents. First a review was done on patent registrations, containing the applicable laws and regulations, jurisprudence on problems in patent registrations and academic articles on the subject. Next, an exploratory research was carried out with 6 health professionals, 3 of whom have already registered patents and 3 who have not yet registered. In this way it was possible to know the doubts involved in the patent registration process. A practical manual with flowchart for patent registration was then prepared, using bibliographical review and the doubts of health professionals. For validation, another 9 professionals (different from the exploratory research) will be used: 3 attorneys professionals who will evaluate if the manual has correct legal

concepts; 6 health professionals will respond to a dissertation on the registration of patents to verify that the manual was sufficient for understanding, 3 of which have already made patent registrations and 3 that have not yet registered. The results of the research showed the doubts of health professionals, a patent registry manual was developed for health professionals, and it proved adequate by the validation tests.

Keywords: Patents as Topic. Diffusion of Innovation. Health Sciences, Technology and Innovation Management. National Science, Technology and Innovation Policy.

Introdução

A inovação tecnológica nas empresas tem se configurado como fator fundamental para a manutenção de suas atividades e para o crescimento e desenvolvimento do país, e as patentes têm ganhado notoriedade no estabelecimento de políticas públicas em um ambiente caracterizado por inovações¹.

O prazer dos inventores a respeito de seu produto quando soluciona um problema técnico ou desenvolve um medicamento é mostrá-lo ao mundo. Na ânsia de conseguir parceiros interessados por sua invenção ele a divulga sem nenhum critério. Porém, da mesma forma que os pais se preocupam com a segurança e o futuro da criança, o inventor deve se preocupar em proteger sua invenção, sob pena de ser copiado ou até mesmo impedido de exercer o direito de produzir sua própria criação².

Os cursos da área de saúde não possuem em seus currículos a disciplina "Registro de Patentes" ou "Propriedade Industrial", o que se faz necessário, a priori que os profissionais busquem através da literatura jurídica informações acerca de registro de patentes.

O profissional da área de saúde acaba por se deparar com um linguajar técnico-científico jurídico, cujo teor e nomenclaturas fogem do conhecimento e de sua seara, tornando sua interpretação muito árdua fazendo com que a falta de conhecimento gere dificuldade no registro de patentes.

Boas ideias bem implementadas podem se tornar grandes empresas de inovação, muito mais valiosas do que empresas tradicionais³.

Muitas pequenas empresas da área da saúde acreditam que só vão precisar patentear uma ideia quando a empresa ou o produto desenvolvido já estiver mais desenvolvido ou dando lucro. Elas acham que as patentes só existem para proteger as grandes empresas ou grandes inventos. Mas isso não é verdade, as patentes também protegem os pequenos empreendimentos.

A patente gratifica o inventor, concedendo-lhe os lucros da exploração de sua inovação tecnológica. Desta maneira, tem-se o estímulo não só ao inventor, como também à produção de novas criações, sendo, portanto, um incentivo do progresso e do desenvolvimento econômico e social⁴.

Para se obter ganhos financeiros e materiais de seus inventos, antes de torná-los públicos, deve-se registrá-los, ou melhor, deve-se requerer patente. Antes de publicar deve-se também obter a marca registrada do nome dado ao invento, dispositivo, técnica ou coisa parecida. Somente após a obtenção da patente e da marca comercial se deve pensar em publicação. A publicação de dados, inventos e técnicas caracteriza a ciência; a exploração comercial e industrial de inventos, ideias e técnicas antes de publicar corresponde à prática da tecnologia⁵.

Segundo a Convenção Mundial de Propriedade Intelectual a Propriedade Intelectual está dividida em duas categorias: Propriedade Industrial, que inclui as patentes (invenções), marcas, desenho industrial, indicação geográfica e proteção de cultivares, e Direitos Autorais abrangendo trabalhos literário e artísticos, e cultura imaterial como romances, poemas, peças, filmes, música, desenhos, símbolos, imagens, esculturas, programas de computador, internet, entre outros⁶.

Para que um produto possa ser produzido ou comercializado em um país torna-se necessário identificar se está protegido por patentes. Caso não esteja, deve ser verificado também se existem pedidos de patente depositados, e analisar o seu status, de modo a não infringir o direito da patente, e também os pedidos de patente com expectativa de proteção⁷.

Outro motivo do registro de patentes, é a análise de uma área empresarial utilizando um conjunto de patentes em um período de tempo para descobrir a evolução do setor e indícios para novos caminhos de desenvolvimento. Os autores concluem que a identificação dos agentes de uma determinada tecnologia é outro ponto importante que pode ser descoberto registros de patente. Os dados das patentes

fornece informação sobre quem foi o inventor e o quanto se sabe sobre uma dada tecnologia que pode ser utilizada, por exemplo, para a identificação de clientes ou potenciais competidores; para agências governamentais de controle para verificar se há uma concentração de empresas em uma área empresarial⁸.

O objetivo desta pesquisa é elaborar um manual de registro de patentes em linguagem simples e inteligível para um leigo em direito, de forma que profissionais da área de saúde possam depositar e requerer o exame de suas próprias patentes.

Método

A pesquisa foi realizada considerando-se as seguintes etapas:

Primeiro foi feita uma revisão bibliográfica sobre registros de patentes, constando as leis e regulamentos aplicáveis, jurisprudência a respeito de problemas nos registros de patentes e artigos acadêmicos sobre o assunto.

Posteriormente foi feita uma pesquisa exploratória com 6 profissionais da área da saúde, sendo 3 que já fizeram registros de patentes e 3 que ainda não fizeram o registro. A escolha foi por conveniência, mas evitou-se sujeitos de pesquisa com conflitos de interesses, como parentes ou subordinados do pesquisador ou orientador.

Desta forma foi possível conhecer as dúvidas envolvidas no processo de registro de patentes.

Então foi elaborado um manual com fluxograma para registro de patentes, utilizando a revisão bibliográfica e focado nas informações e dúvidas dos profissionais de saúde. Os materiais de referência foram as publicações do INPI (2016)⁹, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2016)¹⁰, Leite e Silva (2016)⁸ e Silveira, Corrêa e Barroso (2016)⁷.

Para validação, foram utilizados outros 9 profissionais (diferentes da pesquisa exploratória), a escolha foi por conveniência, mas evitou-se sujeitos de pesquisa com conflitos de interesses, como parentes ou subordinados do pesquisador ou orientador, sendo: 6 profissionais de saúde responderam a uma prova dissertativa sobre registro

de patentes consultando o manual, sendo 3 que já fizeram registros de patentes e 3 que ainda não fizeram o registro.

As provas foram anônimas, e aos sujeitos de pesquisa foi assegurado que não seriam expostos nem suas respostas divulgadas de forma que pudessem ser reconhecidos. Também foi informado que caso se sentissem desconfortáveis, poderiam desistir a qualquer momento. As provas foram aplicadas no local e hora escolhidos por cada sujeito de pesquisa, a fim de evitar que a pressa interferisse nos resultados.

A prova constava de uma situação problema sobre registro de patentes, em que se perguntava sobre a necessidade ou não de registro de patente e em caso positivo, quais os procedimentos necessários.

Posteriormente 3 profissionais do direito de patentes avaliaram se as provas estavam corretas. Desta forma foi possível avaliar se o manual foi suficiente para o entendimento do profissional de saúde e se o manual possui conceitos legais corretos.

Na validação por dentistas e por advogados, buscou-se a transdisciplinariedade, que é a forma a cruzar conceitos de várias ciências a fim de aplicar esses conceitos em diferentes áreas (CHERMANN, BONINI, 2000) ¹¹.

Resultados e discussão

Os resultados serão apresentados a seguir, as informações das entrevistas com profissionais da saúde, o manual, e a validação do manual.

Entrevistas com profissionais da saúde

Foram feitas 6 entrevistas, sendo 3 profissionais da saúde que já registraram patente e 3 que ainda não fizeram o registro.

Profissionais que já fizeram o registro de patentes:

O sujeito de pesquisa 1 é dentista, mestra e doutora na área da saúde, responsável técnica por uma clínica odontológica com 20 dentistas, professora

universitária e pesquisadora na área de odontologia e engenharia. Possui diversos artigos acadêmicos e duas patentes solicitadas, sendo uma na forma presencial e a segunda via homepage do INPI.

Segundo entrevista feita, a parte tecnológica é facilmente entendível, mas as maiores dúvidas foram no processo que deve ser feito:

- Nomenclaturas como “depósito de patente”, “pedido de análise de patente”, “registro de patente”.
- Cronograma do que deve ser feito, como por exemplo, quais são e quando devem ser feitos os pagamentos de taxas.
- Como deve ser feito o acompanhamento das publicações do INPI, e quais atitudes devem ser feitas em cada caso.

O sujeito de pesquisa 2 é fisioterapeuta e mestra em engenharia, possui diversos artigos acadêmicos e trabalha atualmente como diretora de faculdade. Já registrou uma patente e disse que nunca mais fará esse processo porque teve muitos problemas durante o processo. Suas maiores dúvidas são:

- Quais são as taxas durante todo o processo do pedido.
- Quando pagar essas taxas.

O sujeito de pesquisa 3 trabalha como esteticista em uma importadora de produtos para clínicas estéticas, porém é graduada em educação física e mestra em engenharia. Possui diversos artigos acadêmicos. Já registrou uma patente e disse que as dúvidas são:

- Como funciona o fluxo do registro. Quais são as etapas necessárias.
- Como escrever bem o depósito de patente para que outros não achem brechas no texto e copiem seu produto.

Profissionais que nunca fizeram o registro de patentes:

O sujeito de pesquisa 4 é dentista, mestre e doutor em odontologia. Nunca pediu registro de patente, mas já desenvolveu produtos. A instituição onde trabalha que se encarregou de fazer o registro.

Nem chegou a ter dúvida sobre o processo de registro de patentes. Também não sabe nada sobre o assunto.

O sujeito de pesquisa 5 é farmacêutica, com pós-graduação em farmácia. Trabalha em uma farmácia e é mestranda. Nunca pediu registro de patente.

Segundo entrevista feita, as dúvidas são anteriores ao registro da patente:

- Qual a necessidade de registrar patente.
- O que acontece se não for feito o registro da patente.

O sujeito de pesquisa 6 é médico, com pós-graduação em oftalmologia. Trabalha em uma clínica própria. Nunca pediu registro de patente.

Segundo entrevista feita, ele não possui dúvidas, pois nem sabe da necessidade de registrar patente. Segundo ele, não se importa de outros copiarem seus produtos e ou seus métodos.

Manual para registro de patentes para profissionais da área da saúde

O manual, voltado para a área da saúde, está apresentado a seguir. Também consta um fluxograma do processo (Figura 1).

Manual prático de registro de patentes para profissionais da área de saúde

O objetivo desse trabalho é facilitar a compreensão de qualquer profissional da área de saúde em obter uma patente em nosso país, considerando uma compilação e revisão dos materiais bibliográficos e manuais existentes, simplificando seus procedimentos, simplificando seus termos técnicos empregados de forma que possam ser mais inteligíveis aos profissionais da área da saúde, e, desta forma, possibilitando a acessibilidade dos interessados em diminuir seus riscos, erros e custos em tais procedimentos.

A confecção do Manual Prático de Registro de Patentes para Profissionais da Área de Saúde visa apresentar informações sobre os atos necessários a serem praticados pelo depositante no INPI, bem como os principais conceitos de questões vinculadas à Propriedade Industrial em matéria de patentes.

A divulgação não se pretende substituir a informação sobre a legislação vigente correlata, e por isso procura-se anotar em todo o texto do manual os dispositivos dessa legislação relacionados a cada questão suscitada.

A Propriedade Industrial é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção e de modelo de utilidade, os registros de desenho industrial, as marcas e as indicações geográficas, bem como a repressão da concorrência desleal.

Manter-se-á o foco nas patentes de invenção e nos modelos de utilidade.

Esse ramo do Direito se refere às criações industriais, entendendo-as na sua mais ampla acepção, isto é, todas as criações que são aplicadas na indústria e no comércio, assim como, nas indústrias agrícolas e extrativas, e que se relacionam a produtos manufaturados ou naturais.

A patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por força de lei, que confere ao seu titular, ou seus sucessores, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado.

A concessão da patente é um ato administrativo declarativo, ao se reconhecer o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à administração pública, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

A patente é válida apenas nos países onde foi requerida e concedida a sua proteção.

Cada país é soberano para conceder ou não a patente independentemente da decisão em outros países sobre pedidos de patentes correspondentes Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial – CUP.

Quando o interessado deposita um pedido de patente ele passa a usufruir uma expectativa de direito e não um direito em si.

O direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessão da patente, formalizada pela expedição do documento intitulado Carta-Patente.

Só a partir da concessão, o titular poderá impedir que terceiros não autorizados por ele deixem de fazer as atividades que lhe são privativas, sob pena de sanções civil e penal, de acordo com as prerrogativas e limitações previstas na legislação.

Dos procedimentos para o registro

Antes do requerimento do efetivo pedido de registro, recomenda-se que se proceda a uma “busca prévia”, ou seja, mesmo não sendo obrigatório, indica-se a busca prévia da tecnologia, seja modelo de utilidade ou patente de invenção, dentro da área técnica específica de acordo com a Classificação Internacional de Patentes.

A busca prévia pode ser realizada juntamente ao INPI, através de pagamento de taxa, junto ao edifício sede no Rio de Janeiro- RJ.

Além de ser realizada junto ao INPI, o interessado ainda pode contratar escritórios especializados em consultoria na área de patentes para a referida consulta, bem como alguns escritórios de advocacia que prestam serviços jurídicos na área de Propriedade Intelectual.

Após a verificação da originalidade, ou seja, a atividade inventiva ser uma invenção ou modelo de utilidade, realizados na busca prévia, pode-se providenciar os seguintes documentos: o requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se for o caso), resumo e o comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito (artigo 19 da LPI).

Com relação ao requerimento, o mesmo pode ser adquirido, através do formulário utilizado para o ato de depósito é o Modelo 1.01, e, o mesmo pode ser obtido na página do INPI através da internet (www.inpi.gov.br - Ato Normativo nº 130, de 5 de março de 1997 e a Resolução nº 135, de 13 de dezembro de 2006).

O relatório descritivo deverá pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade deve ter suficiência descritiva, o que quer dizer que deve conter todos os detalhes que permitam um técnico da área reproduzir o objeto e deve indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (art. 24 da LPI).

Além disso, o relatório deve ressaltar nitidamente a novidade, o efeito técnico alcançado (no caso de invenção) e as vantagens em relação à sua originalidade justificando a patente de invenção ou modelo de utilidade.

A Invenção e o Modelo de Utilidade devem ser descritos de forma a permitir que um técnico no assunto possa reproduzi-los, essa é a ideia central do relatório descritivo.

O relatório descritivo de um Pedido de Patente de Modelo de Utilidade deverá evidenciar a condição de melhor utilização do objeto ou parte deste, resultante da nova forma e disposição introduzida, evidenciando a melhoria funcional alcançada.

As reivindicações são de suma importância na elaboração de um pedido de patente, posto que a extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo conteúdo das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (se for o caso), ou seja, as reivindicações definem e delimitam os direitos do autor do pedido (artigo 41 da LPI).

Isso significa que é através das reivindicações que se caracterizam as particularidades do pedido, e, define-se de forma clara e precisa a matéria objeto da proteção, evitando expressões que acarretem em indefinições ou imprecisões técnicas (artigo 25 da LPI).

Quando tratar se de patente de invenção ou modelo de utilidade que foram biomédicas ou farmacêuticas, e, ainda que contiver uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, que sejam fundamentais para a descrição da invenção, o depositante deverá representá-las em uma Listagem de Sequências, para possibilitar a aferição da suficiência descritiva (artigo 24 da LPI).

A Resolução PR nº 81/2013 dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da Listagem de Sequências em meio eletrônico.

A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (artigo 229-C da LPI).

Importante ressaltar que, foi publicada a Portaria nº 736/GM/MS de 05/05/2014, que define a lista de produtos estratégicos do SUS para fins de anuência prévia, ao qual recomendamos que os requerentes de patentes biomédicas considerem antes de elaborarem o pedido de requerimento da patente junto ao INPI.

Já os desenhos deverão ser apresentados com clareza, serão tantos quantos forem necessários à perfeita compreensão do objeto da patente, sendo numerados consecutivamente.

O resumo deve observar as características técnicas, a solução para o problema descrito e seus principais usos, tendo como finalidade principal facilitar a busca do pesquisador nos Bancos de Patentes.

O depósito de documentos de patente no INPI pode ser feito eletronicamente pelo Sistema e-Patentes/Depósito (e-depósito) desde 20/03/2013, com a utilização de Certificado Digital.

Os usuários devem fazer o download do programa e usá-lo off-line para preenchimento dos formulários de requerimento e inclusão dos documentos pertinentes.

O sistema recebe a documentação e automaticamente emite um recibo ao fim do procedimento, alertando o usuário sobre a concretização da ação.

O pedido continua a poder ser depositado presencialmente, em papel, na Sede do INPI no edifício situado na Rua Mayrink Veiga, 9 – Centro/RJ, ou em uma representação do INPI nas outras capitais do Brasil.

Também pode ser depositado por via postal (pedido VP), com aviso de recebimento (AR), endereçado ao INPI – Diretoria de Patentes – DIRPA – Rua Mayrink Veiga, 9 – 21º andar – Centro/RJ, CEP: 20090-910, escrevendo DVP no envelope.

Para que o pedido seja feito na forma eletrônica o interessado deverá prosseguir aos seguintes passos:

1. Acessar o Portal oficial do INPI: www.inpi.gov.br
2. Acessar a opção “Cadastro no e-INPI” disponível na capa do portal.
3. Nesta página – Cadastro nos Serviços INPI, cadastrar-se conforme a opção “Cliente” ou “Advogado ou Procurador”.
4. Caso seja aceito o Termo de Adesão pressionar “eu aceito” para abrir a página de cadastro.
5. Preenchê-lo e clicar em “salvar”.
6. Acessar o link “Emita a GRU” no “Acesso rápido” na capa do portal, entrar com seu login e senha, e clicar em “OK”.
7. Escolher a unidade “Patente de Invenção e Modelo de Utilidade”.
8. Escolher o serviço ou digitar o código do serviço, e teclar “enter”.
9. Em “Petitionamento”, informar como será a apresentação do serviço, em papel ou eletrônica e em “Natureza”, escolha a natureza do depósito, e clicar em “Confirma”.
10. Se o valor da guia estiver correto, clicar em “Finalizar Serviço” e, a seguir, em “Emissão da GRU”.

Após o requerimento, os atos, despachos e decisões do INPI relativos a Propriedade Industrial, portanto os pedidos de patentes, são publicados na Revista de Propriedade Industrial – RPI, disponível gratuitamente no portal do INPI semanalmente.

A fim de facilitar a leitura, adota-se uma tabela de códigos de despachos e um índice numérico remissivo, disponibilizados nas páginas iniciais da RPI, que permitem a identificação do andamento do pedido ou da patente.

O usuário deve acompanhar seu pedido pela RPI com o número atribuído ao mesmo.

Considera, principalmente, a necessidade de dar celeridade ao exame de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública, em particular aqueles considerados estratégicos no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou seja, serão examinados prioritariamente pedidos de patente depositados no INPI, diretamente relacionados ao diagnóstico, profilaxia e tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), de Câncer ou de doenças negligenciadas (Resolução PR Nº 80/2013).

Caso saia publicação informando necessidade de cumprir exigências, o usuário é obrigado a sanar as devidas exigências, num prazo de até 30 dias, gratuitamente.

Se as exigências não forem cumpridas neste prazo, o depósito será anulado.

Caso não haja exigências formais, o código de despacho 2.1 é notificado.

O pedido será mantido em sigilo por 18 (dezoito) meses a contar da data de prioridade mais antiga (Art. 30 da LPI). Decorrido esse prazo, o pedido será publicado (código de despacho 3.1).

O INPI atualmente possui uma ferramenta eletrônica chamada PUSH, no qual se faz um cadastro e o mesmo manda informações acerca da Revista de Propriedade Industrial quando a mesma publica informações sobre pedido de patente do interessado, porém, convém acompanhar a Revista, tendo em vista que o sistema PUSH não substitui as publicações.

Ainda na fase de acompanhamento existe a previsão legal de pagamento de uma anuidade, que nada mais é do que a retribuição anual a que estão sujeitos os pedidos de patente e concessões já realizadas.

O pagamento das anuidades deverá ser efetuado a partir do 24º (vigésimo quarto) mês a contar da data do depósito, sendo certo que o período de recolhimento abrange os 03 (três) meses subsequentes a cada período anual do depósito, isto é, no prazo ordinário, a retribuição poderá ser paga sem acréscimo.

Ressaltando que, dentro do prazo extraordinário, isto é, nos 06 (seis) meses subsequentes ao fim do prazo ordinário, a retribuição será paga com acréscimo.

Durante o acompanhamento, deve-se atentar que o exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo peticionário ou por qualquer interessado no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido conforme prevê o artigo 33 da Lei 9.279/96, e após a notificação do arquivamento na Revista de Propriedade Industrial (código de despacho 11.1), o requerente terá prazo de 60 (sessenta) dias para pagar a taxa de desarquivamento, juntamente com o requerimento do pedido de exame, sob pena de arquivamento definitivo (código de despacho 11.1.1).

O acompanhamento do exame técnico dos pedidos de patente pode ser feito na RPI, ou pelo acesso rápido (faça uma busca) no Portal INPI ou pelo Sistema e-Patentes/Parecer no portal do INPI.

O exame poderá concluir pela patenteabilidade do pedido (código de despacho 9.1 - deferimento) ou pela necessidade de: adaptação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão do mesmo ou cumprimento de exigências técnicas (código de despacho 6.1 - exigências técnicas e formais) ou pela não patenteabilidade (código de despacho 7.1 - ciência de parecer).

O cumprimento das exigências formuladas ou a manifestação sobre a patenteabilidade do pedido deverão ser atendidos no prazo de até 90 (noventa) dias.

Caso não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado (código de despacho 11.2); não havendo manifestação quanto à ciência, o pedido será indeferido (código de despacho 9.2); respondida a exigência ou havendo manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento do pedido, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Não é necessário peticionar o pedido de expedição da Carta-Patente, e o depositante do pedido e/ou titular da patente terá prazo de 60 dias (prazo ordinário) a partir da publicação do deferimento na RPI (código de despacho 9.1) para comprovar o pagamento da retribuição referente à expedição da carta-patente.

O referido pagamento poderá também ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias (prazo extraordinário) a contar após o fim do prazo anterior, mediante quitação de retribuição específica.

Perguntas e respostas mais comuns

1. Posso patentear uma ideia?

Não. Em primeiro lugar, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) exclui de proteção como invenção e como modelo de utilidade uma série de ações, criações, ideias abstratas, atividades intelectuais, descobertas científicas, métodos ou inventos que não possam ser industrializados. Algumas destas criações podem ser protegidas pelo Direito Autoral, que nada tem a ver com o INPI.

2. O que não pode ser patenteado?

Técnicas cirúrgicas ou terapêuticas aplicadas sobre o corpo humano ou animal; Planos, esquemas ou técnicas comerciais de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteio, de especulação e propaganda;

Planos de assistência médica, de seguros, esquema de descontos em lojas e também os métodos de ensino, regras de jogo, plantas de arquitetura, obras de arte, músicas, livros e filmes, assim como apresentações de informações, tais como cartazes e etiquetas com o retrato do dono; Ideias abstratas, descobertas científicas, métodos matemáticos ou inventos que não possam ser industrializados;

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

3. Como proteger uma invenção ou criação industrializável?

A patente é o instrumento correto para isso. Portanto, é necessário depositar um pedido no INPI, o qual, depois de devidamente analisado, poderá se tornar uma patente, com validade em todo o território nacional.

4. Que documentos devo apresentar?

O pedido de patente deverá conter: (1) conteúdo técnico - relatório descritivo, quadro reivindicatório, listagem de sequências (se for o caso, para pedidos da área

biotecnológica), desenhos (se for o caso) e resumo; (2) requerimento – formulário FQ001 - “Depósito do Pedido de Patente”, disponível no portal do INPI; e (3) comprovante do pagamento da guia de retribuição relativa ao depósito (Guia de Recolhimento da União - GRU).

5. É necessário fazer uma pesquisa para saber se o invento já existe?

Antes de depositar o pedido de Patente, é recomendável que se faça primeiro uma busca para saber se não há nada igual ou semelhante já patentado não somente em termos de Brasil, mas de mundo.

6. Posso escrever meu próprio pedido de patente ou devo buscar um escritório especializado?

Sim, você mesmo pode entrar com o pedido. O conteúdo da redação do pedido de patente deve ser escrito de maneira que um técnico no assunto possa reproduzir a sua criação.

7. Posso patentear um produto similar a outro que já está patentado?

Não. A invenção não pode ser idêntica ou similar a uma já patenteada.

8. Para patentear um produto preciso apresentar o protótipo?

Não. O INPI não solicita protótipo.

9. A patente só tem validade no Brasil?

A patente é válida somente no território nacional.

10. Posso requerer proteção para o meu invento também em outros países? Como faço o depósito do meu pedido fora do Brasil?

Neste caso, é preciso depositar um pedido equivalente no país ou região onde se deseja obter a patente. O pedido depositado no Brasil deverá ser traduzido para o idioma do país/região onde se deseja depositar e deverá ser nomeado um procurador para representar a empresa naquele país. O procedimento de depósito em diferentes países pode ser simplificado, usando o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), no qual o INPI atua como escritório receptor e realiza busca/exame preliminar.

11. Quais os direitos conferidos ao titular da Patente?

O titular da Patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patentado. Terceiros podem fazer uso da invenção somente com a permissão do titular (licença).

12. Quando começa o pagamento das anuidades?

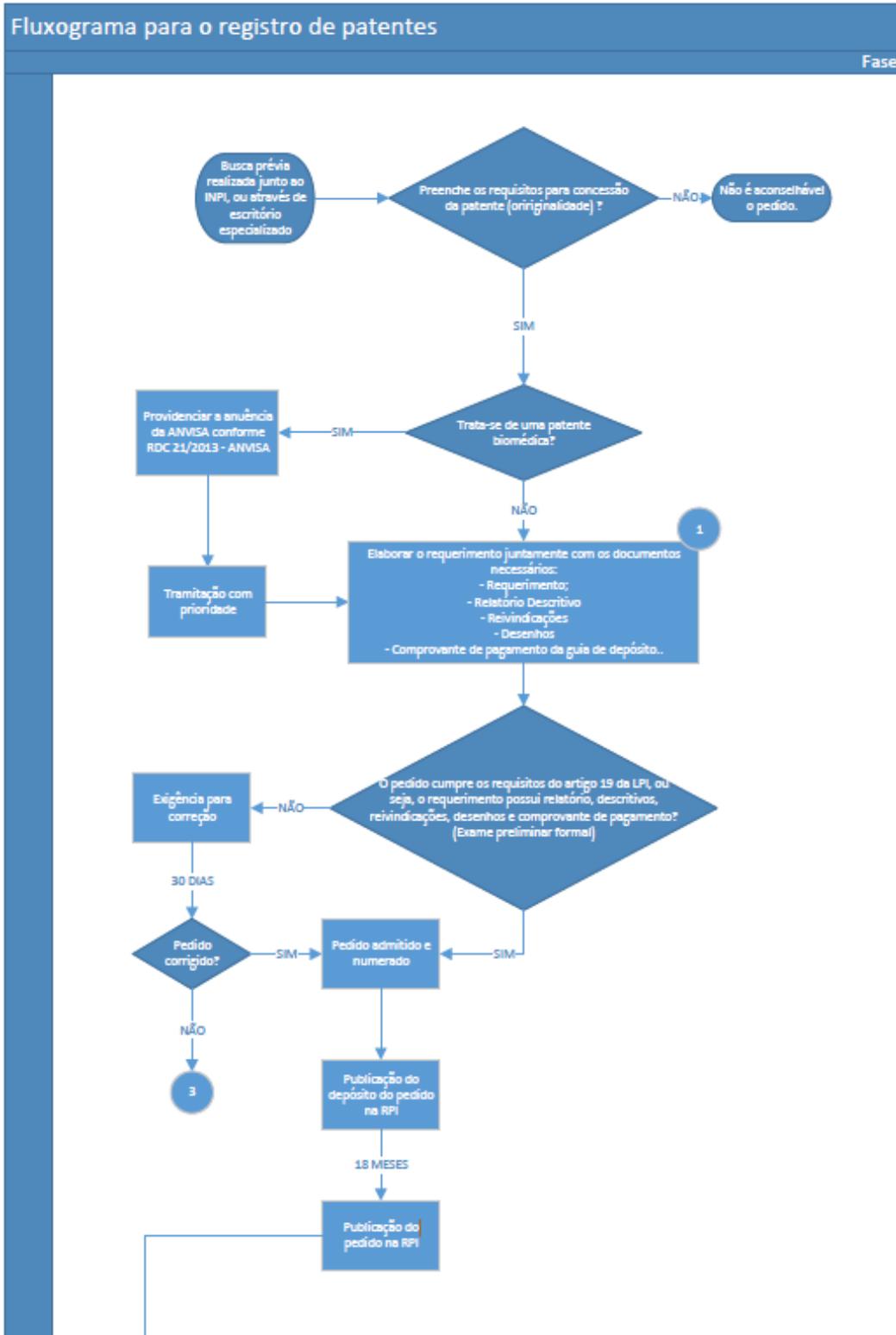
O depositante do pedido e o titular da Patente estarão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, denominadas anuidades. As anuidades deverão ser pagas a partir do segundo aniversário do pedido. Aí começa o prazo (3 meses) para pagamento da anuidade (que é chamada de terceira anuidade, pois é devida no início do terceiro ano).

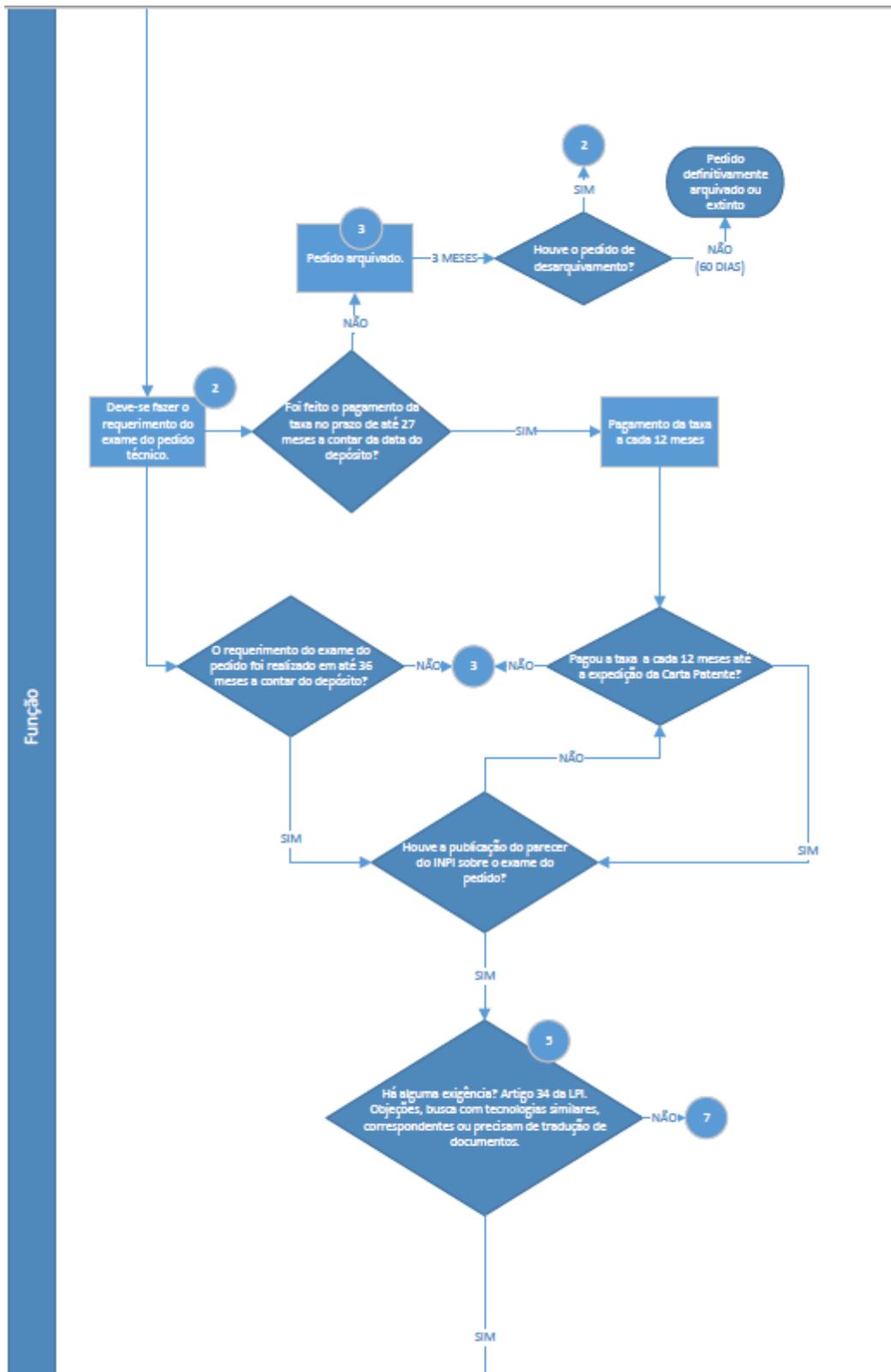
Perdendo este prazo, são concedidos mais 6 (seis) meses, mas o valor a ser pago também é maior. Deixar de fazê-lo vai acarretar o arquivamento do pedido ou patente.

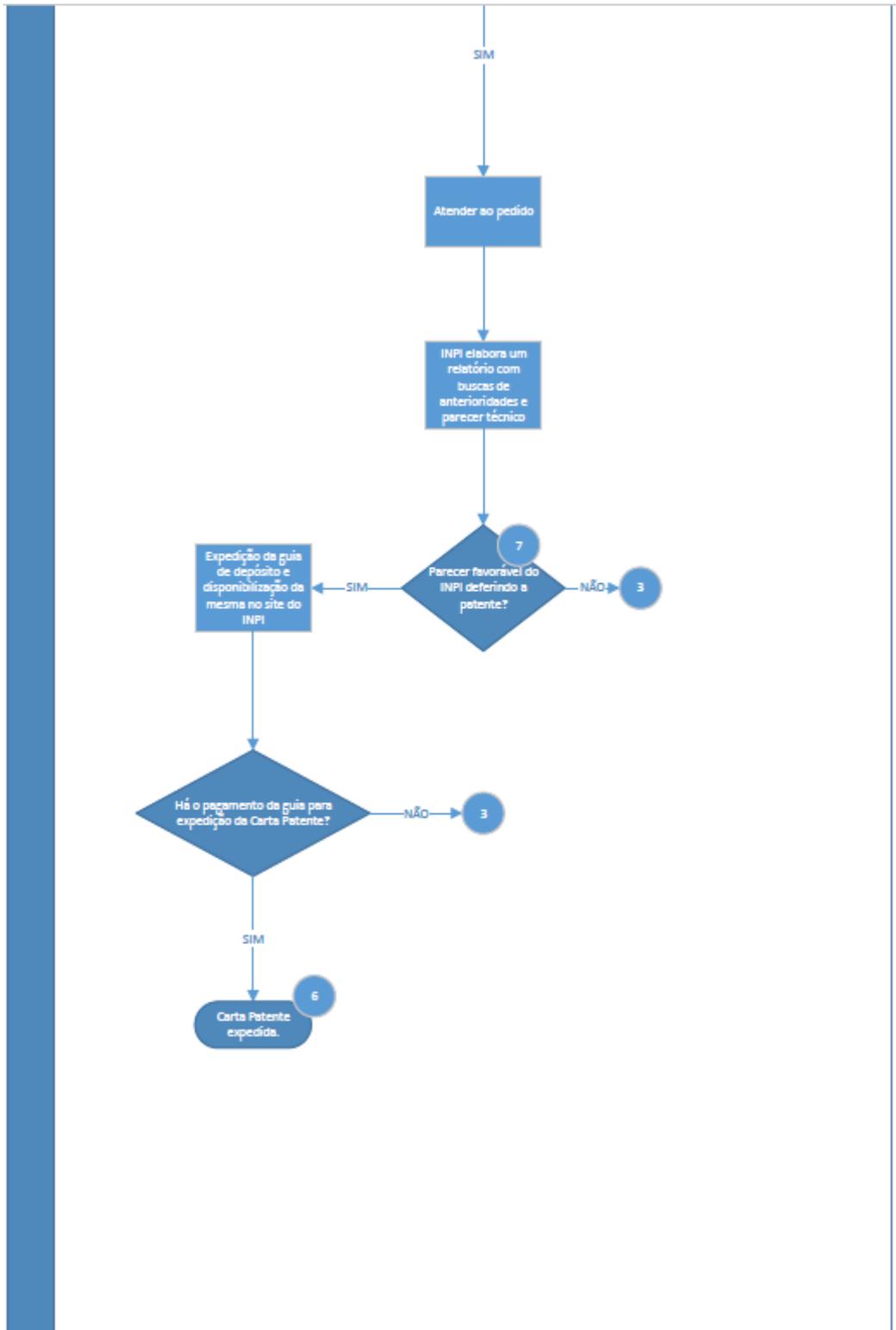
13. Uma vez feito o depósito da patente junto ao INPI, o requerente já poderá usufruir dos direitos de uma patente?

Não. O que o depositante possui é uma "expectativa de direito" que somente se confirmará caso venha a obter a patente. Caso o depositante esteja sofrendo prejuízos por concorrência desleal de alguém que esteja produzindo o mesmo objeto de sua invenção, o depositante poderá contatar tal concorrente notificando-o de que, caso o concorrente insista na prática desleal ele poderá, quando obtiver a Carta-Patente, impetrar uma ação judicial de indenização por perdas e danos, que poderão ser contabilizados a partir da data de publicação da patente. Neste caso, a publicação antecipada é útil para efeitos da determinação desta data.

Figura 1: fluxograma para registro de patentes.







Fonte: autores

Validação do manual para registro de patentes na área da saúde

Para validação, foram utilizados outros 9 profissionais (diferentes da pesquisa exploratória).

6 profissionais de saúde sendo, 3 que já fizeram registros de patentes e 3 que ainda não fizeram o registro, responderam uma prova que constava uma situação problema sobre registro de patentes, em que se perguntava sobre a necessidade ou não de registro de patente e em caso positivo, quais os procedimentos necessários.

Sujeito 7 - formado em odontologia, trabalha em uma clínica há 20 anos. Nunca teve contato com a área de patentes. Especialista em cirurgia odontológica. Professor universitário e Mestrando em Ciência e Tecnologia em Saúde.

Sujeito 8 - formado em odontologia, trabalha em uma clínica há 10 anos. Nunca teve contato com a área de patentes. Especialista em cirurgia odontológica. Professor universitário e Mestrando em Ciência e Tecnologia em Saúde.

Sujeito 9 - formado em medicina, trabalha em hospitais públicos e particulares há 10 anos. Nunca teve contato com a área de patentes. Especialista em cardiologia.

Sujeito 10 - formado em medicina, trabalha em hospitais públicos e particulares há 10 anos. Já tentou registrar uma de patente. Especialista em cirurgia plástica.

Sujeito 11 - formado em medicina, trabalha em consultório próprio e hospitais há 38 anos. Já tentou registrar uma patente. Especialista em pediatria.

Sujeito 12 - formado em enfermagem, trabalha em hospital público há 5 anos. Já tentou registrar uma patente.

Posteriormente 3 profissionais do direito de patentes avaliaram se as provas estavam corretas.

Sujeito 13 - formado em direito há 17 anos, trabalha com serviços jurídicos na área de patentes há 8 anos em um escritório próprio. Possui especialização em direito empresarial.

Sujeito 14 - formado em direito há 15 anos, trabalha com serviços jurídicos na área de patentes há 2 anos em um escritório próprio. Possui especialização em direito civil.

Sujeito 15 - formado em direito há 8 anos, trabalha com serviços jurídicos na área de patentes há 2 anos em um escritório próprio. Possui especialização em direito civil.

Os três advogados consideram as provas corretas do ponto de vista dos procedimentos necessários, mas com termos incorretos em todas as provas.

Os resultados mostraram que o manual foi suficiente para o entendimento da necessidade de registro de patentes, e também o entendimento dos processos necessários.

Conclusão

Foi realizada a revisão bibliográfica onde foi possível conhecer as regras para um registro de patente e os erros cometidos.

Foi feita pesquisa com profissionais da área da saúde para se conhecer as dúvidas mais comuns e opiniões de profissionais de saúde sobre registro de patentes.

Foi elaborado um manual para registro de patentes na área da saúde.

O manual foi validado por testes com 6 profissionais da saúde, e 3 profissionais do direito de patentes.

O fato da validação pelos advogados apontarem o uso incorreto dos termos do direito, mostra que o manual obteve êxito em se fazer entender pelos profissionais de saúde.

Como sugestão de futuras pesquisas, efetuar teste, fornecendo o manual para profissionais da saúde que realmente for fazer um registro de patentes.

Referências

- [1] AMADEI, José Roberto Plácido; TORKOMIAN, Ana Lúcia Vitale. As patentes nas universidades: análise dos depósitos das universidades públicas paulistas (1995-2006). *Ci. Inf.*, Brasília , v. 38, n. 2, p. 9-18, Aug. 2009 .
- [2] FEDERMAN, Sonia Regina. Publicar ou depositar a patente?. *Conhecimento & Inovação*, Campinas, v. 6, n. 1, 2010.
- [3] CARVAJAL JR. C. J. et. al. (orgs). *Empreendedorismo, tecnologia e inovação*. São Paulo: Livrus, 2015.
- [4] RIZZO, Melina. Importância da adoção do sistema de patentes. JusBrasil. Disponível em <<http://melinarizzo.jusbrasil.com.br/artigos/249961731/patentes>>. Acesso em 01 de set. de 2016.
- [5] CONSOLARO, Alberto. Sobre ineditismo de idéias, citações de autores, marcas comerciais e patentes na Ortodontia. *Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial*, Maringá, v. 12, n. 2, p. 11-13, abr. 2007 .
- [6] CONVENÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 1967. Disponível em <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-que-institui-a-organizacao-mundial-da-propriedade-intelectual.html>>. Acesso em 10 de jan. 2016.
- [7] SILVEIRA, C. C. F; CORRÊA, M. C. D. V.; BARROSO, W. B. G. Estratégia de proteção de patentes farmacêuticas: o caso do atazanavir. *RECIIS – REV ELETRON COMUN INF INOV SAÚDE*. 2016 JAN.-MAR.; 10(1)
- [8] LEITE, L. S.; SILVA C. H. Otimização de expressão para busca de patentes: estudo de caso sobre diagnóstico de malária. *RECIIS – R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde*. Rio de Janeiro, v.7, n.3, Set., 2013.
- [9] INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Homepage da instituição. Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em 19 de junho de 2016.

[10] AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. Homepage da instituição. Disponível em <www.anvisa.gov.br>. Acesso em 15 de dez. de 2016.

[11] CHERMANN, M., BONINI, L. M. Educação a distância. Mogi das Cruzes, SP: Universidade Braz Cubas, 2000.