

GUIA DE DEPÓSITO DE PATENTES NO BRASIL

THINK STRATEGY
THINK INTELLECTUAL PROPERTY
MNIP⁺



NOÇÕES PRELIMINARES SOBRE PATENTES NO BRASIL

(válido para 2024)

Introdução

O sistema de patentes brasileiro tem suas peculiaridades. Dominar as regras, as exceções, e as boas práticas desse sistema ajuda bastante o titular do pedido de patente que deposita seu documento patentário em nossa jurisdição.

O primeiro fator que todo titular de um pedido de patente no Brasil deve levar em consideração é que, conforme o Artigo 32 da lei 9279 de 1996 (a Lei de Propriedade Industrial Brasileira, LPI) o titular só pode realizar emendas de uma forma ampla em seu documento de patente até a realização do requerimento de exame. No Brasil o requerimento de exame deverá ser realizado até 36 meses após o depósito do documento (Art. 33 da LPI).

Após a realização do requerimento de exame, as condições e situações que permitem a realização de emendas são muito mais limitadas.

O segundo fator que o titular deve levar em consideração ao depositar um pedido de patente no Brasil são as limitações impostas pelos Artigos 10 e 18 da LPI. Esses artigos proíbem, por exemplo, o patenteamento de: descobertas, planos de negócio, programas de computador, métodos terapêuticos, de diagnóstico e cirúrgicos, transformações do núcleo atômico e parte de seres vivos.

Mas até que ponto a utilização de uma droga para determinado tratamento pode ser considerada um método terapêutico ou a criação de um novo produto da indústria? Até que ponto um método de diagnóstico pode ser considerado enquadrado no artigo 10, não sendo permitido pela nossa lei? E até que ponto esse método é considerado uma atividade industrial, realizada dentro de uma máquina por um prestador de serviços posicionado longe do corpo do paciente?

Todas essas particularidades do direito nacional são abordadas de forma breve e exemplificativa a seguir, possibilitando uma compreensão melhor desses temas e evitando uma frustração futura do titular com processo administrativo de patentes no Brasil.

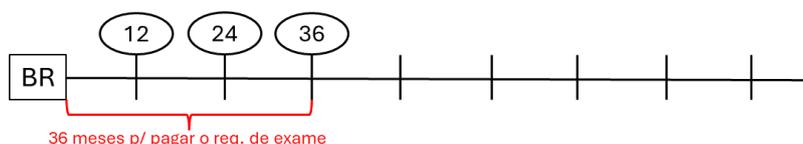


Quando posso requerer exame e o que posso alterar antes e depois do requerimento de exame?

Após o depósito de um pedido de patente, o titular tem até 36 meses para requerer o exame.

Lembrando que, quando um pedido de patente é oriundo do tratado PCT, a data de depósito brasileira, para qualquer finalidade, será a data da entrada no PCT (a data de depósito internacional ou International Filing Date). Vide diagrama a seguir:

Documento brasileiro sem prioridade



Documento vindo do PCT



Documento vindo do CUP



É possível realizar o requerimento de exame no ato do depósito, desde que, o titular peticione pela publicação antecipada do documento do documento. No Brasil o exame não poderá ocorrer antes da publicação do documento pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Vale a pena solicitar o exame já no depósito?

Depende. **Após o requerimento do exame, não podem ser realizadas emendas que alterem a matéria reivindicada ou ampliem o escopo das reivindicações.** Alterações voluntárias no quadro reivindicatório (QR) podem ser feitas antes da solicitação do exame ou no protocolo de uma resposta a exigência do INPI. Essas emendas, porém, não devem introduzir nova matéria ou alterar o escopo de proteção, conforme os Arts. 32 da LPI e a Resolução 093/2013 do INPI.

Quanto mais cedo o exame for solicitado, mais rápido o documento será analisado.



Emendas para corrigir erros no documento ou reduzir o escopo podem ser realizadas a qualquer momento, sem o limite do Art. 32, conforme a Resolução 093/2013, limitada à matéria previamente revelada no quadro reivindicatório.

Em suma:

1. Após a solicitação do exame, não são permitidas emendas voluntárias que ampliem a matéria reivindicada. Apenas restrições ao escopo de proteção são aceitas, desde que não alterem o objeto reivindicado.
2. Até a solicitação do exame, é possível alterar o relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos, **desde que respeitem a matéria originalmente revelada**.
3. Correções de erros materiais (erros de tradução por exemplo) podem ser feitas em qualquer fase do exame, desde que baseadas nos documentos já apresentados, como o documento de prioridade.
4. **Alterações para adequar as reivindicações à Resolução PR nº 17/2013**, como correções de dependência ou inclusão de referências numéricas, **são aceitas**, conforme o Art. 220 da LPI.

Alguns exemplos (não exaustivos) de modificações que não são aceitas, por configurarem ampliação do escopo reivindicado são:

- i) a eliminação de um elemento da invenção descrito em série;
- ii) a adição de um elemento em forma alternativa;
- iii) a transferência para uma reivindicação dependente de uma característica originalmente presente em reivindicação independente.

Objetos não passíveis de proteção por patentes:





Método Terapêutico



Segundo o Art. 10 da LPI, métodos cirúrgicos, terapêuticos e diagnósticos aplicados ao corpo humano ou animal não são patenteáveis no Brasil, assim como em praticamente todo o mundo. Entretanto, métodos de diagnóstico realizados fora do corpo, como em laboratório, podem ser patenteados, assim como os aparelhos relacionados a esses procedimentos.

Aparelhos cirúrgicos, de diagnóstico, medicamentos, e métodos de diagnóstico *in vitro* são considerados patenteáveis. Isto é o que revela a casuística administrativa do INPI. Importante ressaltar que processos que envolvam etapas cirúrgicas ou terapêuticas podem ser patenteados, desde que as etapas realizadas no corpo sejam excluídas das reivindicações do pedido de patente.

Além disso, de acordo com o item 3.73 da Resolução 124/2013, uma reivindicação de "uso", como "*uso da substância X como inseticida*", deve ser tratada de forma equivalente a uma reivindicação de "processo", como "*um processo de matar insetos usando a substância X*" ou "*uso da liga X para fabricar determinada peça*". Essas reivindicações não se referem à substância em si, mas ao uso específico definido, como inseticida ou para fabricação de uma peça. Reivindicações de uso de um processo são, portanto, equivalentes a reivindicações do próprio processo.

É importante ressaltar que a patente de uma invenção de novo uso garante exclusividade apenas sobre o novo uso reivindicado, sem restringir o uso anterior conhecido. Como explica Denis Borges Barbosa, as reivindicações de uso devem equilibrar interesses constitucionais, evitando que se transformem em uma extensão indevida do privilégio patentário ou prejudiquem o livre uso do conhecimento técnico. (Tratado da Propriedade Intelectual: patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 1272.)



Invenções de novo uso que revelam uma nova aplicação prática e técnica de um objeto já conhecido não serão consideradas simples descobertas. No entanto, focar apenas em novas propriedades de um elemento, sem demonstrar um uso prático, será tratado como uma descoberta sem valor patenteável.

As invenções de segundo uso, uma categoria específica dentro das invenções de novo uso, envolvem a aplicação de produtos químico-farmacêuticos para o tratamento de novas doenças utilizando a chamada "fórmula suíça", conforme o item 1.29 da Resolução 169/16. Diversas empresas, universidades e institutos de pesquisa detêm patentes nessa área.

Formatos como "*tratamento da condição médica Y pela administração da substância X*", "*uso da substância X para tratar a condição médica Y*" ou "*substância X para uso no tratamento de Y*" são considerados métodos terapêuticos, portanto, não são patenteáveis. No entanto, a reivindicação em formato chamado de fórmula suíça, como "*uso de um composto de fórmula X para preparar um medicamento para tratar a doença Y*", não é classificada como método terapêutico e é, portanto, admitida no Brasil e considerada patenteável no Brasil atualmente.

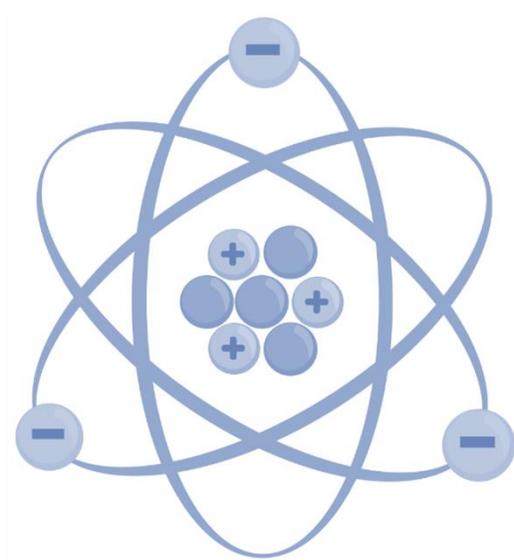
A fórmula suíça protege o uso do composto no processo de fabricação de um medicamento, devendo o composto ser preferencialmente definido por sua estrutura química ou nomenclatura IUPAC. Diferentemente das reivindicações de compostos, que protegem o composto em si, a fórmula suíça delimita a proteção ao processo de preparação do medicamento.

Conforme o item 3.76 da Resolução 124/2013, esse tipo de reivindicação protege o uso do composto no processo, mas não o método terapêutico, que não é considerado invenção, conforme o Art. 10, inciso VIII, da LPI. Reivindicações como "*uso para tratamento*", "*processo/método para tratamento*" ou "*administração para tratamento*" são classificadas como métodos terapêuticos e, portanto, não são patenteáveis segundo a legislação brasileira.

Contudo, é importante destacar que, à luz do disposto na Resolução 93/13, após a data da realização do requerimento de exame, não é admitida a alteração de reivindicações de método terapêutico para reivindicações nos moldes da fórmula suíça, visto que isso seria considerado adição de matéria nova, violando o artigo 32 da LPI.



Modificação do Núcleo Atômico



Nem todas as técnicas no campo nuclear envolvem a transformação do núcleo atômico, e, portanto, essas técnicas não estão incluídas na exceção de patenteabilidade. No entanto, aquelas que envolvem a transformação do núcleo não são patenteáveis (Art. 18 da LPI).

Essa proibição visa proteger a segurança pública e evitar que curiosos ou pesquisadores particulares manipulem processos nucleares, como destacam Pedro Marcos Nunes Barbosa e Denis Borges Barbosa em “O Código da

Propriedade Industrial Conforme os Tribunais”:

“Há nítido perigo à soberania na hipótese que parte privadas lidem com cisões atômicas que podem engendrar terríveis catástrofes, em especial quando a pesquisa científica lida com a metodologia de erros e acertos.” (O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 258)

É possível, em alguns casos, contornar essas limitações, através de patentes que protejam o meio e os acessórios utilizados no processo de transformação do núcleo atômico.



Seres Vivos



De acordo com o Art. 10 da LPI, não são patenteáveis o todo ou parte dos seres vivos. No entanto, o Art. 18 abre uma exceção à microrganismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Microrganismos transgênicos são definidos pela LPI como organismos, excluindo plantas e animais, que expressam características não alcançáveis naturalmente, devido à intervenção humana direta. A necessidade de intervenção humana se trata, na verdade, de uma

repetição do que dizem os incisos I e IX do artigo 10, que não consideram patenteáveis as descobertas científicas e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza.

No entanto, as técnicas que configuram intervenção humana direta não são especificadas pela LPI como são pela Lei de Biossegurança, por exemplo, que define como microrganismos transgênicos aqueles que são obtidos especificamente por engenharia genética. Portanto, para efeitos da LPI, qualquer técnica que tenha por consequência direta a alteração da composição genética de um microrganismo para que ele adquira uma característica não alcançável em condições naturais, pode resultar num microrganismo transgênico.

Por outro lado, embora microrganismos transgênicos sejam patenteáveis, a proteção de plantas transgênicas é mais complexa. A criação dessas plantas exige tecnologias específicas, como construções genéticas e processos de inserção dessas construções no genoma. Assim, a proteção indireta de plantas transgênicas ocorre pelo patenteamento desses processos para a sua obtenção, assegurando direitos exclusivos sobre a exploração econômica dessas plantas.

Conforme o Art. 42 da LPI, o titular de uma patente tem o direito de impedir terceiros de produzir, usar, vender ou importar o produto patentado, ou produtos obtidos diretamente por um processo patentado. Portanto, em patentes de processo, o produto resultante do processo também fica protegido. No contexto de plantas transgênicas, exemplos de tecnologias patenteáveis incluem construções genéticas, microrganismos modificados (como cepas de *Agrobacterium* ou vírus de planta), e métodos de engenharia genética para inserção ou deleção de genes.

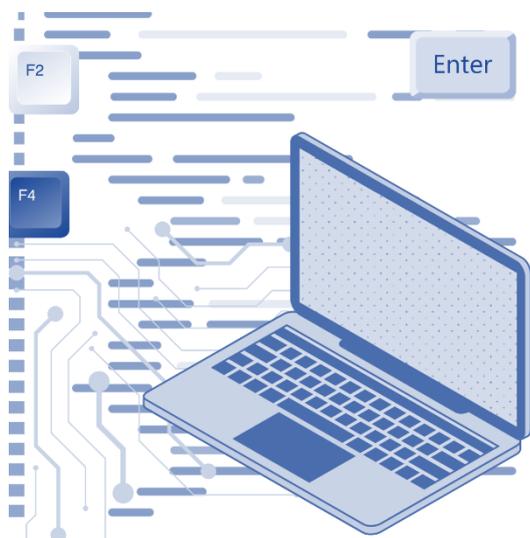


Essas tecnologias precisam atender aos critérios de patenteabilidade da LPI. Contudo, a LPI também estabelece exceções ao direito de exclusividade, conforme o Art. 43. O titular da patente não pode impedir:

- Atos privados sem finalidade comercial que não prejudiquem o interesse econômico do titular;
- Atos experimentais para fins de pesquisa científica ou tecnológica;
- Preparação de medicamentos com base em prescrição médica;
- Uso de produtos patenteados introduzidos legalmente no mercado;
- Uso de matéria viva patenteada para fins de variação ou propagação, sem fins econômicos;
- Atos para obtenção de registros de comercialização após a expiração da patente.

Especialmente no caso de patentes relacionadas à matéria viva, o uso comercial para multiplicação ou propagação dessa matéria viva não é permitido sem autorização, conforme especificado no inciso VI do Art. 43.

PC Programas de Computador



A Resolução 158 de 2016 do INPI é talvez o documento mais completo disponível hoje que trata da patenteabilidade de *softwares* no Brasil. Dela podem ser extraídos os seguintes trechos importantes:

“Uma criação é considerada invenção quando os recursos utilizados para a solução do problema que está sendo resolvido não se encontram em um campo incluído nos incisos do Art. 10 da LPI. Em conformidade com o entendimento vigente é necessário que a invenção esteja inserida em um setor técnico, resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas, e possua efeito técnico. Assim, é necessário que o pedido evidencie o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados.” (parágrafo 2, item 2, Resolução 158).

“O programa de computador em si, de que trata o inciso V do Art. 10 da LPI, refere-se aos elementos literais da criação, tal como o código fonte, entendido como conjunto organizado de instruções escrito em linguagem natural ou codificada. O programa de computador em si não é considerado invenção e, portanto, não é objeto de proteção por patente por ser mera expressão de uma solução técnica, sendo intrinsecamente dependente da linguagem de programação. [...] O programa de



computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção e, portanto, é excluído da patenteabilidade.” (parágrafo 2, item 2.1, Resolução 158).

Além disso, conforme o entendimento do INPI, criações que envolvam algoritmos, *software* embarcado e processadores de texto, entre outros, podem ser patenteáveis, desde que respeitem os requisitos de patenteabilidade.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência internacional e com o Art. 10 do TRIPS, que prevê que programas de computador, em código-fonte ou objeto, devem ser protegidos de maneira semelhante às obras literárias. No entanto, as chamadas "*software inventions*", que combinam características de processo ou produto com etapas executadas por um programa de computador, são patenteáveis se proporcionarem uma solução técnica a um problema, resultando em um efeito técnico que vá além das interações normais entre *software* e *hardware*.

Decisões da Repartição Europeia de Patentes reforçam essa abordagem, como no caso T 1173/97, onde um produto de programa de computador não é excluído de patenteabilidade se, ao ser executado em um computador, produz um efeito técnico adicional que vai além das interações físicas normais entre o programa e o computador.

Esses princípios evidenciam que a simples programação não é patenteável, mas a inovação associada a um problema técnico específico, quando aplicada a um sistema concreto e com efeito técnico, pode ser protegida por patentes no Brasil.

Procedimentos para a aplicação do disposto no artigo 32 da LPI

Abaixo são apresentados dois diagramas, conforme são dispostos na resolução 93/13, a fim de nortear o depositante quanto aos procedimentos adotados pelo INPI em caso de incidência ao disposto no Artigo 32 da LPI.

O diagrama 1 apresenta o processo adotado pelo examinador em caso de incidência no Art. 32 no primeiro exame técnico. Enquanto o diagrama 2 se refere a incidência no segundo exame técnico e posteriores.

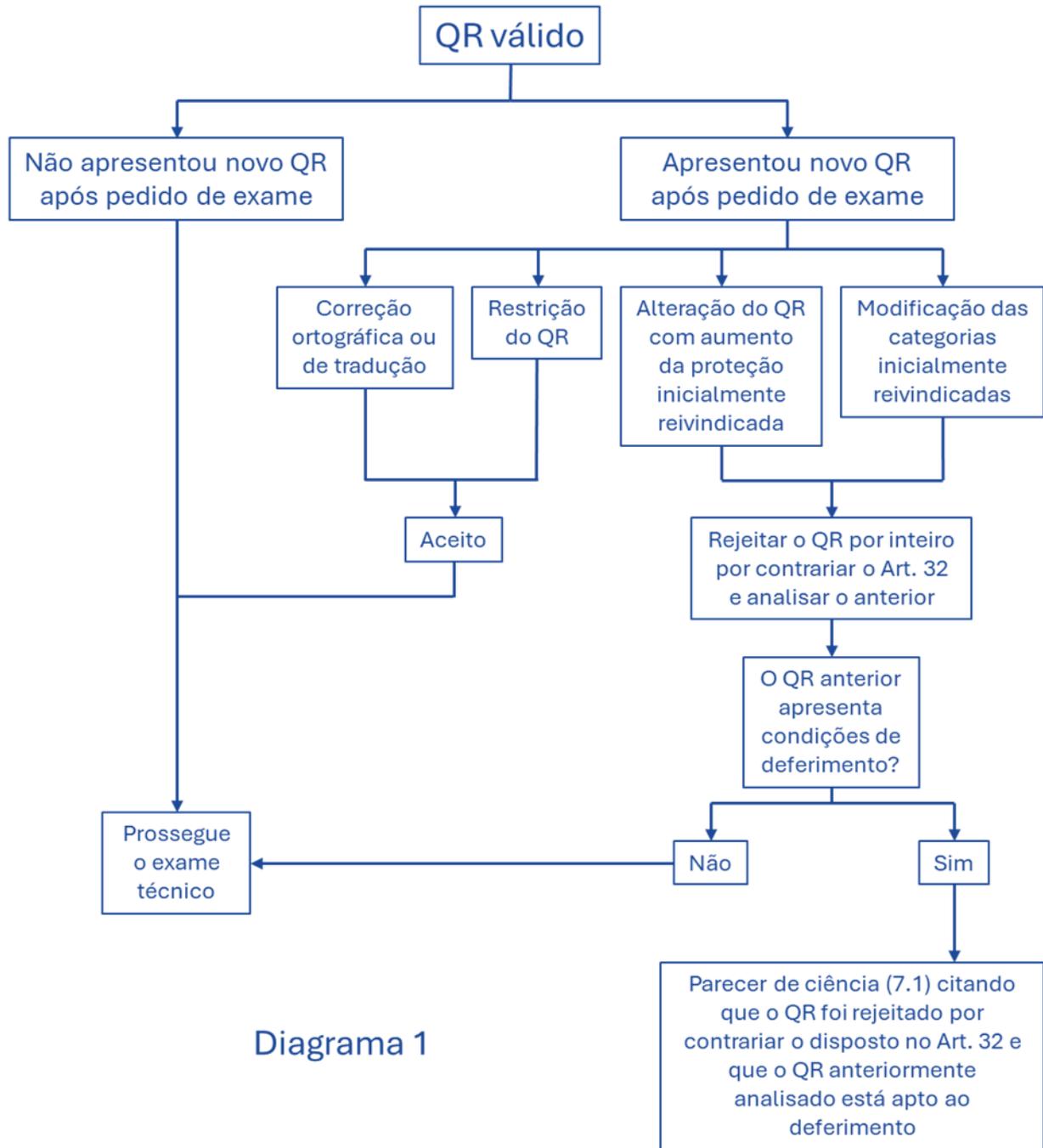
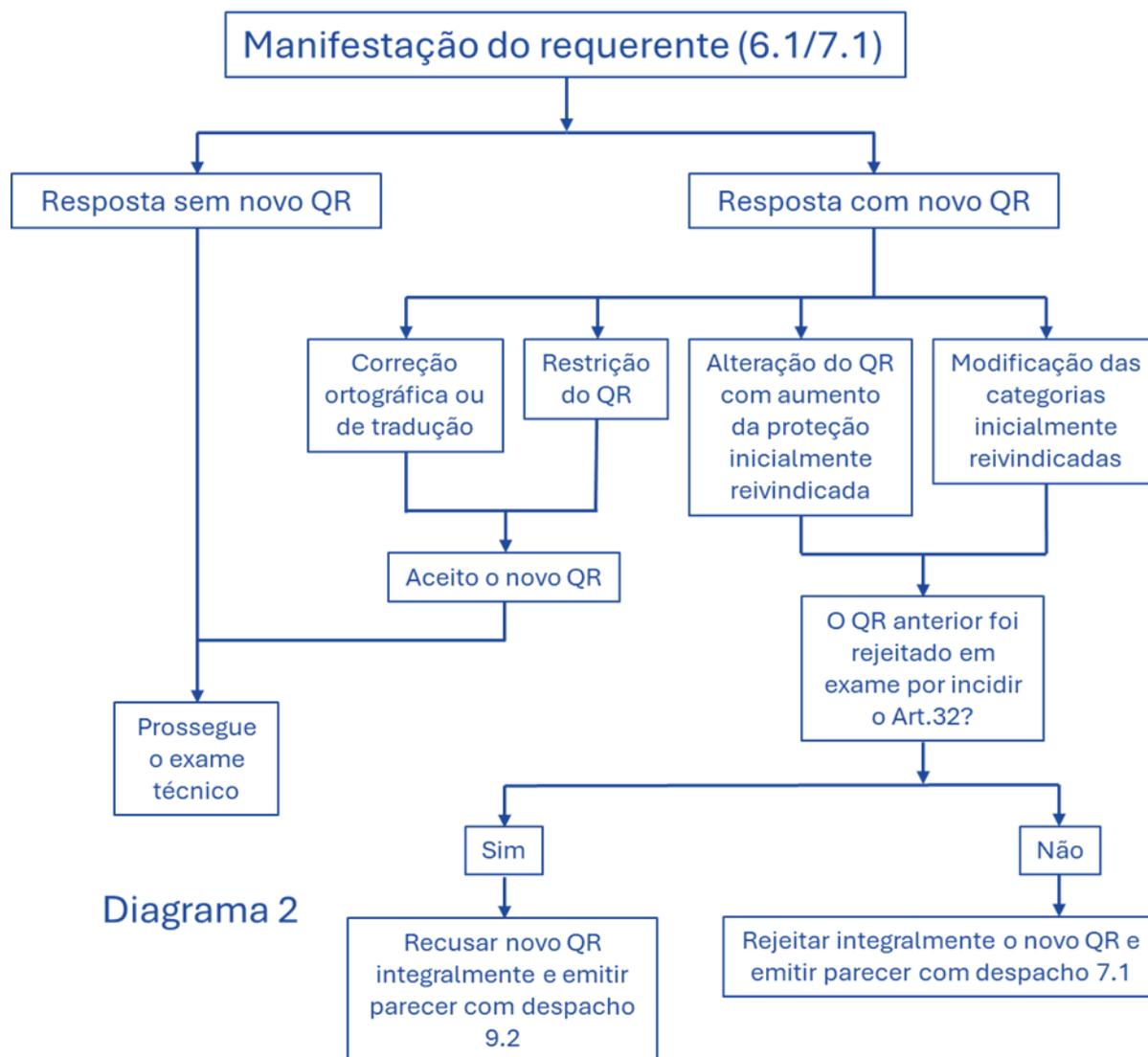


Diagrama 1



Comentários Finais

Caso seu pedido de patente reivindique algo similar a qualquer um dos objetos revelados acima, agende uma conversa com a nossa equipe para averiguar as possibilidades de contorno a essas objeções.

É importante atentar para o fato de que, o artigo 32 da LPI determina que as modificações no quadro reivindicatório de um documento de patente são muito mais limitadas após a realização de um requerimento de exame. Importante também atentar para o fato de que a data limite para realização do requerimento de exame é 36 meses após o depósito.

Este guia é destinado apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico. O conteúdo é baseado nas leis e práticas atuais de propriedade intelectual no Brasil, que estão sujeitas a alterações. As resoluções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) podem ser



modificadas a qualquer momento, a Lei da Propriedade Industrial brasileira está sujeita a alterações, e novos precedentes judiciais podem trazer novas interpretações às matérias discutidas neste guia. Os autores e editores deste guia não se responsabilizam por quaisquer ações tomadas com base em seu conteúdo.

Atenciosamente,

Ari Magalhães