

STJ00115219

2ª Edição  
revista e atualizada

Antonio Carlos Souza de Abrantes

# INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE PATENTES

Aspectos técnicos, institucionais  
e econômicos

EDITORA LUMEN JURIS  
RIO DE JANEIRO  
2022

Copyright © 2022 by Antonio Carlos Souza de Abrantes

Categoria: Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.  
não se responsabiliza pelas opiniões  
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer  
meio ou processo, inclusive quanto às características  
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais  
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,  
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e  
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil  
*Printed in Brazil*

1223602 CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

---

AB161i

Abrantes, Antonio Carlos Souza de

Introdução ao sistema de patentes : aspectos técnicos, institucio-  
nais e econômicos / Antonio Carlos Souza de Abrantes. – 2. ed. – Rio  
de Janeiro : Lumen Juris, 2022.

416 p. ; 23 cm.

Inclui bibliografia.

ISBN 978-85-519-2167-8

1. Direito comercial. 2. Direito empresarial. 3. Propriedade indus-  
trial. 4. Propriedade intelectual. 5. Patentes - Brasil. I. Título.

CDD 343.8107

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

# Sumário

<b>Introdução</b> .....	<b>1</b>
<b>I. Propriedade Industrial</b> .....	<b>3</b>
1. O que é uma invenção?.....	3
2. O que é um modelo de utilidade?.....	10
3. O que é uma patente?.....	12
4. A patente possui garantias constitucionais?.....	14
5. A patente é um direito natural do inventor?.....	22
6. O direito de propriedade industrial protege uma propriedade imaterial?.....	25
7. Quando a LPI entrou em vigor?.....	32
8. É correto falar-se de registro de patente?.....	37
9. É comum o inventor (o homem de criação) e o inovador (o homem de negócios, que transforma a invenção em realidade de mercado) serem a mesma pessoa?.....	38
10. Um inventor precisa de uma patente para iniciar a exploração de sua invenção?.....	42
11. Domínio público e estado da técnica são a mesma coisa?.....	44
12. Se uma invenção ao propor a solução de um problema acaba criando outros, ela ainda assim satisfaz as exigências de patenteabilidade?.....	46
13. Qual a diferença entre propriedade intelectual e propriedade industrial?.....	47

14. O examinador deve ser receptivo às inovações? .....	49
15. O correto é falar de pedido privilegiável ou patenteável? .....	51
16. Existem pedidos de patentes que são processados em sigilo pelo INPI? .....	52
17. Em termos comparativos os gastos com uma patente no Brasil são mais baratos que os cobrados pelo USPTO nos Estados Unidos e EPO? .....	54
18. Por que o Brasil adota o sistema de anuidades progressivas? .....	55
19. Os preços cobrados pelo INPI constituem um imposto? .....	58
20. Todos os pareceres da Procuradoria do INPI tem efeito normativo? .....	59
21. O número de examinadores do INPI é compatível com o de escritórios de nações industrializadas? .....	60
22. Como são classificados os documentos de patentes? .....	64
23. O que é uma “família” de patentes? .....	66
24. Há cursos na internet sobre propriedade industrial? .....	67
25. Há informativos com os quais é possível se estar atualizado do que ocorre em patentes no Brasil e no mundo? .....	68
26. No Brasil há tribunais especializados para julgar ações relativas à propriedade industrial? .....	68
<b>II. Qualidade do exame do exame substantivo de patentes .....</b>	<b>71</b>
1. A concessão de patentes com níveis inventivos muito baixos podem representar um custo social elevado para sociedade? .....	71
2. O examinador pode indeferir um pedido de patente alegando que a patente poderá causar desemprego? .....	75
3. Como avaliar a qualidade do exame de patentes? .....	76

4. Porque a concessão indevida de patentes sem atividade inventiva constitui um custo social elevado? ..... 86
5. Para uma busca completa e boa qualidade das patentes concedidas é importante se fazer buscas em bases não patentárias? .....91
6. Os níveis de atividade inventiva tem alguma conexão com a política industrial de governo?.....95
7. Se apenas algumas poucas patentes de fato são de interesse para o mercado, não seria mais econômico transformar o sistema de patentes em registro deixando a avaliação técnica da patente para a esfera judicial? ..... 102
8. O parecer do examinador é público?..... 104
9. Há direito de autor para os pareceres dos examinadores? .....106
10. O que é fundamental para fazer um bom exame de patentes?.....106
11. A experiência do examinador no exame de patentes não conta?... 108
12. O percentual de deferimento de pedidos no INPI é compatível com a média do IP5?..... 110
13. A concessão de patentes é atividade exclusiva do INPI? ..... 112
14. O INPI durante o processamento do exame pode mudar de opinião? ..... 115
15. Em um pedido em andamento o INPI deve aplicar as diretrizes em vigor à época do exame? ..... 121
16. Outros órgãos podem apresentar subsídios ao exame de patente?.....122
17. O INPI pode aproveitar os resultados de outros escritórios em seu exame? .....125
18. Em que ordem se examinam os pedidos de patente no INPI? .... 128

<b>III. Titularidade de uma patente .....</b>	<b>131</b>
1. O inventor será sempre o titular da patente? .....	131
2. O depositante deve provar que tem legitimidade para solicitar uma patente? .....	131
3. Há limite mínimo de idade para constar como inventor de uma patente? .....	132
4. O usuário anterior de uma patente preserva direitos após a concessão desta patente? .....	133
5. Que acontece se duas pessoas diferentes tentam patentear a mesma invenção? .....	141
6. No caso de dois pedidos depositados no mesmo dia por inventores diferentes a quem pertence o direito? .....	141
7. Qual o fundamento para se impedir a concessão de duas patentes com conteúdo idênticos? .....	144
8. Se a invenção é fruto do acaso é justo se conceder a patente a um único inventor? .....	148
9. Um sistema de inteligência artificial pode constar como um inventor em um pedido de patente? .....	153
<b>IV. Backlog .....</b>	<b>157</b>
1. O que é backlog? .....	157
2. O backlog no INPI é compatível com o de outros escritórios internacionais? .....	161
3. Porque a demora para decisão de um pedido de patente é prejudicial para a sociedade? .....	165
4. Os escritórios têm adotado medidas para compartilhar o exame de patentes e assim acelerar o procedimento de exame? .....	166
5. Pedir publicação antecipada do pedido, acelera o exame do pedido? .....	178

<b>V. Vigência da patente .....</b>	<b>181</b>
1. Qual a vigência de uma patente?.....	181
2. É possível estender o prazo de vigência de uma patente além do prazo legal?.....	183
3. O Artigo 33 de TRIPs estabelece que a vigência de uma patente deva ser de no mínimo de 20 anos, no entanto a LPI estabelece que patentes de modelo de utilidade tem vigência de 15 anos. Isto viola TRIPs?.....	185
3. Um inventor tem patente de modelo de utilidade no Brasil e consegue uma patente de invenção no exterior tendo este modelo de utilidade como prioridade. Neste caso a invenção terá 15 anos de proteção no Brasil e 20 anos no exterior?.....	186
4. Qual a origem do prazo de vinte anos de vigência de uma patente? ...	187
5. Uma patente pode terminar antes do fim do prazo de vigência?...	192
6. A renúncia de uma patente pelo titular depende de aceitação por parte do INPI?.....	192
7. Uma vez extinta a patente pela expiração do prazo de vigência, esta pode ser restaurada?.....	193
8. Inventos não patenteados pertencem ao domínio público? .....	194
9. Com o antigo parágrafo único do artigo 40 da LPI era possível uma patente ter mais de trinta anos de vigência?.....	194
10. A extensão proporcionada pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI representava um custo adicional às contas públicas? .....	198
11. O parágrafo único do artigo 40 da LPI funcionava como uma salvaguarda contra atrasos no exame? .....	201
13. Com o artigo 44 da LPI o direito do depositante de patente está garantido desde a data de publicação? .....	204

<b>VI. Acordos Internacionais.....</b>	<b>207</b>
1. O que a OMPI? .....	207
2. Uma patente concedida no Brasil protege a invenção no exterior?.....	208
3. Como proteger a invenção no exterior? .....	208
4. Somente países da Comunidade Econômica Europeia fazem parte da EPO? .....	209
5. Pode-se dizer que o direito à propriedade intelectual é um direito internacional por vocação?.....	210
6. De que se trata o PLT? .....	211
7. De que se trata o SPLT? .....	214
8. Onde encontrar decisões do Judiciário em matéria de propriedade industrial do exterior?.....	220
9. Onde encontrar legislação sobre propriedade intelectual? .....	221
<b>VII. Convenção da União de Paris (CUP) .....</b>	<b>223</b>
1. O que é CUP?.....	223
2. Quais os três princípios básicos da CUP? .....	225
3. De que se trata a data de prioridade unionista de uma patente?...	229
4. Uma patente com múltiplas prioridades tem data de vigência contada a partir de que data?.....	230
5. Um depósito de patente é realizado no Brasil tendo uma prioridade estrangeira. Se este pedido estrangeiro vier a ser indeferido no país de origem, o pedido depositado no Brasil perde o direito de prioridade?.....	231
6. Se certos elementos da invenção reivindicada para as quais se solicita uma data de prioridade não constam das reivindicações do pedido de prioridade estrangeiro, então a prioridade deve ser negada?.....	232



7. A prioridade unionista prevista na CUP contempla a todos os membros da OMC independentemente de serem signatários da CUP? .....	233
8. Um documento X depositado no INPI em 1996 reivindica como documento de prioridade P2 depositado no USPTO em 1995 que por sua vez é um continuation in part de outro documento P1 de 1994, que foi abandonado. O documento de prioridade P1 é aceito? .....	233
9. Um pedido depositado no Brasil (data D) reivindica as prioridades P1 (data D1) e P2 (data D2), e além disso inclui uma matéria adicional X. Isto é aceitável?.....	235
10. Um requerente faz um primeiro depósito no Brasil na data D1. No entanto, ele retira este pedido (artigo 7 parágrafo único da LPI) e resolve fazer novo depósito da mesma matéria no Brasil em um pedido seguinte de data D2. Ao realizar um depósito no exterior para a mesma matéria este requerente poderá solicitar prioridade unionista do documento brasileiro depositado em D2?.....	236
11. Um documento US é usado como prioridade de um depósito de patente no Brasil. Porém, posteriormente ao depósito no Brasil, o documento de prioridade US é abandonado e não gera publicação. A prioridade US fica mantida?.....	238
12. A Convenção de Paris exige que os pedidos de patente sejam examinados quanto à matéria substantiva?.....	239
13. Porque as discussões substantivas da CUP foram transferidas para a OMC? .....	239
14. O Brasil aderiu integralmente a Revisão de Estocolmo de 1967 da CUP somente em 1992? .....	245
<b>VIII. Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) .....</b>	<b>251</b>
1. O que é sistema PCT? .....	251
2. No caso de uma regra do PCT conflitar com a LPI, qual prevalece? .....	256

3. O PCT obriga os Estados Membros a adotarem o resultado do exame internacional? .....	257
4. Qual a data de depósito no Brasil para um pedido PCT? .....	257
5. Qual o prazo de vigência de uma patente depositada pelo sistema PCT? .....	257
6. Pode-se depositar um modelo de utilidade via PCT?.....	258
7. O sistema PCT serve apenas aos interesses estrangeiros em detrimento dos interesses nacionais?.....	258
8. Quais os escritórios de patente que integram a lista de autoridades de busca e exame pelo PCT?.....	259
9. Se pelo PCT não se consegue uma patente mundial qual a vantagem de usar este sistema? .....	261
10. Na fase nacional de um pedido PCT o INPI deve complementar o relatório de busca?.....	262
11. Um pedido é depositado no INPI e posteriormente é depositado via PCT tendo este primeiro pedido como prioridade. Ao entrar na fase nacional no Brasil é permitido prosseguir com os dois pedidos? .....	263
12. Qual a melhor estratégia para o requerente nacional: solicitar um pedido nacional e posteriormente um depósito PCT, ou entrar diretamente com um pedido PCT? .....	263

## **IX. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs) .....**

1. De que se trata o Acordo TRIPs? .....	265
2. Quais os aspectos do acordo TRIPs de maior repercussão? .....	270
3. Quais os princípios gerais do TRIPs?.....	270
4. Como funciona o mecanismo de soluções de controvérsias em TRIPs?.....	273

5. O que significa a Declaração de Doha? .....	276
6. Durante a LPI quantas licenças compulsórias foram aplicadas? .....	289
<b>X. Resposta às críticas ao sistema de patentes .....</b>	<b>291</b>
1. Patentes estimulam a inovação? .....	291
2. A importância da patente varia por setor tecnológico? .....	298
3. Se as patentes promovem inovações, porque em períodos de guerras governos expropriaram patentes para difundir tecnologias em seus países e colaborar com o esforço de guerra? .....	300
4. Se a proteção do capital intelectual é a base da atividade econômica não deveriam ter surgido desde as primeiras civilizações?.....	305
5. Com tantas invenções no mundo moderno há pouco a ser inventado. Para que então o sistema de patentes? .....	305
6. As patentes sempre foram empregadas ostensivamente pelas empresas? .....	307
7. Quais as justificativas para se concederem patentes?.....	313
8. Sendo as invenções criações que envolvem um trabalho coletivo, é justo conceder patentes?.....	319
9. Homens pedem mais patentes do que mulheres? .....	321
10. A importância dos documentos de patentes como disseminação da informação tecnológica é relativa? .....	326
11. Existe uma correlação entre PIB per capita e inovação tecnológica? .....	331
12. Patentes constituem um entrave à inovação da indústria farmacêutica nacional? .....	336
13. Somente nos países em desenvolvimento é que o número de patentes de não residentes supera aos de residentes? .....	347

14. Alguns críticos argumentam que as patentes são prejudiciais ao país porque em sua maioria são concedidas a multinacionais e o país perde divisas na medida em que passa a ser obrigado a pagar licenças aos titulares das patentes. Será então que o examinador ao deferir um pedido de patente está na verdade prejudicando o país?.....	352
15. Há exemplos casos de práticas abusivas no exercício do direito de patentes?.....	353
16. Por que as patentes são especialmente importantes para o segmento industrial referente aos fármacos? .....	357
17. O excesso de patentes em telecomunicações tem inviabilizado a inovação no setor? .....	360
18. As patentes podem oferecer problemas à comercialização de produtos? .....	363
19. O que é biopirataria?.....	366
20. Há evidências de que o sistema de patentes traga benefícios para pequenas empresas? .....	369
21. A patente é um instrumento contrário aos princípios de divulgação acadêmica das pesquisas universitárias? .....	375
22. No Brasil as universidades tem investido em proteção à sua propriedade intelectual?.....	382
23. O ideal de um cientista é incompatível com o depósito de patentes de sua pesquisa? .....	385
24. Patentes são compatíveis com os modelos de inovação aberta? .....	388
<b>Bibliografia.....</b>	<b>391</b>