

A Responsabilidade por trás da Nomeação de Inventores de uma Patente

The Responsibility Behind Patent Inventorship

Gabriela Defant dos Santos¹, Ronaldo David Viana Barbosa¹, Clarissa Stefani Teixeira¹

¹Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

Resumo

A titularidade de uma patente é distinta da condição de inventor da tecnologia e, embora possam coincidir, o inventor nem sempre é o titular. A nomeação de inventores é obrigatória conforme indicam as Leis de Propriedade Intelectual em diversos países; e a definição de quem detém esse *status* deve estar baseada em contribuições efetivas para a concepção e a realização da invenção. No entanto, a designação dos inventores pode ser influenciada por outros fatores além da contribuição intelectual, como interesses econômicos associados ao potencial licenciamento ou cessão da tecnologia patenteada. Uma nomeação cuidadosa e precisa dos inventores, frequentemente negligenciada, pode reduzir riscos em processos de litígio, evitando custos e perdas de tempo para o titular da patente. Este artigo explora as implicações de uma nomeação criteriosa e sua importância no contexto jurídico e econômico das patentes.

Palavras-chave: Patente; Nomeação de Inventores; Litígio.

Áreas Tecnológicas: Propriedade Intelectual. Patentes. Nomeação de Inventores.

Abstract

The ownership of a patent is distinct from the status of inventor of the technology and, although they may coincide, the inventor is not always the owner. The naming of inventors is mandatory under Intellectual Property Laws in many countries; and the definition of who holds this status must be based on actual contributions to the conception and realization of the invention. However, the naming of inventors can be influenced by factors other than intellectual contribution, such as economic interests associated with the potential licensing or assignment of the patented technology. A careful and accurate naming of inventors, often overlooked, can reduce risks in litigation processes, avoiding costs and wasted time for the patent owner. This article explores the implications of a careful naming and its importance in the legal and economic context of patents.

Keywords: Patent; Inventorship; Litigation.

1 Introdução

A patente, segundo o artigo 42 da Lei n. 9.279/1996, confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Além disso, o artigo 44 da mesma lei assegura ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, incluindo a exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente (Brasil, 1996). No âmbito internacional, a lei americana de patentes, 35 U.S.C, artigo 154, por sua vez, descreve que “[...] uma patente deve incluir o direito de obter um *royalty* razoável de qualquer pessoa [...]” durante o período de vigência, iniciando da data de publicação (EUA, 2022a).

Assim sendo, com base no artigo 40 da Lei n. 9.279/1996, a patente garante ao titular um monopólio de até 20 anos para patentes de invenção, ou até 15 anos para patentes de modelo de utilidade, sobre a solução técnica reivindicada e concedida (Brasil, 1996), em que eventuais interessados em explorar a tecnologia, durante o período de vigência da patente, devem solicitar um licenciamento ao titular da patente, além da possibilidade de celebrar contrato de cessão. O licenciamento, por sua vez, pode ser realizado por meio do pagamento de *royalties* sobre a receita gerada pela venda dos produtos, pagamento de forma única, entre outros (Innovation Institute, 2016; CPWR, 2014).

É essencial distinguir titularidade de autoria. O § 2º do artigo 6º da Lei n. 9.279/1996 expressa esse aspecto, destacando que “[...] a patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade [...]”, evidenciando que o inventor pode não ser o detentor dos direitos da patente (Brasil, 1996). Como exemplo, é possível citar invenções criadas com base no artigo 88 da Lei n. 9.279/1996, que descreve que “[...] a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado” (Brasil, 1996).

Pode-se entender, então, que o inventor, em uma analogia direta com o artigo 11 da Lei n. 9.610/1998, ocupa o lugar de pessoa física criadora da solução técnica, possuindo os direitos morais da solução e podendo possuir também os direitos patrimoniais sobre ela. O titular, por sua vez, possui apenas direitos patrimoniais sobre a invenção (Brasil, 1998).

Uma patente pode ter mais do que um inventor, desde que cada um tenha contribuído para a concepção da invenção reivindicada, bem como mais de um titular (Degnan; Huskey, 2006). Igualmente, torna-se plenamente possível a cotitularidade, bastando ajuste contratual entre as partes envolvidas.

A nomeação do inventor na patente é obrigatória, como claramente descrito no § 4º do artigo 6º da Lei n. 9.279/1996, em que “[...] o inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação [...]”, levando a inobservância deste artigo à adjudicação da patente pelo próprio inventor, por vias judiciais, como descrito no artigo 49 da dita lei (Brasil, 1996). É importante salientar que, mesmo que o inventor não tenha interesse na divulgação do seu nome no documento de patente, ele fica salvo no banco de dados do Órgão Governamental responsável por patentes no país (INPI, 2015). Não somente a lei brasileira de PI expressa essa obrigação, mas também outras legislações, por exemplo, a lei norte-americana (EUA, 2022a).

De acordo com o Manual de Procedimentos para Exame de Patentes do Escritório Norte-Americano de Marcas e Patentes (USPTO), Capítulo 2.100, Seção 2.157, por exemplo, uma patente deve indicar quem são os inventores, entendendo-se que os nomes apontados se referem aos reais inventores da solução técnica. Assim sendo, nos casos em que há erro de nomeação de inventores pelos titulares das patentes, faz-se necessária a apresentação de formulário para correção dos nomes (EUA, 2019a). Caso isso não seja feito, o USPTO pode rejeitar a invenção conforme preveem os artigos 101 e 115 dos Capítulos 10 e 11 da Lei n. 35 U.S.C. (EUA, 2022a).

Segundo Berks (2023), existem dois tipos de erros na nomeação de inventores: i) um inventor ser omitido, do inglês *nonjoinder*; e ii) um inventor listado que não contribuiu para a concepção da invenção, do inglês *misjoinder*.

Mesmo que as normativas indiquem a necessidade de um enquadramento quanto à participação, não há evidências de como realizar isso na prática. Assim, há uma lacuna de conhecimento com intuito de definir quem ocupa a posição de inventor em patentes.

Dessa forma, este artigo tem por objetivo apresentar alguns consensos conhecidos por órgãos governamentais e cortes sobre quem é considerado como inventor de uma patente, bem como apresentar alguns casos judiciais nos quais a nomeação inadequada de inventores foi discutida, de modo a evidenciar a importância e a necessidade de realizar o procedimento de nomeação de inventores adequado antes do depósito do pedido de patente.

2 Metodologia

Este trabalho utiliza pesquisa bibliográfica de caráter descritivo para apresentação e discussão do tema. A pesquisa bibliográfica visa ao aprimoramento e à atualização do conhecimento, com base na revisão de obras incluindo livros, artigos, leis, revistas, jurisprudências, teses, publicações de órgãos governamentais e outras fontes. Tem como propósito reunir e analisar textos publicados para apoiar o trabalho científico (Sousa; Oliveira; Alves, 2021). O trabalho se baseia, preferencialmente, nas redações de leis, visto que são documentos oficiais, e em artigos citados por mais de uma fonte, para atestar a confiabilidade dos dados.

O trabalho também se apoia na pesquisa documental caracterizada pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico e, portanto, demandam uma análise cuidadosa (Oliveira, 2007).

Para identificar documentos relevantes, foram utilizadas palavras-chave, tanto em inglês quanto em português: *inventorship determination*; nomeação de inventores; *the importance of correct inventorship*; quem são os inventores de uma patente; critérios para nomeação de inventores; *naming of inventors*; *reduction to practice inventorship*; *inventorship error USPTO*; *the importance of inventorship*; quem pode ser considerado como inventor de uma patente. As palavras-chave foram selecionadas de acordo com a relevância dos resultados encontrados após testes de pesquisa com diversas expressões. Dados de órgãos oficiais, escritórios de patentes e advogados foram priorizados, dando maior credibilidade às informações coletadas.

A regra para divisão de *royalties*, entre titulares e inventores, prevista pelas leis de patentes do Brasil e Estados Unidos, foi descrita também. Para encontrar esses documentos, as seguintes palavras-chave foram utilizadas, tanto em inglês quanto em português: divisão de *royalties* entre titular e inventores; como funciona a divisão de *royalties* nas ICTs e empresas; todo inventor recebe *royalties*; *us inventors royalties payment obligations*; *us patent royalties inventor rights*; *inventor compensation*; *patent royalties division*; *inventor remuneration*. As palavras-chave foram selecionadas de acordo com a relevância dos resultados encontrados após testes de pesquisa com diversas palavras-chave. Dos dados encontrados, foram priorizados dados que são disponibilizados por órgãos oficiais do governo ou por escritórios de patentes e advogados.

Por meio de documentações disponibilizadas pelas Cortes americanas, casos de litígio envolvendo nomeação de inventores são descritos no presente trabalho, elucidando a importância da nomeação adequada de inventores. Para encontrar esses documentos, as seguintes palavras-chave foram utilizadas: *Improper inventorship*; *US inventorship*

court cases; *cases of invalidity of a patent by improper inventorship*; *US patent litigations*; *Incorrect inventorship invalid patents*; *US court improper inventorship*; *incorrect inventorship*; *inventorship dispute*. As palavras-chave foram selecionadas de acordo com a relevância dos resultados encontrados após testes de pesquisa com diversas expressões. Deu-se prioridade para documentos disponibilizados pela Corte de Apelos dos Estados Unidos e/ou *sites* que detalharam documentos assinados pela Corte de Apelos.

A pesquisa para encontrar casos de litígio conhecidos no Brasil foi realizada por meio do *site* Jusbrasil e do *site* da Justiça Federal do Brasil. Para encontrar os documentos dentro dos *sites*, as seguintes palavras-chave foram utilizadas: inventor não nomeado em patente; inventor patente falta de nomeação; litígio patente inventor. A citação na íntegra dentro dos processos do artigo 4º da Lei n. 9.279/1996 também foi utilizada para selecionar casos relevantes. Novamente, as palavras-chave foram selecionadas de acordo com a relevância dos resultados encontrados após testes de pesquisa com diversas expressões.

Assim sendo, os quatro casos norte-americanos e um caso brasileiro apresentados, foram escolhidos a partir do critério de disponibilidade.

Por fim, a importância e a necessidade de uma nomeação de inventores antes do depósito do pedido de patente foram analisadas do ponto de vista dos autores.

3 Resultados e Discussão

A partir da pesquisa realizada, são apresentados os principais indicativos de quem é ou pode ser considerado inventor, as dificuldades encontradas no processo, bem como alguns casos judiciais que envolvem o tema, de modo a elucidar a importância do procedimento de nomeação de inventores.

3.1 A Definição de Inventor

A Seção 2.109 do Manual de Procedimentos para Exame de Patentes do USPTO, em tradução livre, detalha que “[...] a menos que uma pessoa contribua para a concepção da invenção, ela não é um inventor (EUA, 2022a).

Ainda, deixa claro que as dificuldades na nomeação começam a aparecer na avaliação de participação dos membros da equipe, em que cada membro do time tem uma contribuição que leva ao desenvolvimento final da invenção, separando os membros que realmente contribuíram na concepção da invenção daqueles que apenas seguiram instruções dos que conceberam (EUA, 2022a).

A concepção da ideia consiste na completa *performance* da parte mental no ato inventivo, sendo a formação na mente do inventor de uma ideia permanente e definitiva de uma invenção da forma como será aplicada na prática (EUA, 1929; Monheit, 1999). Entende-se que a concepção está finalizada quando está suficientemente clara para que um técnico no assunto a reproduza facilmente, sem que seja necessário grande esforço de experimentação (EUA, 2020).

Ainda, segundo o dito manual do USPTO, no que diz respeito à definição de um inventor, a redução à prática, por si só, é irrelevante (EUA, 2022a), já que se trata de uma ideia que pode ser entendida, por sua vez, como a construção da invenção na forma física (Hopen, 2024).

Em complemento, Lima e Fischer (2008) descrevem que é considerado “[...] inventor ou co-inventor o indivíduo que participou da criação e concretização da invenção com ideias que extrapolam o conhecimento de um técnico no assunto, ou seja, que não sejam óbvias”.

Apesar de que a definição de concepção da ideia não é clara nas Cortes norte-americanas que julgam casos de invalidação de patentes que envolvem a nomeação de inventores inadequada, e no Brasil a legislação não atentar para clarificar essas questões, quatro fatores que não contribuem para a concepção são elencados por Monheit (1999), sendo eles:

- 1) Mera sugestão: sugerir casualmente uma melhoria a uma invenção sem trabalhar para aplicar essa melhoria.
- 2) Melhoria dos funcionários: um funcionário que trabalha com experimentos e aprimorou o experimento de outra pessoa não é considerado como inventor, a menos que a sugestão tenha sido significativa para completar a invenção em si (sem a contribuição, a invenção não teria chegado no conceito final).
- 3) Crença de que a invenção irá funcionar: a Corte Federal americana dispôs que os testes para a concepção não requerem que um inventor acredite que a sua invenção vá funcionar.
- 4) Conhecimento do resultado a ser obtido: apenas saber qual será o resultado final, mas deixar para outros a tarefa de chegar até esse resultado.

Em reforço, Gattari (2005) deixa exemplificado quais contribuições a uma invenção, mesmo que importantes, não caracterizam como inventor, de acordo com a prática norte-americana. Assim sendo, um inventor não é:

- 1) Alguém que a única contribuição é reduzir uma invenção à prática exercendo uma habilidade ordinária do estado da técnica.
- 2) Um técnico que simplesmente fez experimentos ou montou a invenção.
- 3) O supervisor ou gestor de departamento da pessoa que concebeu a invenção.
- 4) Uma pessoa que apenas concebeu o resultado a ser obtido, mas não a ideia de como obtê-lo.
- 5) Uma pessoa que apenas descobriu o problema (a não ser que tenha contribuído para obter o resultado final da solução).
- 6) Uma pessoa que meramente proveu uma sugestão ou melhoria, mas não trabalhou para aplicar a sugestão ou melhoria na invenção.
- 7) Um segundo inventor do objeto da invenção que não colaborou com o primeiro inventor do objeto da invenção.

Ademais, Lima e Fischer (2008) esclarecem que “[...] indivíduos que tenham trabalhado por instrução do inventor, mesmo que executando tarefas que tenham ajudado a resolver o problema que se procurava equacionar, não serão considerados como co-inventores”. Isso porque “[...] só pode ser considerado inventor se a sua contribuição tenha sido feita a partir de suas próprias ideias e não seja simplesmente baseada em instruções de terceiros” (Lima; Fischer, 2008).

Entende-se, portanto, que quando o membro da equipe não participa da concepção da invenção patenteada, atuando como um técnico no assunto apenas, mesmo sendo fundamental para que a invenção seja posta em prática, ele não é considerado como inventor.

O Quadro 1 apresenta os critérios relevantes a serem observados durante as nomeações de inventores.

Quadro 1 – Resumo dos critérios relevantes

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO	FONTE
Concepção da Ideia e Caracterização como Inventor	Contribuição para a ideia da invenção de forma permanente e definitiva, possibilitando sua aplicação prática sem necessidade de experimentação adicional significativa.	USPTO (EUA, 2022a; 1929; 2020); Monheit (1999)
Redução à Prática	Construção física da invenção; irrelevante para ser considerado inventor se não houver contribuição original na concepção.	USPTO (EUA, 2022a); Hopen (2024)
Descaracterização como Inventor	Casos que não configuram inventor: mera sugestão, aprimoramento técnico com conhecimento ordinário do estado da técnica, supervisão sem contribuição criativa, previsão de resultado sem ideia de execução, identificação do problema sem proposta de solução.	Monheit (1999); Gattari (2005)
Descaracterização como Coinventor	Participação em tarefas técnicas rotineiras ou de conhecimento do estado da técnica ou execução de instruções do inventor; não é considerado como inventor mesmo que fundamental para o desenvolvimento prático da invenção.	Lima e Fischer (2008)
Caracterização como Coinventor	Caso a melhoria feita por funcionário seja indispensável para o desenvolvimento final da invenção, esse funcionário pode ser considerado inventor.	Monheit (1999)
Comprovação de Funcionamento	Para comprovar a concepção da ideia, o inventor não precisa ter certeza de que a invenção vá funcionar; apenas que sua ideia esteja clara para permitir reprodução técnica.	Corte Federal dos EUA

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo

3.2 O Interesse Econômico Envolvido

No entanto, podem existir questões envolvidas na nomeação de inventores que fogem do real objetivo de nomear como inventor apenas quem tem mérito de inventor. Um exemplo citado por Gattari (2005) diz respeito aos empregadores que inserem os empregados como inventores, mesmo não sendo, apenas para incentivar o trabalho em equipe ou para cumprir questões políticas da própria empresa. O colaborador, por sua vez, se interessa por ser inserido como inventor em busca de qualificação para bônus e promoções ou o recebimento de *royalties* quando do licenciamento da tecnologia.

O recebimento de *royalties* é suportado pelo artigo 89 da Lei n. 9.279/1996, que descreve que o empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, denominado inventor, a participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa (Brasil, 1996).

A possível geração de receitas extras por meio de licenciamento de invenções é, de fato, uma possibilidade que gera interesse na nomeação como inventor. Contudo, como bem mencionado no artigo 89 da Lei n. 9.279/1996, fica a cargo da empresa definir se o inventor poderá participar nos ganhos de uma possível comercialização de tecnologia, não sendo uma obrigação dela.

Em exceção, contudo, tem-se a regra de obrigação disposta para as Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) públicas no artigo 13 da Lei n. 10.973/2004 que assegura aos seus inventores a participação mínima de 5% e máxima de $\frac{1}{3}$ nos ganhos econômicos obtidos pela exploração econômica de uma proteção a qual tenham sido nomeados (Brasil, 2004).

Em adição, a Lei n. 13.243/2016 dispõe em seu artigo 15-A que as ICTs públicas deverão instituir uma política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação, sendo isso feito pelo seus Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), conforme destacado no artigo 16 (Brasil, 2016).

Pode-se afirmar, então, que, no Brasil, existem duas possibilidades distintas para titulares que são empresas e ICTs quanto à participação de seus inventores na distribuição de *royalties*. Na prática americana, por sua vez, não há obrigação de pagamento de *royalties* pelas empresas para seus empregados (inventores), sendo isso um acordo entre as partes (Linde, 2010). Assim sendo, algumas instituições mantêm a política de distribuição de *royalties* com os inventores, como Stanford (2013) e Harvard (2019) descrevem em suas políticas, bem como outras não possuem obrigação de tal.

3.3 Casos de Litígio Envolvendo Nomeação de Inventores

De acordo com Monheit (1999), o esquecimento na nomeação de um inventor real (*nonjoinder*) é tradicionalmente levado às Cortes como uma defesa técnica utilizada pela parte que está sendo acusada como infratora de direitos patentários.

De todo modo, a comprovação de que existe um erro na nomeação de inventores de uma dita patente exige evidências significativas por parte de quem está indicando o erro – na maioria das vezes, quem está sendo acusado de infração e tem interesse na invalidação da patente (Monheit, 1999).

Quando se trata de negócios, o conhecimento da falta de nomeação de algum inventor em uma patente pode comprometer a venda ou licenciamento da tecnologia, pois pode levar os interessados a desconfiarem do alcance dos direitos que estão adquirindo. Isso pode levar, inclusive, à perda do negócio (Degnan; Huskey, 2006).

3.3.1 O Caso Plastipak Packaging, Inc. v. Premium Waters, Inc.

No caso da Plastipak Packaging contra a Premium Waters, disposta no caso 21-2244 da Corte de Apelos dos Estados Unidos para a Corte Federal, ficou evidente a estratégia da Premium Waters para se livrar da acusação utilizando a invalidação da patente pelo artigo 102(f) da Lei n. 35 U.S.C norte-americana, provando que o titular falhou em apontar os reais inventores da solução técnica.

A Plastipak possui a detenção dos direitos de 12 patentes americanas, sendo elas: US 8,857,637; US 9,033,168; US 9,139,326; US 9,403,310; US 9,522,759; US 9,738,409; US 9,850,019; US 10,023,345; US 10,214,311; US 10,214,312; US 10,266,299 e US 10,457,437. A prioridade dessas patentes foi depositada em maio de 2007, por meio de uma continuação de patente depositada em março de 2006. Cada patente listava dois inventores, sendo eles: Richard C. Darr e Edward V. Morgan.

Em janeiro de 2020, a Plastipak processou a Premium Waters por infração de várias reivindicações das 12 patentes. A Premium Waters, por sua vez, acabou pedindo a nulidade das patentes afirmando que o Sr. Alessandro Falzoni era um dos inventores e, como não havia sido nomeado, as patentes eram inválidas.

A Premium Waters teve conhecimento de que durante o desenvolvimento do conceito inventivo das patentes, Falzoni era empregado da SACMI Imola, uma empresa italiana. Em 2005 e 2006, Falzoni e alguns colegas da SACMI interagiram com Darr e outros funcionários da Plastipak. Especialmente em junho de 2005, Falzoni

mandou um *e-mail* para Darr com um modelo 3D relacionado ao conteúdo patentado e houve comunicações sobre as dimensões ótimas do modelo.

As comunicações entre a Plastipak e a SACMI foram interrompidas no início de 2006 e, em março, a primeira patente foi depositada por Darr e Morgan.

As discussões no tribunal, então, se voltaram para a ilegitimidade das patentes, visto que, segundo a Premium Waters, Alessandro Falzoni deveria ter sido considerado como coinventor.

Com as comprovações de *e-mails* trocados entre Darr e Falzoni, Falzoni foi considerado como um coinventor pela Corte de Apelos dos Estados Unidos. Não tendo sido nomeado nas patentes, elas foram consideradas como inválidas pela dita Corte.

Apesar de que a Corte Federal reverteu o parecer da Corte de Apelos, ainda assim, resta evidente a estratégia da Premium Waters de reverter a decisão invalidando as patentes da titular que havia autuado a empresa por infração, por meio da falha na nomeação dos inventores (EUA, 2022c).

3.3.2 O Caso Ethicon, Inc v. United States Surgical Corp.

O Dr. InBae Yoon, médico, obteve uma patente nos Estados Unidos em 1985 de número US 4,535,773, cujo objeto da invenção se refere a um trocarte, ferramenta essencial para uma cirurgia endoscópica. Além das características desse trocarte, a patente também reivindicava um sensor eletrônico disposto no equipamento que sinaliza ao cirurgião o momento da punção. Na patente, Yoon citou apenas o seu nome como inventor da solução técnica. Depois da concessão, Yoon concedeu uma licença de utilização do conteúdo patentado à Ethicon. Em 1989, a Ethicon e Yoon notificaram a U.S. Surgical por infração da dita patente.

Chegou ao conhecimento da U.S. Surgical, no entanto, que um terceiro, Sr. Choi, técnico em eletrônica, trabalhou com Yoon durante os desenvolvimentos que precederam o depósito e a obtenção da dita patente. Ao ser indagado sobre a sua participação no desenvolvimento do trocarte, Choi confirmou a participação e, então, a U.S. Surgical obteve uma licença retroativa de Choi para utilizar o conteúdo protegido, bem como a concordância de Choi de assistir (não ir contra) a U.S. Surgical em qualquer processo que se refere à dita patente.

Com a licença em mãos, a U.S. Surgical abriu uma ação de correção de inventores da patente US 4,535,773, em que só constava o nome de Yoon, alegando que Choi era um coinventor de algumas das reivindicações da dita patente.

A ação foi aceita pela Corte americana e Choi foi considerado como coinventor de duas das 15 reivindicações da patente.

Após a aprovação da Corte, a U.S. Surgical pediu a anulação da ação de infração aberta pela Ethicon e Yoon, alegando que, como Choi era um dos inventores e tinha concedido à empresa o direito de uso daquela invenção, não havia infração de patente. A Corte aceitou a anulação da ação de infração, pois entendeu que a licença era válida.

A Ethicon recorreu às decisões da Corte, alegando que a participação de Choi era insuficiente para a consideração dele como coinventor e, mesmo assim, ele não havia participado do desenvolvimento do objeto de todas as reivindicações.

Assim sendo, no caso 97-1269 da Corte de Apelos dos Estados Unidos, as alegações da Ethicon foram consideradas.

De acordo com o fato de Choi não ter participado da invenção de todas as reivindicações da patente, a Corte derrubou o argumento utilizando do fato de que, segundo parágrafo 116 da Lei n. 35 U.S.C, a contribuição para uma reivindicação é suficiente para a consideração de inventor, não sendo necessária a contribuição para cada reivindicação da patente (EUA, 2022b).

Sobre a participação de Choi, após a análise do quadro reivindicatório da Corte e das provas fornecidas pelo próprio Choi de sua participação, ficou evidente que ele contribuiu para o invento da solução técnica, principalmente com relação às reivindicações do quadro reivindicatório que envolviam a parte estrutural do sensor. Assim sendo, a Corte ratificou a participação de Choi como coinventor da patente.

De acordo com a prática americana, todos os titulares da patente (agora aqui já considerando Choi) devem estar de acordo em entrar como a parte queixosa de uma ação de infração. Como Choi, ao conceder a licença retroativa para a U.S. Surgical também deixou claro que não entraria contra ela em uma ação judicial, a ação inicial de infração de patente promovida pela Ethicon e pelo Yoon foi derrubada pela Corte (EUA, 1998).

3.3.3 O Caso Eli Lilly and Company v. Aradigm Corp.

Para uma breve contextualização, a Lilly é uma empresa da área farmacêutica que obteve uma patente em 1996 para um conceito de medicamento análogo à insulina, chamado “lispro”. O lispro é uma versão modificada da insulina regular. Segundo a Lilly, em resumo, o lispro é mais facilmente absorvido após uma administração subcutânea do que a insulina regular.

Em janeiro de 1997, a Aradigm, empresa com foco em medicamentos que funcionam através da inalação

por aerossol, depositou uma patente para o conceito de utilização de insulina monomérica com o objetivo de aumentar a biodisponibilidade de insulina inalada por aerossol. A Aradigm apontou apenas inventores de sua companhia. A patente foi concedida em 1999, recebendo o número US 5,888,477.

Em 2003, a Lilly entrou na justiça contra a Aradigm, alegando que dois de seus funcionários deveriam ser reconhecidos como coinventores da patente, visto que houve quatro reuniões, no período de 1995 a 1996, entre especialistas das duas empresas, em que foram discutidas possibilidades de colaboração nas quais seriam utilizados os conhecimentos da Lilly em insulina e da Aradigm em medicamentos via inalação por aerossol.

De acordo com a prática norte-americana, contudo, devem existir evidências significativas que comprovem a participação como inventor e, conforme debatido em Estados Unidos da América (EUA, 2005), as contribuições para realizar uma invenção não se aplicam na concepção se foi meramente explicado o que já é estado da arte ou, conforme debatido em Estados Unidos da América (1970), se a ideia foi meramente sugerida, mas não os meios de obtenção do resultado da dita ideia.

Assim sendo, nos casos 03-1336 e 03-1337 da Corte de Apelos dos Estados Unidos, a Corte negou a solicitação da Lilly de inserção de dois colaboradores na dita patente da Aradigm, por falta de evidência dos mesmos como inventores (EUA, 2004).

3.3.4 O Caso Blue Gentian, LLC v. Tristar Products, Inc

A Blue Gentian processou a Tristar pela infração de cinco patentes americanas, sendo elas: US 8,291,941, US 8,291,942, US 8,479,776, US 8,757,213, e de dois desenhos industriais, sendo eles: D722,681 e D724,186. As patentes e os desenhos industriais se referem a uma mangueira expansível. O único inventor nomeado de todas as patentes e desenhos industriais foi o Sr. Michael Berardi.

A Tristar, por sua vez, pediu então a correção do nome dos inventores, alegando que o Sr. Gary Ragner deveria também ser nomeado como coinventor de todas as patentes e desenhos industriais.

Assim, descobriu-se que, em 2011, a empresa Ragner Technology Corporation, empresa de Ragner, estava buscando investidores para trazer um novo produto, uma mangueira expansível, para o mercado. Houve um encontro entre Ragner e Berardi por esse motivo. No momento da reunião, Ragner tinha já bacharelado em física e mestrado em engenharia aeroespacial, sendo inventor de algumas patentes que envolviam o conceito de mangueiras expansíveis (licenciadas para a Tristar), enquanto Berardi tinha formação em sociologia, com nenhum conhecimento em mangueiras expansíveis.

Durante a reunião, Berardi teve acesso a todo o material desenvolvido pela empresa da Ragner e questionou sobre a invenção e o funcionamento dela. Ao sair, passou em uma loja de ferramentas e comprou componentes para construir um protótipo de mangueira expansível em casa. Em três meses após a reunião, Berardi depositou seu primeiro pedido de patente nos Estados Unidos.

Após todas as provas contundentes apresentadas por Ragner e a Tristar, a Corte Distrital deferiu o pedido da Tristar e pediu pela correção do nome dos inventores. Não satisfeita, a Blue Gentian entrou com um novo processo, pedindo à Corte Federal a correção do parecer da Corte Distrital. Ao olhar todas as evidências já analisadas pela Corte Distrital e, em acordo com ela, a Corte Federal, no caso 21-2316, afirmou o parecer de correção de nome dos inventores. Entendeu-se que sem o conhecimento de Ragner, Berardi não teria construído os protótipos que geraram as patentes (EUA, 2023).

3.3.5 O Caso Wladimir de Freitas Silvestre v. José Bonifácio de Freitas Silvestre

No caso brasileiro de n. XXXXXXXX-XX.2017.8.26.0100, julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a titularidade e a autoria da patente PI 1006637-3 foram analisadas.

Em 2012, o Sr. José Bonifácio de Freitas Silvestre depositou um pedido de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil referente a um *shaft* sólido de prumada hidráulica. Além de ser o único titular da invenção, ele se nomeou como único inventor. Em 2014, a invenção foi concedida pelo INPI.

Seu irmão, o Sr. Wladimir de Freitas Silvestre, no entanto, acionou a justiça contra José, afirmando que era o inventor da solução técnica reivindicada e que deveria ser apontado na patente tanto como inventor quanto como titular.

Para comprovação, Wladimir trouxe testemunhas da época do desenvolvimento que afirmaram que Wladimir esteve envolvido com a parte técnica, enquanto José não teve interação direta com o desenvolvimento, bem como apresentou provas físicas (*e-mails*) que comprovaram a sua participação como inventor.

Após a análise das provas, embasados pelas jurisprudências brasileiras e pela Lei n. 9.279/1996, ficou definido pelo Tribunal que o Sr. José agiu de má fé, omitindo o verdadeiro inventor da patente, além de se apossar de uma invenção que não era dele. Entendeu-se que o Sr. Wladimir teve tanto prejuízos patrimoniais quanto moral, visto que foi negado a ele o direito de paternidade da invenção.

Assim sendo, além da obrigação de correção da patente para inserção de Wladimir tanto como inventor quanto como titular, houve parecer de obrigação de indenização pelos danos gerados pela omissão do nome dele desde o início do processo patentário (São Paulo, 2017).

A decisão deste caso é baseada no artigo 49 da Lei n. 9.279/1996, o qual descreve que “[...] no caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente” (Brasil, 1996). Assim, há situações, portanto, em que não há que se falar em invalidação propriamente dita da patente, mas retificação que implica inserção de titular ou inventor. É de se observar que a lei brasileira não trata especificamente sobre uma patente ser invalidada por falha na nomeação de inventores, como é o caso da lei americana. Merece atenção o fato de que a nomeação do inventor é uma verdadeira obrigação, nos termos do artigo 6º da lei de regência brasileira. Torna-se possível, pois, sustentar a possibilidade de invalidação de patente em tais casos, podendo ser invocado o artigo 46 da lei brasileira, que estabelece que “[...] é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei” (Brasil, 1996). Todavia, parece ser o caso de soluções a partir de casos concretos, devendo-se ponderar as consequências do ato de anulação/invalidação. Significa dizer, por exemplo, que uma patente que tenha omitido o nome de um dos vários inventores deve receber uma resposta jurídica diversa daquela situação em que nenhum dos inventores indicados seja de fato autor, usurpando por completo o direito dos autores. Na primeira situação, bastaria a inserção de um autor; na segunda, o requisito de indicação dos inventores é integralmente desrespeitado, o que passa a ter o potencial, defende-se, de invalidação da referida patente.

4 Considerações Finais

A nomeação dos inventores de uma patente é obrigatória (Brasil, 1996; EUA, 2019a; EUA, 2022a) e, apesar de muitas vezes não ter a devida importância em um processo de patenteamento, quando realizada de forma robusta e apropriada, reduz possíveis problemas futuros, principalmente durante processos litigiosos que envolvem patentes (Monheit, 1999).

Para o processo de nomeação, basicamente, se faz necessário identificar quem trabalhou no desenvolvimento e qual a contribuição de cada pessoa, buscando indicar o nível de participação como inventor de acordo com a contribuição identificada (Macalpine *et al.*, 2021).

O cerne do processo, por sua vez, está em identificar quem participou ativamente na concepção do conteúdo reivindicado (USPTO, 2023), sendo a concepção considerada como a formação, na mente do inventor, de uma ideia permanente e definitiva de uma invenção da forma

como será aplicada na prática (EUA, 1929; Monheit, 1999). De modo simplificado, pode-se entender que o inventor é o indivíduo que participou da criação e da concretização da invenção com ideias que extrapolam o conhecimento de um técnico no assunto (Lima; Fischer, 2008). No entanto, isso não é tão simples, pois envolve demasiada subjetividade.

Além das questões conceituais envolvidas, existem, ainda, questões financeiras por uma possível exploração econômica da patente, seja por licenciamento ou cessão de direitos, o que pode gerar certo desconforto em não nomear um colaborador que, por conceito, não é ou não deveria ser considerado como inventor.

Analisando os quatro casos litigiosos julgados por Cortes norte-americanas (Plastipak Packaging, Inc. v. Premium Waters, Inc.; Ethicon, Inc v. United States Surgical Corp.; Eli Lilly and Company v. Aradigm Corp.; Blue Gentian, LLC v. Tristar Products, Inc;) e um caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Brasil (Wladimir de Freitas Silvestre v. José Bonifácio de Freitas Silvestre), foi possível observar os seguintes pontos de destaque, todos discutidos e baseados nas leis e jurisprudências brasileira e americana:

- 1) O inventor deve ter participado da concepção da invenção reivindicada em pelo menos uma reivindicação, não havendo obrigação de ter participado da concepção de todo o conteúdo reivindicado no quadro reivindicatório da patente.
- 2) A omissão ou exclusão do nome de um inventor em uma patente é mal vista em casos de litígio, reduzindo a credibilidade do titular da patente frente à Corte. Pode acabar sendo interpretado como má fé.
- 3) As provas datadas e gravadas em algum meio (físico ou digital) são fundamentais para comprovar uma nomeação inadequada de inventores, visto que as Cortes pedem por provas contundentes.
- 4) Em casos litigiosos que envolvem a nomeação inadequada de inventores, até mesmo as formações acadêmicas dos inventores são analisadas, de modo a entender detalhadamente a pertinência da participação de cada um.
- 5) Testemunhas podem ser utilizadas para validar argumentações utilizadas nos tribunais.
- 6) Além da inserção do nome do inventor na patente após o depósito, pode haver indenização por danos morais de omissão de paternidade.

Além de uma possível invalidação da patente, uma nomeação inadequada de inventores pode trazer outros prejuízos para o titular, por exemplo, a divisão de titularidade, a divisão dos lucros obtidos por meio da

patente, o licenciamento desvantajoso da tecnologia para terceiros e os danos de imagem.

Mesmo que em disputas judiciais envolvendo a nomeação inadequada de inventores haja uma longa discussão para convencer as Cortes de que, de fato, existe um erro na nomeação (Monheit, 1999), existe demasiada relevância em um processo robusto de nomeação de inventores, visto que, no fim, o processo gera um alto consumo de tempo e de dinheiro (Degnan; Huskey, 2006). Conclui-se, portanto, que o risco pode ser reduzido pela implementação de um procedimento para nomeação de inventores antes do depósito do pedido de patente.

5 Perspectivas Futuras

Não tendo sido encontradas metodologias para nomeação de inventores dentro de ICTs e empresas, mas apenas conceitos norteadores para uma possível metodologia, propõe-se o desenvolvimento de uma metodologia robusta para nomeação de inventores, de modo a ser utilizada nos processos que precedem os depósitos de pedidos de patente, evitando, assim, nomeações incorretas que possam gerar possíveis casos litigiosos, resguardando os direitos de patentes das ditas instituições.

A metodologia terá como base os ensinamentos adquiridos no presente estudo, sendo a concepção da invenção o principal critério de definição de participação como inventor da solução técnica.

Referências

- BERKS, Andrew H. Gallet Dreyer & Berkey LLP. **Incorrect Inventorship On Patents Is A Tough Claim To Prove**. 2023. Disponível em: <https://www.gdblaw.com/resources/incorrect-inventorship-patents-tough-claim-prove>. Acesso em: 12 abr. 2024.
- BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 12 abr. 2024.
- BRASIL. **Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 12 abr. 2024.
- BRASIL. **Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm. Acesso em: 12 abr. 2024.

BRASIL. **Lei n. 13.246, de 11 de janeiro de 2016.** Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei n. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei n. 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei n. 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional n. 85, de 26 de fevereiro de 2015. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm. Acesso em: 12 abr. 2024.

CPWR. **Intellectual Property Patent & Licensing Guide:** for construction safety & health researchers and inventors. for Construction Safety & Health Researchers and Inventors. 2014. Disponível em: https://www.cpw.com/wp-content/uploads/publications/CPWR_IP_Guide-Printed.pdf. Acesso em: 22 abr. 2024.

DEGNAN, Donald A.; HUSKEY, Libby A. Holland & Hart Llp. **Inventorship:** What Happens When You Don't Get It Right? 2006. Disponível em: <https://www.hollandhart.com/articles/inventorshipwhathappens.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Sentença n. 03-1336, 03-1337. Apelante: ELI LILLY AND COMPANY; Recorrente: ARADIGM CORPORATION. Relator: Clevenger. **Eli Lilly And Company v. Aradigm Corporation.** Estados Unidos da América, 2004. Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1296127.html>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Lei n. 35 U.S.C, de 31 de julho de 2022a. **United States Code Title 35 – Patents.** Estados Unidos da América. Disponível em: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Patent and Trademark Office. **2109.01 Joint Inventorship.** 2022b. Disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2109.01.html>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Sentença n. 2021-2244. Apelante: PLASTIPAK PACKAGING, INC. Recorrente: PREMIUM WATERS, INC. Relator: Juiz William M. Conley. **Plastipak Packaging, Inc. V Premium Waters, Inc..** Estados Unidos da América, 2022c. Disponível em: https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2244.OPINION.12-19-2022_2049762.pdf. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Patent and Trademark Office. **2109 Inventorship.** 2022d. Disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2109.html>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Sentença n. 2021-2316, 2021-2317. Apelante: BLUE GENTIAN, LLC, NATIONAL EXPRESS, INC., TELEBRANDS CORPORATION; Recorrente: TRISTAR PRODUCTS, INC. Relator: Prost. **Blue Gentian, LLC v. Tristar Products, Inc.** Estados Unidos da América, 2023. Disponível em: https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2316.OPINION.6-9-2023_2139976.pdf. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Sentença n. 97-1269. Apelante: ETHICON, INC. e InBae Yoon; Recorrente: UNITED STATES SURGICAL CORPORATION e Young Jae Choi. Relator: Rader. **Ethicon Inc v. United States Surgical Corporation.** Estados Unidos da América, 1998. Disponível em: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/1221901.html>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Appeals for the Seventh Circuit. Sentença n. 423. Apelante: James Hess & John Hess; Recorrente: Reg-ellen Machine Tool Corp. Relator: Ilana Diamond Rovner. **James Hess & John Hess v. Reg-Ellen Machine Tool Corp.** Estados Unidos da América, 2005. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/423/653/489825/>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Claims. Sentença n. 312-65. Apelante: GARRETT CORPORATION. Relator: Skelton. **Garrett Corporation v. United States.** Estados Unidos da América, 1970. Disponível em: <https://casetext.com/case/garrett-corporation-v-united-states>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Customs and Patent Appeals. Patent Appeal n. 2179. n. 2179. Apelante: Harry P. Townsend; Recorrente: Henry L. Smith. Relator: Juiz Graham. **Townsend v. Smith.** Estados Unidos da América, 1929. Disponível em: <https://case-law.vlex.com/vid/townsend-v-smith-patent-891789606>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Patent and Trademark Office. **2157 Improper Naming of Inventors.** 2019a. Disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2157.html>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Patent and Trademark Office. **2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f).** 2019b. Disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2137.html>. Acesso em: 12 abr. 2024.

EUA – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Patent and Trademark Office. **Manual of Patent Examining Procedure**. 2020. Disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2157.html>. Acesso em: 12 abr. 2024.

GATTARI, Patrick G. Determining Inventorship for US Patent Applications. **Intellectual Property & Technology Law Journal**, Estados Unidos da América, p. 16-19. maio 2005. Disponível em: https://agsci.oregonstate.edu/sites/agsci/files/main/research/vrc_release_inventorship-gattari.pdf. Acesso em: 12 abr. 2024.

HARVARD. **Statement of Policy in Regard to Intellectual Property**. 2019. Disponível em: https://otd.harvard.edu/uploads/Files/IP_Policy_6-11-2019_%28FINAL%29.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024.

HOPEN, Anton. Smith & Hopen. **Reduction to Practice**. 2024. Disponível em: <https://smithhopen.com/glossary/reduction-to-practice/#:~:text=Actual%20reduction%20to%20practice%20refers,process%20it%20includes%20the%20actual>. Acesso em: 12 abr. 2024.

INNOVATION INSTITUTE. University of Pittsburgh. **Licensing your innovation**: getting your research into the hands that matter: those who can benefit from it most. Getting your research into the hands that matter: those who can benefit from it most. 2016. Disponível em: https://go.innovation.pitt.edu/hubfs/Licensing_your_innovation_ebook.pdf. Acesso em: 22 abr. 2024.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual do Usuário**: módulo de patentes do peticionamento eletrônico do INPI. Módulo de patentes do peticionamento eletrônico do INPI. 2015. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/arquivos/manual-do-usuario-dirpa-versao-11-25-11-2015.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2024.

LIMA, Carlos Eduardo Elizario de; FISCHER, Frank. **Critérios de nomeação de inventores e autores segundo a prática internacional e a legislação brasileira**. 2008. Disponível em: <https://ids.org.br/criterios-de-nomeacao-de-inventores-e-autores-segundo-a-pratica-internacional-e-a-legislacao-brasileira/>. Acesso em: 1º maio 2024.

LINDE, Sara. **Inventor Remuneration**: issues for a multinational company. Issues for a multinational company. 2010. Disponível em: <https://patentingeniorno/wp-content/uploads/2015/02/Inventor-Remuneration-Issues-for-a-multinational-company.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2024.

MACALPINE, Jill K. *et al.* **It All Starts with Inventorship**. 2021. Disponível em: <https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/prosecution-first/it-all-starts-with-inventorship.html>. Acesso em: 12 abr. 2024.

MONHEIT, Rivka. The Importance of Correct Inventorship. **Journal of Intellectual Property Law**. Georgia, p. 191-226. mar. 1999. Disponível em: <https://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1201&context=jipl>. Acesso em: 12 abr. 2024.

OLIVEIRA, Maria Marly de. **Como fazer pesquisa qualitativa**. Petrópolis: Vozes, 2007. 94p. Disponível em: <https://doceru.com/doc/n0nnecv>. Acesso em: 23 abr. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Ação Patente – Procedimento Comum Cível – de Maria Isabel Vicente de Azevedo Éboli contra Unipoli Embalagens Especiais, Taitech do Brasil - Comércio de Embalagens EIRELI, Instaladora e Hidráulica JAS IL e Wilpack Serviços de Embalagens EIRELI**. 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/processos/162353476/peca-documentos-diversos-tjsp-acao-patente-procedimento-comum-civel-de-maria-isabel-vicente-de-azevedo-eboli-contra-unipoli-embalagens-especiais-taitech-do-brasil-comercio-de-embalagens-eireli-instaladora-e-hidraulica-jas-il-e-wilpack-servicos-de-embalagens-eireli-1688646402>. Acesso em: 06 maio 2024.

SOUSA, Angélica Silva de; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; ALVES, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da Fucamp**, Monte Carmelo, v. 20, n. 43, p. 64-83, 19 fev. 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>. Acesso em: 12 abr. 2024.

STANFORD. **Research Policy Handbook**: inventions, patents, and licensing. Inventions, Patents, and Licensing. 2013. Disponível em: <https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/intellectual-property/inventions-patents-and-licensing>. Acesso em: 23 abr. 2024.

USPTO – UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. **Manual of Patent Examining Procedure 2138.04**: conception. Conception. 2023. Disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>. Acesso em: 12 abr. 2024.

Sobre os Autores

Gabriela Defant dos Santos

E-mail: gabrieladefant12@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5261-0574>

Especialista em Propriedade Intelectual, Direito e Ética pela Universidade Cândido Mendes em 2021. Mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela Universidade Federal de Santa Catarina.

Endereço profissional: WEG Equipamentos Elétricos S.A., Av. Prefeito Waldemar Grubba, n. 3.300, Jaraguá do Sul, SC. CEP: 89256-900.

Ronaldo David Viana Barbosa

E-mail: ronaldo@advocaciabarbosa.adv.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6453-2853>

Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2024.

Endereço profissional: Av. Desembargador Vitor Lima, n. 222, Trindade, Florianópolis, SC. CEP: 88040-400.

Clarissa Stefani Teixeira

E-mail: clastefani@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1362-1255>

Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2011.

Endereço profissional: Av. Desembargador Vitor Lima, n. 222, Trindade, Florianópolis, SC. CEP: 88040-400.