

## Trabalhando com direitos de propriedade intelectual sem diploma de Direito

*Por Vid Mohan-Ram Foley & Lardner  
Estados Unidos*

O grande ídolo do futebol americano Vince Lombardi seria o primeiro a admitir que não foi só ele que fez do *Green Bay Packers* o time mais glorioso dos anos 60. "É o compromisso da pessoa com o esforço conjunto - isso é que faz um time dar certo, uma empresa dar certo, uma sociedade dar certo, uma civilização dar certo", ele exclamou. As palavras imortais deste técnico ecoam décadas mais tarde, pois que seja no campo de futebol ou no campo da lei, o trabalho em equipe é a chave do sucesso. E embora ter um *Júris Doctus* - o diploma de direito - seja um passo fundamental para seguir uma carreira em Direito, é totalmente possível ser um valeroso membro de uma equipe de patentes sem ter as iniciais "J.D." junto ao seu nome.

No direito de marcas e patentes, o sucesso é medido por sua capacidade de se aglomerar com inventores, advogados e CEOs e achar formas defensivas e ofensivas de proteger a propriedade intelectual deles. E é preciso toda uma equipe de gente de Direito - especialistas técnicos, agentes de patentes, pesquisadores, secretárias especializadas em lei, estagiários, consultores administrativos, profissionais de marketing, intérpretes, afiliados estrangeiros, escriturários jurídicos e pessoal de tecnologia de informação (nenhum destes tem necessariamente um diploma de direito) - para executar a jogada e ganhar proteção de patente para as idéias e invenções do cliente.

**Especialistas Técnicos e Agentes de Patentes: advogados, não; cientistas, sim.**

Então onde um cientista pode se sentir mais à vontade na área de Direito? É compreensível que um graduado que passou anos trabalhando em sua tese de Ph.D. mergulhado em pesquisa de pós-

doutorado vá pensar duas vezes em passar outros 3 a 4 anos numa faculdade de direito. Entretanto, não é necessário fazer faculdade ou ter um diploma de Direito para ser considerado adequado a um cargo no departamento de patentes de propriedade intelectual de um escritório jurídico. Especialistas técnicos e especialmente os agentes de patentes não precisam ter nenhum treinamento anterior em Direito para conseguir uma brecha de entrada.

Mas estes especialistas técnicos e agentes de patentes precisam ter capacitação em ciência ou engenharia. Sobre este aspecto, os cientistas levam vantagem sobre os estudantes de Direito que não têm nenhuma formação científica, porque é impossível ser um agente de patentes sem capacitação científica. Na verdade, o governo americano não aceita ninguém para a prova de patente da ordem dos advogados a não ser que tenha um diploma (bacharelado) de cunho científico.

### **A lei de marcas e patentes na Europa sem um diploma de direito**

Nos Estados Unidos, muita gente escolhe o treinamento formal obtendo um diploma de direito antes de entrar na profissão de patentes. Entretanto, na Europa, e especialmente na Alemanha, é raro alguém ter um diploma de direito e um Ph.D.

"Na Europa, os advogados de marcas e patentes precisam ter um diploma universitário em ciências naturais e então são treinados em Direito no trabalho - eles têm que passar em provas voltadas principalmente para o Direito - mas não têm que estudar Direito", informa Guenter Isenbruck, um dos principais advogados de marcas e patentes da Alemanha. Isenbruck calcula que "está claro que menos de 1% a 2% têm os dois diplomas" [Ciências Naturais e Direito]. Isenbruck, um químico Ph.D., passou toda sua carreira no Direito de marcas e patentes, tendo trabalhado como advogado de marcas e patentes tanto na Europa quanto na Alemanha.

Nos últimos dez anos, Isenbruck testemunhou uma grande mudança de atitude em relação ao direito de marcas e patentes na Alemanha. A área costumava ser vista como uma carreira para o típico escriturário caladão, mas hoje em dia é uma alternativa atraente à ciência de laboratório. "Gente que gosta de falar com as pessoas... Que instiga os cientistas a revelarem suas idéias" são super procuradas, diz Isenbruck. Na Alemanha, manter um vínculo estreito entre o escritório

jurídico e os clientes é fundamental para o sucesso. Há uma nítida preferência, diz Isenbruck, para que os advogados de marcas e patentes estejam perto de seus clientes. "O trabalho é geralmente discutido durante o almoço" ele diz, portanto é essencial ter traquejo social e estar disposto a sair do escritório para se encontrar com os clientes.

Na Alemanha, os jovens cientistas do passado recente costumavam se esquivar das ciências naturais, explica Isenbruck. "Química, biologia, tecnologia genética - estas áreas científicas não eram preferidas [há 10 anos]. Portanto, a quantidade de pessoas que entrava nesta área diminuiu", diz Isenbruck. Conseqüentemente, ele acha que existem buracos em determinadas áreas da ciência que oferecem oportunidades extraordinárias em Direito de marcas e patentes. "Isso significa que as pessoas que começam a estudar química hoje terão excelentes oportunidades de trabalho daqui a cinco anos". Os jovens cientistas também estão muito mais familiarizados com a noção de que o trabalho deles precisa ser protegido, principalmente com todas as colaborações que se desenvolvem entre os acadêmicos e a indústria. Conseqüentemente, o governo alemão está patrocinando e financiando projetos para transformar departamentos de propriedade intelectual em ambientes mais acadêmicos. Isenbruck relata que muito poucas universidades têm advogados de marcas e patentes internos para dar consultoria de como transformar experimentos em invenções, ou de como negociar lucrativas vendas de uso de licenças. Portanto, se envolver com as crescentes diretrizes de propriedade intelectual em sua universidade - enquanto dá andamento ao seu treinamento científico ou pesquisa - pode vir a ser uma experiência valiosa.

### **O que são especialistas técnicos e agentes de patentes?**

Especialistas técnicos e agentes de patentes têm basicamente as mesmas funções - preparam pedidos de patentes e confrontam escritórios de patentes nos Estados Unidos e exterior para argumentar o motivo pelo qual as invenções de seus clientes devem ser patenteadas. A diferença entre os dois cargos é que um agente de patente passou na prova da ordem dos advogados, recebeu seu número de registro e é devidamente reconhecido pelo governo dos Estados Unidos como alguém que exerce o direito de marcas e patentes. Por outro lado, um técnico especialista não pode assinar sozinho o despacho de documentos jurídicos ou se comunicar com o escritório de patentes dos Estados Unidos.

Normalmente, os agentes de patentes ganham mais do que os especialistas técnicos dos escritórios jurídicos, mas ambos ganham menos do que advogados (aqueles que terminaram a faculdade de

direito e receberam seu J.D.) e claro, os sócios dos escritórios jurídicos. A base salarial de um cargo de especialista técnico varia de U\$4,000 a U\$6,000 por mês. Os agentes também ganham aproximadamente nesta faixa, talvez até por volta de U\$7,000.

Nos Estados Unidos, os honorários advocatícios são cobrados por hora de trabalho. Tanto os técnicos especialistas quanto os agentes de patentes precisam compilar um determinado número de horas cobráveis por ano e as "horas cobráveis" podem virar uma obsessão no direito de marcas e patentes. Vai depender do tipo de escritório jurídico em que você trabalha, mas você pode ter que trabalhar de 7 a 9 horas por dia. Geralmente, você tem que dar expediente de 8 horas diárias para poder cobrar 6 (atividades não cobráveis, como o almoço, o cafezinho, e discutir qual é a boa do fim de semana gasta tempo).

### **O céu é o limite**

Para um cientista sem o J.D., a vida de direito de marcas e patentes começa como técnico especialista. Em termos gerais, a função de um técnico especialista é primeiro entender a ciência por detrás de uma "invenção" e então preparar de forma quase artesanal um pedido de patente bem redigido que descreva amplamente os aspectos singulares da descoberta ou do avanço científico.

Isso significa ampliar um quadrado de grama artificial que o cliente vê como sua invenção, para que o pedido de patente acabe protegendo muito mais - não somente aquele pequeno quadrado, mas talvez um campo de futebol inteiro, as arquibancadas e todo o estacionamento do estádio!

Para cumprir bem esta tarefa é preciso concentração, disciplina e raciocínio lógico, mas acima de tudo, uma imaginação criativa. Um especialista técnico tem de ser capaz de ver cada "elemento" da invenção e achar formas de expandi-lo. Se a invenção usa células bacterianas, é possível usar também células mamárias? De quantas formas diferentes se pode administrar uma droga? O objetivo é impedir outras pessoas de fabricar a invenção (uma patente não te dá o direito de fabricar nada - te dá o direito de impedir que qualquer outra pessoa fabrique sem a sua autorização!). Uma patente que apenas "reclama" direitos relativos às células bacterianas não irá proteger contra alguém que usa em vez disso as células mamárias.

De forma parecida, você não pode redigir um pedido de patente que irá infringir a patente de outrem. Portanto, um especialista técnico precisa ter em mente todos os outros "engenhos" - patentes anteriores

e artigos científicos - que talvez toquem em alguns aspectos da invenção de seu cliente e tomar distância deles. É muito difícil conseguir uma patente se a invenção já tenha sido (dentro de certas restrições legais), patenteada, descrita, usada ou vendida. É sua função vasculhar o banco de dados para saber, e se for o caso, informar suas descobertas ao cliente e orientá-lo sobre o que deve ser feito em seguida.

Os especialistas técnicos e agentes de patentes também podem se envolver em tudo, desde resolver disputas por autoria da invenção, ações de violação e a invalidação de patentes para causas públicas, examinar depoimentos e confeccionar o plano de negócios de seu cliente. Portanto você deve estar disposto a usar toda a sua criatividade e capacidade de comunicação generosamente.

### **Ciência + Direito = Direito de Marcas e Patentes**

É um erro achar que ter vocação para escrever e um Ph.D. em ciência são as únicas coisas necessárias para conquistar o mundo de patentes. Pode ser que não precise de um diploma de Direito, mas precisará exercer o Direito. Se não entender e não aplicar os princípios jurídicos, um especialista técnico ou agente de patentes pode restringir impropriamente a invenção de um cliente, ou arruinar suas chances de conseguir uma proteção de patente. As palavras - não o dinheiro - representam a moeda de comercialização de uma invenção.

Como tal, é essencial estar a par do significado e conotação que as palavras têm em questões jurídicas. Por exemplo, todos os pesquisadores sabem que uma publicação científica é uma "referência", mas no direito de marcas e patentes chamar uma publicação de "referência" é uma admissão que uma publicação possa ter relevância à sua invenção - e isso pode dar ao departamento de patentes um sinal verde para usar tal trabalho contra você.

Você também é chamado para convencer um examinador de que o "engenho anterior" - a literatura científica e patente existentes antes da invenção de seu cliente - não descreve a invenção, seja no todo ou em parte. São precisos argumentos lógicos baseados em princípios jurídicos dispostos nos estatutos, nas regulamentações, e nos volumes do governo sobre o exercício do direito de marcas e patentes para realmente ser bem-sucedido como um especialista técnico ou agente de patentes.

Muitas pessoas começam como um especialista técnico antes de eventualmente entrar para a faculdade de Direito. É razoável dizer que muitos cientistas seguem esta rota como uma passagem para a faculdade de Direito. Alguns escritórios jurídicos podem insistir que você estude Direito, enquanto outros não empurram seus funcionários nem para um lado nem para outro. Alguns têm um plano de benefícios que reembolsam a mensalidade se você concordar em ficar trabalhando com eles depois de se formar. Em qualquer caso, um cargo como especialista técnico ou agente de patentes é um ótimo ponto de partida para enveredar pelo Direito de marcas e patentes e usar seu treinamento científico.

### **Reportar, Interrogar, Advogar**

Neste sentido, os especialistas técnicos e os agentes de patente precisam ser os interrogadores bem como os advogados das invenções de seus clientes. As velhas máximas do Jornalismo de quem, o que, onde, quando e por que - se aplicam às mentes inquisitivas dos profissionais de patente da mesma forma que aos detetives das manchetes principais. Se você não suportaria ter que depreciar um sumário de 500 palavras, então o direito de marcas e patentes não é sua praia. A maior parte de seu dia se passa em frente a uma tela de computador, escrevendo cartas, argumentos ou pedidos de patentes. Você tem que *gostar* de escrever. Aprender a falar e escrever com precisão, clareza e lógica ou até ter uma veia jornalística é crucial para trabalhar com direito de marcas e patentes.

### **De volta à aglomeração**

Dentro da veracidade das palavras de Lombardi, este não é um espetáculo solo - a aglomeração está cheia de talentos além do zagueiro. Por exemplo, os pesquisadores são fundamentais para fornecer a informação que um especialista técnico ou agente de patentes precisa para criar um documento jurídico vitorioso. Os pesquisadores podem ser funcionários de bibliotecas ou provedores de serviços que fazem busca nos bancos de dados de patente, casos jurídicos, biotecnologia e publicações, bem como em livros e fontes na internet de acordo com as palavras-chave ou conceito que você escolheu. Um escritório jurídico irá contratar esse pessoal para seu quadro ou terceirizar o serviço de busca a outras empresas.

Aqueles que deixaram o laboratório para fazer um MBA, ou que permaneceram no laboratório e freqüentaram uma faculdade de Administração em meio expediente, podem achar que direito de marcas e patentes seja justamente a oportunidade pela qual esperavam: o número de empresas de biotecnologia em início de operação que precisa

de consultoria em direito comercial e na confecção de planos de negócios cientificamente sólidos, só faz crescer. Descubra como aplicar suas habilidades híbridas ao direito de marcas e patentes - identifique alguns escritórios jurídicos e solicite uma entrevista informacional.

### **Agente internacional de patentes misteriosas e outras coisas legais sobre direito de marcas e patentes**

Um dos aspectos mais gratificantes do direito de marcas e patentes é que oferece a oportunidade de trabalhar com ciência de ponta antes que esta seja publicada na *Science*. Além de estar a par dos últimos avanços tecnológicos (que você ajuda a dar forma), seus clientes podem estar espalhados pelo mundo todo - você pode dar entrada num pedido para uma empresa nova na Índia, se corresponder com inventores na Espanha e analisar dados experimentais de uma universidade no Japão, tudo no mesmo "dia" - portanto ter noção do fuso horário no mundo todo é fundamental.

O direito de marcas e patente também te coloca na linha de frente das negociações com o governo americano. É sua função convencer o Escritório de Marcas e Patente dos Estados Unidos que eles nunca viram nada parecido com a invenção de seu cliente. Se você tiver a visão certa, disposição e entusiasmo, vai perceber que ir para o escritório todo dia é tão estimulante quanto ir para o laboratório.

### **"Se você não estiver ligado com entusiasmo, será desligado com entusiasmo".**

Lombardi lembrou que o entusiasmo, a boa vontade para aprender e o trabalho em equipe são de fato as chaves do sucesso. "O trabalho em equipe era a essência do *Green Bay Packers*", ele revelou. Não importa se você gosta ou não de futebol americano, ou saiba quem era Vince Lombardi... A questão é se você é bom de aglomeração, de *brainstorming*, para conseguir jogar com desenvoltura pelo campo de futebol jurídico, e chegar em casa triunfante. O pontapé inicial de uma carreira em direito de marcas e patentes não é quando você recebe seu diploma; ela começa quando você fala com seu primeiro cliente.

*\*Traduzido por Karen Shishiptorova*

FOLEY & LARDNER, Vid Moham-Ram. **Trabalhando com direitos de propriedade intelectual sem diploma de Direito.** Disponível em:

< [http://www.universia.com.br/nextwave/ver\\_materia.jsp?materia=197&subcanal=3](http://www.universia.com.br/nextwave/ver_materia.jsp?materia=197&subcanal=3)>

Acesso em: 17.jul.2006.