

XII CONGRESSO DE DIREITO DE AUTOR E INTERESSE PÚBLICO

Capítulo III Direito de Autor e Direito Concorrencial

TÍTULO: SISTEMA DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: UMA REVISÃO ANALÍTICA SOBRE PATENTES

Jessica Aparecida Soares



SISTEMA DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: UMA REVISÃO ANALÍTICA SOBRE PATENTES

Jessica Aparecida SOARES¹

Giane de Godoy Favaro FIDELIS²

RESUMO

O estudo expõe o resultado de uma pesquisa de revisão analítica realizada com foco na abordagem histórica, destacando a atualização do assunto para o mundo contemporâneo. Para realizar a pesquisa sobre o sistema de proteção da propriedade intelectual foi utilizado o método dedutivo (fins de abordagem) e método histórico (fins procedimentais). Assim o presente artigo possui como objetivo geral a análise do sistema de proteção patentária no Brasil, analisando a evolução histórica do instituto da Propriedade industrial e o contexto atual de proteção. A pesquisa objetiva, ainda analisar os requisitos de patenteabilidade atualmente considerados pela Lei de Propriedade Industrial e pelo INPI e a atual configuração dos meios para a proteção de patentes. Enfim, a questão central: Qual é a evolução histórica de proteção das patentes por meio da propriedade industrial no Brasil? Qual é a configuração atual para a proteção patentária? Neste viés, é preciso considerar que sendo um artigo de revisão analítica, espera-se que o presente estudo possa contribuir com o desenvolvimento de diversas investigações cujo foco seja a propriedade industrial. Apesar de relativamente novo o instituto da propriedade industrial no Brasil, a evolução e benefícios da regulamentação são inegáveis. A propriedade industrial é o segmento da propriedade intelectual que mais cresce com a demanda tecnológica causando forte impacto no desenvolvimento do país, na inovação e no mercado. É preciso revisitar os conceitos e percurso histórico da proteção intelectual para apreciar o sistema de proteção industrial vigente na atualidade.

Palavras-chave: Sistema de proteção de propriedade industrial; Patentes; requisitos de patenteabilidade.

1 Graduação em Direito; Mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Servidora Pública da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

2 Graduação em Gestão; Especialista em Gestão Pública; Servidora Pública da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

1 INTRODUÇÃO

O estudo expõe o resultado de uma pesquisa bibliográfica e documental de revisão analítica, realizada com base no método dedutivo (fins de abordagem) e método histórico (fins procedimentais) sobre o sistema de proteção da propriedade industrial brasileiro.

A propriedade industrial é o segmento da propriedade intelectual que mais cresce com a demanda tecnológica. Com a globalização e a modernidade surgem novas necessidades de resolução para problemas cotidianos, e é neste momento que mostra-se a propriedade industrial para proteger as criações industriais de determinado indivíduo. (GAMA, 2011, p. 137)

O registro de patentes é o mecanismo adotado para a proteção das novas tecnologias, sejam elas protegidas por modelo de utilidade ou patente de invenção, esse é o registro responsável por conferir o direito à exclusividade, dentro de certo limite de tempo, para a fabricação e comercialização, ou seja, a usufruição de determinado produto.

A proteção conferida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), serve para promover um controle e uma retribuição ao inventor, que após investimento de recurso e tempo, criou algo que é tecnologicamente útil, e que pode resultar em novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental. Assim, o direito a exclusividade de praticar atos relacionadas à patente é conferido ao inventor como “moeda de troca” por este ter exposto “seu invento de forma que ele [invento] possa ser integralmente reproduzido ao fim do prazo da patente pela sociedade em geral”. (BARBOSA, 2011, p. 1)

A tecnologia proporcionou velocidade e praticidade aos procedimentos e meios para o depósito de patentes, o que é de grande importância, pois a proteção dos desenvolvimentos tecnológicos por meio de patentes de invenção e de modelo de utilidade tendem a crescer com o passar dos anos, pois a cada minuto, aparelhos modernos tornam-se obsoletos, em virtude da criação de um modelo melhor, mais rápido e com mais recursos.

Assim o presente artigo possui como objetivo geral a análise do

sistema de proteção patentária no Brasil, analisando a evolução histórica do instituto da Propriedade industrial e o contexto atual de proteção. A pesquisa objetiva, ainda analisar os requisitos de patenteabilidade atualmente considerados pela Lei de Propriedade Industrial e pelo INPI e a atual configuração dos meios para a proteção de patentes. Enfim, a questão central: Qual é a evolução histórica de proteção das patentes por meio da propriedade industrial no Brasil? Qual é a configuração atual para a proteção patentária?

Neste viés, é preciso considerar que sendo um artigo de revisão analítica, espera-se que o presente estudo possa contribuir com o desenvolvimento de diversas investigações cujo foco seja a propriedade industrial.

2 HISTÓRICO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: LEGISLAÇÃO E PRIMEIRAS PATENTES

A propriedade em sentido geral existe desde os primórdios da civilização com o fim de impor um limite aos direitos de uso e fruição de algo que pertence a alguém. Muito antes de leis serem compiladas já existia a propriedade e com ela os direitos e obrigações a ela inerentes, porém, as notícias de propriedade que tínhamos se referiam à propriedade material, palpável, seja ela bem móvel, ou imóvel.

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento econômico-social a propriedade acaba por assumir um papel importante na vida em sociedade, requerendo regulamentações a respeito de sua titularidade, uso, direitos e obrigações.

Dessa forma surgem novas necessidades, assim, o homem passa a ter papel fundamental na fabricação de seus instrumentos de trabalho. Com a criação desses primeiros instrumentos à base de pedra e sílex, tornou-se possível conhecer a capacidade do homem para o trabalho manual e criação de novos produtos, descobrindo ainda novas aplicações aos bens já existentes na natureza para a fabricação de novos bens (DEL NERO, 1998, p. 31).

Com a criação de novos produtos surge a necessidade de se proteger os direitos sobre essas criações. Nesse momento nasce o direito industrial, sendo regulado pelas formas de expressão de direito, tendo como função a proteção do trabalho e a aferição de lucros por meio dessa atividade. (PAES, 1996, p. 13)

Diferentemente de outros campos do direito, a proteção industrial não é tão antiga, sendo sustentado por alguns doutrinadores, que seu surgimento se teria dado no século XV, porém, mesmo com esse surgimento tardio, sua evolução é rápida.

Quando se fala do sistema de propriedade industrial sem limites territoriais, a primeira concessão de patentes de que se tem notícia aconteceu no ano de 1409 em Veneza, quando a República garantiu a um homem o poder exclusivo de explorar uma mina. Já no que tange a legalização, a primeira lei a tratar sobre o tema patentes surgiu também em Veneza em 1474, com o estabelecimento de um prazo de exclusividade de 10 anos ao inventor para a exploração de sua invenção. (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 116-117)

Apesar de Veneza ter sido a primeira nação a trazer a previsão legal e conceder patentes, logo após, surgem no seio da propriedade industrial duas importantes propulsoras da moderna propriedade industrial, quais sejam, a França e a Inglaterra. Ambas tiveram grande impacto na propriedade industrial auxiliando outros países na criação de seu próprio sistema de patentes, o Brasil teve grande influência francesa neste período.

A Convenção da União de Paris (CUP), acontecida em 20 de março de 1883 foi a primeira convenção internacional sobre a matéria, tendo ainda papel fundamental no estabelecimento do conceito de propriedade industrial nos seguintes termos:

Entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, água minerais, cervejas, flores, farinhas. (BRASIL, 1975)

Em 1970 é concluído o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). O referido tratado “rege em detalhes os requisitos formais

que devem ser observados pelo demandante para realizar o depósito internacional da patente.” (PEREIRA, 2009, p. 20)

No Brasil o Decreto n. 81.742, de 31 de maio de 1978 foi a normativa responsável por promulgar o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

Outro tratado internacional de grande importância para o tema é o Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPS, na sigla em inglês), que foi incorporado pelo Brasil na forma do Decreto n. 1.335 de 30 de Dezembro de 1994. (BRASIL, 1994)

O referido tratado já em seu preâmbulo menciona os objetivos do tratado como:

reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo (BRASIL, 1994)

Em 1994 também por meio do TRIPS foi criada a Organização Mundial do Comércio (OMC). A partir do tratado, em meados de 1990, se iniciou uma revisão no Sistema de Propriedade Industrial, conseqüentemente é lançada a nova e atual Lei sobre o assunto (Lei n. 9.729/96) (LUZ, 2015, p. 140).

Os tratados acima descritos foram de grande importância para a criação do atual sistema brasileiro como veremos adiante.

2.1 O SISTEMA BRASILEIRO DE PATENTES: EVOLUÇÃO E SISTEMA ATUAL

No Brasil o grande fato propulsor das patentes foi a chegada da família real portuguesa em 1808, momento onde havia a necessidade de se fazer uma grande reforma patrimonial em todo o Estado. (BARBOSA, 2010, p. 13)

Em 1809 o príncipe regente do Brasil baixava o alvará que estabelece os primeiros atos de proteção à propriedade industrial.

O alvará de 28 de Abril de 1809 em seu item VI estabeleceu o

primeiro privilégio de proteção de propriedade industrial, com o prazo de quatorze anos de uso exclusivo da tecnologia desenvolvida, ficando ainda obrigados a publicar a tecnologia depois para que toda a nação pudesse usufruir daquela invenção. (BRASIL, 1809)

Em 16 de Dezembro de 1830 nasce a primeira lei de patentes do Brasil, instituída por Dom Pedro I, assegurando direitos ao descobridor ou inventor de um produto útil a propriedade, concedendo-lhe o uso exclusivo a sua invenção ou descoberta. Nesta lei as patentes têm o prazo mínimo de duração de cinco (5) anos e máximo de vinte (20) anos, de acordo com a qualidade da invenção, conforme redação do artigo 5.º: “As patentes se concederão segundo a qualidade da descoberta ou invenção, por espaço de cinco até vinte annos: maior prazo só poderá ser concedido por lei”. (BRASIL, 1830)

A Lei supramencionada é considerada o grande divisor de águas para o Brasil em relação à propriedade industrial, pois foi a grande responsável e, o ponto de partida, para através dos anos chegarmos ao nosso sistema atual.

Em 1875 surge em nosso ordenamento jurídico à primeira regulamentação de marcas através do Decreto n.º 2.682, de 23 de Outubro de 1875, depois disso surgiram outras leis que estabeleciam regras sobre ambos os temas. (COELHO, 2013, p. 203-204)

O direito brasileiro primordialmente disciplinava a proteção dos direitos de propriedade industrial em separado. Em 1882 editou-se a Lei n.º 3.129 de 14 de Outubro, sobre a proteção de patentes, em 1887 surge novamente outro Decreto a tratar do assunto, o Decreto n.º 9.801 de 5 de Novembro, e 1904 surgiu o novo Decreto de marcas n.º 1.236 de 24 de Setembro de 1904. A unificação da proteção só foi efetivada em 1923 (COELHO, 2013, p. 204).

Em 1889 com o término da monarquia surge a constituição republicana de 1891 que estabelece, de forma simples, pequenas disposições sobre a propriedade das invenções em seu artigo 72, § 25 a possibilidade de se conceder um privilégio aos inventores de invenções industriais. (BRASIL, 1891)

Na seqüência instala-se no Brasil o período da nova república, com

instalações de novas fábricas, gerando grande crescimento industrial ao país, conseqüentemente surge em 1923 o Decreto nº 16.264, de 19 de Dezembro de 1923, com uma grande alteração nas questões que envolvem patentes, culminando em uma nova fase da propriedade industrial no país, tendo em vista à unificação da regulamentação das marcas e patentes e ainda a criação da Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI), atribuindo a mesma a análise das patentes e marcas. (BRANCO, 2011, p. 16)

O Decreto nº 16.264, de 19 de Dezembro de 1923 foi a primeira Lei a abordar exaustivamente o tema de proteção da propriedade industrial no Brasil. A referida Lei com 137 artigos abordou itens como a já citada criação da “Directoria Geral da Propriedade Industrial”; institui a Revista de Propriedade Industrial (RPI) que começa a divulgar os atos oficiais da Diretoria; disposições sobre os pedidos e expedição de patentes; infrações e penalidades, dentre outros itens relevantes. (BRASIL, 1923)

No período compreendido entre os anos de 1931 a 1933 a Diretoria Geral da Propriedade Industrial é extinta e substituída pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI). Entre os anos de 1970 e 1971 surge, para substituir o então DNPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). (BRANCO, 2011, p. 16)

O INPI é Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, criado pela Lei n. 5.648 de 1970, responsável pela análise e concessão das patentes no Brasil. (RAMOS, 2013, p. 141)

O INPI é o órgão responsável por executar as normas que regulam a propriedade industrial, agindo sempre de acordo com a função social, econômica, jurídica e técnica, tem ainda a função de pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura e ratificações de tratados sobre matérias que envolvam propriedade industrial. (BRASIL, 1970)

Em relação à temática específica das legislações de propriedade intelectual após 1923 foram publicadas e posteriormente revogadas várias normativas. Como exemplo citamos o Decreto-Lei n. 254, de 28 de fevereiro de 1967, Decreto-Lei n. 1.005, de 21 de outubro de 1969 e a Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, esta última tendo ficado vigente até a atual legislação ser publicada.

Em 1988 eis que surge a Constituição da República Federativa do Brasil, estabelecendo diversos direitos e garantias fundamentais, trazendo em seu artigo 5.º a proteção ao direito da propriedade industrial nos seguintes termos:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (BRASIL, 1988)

Como preleciona Bruno Falcone:

No Brasil, o privilégio patentário foi elevado a categoria de direitos e garantias fundamentais (e, portanto, constitui cláusula pétreia), esculpido no art. 5º, inc. XXIX, da Carta Magna. Assim, o referido dispositivo constitucional assegura ao titular do invento o privilégio temporário de exploração econômica do seu resultado inventivo, “tendo em vista o desenvolvimento tecnológico do país”. (FALCONE, 2005, p. 213)

Após alguns anos sem alteração na lei de propriedade industrial, desde 1971, surge em 14 de Maio de 1996 a Lei n.º 9.279, também conhecida por Lei de Propriedade Industrial (LPI), atual legislação, responsável pela proteção dos direitos relativos à concessão de patentes de invenção, modelo de utilidade, registro de marcas, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. (BRASIL, 1996)

A LPI confirma o respeito aos tratados internacionais, seguindo as regras mínimas, estabelecida por eles, trazendo ainda como conteúdo os requisitos para obtenção de proteção para patentes, como veremos adiante. (PAESANI, 2012, p.38-39)

Em relação às primeiras patentes brasileiras, dados históricos informam que a primeira que se tem notícia data de 1822, com a criação de uma máquina de descascar café. (BRANCO, 2011, p.15)

3 PATENTES E SUAS MODALIDADES

A Lei n.º 9.279/96 é a responsável por estabelecer os direitos e formas de proteção industrial. Duas são as proteções atribuídas a patentes, assim o artigo 6.º desta lei estabelece a proteção as patentes de invenção e modelo de utilidade. (BRASIL, 1996)

A patente é o título temporário e exclusivo concedido pelo Estado ao inventor de determinada tecnologia, respeitada as previsões legais. As patentes podem proteger processos ou produtos, se realmente presentes os requisitos para o deferimento do pedido de registro de patentes.

Para Denis Borges Barbosa:

As patentes de invenção, enfim, são direitos de propriedade industrial concedidos pelo Estado, que garantem a possibilidade de excluir terceiros da prática de atos sobre certa tecnologia, por prazo determinado e em troca da divulgação desta mesma tecnologia, observados os requisitos legais. (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 100)

No direito brasileiro duas são as modalidades de patentes, patente de invenção e de modelo de utilidade, passaremos abaixo as explicações a cerca das mesmas.

3.1 PATENTE DE INVENÇÃO

A patente de invenção é concedida a uma inovação, a algo novo, que nunca existiu, dentro dos limites de novidade que a lei de propriedade industrial dispõe. (BARBOSA, 2006, p. 223)

Assim como os modelos de utilidade devem atender a requisitos próprios de patenteabilidade, as patentes de invenção devem atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, requisitos que serão tratados abaixo.

O prazo de validade desse privilégio é de vinte (20) anos, contados da data do depósito e de no mínimo dez (10) anos para o efetivo uso da

patente a partir da concessão. (BRASIL, 1996)

Conforme mencionado acima, para se obter a proteção da patente de invenção é necessário que três requisitos sejam preenchidos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A previsão legal de tais requisitos se encontra no artigo 8.º da Lei n.º 9.279/96.

3.1.1 Novidade

O primeiro requisito para se auferir a proteção de uma patente é a novidade, o artigo 11 da Lei supramencionada reza que: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.” (BRASIL, 1996)

Para se fazer uma análise completa do que seria a novidade em patentes de invenção é necessário se fazer uma leitura do § 1.º do artigo supracitado, que estabelece o conceito de estado da técnica como sendo: “constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17” (BRASIL, 1996).

Desta forma o estado da técnica é o que é comum, de conhecimento da população antes do pedido de patente, outrossim, tudo o que não é novo por já existir em determinado tempo e determinada região, não importando o país ao qual se tem notícia da novidade, tendo em vista a universalidade da novidade.

Pode-se dizer que uma invenção atende a este requisito quando é desconhecida dos cientistas ou pesquisadores especializados na área da invenção. Assim, a avaliação da novidade da criação depende do conceito do estado da técnica e de tudo que for encontrado no mundo relacionado com determinada invenção. (COELHO, 2013, p. 218)

Como estado da técnica são considerados todos os conhecimentos acessíveis à população, sejam através de livros, documentos de patentes, conhecimentos não divulgados, audiovisual etc.

Neste sentido, Patrícia Aurélia Del Nero acredita que:

A invenção é considerada nova quando não compreendida pelo “estado da técnica” e passível de aplicação industrial, seja no que diz respeito a sua fabricação ou utilização. O “estado da técnica” é constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição verbal ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patente no país ou no exterior, antes do depósito do pedido de patente. (DEL NERO, 1998, p. 59)

O sistema de patentes brasileiro só concede patentes se atingido esse elemento, que vale lembrar, é requisito universal, ou seja, para que realmente se afigure a proteção de uma invenção ela deve ser nova em todo o mundo, senão não poderá ser concedida com o desrespeito ao presente requisito.

3.1.2 Atividade inventiva

Conforme se observa pelo artigo 13 da Lei n.º 9.279/96 a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. (BRASIL, 1996)

Estado da técnica, como discutido em momento oportuno, é tudo que é conhecido pelas pessoas no momento da criação, neste caso o que pretende ser provado é que a invenção é verdadeiramente engenhosa, e não apenas uma decorrência lógica.

Assim, cabe analisar a definição de técnico no assunto para o aferimento desse segundo requisito.

Entende-se por técnico no assunto pessoas de conhecimento mediano na área de conhecimento da patente, não sendo *expert* no tema em questão, pois se assim o fosse, viciado estaria o sistema de concessão de patentes, pois a invenção decorreria de maneira lógica ao profissional especialista que o avaliaria.

Para Denis Borges Barbosa:

Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência médica de um engenheiro ou técnico, operando no setor industrial pertinente.

Decididamente, o parâmetro não é do cientista exponencial, laureando com o prêmio Nobel, mas o engenheiro da especialidade pertinente, com experiência real naquela parcela da tecnologia, ao que, lembrando-se das fases da antropologia física, bem como poderia dominar *Homus habilis*. (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 66)

Segundo o guia de depósito de patentes lançado pelo INPI em 2008:

Uma invenção apresenta atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto (art.13 da LPI). Assim, uma solução apresentada em uma invenção é inventiva se não for alcançada de maneira óbvia para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos disponíveis no estado da técnica. Portanto, a invenção dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um técnico no assunto. (BRASIL, 2008, p. 19)

Necessário salientar que o requisito atividade inventiva decorre imediatamente da novidade, sendo assim dependente da existência do requisito da novidade, desta forma, não havendo novidade, não há que se falar em atividade inventiva. (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 66)

3.1.3 Aplicação industrial

O último requisito exigido para a concessão de uma patente de invenção é a aplicação industrial, prevista no artigo 15 da Lei n.º 9.279/96, por esse requisito exige-se que a invenção tenha capacidade de ser produzida em série e aplicável a qualquer indústria, sendo aplicável ainda as indústrias agrícolas e extrativistas. (BRASIL, 2008, p. 14)

Dentre os três requisitos da patente de invenção, esse é o mais fácil de ser caracterizado, tendo em vista que os requisitos anteriores se referiam ao conteúdo técnico da invenção e este somente a forma com que a invenção é colocada à disposição do público.

Com o preenchimento dos três requisitos aqui mencionados os avaliadores do INPI farão o exame técnico do pedido de patente e darão o despacho de deferimento ou indeferimento da patente solicitada.

3.1 PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

A patente de modelo de utilidade se refere à proteção dos aperfeiçoamentos em objetos físicos, que lhe aumente a utilidade e funcionalidade. Esse tipo de proteção é muito recorrente na indústria mecânica e nas inovações geradas diretamente na linha de produção. (BARBOSA, 2006, p. 223)

O período de proteção conferido por lei ao modelo de utilidade é de quinze (15) anos, prazo este contado a partir da data do depósito, entretanto, em casos de demora na concessão da patente, tendo em vista situações de backlog³ a LPI prevê o prazo mínimo de sete (7) anos (após a concessão) para o efetivo uso da patente, conforme previsão legal do artigo 40, parágrafo único da Lei n. 9.279/96.

O modelo de utilidade tem previsão legal no artigo 9.º da Lei n.º 9.279/96, onde fica estabelecido que:

É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (BRASIL, 1996)

Como se verifica através da redação do artigo supramencionado, para se obter a proteção do modelo de utilidade é necessário que sejam preenchidos alguns requisitos específicos, quais são, novidade, ato inventivo e aplicação industrial. Como os requisitos de novidade e aplicação industrial são adotados tanto para o modelo de utilidade quanto para a invenção, e os referidos requisitos já foram abordados anteriormente, destacamos neste momento somente o requisito de ato inventivo.

3 O backlog pode ser entendido como a demora na análise de pedidos a serem apreciados pelos examinadores do INPI. Ao se falar em backlog é necessário considerar o nível de pedidos que, devido à falta de ação dos examinadores, ficaram pendentes por mais tempo do que o tempo pretendido para análise (GARCEZ JÚNIOR; MOREIRA, 2010, p. 172)

3.2 Ato inventivo

A Lei n.º 9.279/96 prevê em seu artigo 14 que “o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.” (BRASIL, 1996)

Segundo o Guia para depósito de patentes do INPI:

Nos modelos de utilidade dotados de ato inventivo se aceita combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação (BRASIL, 2008).

Desta forma podemos concluir que o requisito ato inventivo é mais relativizado em relação a atividade inventiva, tendo em vista que aqui é necessário demonstrar que as alterações trazidas na criação incorporam nova funcionalidade ou praticidade no seu uso ou fabricação.

3.3 SUFICIÊNCIA DESCRITIVA

A LPI prevê na seção II sobre as condições do pedido, por meio do artigo 24 que o relatório descritivo deve ter suficiência descritiva:

Art. 24 O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. (BRASIL, 1996)

Os requisitos de patenteabilidade, para invenção e modelo de utilidade, estão claramente declarados, respectivamente, nos artigos 8º e 9º da Lei n. 9.279/96. Porém, a suficiência descritiva aparecendo como condição do pedido inaugura um novo requisito de patenteabilidade.

Sobre o assunto Denis Borges Barbosa sobre o assunto afirma:

Nosso entendimento é que, no nosso sistema, essa revelação suficiente é um requisito não só legal, mas constitucional. Tão crucial é, que difícil é imaginar um sistema no qual uma patente opaca, que não permita a revelação suficiente, não seja nula. Tão crucial, que um sistema jurídico que atribuisse uma patente sem revelação, provavelmente estaria violando a sua Constituição. (BARBOSA, 2011 p. 1)

O Guia de depósitos do INPI reafirma que a suficiência descritiva é uma das condições essenciais para a concessão de um pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade.

Nas diretrizes de exame de pedido de patente publicado pelo INPI, o Instituto salienta:

3.95 Deve-se notar que, apesar de uma objeção de falta de fundamentação ser uma objeção nos termos do artigo 25 da LPI, a mesma pode muitas vezes, como nos exemplos do item 3.92, também ser considerada como uma objeção de insuficiência descritiva da invenção nos termos do artigo 24 da LPI (vide 2.13). Neste contexto, a objeção reside no fato de que o pedido, tal como revelado, é insuficiente para permitir a um técnico no assunto realizar a “invenção” ao longo de todo o campo reivindicado, embora suficiente em relação a uma “invenção” mais restrita. Ambas as condições são exigidas para fazer valer o princípio de que a redação de uma reivindicação deve ser fundamentada no relatório descritivo do pedido. 3.96 Note-se que a suficiência descritiva da invenção deve ser verificada somente no relatório descritivo, enquanto o artigo 25 refere-se à fundamentação do quadro reivindicatório no relatório descritivo. (BRASIL, 2012)

Desta forma, a ausência de suficiência descritiva no relatório inviabilizará a concessão da proteção intelectual.

CONCLUSÃO

O presente trabalho trouxe como tema principal o sistema de proteção da propriedade industrial brasileiro sob o enfoque de uma revisão analítica.

As primeiras legislações sobre a proteção intelectual abordavam de forma simplificada a concessão de privilégios aos inventores, e por vezes, conforme relatado no decorrer da pesquisa, havia uma confusão entre concessão de privilégio por invento e descoberta, como no caso de Veneza em 1409, quando a República garantiu a um homem o poder exclusivo de explorar uma mina.

Com o passar dos anos as legislações foram ficando mais sólidas, surgindo inclusive a previsão constitucional sobre o tema. A Constituição de 1988 foi claramente a carta magna que deu maior destaque à questão, declarando em seu artigo 5º inciso XXIX a propriedade intelectual como um bem fundamental do homem.

Outro grande impacto para o desenho de nosso atual sistema de proteção foi a incorporação pelo Brasil, de tratados internacionais sobre o tema.

Deve-se destacar a magnitude das alterações no Sistema de Propriedade Industrial brasileira nos últimos anos. Os documentos internacionais foram em grande parte responsáveis pela modernização de nosso sistema de proteção. Se hoje temos uma extensa legislação que aborda a temática, há que lembrar que para se chegar às obras da atualidade muito aconteceu e foi escrito na história da propriedade intelectual.

Apesar de relativamente novo o instituto da propriedade industrial no Brasil, a evolução e benefícios da regulamentação são inegáveis. É incontestável que para o desenvolvimento de um país se faz necessário o investimento em pesquisas e tecnologias e mais do que isso, é necessário que haja a proteção dos inventos, pois somente assim os inventores disponibilizarão suas invenções para a sociedade.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen iuris, 2010. p. 13. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 15 nov. 2017.

_____. Do requisito de suficiência descritiva das patentes. Documento postado no site **Denis Barbosa**. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf>. Acesso em: 29 set. 2018.

_____.; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. **O contributo mínimo na propriedade intelectual**: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010.

BRANCO, Gilberto. **Propriedade intelectual**. Curitiba: Aymar, 2011.

BRASIL. **Alvará de 28 de Abril de 1809**. Isenta de direitos as matérias primas do uso das fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>>. Acesso em: 02 nov. 2017.

_____. Constituição (1891). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1891**. <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html>>. Acesso em: 03 mar. 2018.

_____. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 07 nov. 2017.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI - 2008. **Guia de**

depósito de patentes. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia_de_deposito_de_patentes.pdf/view>. Acesso em: 03 nov. 2017.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI - 2012. **Diretrizes de exame de pedido de patente.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_exame_de_patente_retificado_original_1.pdf> Acesso em: 30 ago. 2018.

_____. **Decreto n. 1.335, de 30 de Dezembro de 1994.** Promulga a ata final que incorpora os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1994/decreto-1355-30-dezembro-1994-449684-norma-pe.html>>. Acesso em: 02 nov. 2017.

_____. **Decreto n. 16.264, de 19 de Dezembro de 1923.** Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em: 29 set. 2018.

_____. **Decreto n. 75.572, de 8 de Abril de 1975.** Promulga a convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 02 nov. 2017.

_____. **Decreto n. 81.742, de 31 de maio de 1978.** Promulga o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-81742-31-maio-1978-430903-publicacaooriginal-21487-pe.html>> Acesso em: 29 set. 2019.

_____. **Lei n. 5.648, de 11 de Dezembro de 1970.** Cria o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>. Acesso em: 02 nov. 2017.

_____. **Lei n. 9.279, de 14 de Maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 02 nov. 2017.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de direito comercial:** direito de empresa. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1.

DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade intelectual:** a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo: RT, 1998.

FALCONE, Bruno. Questões Controversas sobre Patentes Farmacêuticas no Brasil. In.: CARVALHO, Patrícia Luciane de. (Coord.). **Propriedade intelectual:** estudos em homenagem a professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2005., p. 216-222.

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. **Propriedade intelectual.** Revista dos tribunais. Ano 100. Vol. 907, Maio de 2011. São Paulo: Revista dos tribunais, 2011.

GARCEZ JÚNIOR, Sílvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira. O backlog de patentes no Brasil: o direito à razoável duração do procedimento administrativo. In.: **Revista Direito GV.** v. 3, n. 1, jan./abr. 2017. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v13n1/1808-2432-rdgv-13-01-0171.pdf>> Acesso em: 30 set. 2018.

LUZ, Mauro Catharino Vieira da. Sistema de direitos da propriedade industrial brasileiro: impactos da Lei de inovação. In.: VAZ E DIAS, José Carlos; MÜLLER, Juliana Martins de Sá; PORTILHO, Raphaela Magnino Rosa. **Propriedade intelectual e os dez anos da lei de inovação.** Rio de Janeiro: FAPERJ, 2015.

PAES, Paulo Roberto. Tavares. **Nova lei de propriedade industrial:** lei 9.279, de 14.05.1996: anotações. São Paulo: RT, 1996.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual:** direito de autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*. São Paulo: Atlas, 2012.

PEREIRA, Ana Cristina Paulo. **A proteção patentária interna e internacional:** implicações do acordo TRIPS/OMC na ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado.** 3. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Método, 2013.

