

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE DIREITO**

**APURAÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA E A PERDA DA NOVIDADE NO
SISTEMA DE PATENTES**

GUSTAVO TESHIMA SHIOGA

FLORIANÓPOLIS

2016

Gustavo Teshima Shioga

APURAÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA E A PERDA DA NOVIDADE NO
SISTEMA DE PATENTES

Trabalho de Conclusão de Curso de
Graduação em Direito da
Universidade Federal de Santa
Catarina, apresentado como
requisito à obtenção do título de
Bacharel em Direito.

Humberto Pereira Vecchio
Orientador

Florianópolis

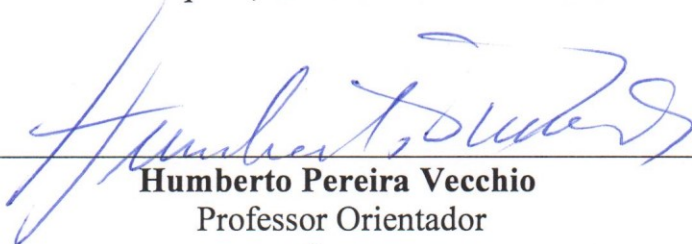
2016

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO


TERMO DE APROVAÇÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “Apuração do estado da técnica e a perda da novidade no sistema de patentes Título do TCC”, elaborado pelo(a) acadêmico(a) **Gustavo Teshima Shioga**, defendido em **09/12/2016** e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota 10 (DEZ), cumprindo o requisito legal previsto no art. 10 da Resolução nº 09/2004/CES/CNE, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº 01/CCGD/CCJ/2014.

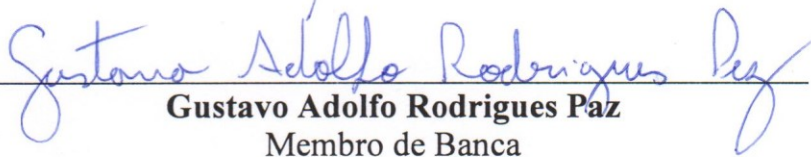
Florianópolis, 09 de dezembro de 2016



Humberto Pereira Vecchio
Professor Orientador



Mikhail Vieira Cancelier de Olivo
Membro de Banca



Gustavo Adolfo Rodrigues Paz
Membro de Banca



**Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Jurídicas
COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO**

**TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO INEDITISMO DO TCC E
ORIENTAÇÃO IDEOLÓGICA**

Aluno(a): Gustavo Teshima Shioga

RG: 8.763.226

CPF: 053.438.209-64

Matrícula: 11101505

Título do TCC: Apuração do estado da técnica e a perda da novidade no sistema de patentes

Orientador(a): Humberto Pereira Vecchio

Eu, Gustavo Teshima Shioga, acima qualificado(a); venho, pelo presente termo, assumir integral responsabilidade pela originalidade e conteúdo ideológico apresentado no TCC de minha autoria, acima referido.

Florianópolis, 09 de dezembro de 2016.

Assinatura manuscrita em azul de Gustavo Teshima Shioga.

Gustavo Teshima Shioga

RESUMO

A presente monografia procura esclarecer a apuração do estado da técnica que possibilita a satisfação do requisito novidade. O estado da técnica é um conceito subjetivo intrínseco à propriedade industrial e está ligado aos requisitos da novidade, aplicação industrial e atividade inventiva. A novidade, por sua vez, é um dos requisitos menos entendidos pelos inventores, empresas, instituição e, quiçá, peritos judiciais em formação. Podem ser destacadas como os principais aspectos: abrangência do estado da técnica, sistema do primeiro a depositar v. sistema do primeiro a inventar, apuração das anterioridades, apuração do domínio público, segredo industrial, período de graça e diferenciação das anterioridades relevantes. Por fim, a monografia apresenta brevemente a importância do estudo do estado da técnica para a pesquisa e desenvolvimento e o planejamento estratégico.

Palavras-chave: Propriedade industrial, invenção, patente, estado da técnica, domínio público, requisitos, novidade, aplicação industrial, atividade inventiva.

ABSTRACT

This monograph aims studying the verification of the state of the art that ensures the requirement novelty of the patent. The state of the art is a subjective concept intrinsic to industrial property and is connected to the requirements of novelty, industrial application and inventiveness. Novelty is one of the least understood requirements by inventors, companies, institutions and, perhaps, judicial experts in training. The main aspects are: comprehensiveness of the state of the art, system of the first to deposit v. system of the first to invent, analysis of the prior art, analysis of the public domain, industrial secrecy, period of grace and differentiation of the relevant prior art. Finally, the monograph presents briefly the importance of studying the state of the art for research and development and strategic planning matters.

Keywords: Industrial property, invention, patent, state of the art, public domain, requirements, novelty, industrial application, inventiveness.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
1 HISTÓRICO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	11
1.1 A origem da legislação de propriedade industrial	11
1.2 Convenção de Paris	14
1.3 Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)	15
1.4 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)	18
1.5 Lei nº 9.279/96	20
2 CONCEITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	23
2.1 Patente	26
2.2 Modelo de utilidade	27
2.3 Requisitos	29
3 APURAÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA	37
3.1 Abrangência do estado da técnica	37
3.2 First to file v. first to invent	39
3.3 Apuração das anterioridades	41
3.4 Apuração do domínio público	46
3.5 Segredo industrial	46
3.6 Período de graça	48
3.7 Diferenciação das anterioridades relevantes	50
3.8 Importância do estudo do estado da técnica para o desenvolvimento do País	52
CONCLUSÃO	55
REFERÊNCIAS	60
ANEXOS	66

INTRODUÇÃO

A propriedade industrial, regida internacionalmente pela Convenção de Paris, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e nacionalmente pela Lei nº 9.279/96, jamais esteve em maior relevância quanto atualmente, quando a ciência, tecnologia e a inovação fazem parte de uma nova onda chamada 3ª Revolução Industrial. Somando-se a este período a nova Era do Conhecimento a propriedade industrial torna-se peça estratégica nesta mudança do mercado de produção industrial para o mercado de produção tecnológica e inovação. Além do caráter protetivo que a propriedade industrial confere às produções intelectuais técnicas, o sistema de patentes transformou-se em uma rica fonte de informações úteis para a pesquisa e desenvolvimento e planejamento estratégico, tanto pelo uso do conhecimento técnico quanto da sustentação de decisões de gestão.

O objetivo do presente estudo é esclarecer a apuração do estado da técnica que possibilita a satisfação do requisito novidade da patente pela constatação negativa de anterioridades. O conceito de novidade atualmente carece de discernimento por inventores, empresas, instituição e, quiçá, peritos judiciais em formação. Consequentemente, esta imprecisão conceitual resulta diretamente em uma má preparação dos pedidos de patentes que podem gerar prejuízos de grande ordem pela perda das oportunidades de licenciamentos, investimentos em tecnologias patenteadas ou até indenizações pela violação de direito de patente de terceiro. Indiretamente ocasiona os principais motivos de processos administrativos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e judiciais nos tribunais nacionais. O estudo, devido à uniformidade dos sistemas de patentes e acordos internacionais, também tem relevância para os pedidos realizados no exterior, mas deve-se sempre observar as singularidades da legislação de cada país.

Adicionalmente, o estudo também traz a importância do estudo do estado da técnica em patentes tratando-se de um rico acervo com elevado benefício para a pesquisa e desenvolvimento e planejamento estratégico. Isto porque a Lei de Propriedade Industrial exige a publicação das invenções em formato de “receita” e apresenta organizadamente todas as informações relevantes dos processos de pedidos de patentes. O emprego de tais informações está relacionado intimamente com a nova Era do Conhecimento e saber manejar e analisa-las implica em gerar vantagem competitiva de mercado.

Para execução do estudo o método empregado é o dedutivo e o procedimento monográfico, sendo apreciado como critério de pesquisa o bibliográfico, em conjunto com estudo de legislação e levantamento jurisprudencial.

Ulteriormente, é importante para constatar a necessidade do aumento da produção de trabalhos sobre o tema da propriedade industrial a contextualização da realidade brasileira. Ao longo de 15 anos o Brasil permaneceu com uma produção de patentes aquém do desejado e figurou em posições distantes quando observado em desempenhos mundiais, conforme gráfico cedido pela Organização Mundial de Propriedade Industrial (anexo 1). Em 2014 o país observou um total de 30.342 pedidos de patentes, mas que deste total apenas cerca de 5.000 trataram-se de pedidos nacionais, isto é, todo o restante é de titularidade de empresas internacionais que fizeram o pedido no INPI. Quando analisado os pedidos nacionais com solicitação de fase internacional o número despenca ainda mais para um total de 2.058, colocando o país na 27ª posição mundial. O número de pedidos internacionais é importante para verificar a relevância da indústria internacionalmente e o desenvolvimento de novas tecnologias.

Para fins de comparação, a Coreia do Sul que instituiu boas políticas quanto à educação e incentivo para a pesquisa e desenvolvimento em níveis institucionais públicos e privados, registrou, em 2014 um total de 210.292 pedidos sendo 46.219 nacionais e 66.483 com solicitação de fase internacional (anexo 2). Este desempenho garante ao país a 4ª posição mundial. De certa forma é impressionante observar o desempenho da Coreia do Sul, sendo que há pouco migrou de uma economia de primeiro setor de baixa relevância internacional partindo para uma economia de segundo e terceiro setor e um PIB de 1,74 trilhões de dólares no ano de 2015 (OMPI, 2016) com uma indústria altamente diversificada conferindo-lhe o título de um dos mais importantes tigres asiáticos. O Brasil, por sua vez, apesar de seu PIB de 3 trilhões de dólares auferidos no ano de 2015 (OMPI, 2016) se caracteriza por um país exportador de commodities e importador de tecnologia, apresentando políticas questionáveis quanto à educação e pesquisa e, mesmo contando com uma extensa comunidade acadêmica, ainda falta o desenvolvimento de uma cultura voltada para a propriedade industrial.

Outro fator curioso é a concentração de patentes realizados por instituições de ensino e empresas estatais, constatado em outro gráfico cedido pela OMPI das dez instituições brasileiras e empresas que mais fizeram pedidos no Brasil em 2014 (anexo 3).

Os números são alarmantes, a Whirlpool por meio da Embraco, foi a empresa que mais depositou em 2014 no Brasil e figura mundialmente como a 508ª, enquanto a última colocada, UFRJ, aparece na 2492ª posição. Finalmente, trazendo exceção à regra, apenas a Whirlpool, Mahle e Braskem aparecem na lista como empresas privadas. Os dados apontados ensejam um

longo debate nas mais variadas esferas: acadêmica, industrial, econômica e política. É uma combinação de fatores culturais que levaram à baixa valorização da necessidade do desenvolvimento da área da propriedade industrial como um todo e, no momento, é delicado afirmar categoricamente onde ocorreram os deslizes e o que deveria ter sido feito há décadas. Todavia, conforme o ditado “antes tarde do que nunca” é hora de esclarecimento, exposição da problemática e busca pela reversão do atual cenário e desempenho da produção de propriedade industrial no país.

O tema será dividido em três partes para fins didáticos. A primeira parte discorre sinteticamente a origem dos sistemas de patentes e a evolução para as atuais legislações e acordos vigentes. Dentre eles, a Convenção de Paris, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e a lei nacional de patentes (LPI) nº 9.279/96. No segundo capítulo são abordados os conceitos e requisitos para obtenção da patente segundo a legislação. Finalmente, em posse da noção da origem dos sistemas de patentes e de seus requisitos sucederá o aspectos da apuração do estado da técnica e da sua importância técnica e estratégica.

1 HISTÓRICO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1.1 A origem da legislação de propriedade industrial

As invenções, fruto do conhecimento e engenhosidade, são intrínsecas à história da humanidade e foram fundamentais para o domínio do ser humano sobre o meio. Elas surgem para suprimir e facilitar as necessidades do dia-a-dia como, por exemplo, a cutela, a lança e o machado datados de 4.000 a.C. Estas ferramentas foram concebidas para obtenção dos alimentos e segurança, tratando-se de um período ainda de nomadismo. A roda, segundo SOARES (1998, p. 17), foi demonstrada em representação encontrada em pintura mesopotâmica nos arredores de 3.200 a.C. e é um dos maiores exemplos da inventividade humana. Apesar de se tratar de invenções rudimentares de baixa complexidade ou nível técnico elas demonstram exatamente o mesmo objetivo dos dias atuais: solução de problemas.

O avanço técnico conduziu toda a história da humanidade, possibilitando a migração do nomadismo ao sedentarismo por meio de novas técnicas agrícolas, a viabilização de cidades interioranas com técnicas de represamento e abastecimento de água e, não obstante, a formação de grandes impérios com o desenvolvimento de técnicas militares e armamentos. Observa-se que a totalidade dos fatos históricos de evolução humana somente foram proporcionados pelo conjunto das invenções criadas ao longo do tempo.

Desta forma, é natural que em algum momento da história fosse levantada algum tipo de proteção (como o monopólio) para gratificar e incentivar aqueles que, a partir de seus esforços (equivalente à atividade laboral), viessem a conceber invenções que pudessem gerar alto retorno. Nesta esteira, na virada do século XI, um conjunto de fatores como agrupamento urbano, trocas mercantis e organização da sociedade europeia motivaram a criação de regulamentação da propriedade industrial, tendo como precursora a chamada “Carta de Mestre”. As “Cartas de Mestre” eram verdadeiras cartas-patente emitidas pelas “Corporações de Artes e Ofícios” que nada mais eram que associações profissionais. Estas cartas eram concedidas para profissionais que executavam um trabalho profundo ou obra-prima, garantindo privilégio para o “artista” e monopólio de mercado, conforme aponta SOARES (1998, p. 25).

Durante o período do século XI ao XVI houve um crescimento exponencial do conhecimento diante do fim da Idade Média que marcou a fase do Renascimento. Neste período, inventores notáveis começaram a se despontar como Leonardo da Vinci que projetou nada menos que uma máquina voadora, asa delta, dragas, guindaste, granadas, máscaras, espingardas, carros blindados e outros. Surge então a primeira regulamentação da propriedade

industrial de que se tem conhecimento, a chamada de Lei sobre Patentes promulgada no dia 19 de março de 1474, na cidade de Veneza (Estatuto Veneziano, 1474):

Temos entre nós homens de grande genialidade, aptos a inventar e descobrir máquinas engenhosas ... Assim, se for estabelecido que as suas invenções serão protegidas de modo que outros que as vejam não possam construí-las e retirar a honra do inventor, mais homens aplicarão seus gênios e descobrirão e construirão mecanismos de grande utilidade e benefício para nossa República.

Veja-se que a primeira lei sobre patentes versa sobre dois aspectos fundamentais: gratificar o inventor com o monopólio de mercado pois dispendeu tempo e trabalho, e incentivar toda a sociedade para que continue desenvolvendo novas soluções. Adiante, a citada carta versa:

[...] aos homens capazes de inventar e descobrir, desde que não tivesse sido feito anteriormente naquele domínio e pudesse ser utilizado e colocado em prática, era facultado o depósito de seu engenho perante os administradores. Proibido seria a outrem fazer outro objeto à imagem e semelhança e sem o consentimento e a licença do autor, durante dez anos. Caso assim procedesse o autor estaria liberado para citá-lo a comparecer perante a administração da cidade para que pagasse a soma de cem ducados e destruísse seu objeto.

Deste trecho SOARES (1998, p. 29) observa:

[...] aquela época já havia a possibilidade do “depósito” de um pedido de patente, diante de uma “administração” para ser utilizado durante o período de “dez anos”, com exclusividade. Se houvesse a “reprodução ou imitação”, deveria o infrator não só pagar uma “multa”, como também destruir o objeto da “contrafação”.

O conceito da propriedade industrial na carta citada é quase universal sendo observado uniformemente nos diversos sistemas patentários atuais. Além disso, é interessante apontar que a carta traz o princípio da novidade cognoscitiva no seguinte trecho: “desde que não tivesse sido feito anteriormente naquele domínio”, ou seja, percebe-se a inclusão do requisito novidade da invenção somente territorialmente.

A segunda lei sobre patentes de que se tem conhecimento, é o Estatuto dos Monopólios ou Estatuto de Jacques I, promulgada em 1623 na Inglaterra e apesar de ser considerada por muitos a primeira lei sobre patentes a mesma difere da promulgada por Veneza por não apresentar especificamente regras sobre a aquisição dos direitos sobre a invenção. Segundo SOARES (1998, p. 31) é “um ato genérico, prevendo um sem-número de situações, mas

dizendo muito pouco a respeito da patente, da sua maneira de ser conferida, do que ocorreria se eventualmente fosse contrafeita, etc.”.

Em seguida, despontam o Ato pelo Congresso Norte-Americano, Seção Primeira do Capítulo VII, em 10 de abril de 1790, que promovia o progresso dos engenhos úteis. E logo no ano seguinte, é sancionada na França a Lei de 7 de janeiro de 1791 ou Lei das Invenções de Patentes. No Brasil a primeira lei de patentes foi promulgada por D. Pedro I somente em 28 de agosto de 1830 e concedia de 5 a 20 anos de monopólio ao inventor:

Art. 1º A Lei assegura ao descobridor, ou inventor de uma industria util a propriedade e o uso exclusivo da sua descoberta, ou invenção.

Art. 2º O que melhorar uma descoberta, ou invenção, tem no melhoramento o direito de descobridor, ou inventor.

Art. 3º Ao introductor de uma industria estrangeira se dará um premio proporcionado á utilidade, e difficuldade da introducção.

Art. 4º O direito do descobridor, ou inventor, será firmado por uma patente, concedida gratuitamente, pagando só o sello, e o feitio; e para conseguil-a:

1º Mostrará por escripto que a industria, a que ser refere, é da sua propria invenção, ou descoberta.

2º Depositará no Archivo Publico uma exacta e fiel exposição dos meios e processos, de que se serviu, com planos, desenhos ou modelos, que os esclarcha, e se elles, se não puder illustrar exactamente a materia.

Art. 5º 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.

A partir do século XIX, observando a necessidade de regulamentar a propriedade industrial, afloram-se as legislações de patentes em todo o mundo, cada qual instituindo “proteção e defesa dos direitos do inventor através de atos, leis regulamentos e outros específicos, posto que partindo dos princípios básicos impostos, respectivamente, pelas leis americana e francesa, todos os povos procuraram amoldar esses preceitos às suas próprias condições internas e como corolário passaram a ter a proteção adequada, dentro dos limites de seu território” (SOARES, 1998).

Destarte, o que se observou foi o nascimento difuso de leis cada qual com suas particularidades diante das suas exigências locais, porém, todas com diversos pontos de contato. Uma vez que as leis pouco versavam sobre o princípio do tratamento nacional que houvesse paridade entre nacionais e estrangeiros e com a crescente relação interestados e trocas comerciais vivenciadas no contexto da Revolução Industrial, foi posto em cheque a eficácia das leis de propriedade industrial cujo somente protegeriam invenções locais. Ora, um produto,

objeto ou mercadoria que ultrapassasse as fronteiras de um Estado para ser utilizado, consumido e livremente comercializado deveria se submeter as leis e condições impostas no território, sob pena de encontrar outros produtos conflitantes. Logo, buscando estreitar as relações entre povos e resolver os conflitos gerados pelas diferentes legislações nacionais foi necessário harmonizar, dentro do possível, uma disposição para regulamentar a propriedade industrial sob um ponto de vista interestado e, neste contexto, é firmado a Convenção de Paris.

1.2 Convenção de Paris

A Convenção de Paris teve início em 1883 e é a primeira medida internacional buscando integrar, viabilizar e facilitar o livre comércio internacional por meio de disposições sobre patentes. Além do ineditismo, ficou evidente a necessidade que havia em criar um acordo neste sentido, uma vez que a convenção foi firmada por 11 países tendo mais de 150 signatários estando em vigor até hoje. Conforme GONTIJO (2005, p. 5):

A principal explicação para tal êxito reside no fato de que a Convenção não tentava uniformizar as leis nacionais, nem condicionava o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, previa ampla liberdade legislativa para cada país, exigindo apenas paridade de tratamento entre nacionais e estrangeiros (princípio do Tratamento Nacional). Seu outro princípio básico, o da Prioridade, era resposta a uma questão mais de prática que de natureza teórica. Para evitar apropriação indevida de informações incluídas nos pedidos de patente e, ao mesmo tempo impedir conflitos em casos de dois ou mais inventos sobre o mesmo objeto, decidiu-se assegurar àquele que tenha feito o pedido de patente em um dos países da União um prazo de prioridade (que hoje é de 12 meses) para realizar o depósito em outros países, durante o qual nenhum outro pedido invalidará o seu, nem qualquer publicação ou exploração do invento.

Em consequência, conquanto o texto original não o mencione, consagrou-se o princípio da Independência das patentes, segundo o qual as decisões tomadas em um país quanto a um pedido ou a uma patente não tem qualquer influência sobre o tratamento a ser dado por outros países membros.

Além dos três princípios mencionados, há o princípio da territorialidade que é uma extensão do princípio da Independência, dispondo que a patente somente tem validade nos limites territoriais do país que a concede. Tais princípios são fontes da propriedade industrial contemporânea e são observados em todos os acordos, tratados e legislações efetivas no mundo.

É importante salientar que a Convenção ou qualquer outro tratado internacional ou regional não criaram na prática um sistema integralizado, ou seja, ainda não existe uma patente

internacional que produza efeito em todos os países signatários (conforme apontado, o sucesso da Convenção reside no fato da independência conferido aos Estados). A Convenção somente buscou harmonizar as diversas legislações nacionais e viabilizou um procedimento de pedido com o intuito de facilitar a concessão de patentes pelo inventor ou titular em mais de um país. Desta forma, de acordo com as disposições gerais das legislações nacionais anteriores à Convenção o inventor ou titular que desejasse depositar um pedido de patente em diversos países deveria contatar um residente de cada país para que fizesse o tramite e, para piorar, deveria realizá-lo quase que simultaneamente para não perder a prioridade. Percebe-se, portanto, que seria uma árdua tarefa além de custosa para obter patentes em diversos países.

A Convenção, portanto, não somente é um marco e referência de normatização da propriedade industrial como atualmente ainda é utilizada e viabiliza um dos três procedimentos de pedidos de patentes internacionais. O primeiro procedimento, mencionado anteriormente, trata do depósito individual simultâneo em cada país sendo necessário um residente para que viabilize o tramite. O segundo procedimento, ou da Convenção de Paris, facilitou criando um período de 12 meses para que o titular ou inventor deposite um pedido de patente em cada país signatário desejado sem perder a prioridade (anexo 4).

O terceiro procedimento, ou do Tratado de Cooperação de Patentes, inova os acordos em matéria de propriedade industrial por criar uma verdadeira estrutura administrativa para processamento dos pedidos internacionais.

1.3 Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), aprovado em 1970 na cidade de Washington e colocado em vigor em junho de 1978, atualmente conta com 146 signatários. O tratado não disciplina a matéria de propriedade industrial, mas utiliza como fundamento a Convenção de Paris e a suplementa com um mecanismo administrativo para desenvolver um sistema de patentes internacional e facilitar a transferência tecnológica. Qualquer país signatário da Convenção de Paris está apto a aderir ao Tratado de Cooperação em Patentes. Segundo SCHNEIDERMAN¹:

¹ The Patent Cooperation Treaty (PCT) is a cooperative agreement entered into by more than 130 countries (called PCT contracting states) with the purpose of bringing international conformity to the filing and preliminary evaluation of patent applications,⁸ both simplifying and making more economical the process of seeking patent protection in other countries. An applicant does not apply for an “international” patent by filing an application under the PCT. The World Intellectual Property Organization (WIPO), which administers the processing of PCT applications, does not grant international patents. Instead, the PCT filing process produces a single patent application that has been vetted for compliance with filing formalities and that has undergone a preliminary search

O Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) é um acordo de cooperação celebrado por mais de 130 países (designados por Estados contratantes do PCT) com o objetivo de conferir conformidade internacional à apresentação e avaliação preliminar dos pedidos de patente, simplificando e tornando mais econômico o processo de proteção de patentes em múltiplos países. O requerente não solicita uma patente "internacional" ao apresentar um pedido ao PCT. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que administra o processamento dos pedidos PCT, não concede patentes internacionais. Em vez disso, o processo de arquivamento do PCT produz um único pedido de patente que é examinado para cumprimento das formalidades de arquivamento e que é submetido a uma pesquisa preliminar e avaliação. Este pedido único pode ser transmitido aos serviços nacionais de patentes dos países membros do PCT que o requerente escolher, para efeitos de apresentação como pedido de patente nacional em cada país. Por conseguinte, o PCT simplifica e consolida o processo de proteção de patentes em mais do que um país numa única série de medidas e um único conjunto de requisitos preliminares. (Tradução livre)

A tramitação do processo segundo a OMPI, que administra o PCT, é realizada por meio de um requerimento apresentado por qualquer nacional de um estado signatário do PCT. Pode ser apresentado ao escritório nacional de patentes do estado signatário de que o requerente é nacional ou apresentar ao secretariado internacional da OMPI em Genebra. O pedido em seguida é submetido à chamada “busca internacional”, realizada por um escritório de patente designado pelo acordo e nomeado como Autoridade Internacional de Pesquisa. Os resultados da busca são emitidos via relatório de pesquisa internacional, constando uma lista dos documentos que possam afetar a patenteabilidade da invenção relativamente à qual o requerente solicitou patente. Tanto o relatório de busca quanto o parecer escrito sobre a possibilidade de patente são comunicados pela autoridade ao requerente que pode decidir retirar o seu pedido, caso o mesmo apontar que a probabilidade de concessão é improvável. Se o pedido não for retirado, ele é junto do relatório de busca internacional publicado pela Secretaria Internacional. O parecer quanto a patenteabilidade, por sua vez, não é publicado e somente o requerente terá acesso. Na segunda fase, após a publicação, o requerente procede à um exame preliminar internacional do seu pedido que equivale a um segundo parecer sobre a patenteabilidade da invenção, levando em consideração os requisitos da novidade, aplicação industrial e atividade inventiva (apresentadas no próximo capítulo). Neste momento o requerente tem a oportunidade

and evaluation. This single application can then be transmitted to the national patent offices of as many PCT member countries as the applicant chooses, for filing as a national-phase application in that country. The PCT thus streamlines and consolidates the process of seeking patent protection in more than one country into a single series of steps and a single set of preliminary requirements.

para modificar as reivindicações da sua invenção para entrada na fase nacional dos respectivos países. O segundo parecer, todavia, não vincula os escritórios nacionais de patentes e os mesmos tem o direito de reexaminar antes de conceder o título. Durante um prazo de 30 ou 31 meses do primeiro pedido o requerente terá de decidir quais países deseja entrar em fase nacional. Neste momento serão incididas taxas nacionais para traduções sempre que necessário e, se exigido por lei, designação de agente nacional de patentes para representação do requerente. Por fim, os escritórios farão o exame da patente como se o pedido fosse depositado nacionalmente (anexo 5).

O PCT, portanto, traz uma série de benefícios, entre eles a OMPI² (2016, p. 11) destaca:

O requerente tem até 18 meses a mais do que num procedimento fora do PCT para avaliar sobre o desejo de buscar proteção em países estrangeiros, nomear agentes de patentes locais em cada país estrangeiro, preparar as traduções necessárias e pagar as taxas nacionais. Está assegurado de que, se o pedido internacional estiver na forma exigida pelo PCT e tiver cumprido os requisitos formais não poderá ser rejeitada por quaisquer motivos formais durante a fase nacional do tratamento do pedido. Com base no relatório de busca internacional da AIS e no parecer escrito, o requerente pode avaliar a probabilidade e hipótese de concessão da invenção nas regiões ou países onde a patente é solicitada. O requerente tem a possibilidade, durante o exame preliminar internacional, de alterar o pedido internacional com vista a colocá-lo na ordem mais vantajosa antes de ser apreciado nos respectivos escritórios.

Os trabalhos de busca e exame dos escritórios nacionais podem ser consideravelmente reduzidos ou praticamente eliminados graças ao relatório de pesquisa internacional, ao parecer escrito e, quando aplicável, ao relatório de exame preliminar internacional que acompanha o pedido internacional.

Uma vez que cada pedido internacional é publicado juntamente com um relatório de busca, os terceiros estão em melhor posição para formular uma opinião fundamentada sobre a patenteabilidade da invenção reivindicada.

(Tradução livre)

² The applicant has up to 18 months more than would be the case in a procedure outside the PCT, to reflect on the desirability of seeking protection in foreign countries, to appoint local patent agents in each foreign country, to prepare the necessary translations and to pay the national fees. He/she is assured that, if the international application is in the form prescribed by the PCT and has met the formal requirements; it cannot be rejected on formal grounds by any designated Office during the national phase of the processing of the application. On the basis of the international search report from the ISA or the written opinion, the applicant can evaluate with reasonable probability the chances of the patentability of the invention in the regions or countries where the patent is sought. The applicant has the possibility during the international preliminary examination to amend the international application with a view to put it in the order most beneficial to the applicant before processing by the designated Offices.

The search and examination work of patent Offices can be considerably reduced or virtually eliminated thanks to the international search report, the written opinion and, where applicable, the international preliminary examination report that accompany the international application.

Since each international application is published together with an international search report, third parties are in a better position to formulate a well-founded opinion about the patentability of the claimed invention.

Os benefícios são claros para os inventores ou qualquer requerente pois concede mais tempo do que qualquer outro procedimento para decisão dos locais de pedido, para algumas questões necessárias de tramitação e também conta com um menor custo total. Os benefícios, inclusive, se estendem para os escritórios nacionais por economizar tempo e dispêndio de trabalho utilizando-se os relatórios e pareceres de busca.

Finalmente, é importante destacar aqui a importância da OMPI que é uma agência filiada à Organização das Nações Unidas (ONU) criada em 1967 para “encorajar a atividade criativa e promover a proteção da Propriedade Intelectual no mundo” (OMPI, 2016). Para isso, a organização atualmente conta com 189 membros e administra 26 tratados internacionais, possuindo uma agenda de metas, cursos e estudos aprofundados para o desenvolvimento da propriedade intelectual em âmbito internacional, levando em conta as diferenças político e econômicas dos membros.

1.4 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), é o último tratado em âmbito internacional que disciplina matérias de propriedade industrial, sendo culminado por um programa intensivo de lobby pelos Estados Unidos, com apoio da União Europeia, Japão e outras nações desenvolvidas que buscavam uma maior regulamentação e rigidez dos monopólios em matéria de propriedade intelectual (BRAITHWAITE, 2000). O acordo foi negociado em 1994 na rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) sendo administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e aplicado a todos os seus membros. Segundo GONTIJO (2005, p. 8):

Desde 1979, vinham os Estados Unidos demonstrando insatisfação com o que consideravam proteção insuficiente para a Propriedade Intelectual, e tentando transferir para o âmbito do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) as discussões no sentido de reforçar os mecanismos de proteção aos direitos dos titulares. Houve resistência por parte de vários países, e o tema só veio a ser incluído em pauta em 1989, após obtenção de concordância de Brasil e Índia que insistiam em que a OMPI (administradora da Convenção de Paris), e não o GATT, era o foro adequado para a discussão de propriedade intelectual.

A proposta norte-americana negociada no GATT se estruturava em três pontos: a definição de regras-padrão mínimas (art. 9 a 40), a introdução de mecanismos de aplicação (art. 41 a 61) para os países membros (procedimentos

administrativos e judiciais) e a criação de um forte sistema internacional de solução de controvérsias (art. 63 e 64). Tudo em contraste ao que era estabelecido na Convenção. Em vez de apenas dois princípios básicos, uma série ampla de conceitos e exigências a serem incluídos em todas as legislações, numa espécie de lei-tipo. Por outro lado, determinações rígidas de como a administração e as leis dos vários países devem atuar na aplicação das novas regras de propriedade intelectual (*enforcement*). E, por fim, montagem de um sistema amplo e prático de solução de controvérsias, de modo a evitar que os dissídios advindos dos temas de propriedade industrial ficassem sem solução mandatória em razão das soberanias dos Estados.

Ao contrário da Convenção, o acordo buscava jurisdicionar a propriedade intelectual internacionalmente em razão dos países desenvolvidos estarem insatisfeitos com a flexibilidade em que se encontrava as legislações em âmbito de comércio internacional e talvez foi o motivo pela qual houve uma forte reação contrária, havendo um entendimento generalizado de que o novo acordo não beneficiaria a muitos países, principalmente aqueles em desenvolvimento, sendo necessário um trabalho árduo para obter sua aprovação. De acordo com DOANE:

Com o objetivo de fazer avançar as negociações em todas as áreas cobertas pela Rodada Uruguai, o Diretor-Geral do GATT apresentou o Texto Dunkel como uma declaração integral da situação das negociações. O Diretor-Geral apresentou este documento como um acordo tudo ou nada, determinado a impedir que os membros dividissem as várias seções para adotá-las separadamente. Esta exigência comprovou-se útil para a obtenção do acordo Trips, pois os Estados Unidos e outros países industrializados podiam combinar concessões desejadas pelos países em desenvolvimento em áreas como agricultura e têxteis para a obtenção de um adequado acordo TRPS.

Os autores ARSLANIAN & LYRIO (1995, p. 8) ainda complementam:

[...] as pressões norte-americanas para inclusão do tema da propriedade intelectual no GATT tinham como fim último substituir a liberdade nacional de padrões de proteção prevista pela Convenção de Paris por uma observância estrita e obrigatória de normas rígidas de propriedade intelectual por todas as partes contratantes do Acordo Geral.

O acordo, destarte, favoreceu prioritariamente a indústria dos países desenvolvidos trazendo ferramentas para uma maior fiscalização, regulamentação e coerção. Apesar da controvérsia pelos países não desenvolvidos o acordo é obrigatório para os países membros da OMC.

A importância do acordo TRIPS e do seu contexto histórico está nos efeitos que produziu dentro de muitas atualizações das leis de propriedade industrial para adequação às novas diretrizes, tal como o caso da Lei Brasileira de Patentes – LPI, a Lei nº 9.279/96, sancionada dois anos após a aprovação do referido acordo.

Na prática os três acordos analisados surtem efeito até hoje, cada qual contando com uma base de países signatários muito similares. O tratado PCT está mais para uma extensão administrativa da Convenção de Paris enquanto o tratado TRIPS como uma suplementação jurisdicional. Isto é observado no artigo 2.1 do acordo: “Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris”.

1.4 Lei nº 9.279/96

O Brasil sempre esteve atualizado quanto ao uso dos sistemas de patentes e participação dos acordos internacionais de propriedade industrial.

A primeira lei brasileira sobre a propriedade industrial foi a de 28 de agosto de 1830, fazendo do Brasil o 4º país no mundo a disciplinar a matéria, após EUA, Inglaterra e França. Em 1882, por meio da Lei nº 3129/82, buscava-se a ampliação do prazo para ocorrência da caducidade de dois para três anos e instituía o princípio da prioridade com um intervalo de sete meses. O período da prioridade, por sua vez, veio a ser alterada com a consagração da Convenção no ano seguinte em 1883 que determinou o prazo de 1 ano de prioridade. Destaca-se aqui que o Brasil foi um dos 11 países idealizadores do acordo da Convenção de Paris.

Já em 1970, o governo aprovava a Lei nº 5.648, que transformava o DNPI em Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com o objetivo de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. No ano seguinte, aprovava-se a Lei nº 5772/71, que instituía o novo Código de Propriedade Industrial.

O Código de 1971 permaneceu até 1996 quando então foi sancionada a atual Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual se atualizou com as revisões da Convenção de Paris e, principalmente, se alinhou com os novos conceitos impostos pelo acordo TRIPS. O projeto de lei foi encaminhado ao Congresso tendo sido criticado por conter aspectos concessivos para favorecimento, por exemplo, da indústria farmacêutica norte-americana. Por outro lado, mesmo sendo concessivo o Brasil manteve sua posição quanto à exploração das patentes locais por falta de fabricação das invenções nacionalmente, conforme art. 68, parágrafo 1º da mencionada lei:

Ensejam, igualmente licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso do processo patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II – a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

O dispositivo foi levado pelos Estados Unidos à OMC sob alegação de que contrariava a estipulação encontrada no art. 27.1 do tratado TRIPS: “...as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”. A questão foi então resolvida antes de ir ao painel da OMC por entendimento de que sempre que o Brasil aplicar o dispositivo contra empresas norte-americanas o governo dos EUA será previamente notificado. A queixa foi retirada no dia 25 de junho de 2001.

Discorre GONTIJO sobre a questão controversa (2005, p. 19):

Os argumentos de que dispunha o Brasil eram fortes. Além da evidência de que a redação do art. 27.1 de Trips não é clara, foi destacado o teor do art. 2.1 do mesmo acordo, que remete o tema para o texto da Convenção de Paris: “Com relação às Partes II, III e IV deste acordo, os Membros cumprirão o disposto nos artigos 1 a 12 e 19, da Convenção de Paris (1967)”.

Examinado o texto mencionado, lê-se no art. 5.(2): “Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente como, por exemplo, a falta de exploração”.

Observa-se que o dispositivo de lei brasileira criticado pelos Estados Unidos atende exatamente ao previsto no texto convencional e corresponde quase literalmente a ele.

Apesar dos argumentos sólidos do Brasil, são evidentes a força e a influência que os Estados Unidos da América exercem e que fez o Brasil buscar um acordo paralelo para evitar qualquer tipo sanção no contexto da OMC.

O Brasil, em uma suma, sempre esteve atento à necessidade de regulamentação nacional da propriedade industrial e também da participação da composição de acordos internacionais. Como observado acima, em algumas ocasiões buscou flexibilidades dentro do possível para favorecimento do bem-estar social, em concordância com seu segundo artigo da Lei de Propriedade Industrial que explicita a consideração do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Analisados a origem, evolução e contextualização dos acordos internacionais e efeitos sobre as legislações nacionais, em específico a Lei nº 9.279/96, prossegue-se para a apresentação dos conceitos da propriedade industrial e dos requisitos novidade, aplicação industrial e atividade inventiva.

2 CONCEITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade intelectual é, segundo BOCCHINO (2010), o “ conjunto de direitos imateriais que incidem sobre o intelecto humano e que são possuidores de valor econômico”. Dentre eles podem-se listar as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, cultivares, direitos autorais, softwares e topografia de circuitos integrados.

A propriedade industrial, por sua vez, é uma parte da propriedade intelectual e que possui característica própria, pois as invenções industriais diferem de outras criações de espírito devido não somente à utilidade, mas por seu caráter abstrato que, segundo SILVEIRA (2005), “consiste na concepção de uma nova relação de causalidade não encontrável na natureza”.

Por meio do Quadro 1 (anexo 6) é possível compreender a relação da propriedade intelectual e industrial, o âmbito de proteção de cada um destes títulos e a respectiva legislação brasileira em vigor.

As invenções, portanto, são tratadas de forma diferenciada das demais criações do intelecto e, por isso, a sua análise e apreciação na propriedade industrial possui particularidades e requisitos formais conforme se verá a frente. Antes, é indispensável a conceituação da invenção que segundo BARBOSA (2003):

Invento é uma solução técnica para um problema técnico. Essa a noção que deriva do texto constitucional. Invenção é a criação industrial maior, objeto da patente de invenção, à qual, tradicionalmente, se concede prazo maior e mais amplitude de proteção. Assim, invento é termo genérico, do qual invenção é específico.

A proteção, assim, se volta para uma ação humana, de intervenção na Natureza, gerando uma solução técnica para um problema técnico. Não têm proteção, mediante patentes, a simples descoberta de leis ou fenômenos naturais, a criações estéticas, ou as criações abstratas (não técnicas), como planos de contabilidade, regras de jogo ou programas de computador.

Tanto BARBOSA quanto SILVEIRA apontam claramente que a invenção depreende do intelecto humano, uma ação de transformação, diferente da descoberta de algo existente na natureza. Ora, a constatação de um fenômeno natural sem a intervenção intelectual ou a falta de solução para um problema prático não caracteriza uma criação e sequer possui utilidade. É o que leciona CERQUEIRA (1931, p. 222):

As duas noções não se confundem. A invenção, de modo geral, consiste na criação de uma coisa até então inexistente; a descoberta é a revelação de uma coisa existente na Natureza... A invenção, como dissemos, apresenta-se como solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a descoberta, ao contrário, não visa fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo físico.

Há, contudo, uma expansão do limiar subjetivo entre a descoberta e a invenção com o avanço da tecnologia, principalmente na área da bioengenharia. Isto porque as descobertas de sequências genéticas são úteis, possuem caráter econômico e podem auxiliar a solução de problemas, contudo, não há o aspecto da transformação da matéria. Apesar disso, pode-se alegar que há o emprego do intelecto traduzido em técnicas avançadas que viabilizam tais descobertas, mas a proteção das sequências sob patente é um outro assunto controverso. LOUREIROS afirma que:

O pesquisador descobre as sequências genéticas, ele não as inventa. Mas as características da matéria viva assim isolada em laboratório poderão ser utilizadas na criação de novos produtos ou novos processos industriais. Passa-se do estágio do laboratório para o estágio industrial. Esses novos produtos e processos utilizáveis industrialmente são assim a consequência direta da atividade do pesquisador, partem da descoberta por ele feita... Tem-se entendido que, quando o inventor, após pesquisas intensivas, pode isolar as características de um produto natural e determinar as propriedades úteis ao homem, torná-lo, enfim, diferente do produto originalmente encontrado na natureza, há invenção e não descoberta.

O conceito de invenção, portanto, deve ser sempre analisado sob um viés da transformação e utilidade, sendo caracterizado pela criação intelectual de ordem técnica, com meio a satisfazer as necessidades práticas do homem.

A invenção pode ser protegida de duas formas: o segredo industrial ou a patente de invenção. O segredo industrial nada mais é que a opção do inventor em manter sigilo da técnica de sua invenção e, portanto, não constitui um direito, mas um fato, isto é, detém a exclusividade fática de exploração da invenção. A patente de invenção, ao contrário, institui um direito concedido pelo Estado ao autor sobre a exploração da invenção e enseja um procedimento administrativo.

Para prosseguimento do estudo realiza-se uma breve pausa para diferenciação e conceituação de alguns termos que geram confusão, sendo eles: a) estado da técnica ou arte é todo o conhecimento tornado público antes da data do pedido de patente, por descrição escrita

ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior; b) domínio público é todo o conhecimento público, mas com disponibilidade de uso; c) anterioridade é a prova prevista no estado da técnica podendo ser uma “descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”; e d) prioridade é um dos principais princípios da propriedade industrial, é o direito da prioridade em oposição a qualquer depósito nacional subsequente. Em determinados contextos produz efeitos prolongados e é sempre fixado no momento do pedido de patente.

2.1 Patente

Nas palavras de PHELIP (1971) “a patente de invenção é um título expedido pela administração pública, que confere a seu titular, durante um período determinado, um monopólio sobre a invenção e sobre suas diversas explorações industriais e comerciais”. A OMPI (2016) por sua vez:

Uma patente é o direito derivado de um recurso legal, que é conferido a uma pessoa em virtude da lei, de impedir terceiros, durante um período limitado, de realizar certos atos relativos à invenção descrita. Esse privilégio é conferido de pleno direito por uma autoridade governamental à pessoa que tem a qualidade de realizar o pedido e que cumpre as condições previstas.

O conceito de patente é essencialmente o mesmo, a concessão de um direito pelo Estado sobre o monopólio de uma invenção sendo necessário, para tanto, a publicidade da descrição da técnica pelo seu inventor. Seu registro possui dois efeitos, o primeiro declarativo pois declara a existência da invenção e a presença das condições previstas e o segundo atributivo pois atribui ao inventor a exploração exclusiva da patente por tempo determinado. Na maioria dos países o período é de 20 anos, incluindo-se o Brasil.

O pedido de patente e o depósito do pedido diferem conceitualmente, sendo o primeiro a tramitação da patente compreendendo as fases de depósito, publicação, exame e decisão. O depósito então é uma das fases do pedido e possui efeitos determinados, conforme demonstrado por COELHO (2011, p. 181):

Ele (depósito) assinala não só a anterioridade da apresentação da criação industrial ao INPI – o que implica a definição do titular do direito, em caso de sobreposição de pedidos –, mas também o início da contagem de importantes prazos, inclusive o da duração da patente.

O pedido de patente, por seu turno, suscita uma série de pressupostos técnicos como a novidade, aplicação industrial e atividade inventiva decorrentes das particularidades que as invenções possuem. Adicionalmente, o INPI ainda sustenta a suficiência descritiva que depende da atividade inventiva. Tal pressuposto é necessário pois não caberia, por exemplo, uma patente em que o inventor reivindicasse uma invenção da qual ele mesmo não conseguiu descrevê-la, entendendo-se que o mesmo não conseguiu obtê-la. Nas palavras de BARBOSA (2003, p. 364):

Conquanto seja social e juridicamente indispensável à suficiência descritiva, e nula a patente que não satisfaça tal condição, descrever o invento de maneira clara e eficaz é um requisito de obtenção do título de proteção, mas não um pressuposto técnico. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva; não poderá, porém, haver patente.... Assim, a suficiência descritiva, como o exercício do direito de pedir patente, como o cumprimento das formalidades processuais, impedem a expedição da patente. Mas não lhe invalidam os pressupostos substantivos de caráter técnico.

Os pressupostos técnicos são também conhecidos por requisitos da patente por tratar de exigências que a lei nacional e a maioria dos sistemas de patentes apresentam. Cada país, porém, diverge na apreciação destes requisitos fazendo necessário notificar o leitor a não generalizar as presentes afirmações para o cabimento em países estrangeiros.

2.2 Modelo de Utilidade

No Brasil a lei admite também a patente de modelo de utilidade. Esta modalidade difere da patente de invenção sendo o aperfeiçoamento de um invento já existente, proporcionando-lhe maior praticidade e melhoria funcional. Portanto, não há ineditismo de mecanismo ou processo, mas a atribuição de pequena melhoria. Informalmente diz-se que é uma patente de menor poder reivindicatório, até por conferir apenas 15 anos de exclusividade ante os 20 anos da patente de invenção. ESPÍNDOLA (2009, p. 22) aponta os requisitos para obtenção do modelo de utilidade:

O artigo 9º, por sua vez, dispõe sobre os requisitos necessários à obtenção de patente de modelo de utilidade, quais sejam: (a) objeto de uso prático ou parte deste: são excluídas quaisquer criações que não possam ser definidas como objeto; (b) novidade na forma ou disposição introduzida no objeto: o objeto pode ser conhecido, sendo necessárias apenas novas formas ou disposição que resultem em melhoria funcional; (c) ato inventivo; e (d) aplicação industrial.

O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro em decisão de 2012 conferiu o título de modelo de utilidade para desenho industrial devido à presença de utilidade o que diferenciou da simples característica ornamental:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE DESENHO INDUSTRIAL.
FUNÇÃO ORNAMENTAL. MODELO DE UTILIDADE.

DIFERENCIAÇÃO. 1. O cerne da nulidade encontrada pela eminente Juíza de piso não foi a falta de novidade do DI, mas sim o fato de que o mesmo prescindia de função ornamental. O INPI, entretanto, em suas razões de apelação, limitou-se a defender seu ponto de vista, no sentido de que o objeto do desenho industrial DI-6602597-4 não colide com o objeto da patente de modelo de utilidade que foi apontada como anterioridade. Assim, não há que se conhecer do recurso do INPI por serem suas razões dissociadas do teor da sentença. Impõe-se, entretanto, exame dos presentes autos, por força da remessa necessária. 2. Os desenhos industriais se reduzem a objetos de caráter meramente ornamental, restringindo-se a proteção à nova forma conferida ao produto, sem qualquer consideração de utilidade. 3. O relatório descritivo do desenho em questão limita-se a descrever um acessório para veículos - no caso uma configuração aplicada em suporte para trava elétrica -, destacando que seu aspecto geral apresenta grande praticidade, resistência, durabilidade, economia, versatilidade, diferindo das demais formas e modelos comuns conhecidos pelo estado da técnica. Pela simples leitura dessa adjetivação, pode-se observar que nada é destacado a respeito de uma nova forma ornamental, mas sim de uma nova forma útil, que torna o objeto mais prático, resistente, durável, econômico e versátil. Sua proteção, por conseguinte, melhor se encaixaria como patente de modelo de utilidade, que protege justamente a nova forma útil para um objeto de ordem prática. 4. É exatamente este o aspecto que diferencia o modelo de utilidade do desenho industrial, a finalidade da nova forma aplicada ao objeto: caso objetive maior utilidade, será patenteada como Modelo de Utilidade; caso pretenda apenas ornamentá-la de uma maneira original, será registrada como Desenho Industrial. Destaque-se que a própria anterioridade impeditiva apontada é um modelo de utilidade, o que serve também para indicar que o registro pretendido não consiste, na prática, em uma nova forma ornamental, isto é, um desenho industrial, nada havendo em sua descrição que indique um ornamento. 5. Apelação do INPI não conhecida e Remessa necessária desprovida.

(TRF-2 - AC: 200751018083503, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 18/12/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 14/01/2013)

O modelo de utilidade é previsto na maioria dos países e sua previsão é facultada nos acordos internacionais. Destaca-se somente os Estados Unidos da América que não admite o título pois decidiram pelo bloqueio da disposição da invenção por terceiros. Logo, para que alguém possa realizar melhoria de invento deve antes ter o consentimento ou licenciamento do titular da patente.

2.3 Requisitos

Novidade

A novidade é a essência da proteção da solução técnica. O próprio conceito de invenção subentende a produção inédita de tecnologia ou que ainda não foi desvendada no estado da técnica. Em outras palavras, caráter da novidade nem sempre é de fato, mas apenas inacessível à consulta pública em decorrência de sigilo industrial, por exemplo. A novidade não deve ser confundida com originalidade da invenção pois uma invenção pode ser considerada original sem ser nova. É o que aponta Abílio Neto e Pupo Correia (1977, p. 30):

A novidade da invenção não se confunde com sua originalidade. Sucede com frequência que um autor concebe e cria determinada invenção que, sem ele o saber, já foi concebida, criada e explorada por outra pessoa. A sua invenção não deixa de ser original, mas não é nova, e por isso não pode constituir objeto de patente (do Parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre propriedade industrial).

A novidade, portanto, define-se a partir de um conceito negativo, sendo a exclusão da invenção no estado da técnica, conforme apontado no caput do art. 11 da Lei de Propriedade Intelectual “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”.

O estado da técnica é todo o conhecimento em qualquer ramo técnico que esteja ou tornou-se público em algum momento anterior ao depósito do pedido de patente. Há, alternamente, o uso da expressão estado da arte conforme previsto na Convenção sobre a Patente Europeia (EPC 1973) “uma invenção é considerada nova se não estiver incluída no estado da técnica (ou estado da arte), sendo que o estado da técnica constitui-se de tudo o que já era acessível ao público, antes da data de depósito do pedido de patente europeia”. Adicionalmente, o estado da técnica pode ser entendido no contexto da propriedade industrial como o mais alto nível técnico atingido nos variados assuntos tecnológicos. Assim comenta COELHO (2011, p. 166):

O estado da técnica abrange, de início, todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um assunto particular, no Brasil ou no exterior. São alcançados pelo conceito os conhecimentos divulgados por qualquer meio, inclusive o oral e o eletrônico, na data em que o inventor submete a sua invenção ao INPI (depósito do pedido de patente). Se o

objeto reivindicado pelo inventor já se encontra acessível, nestes termos, a qualquer outra pessoa, então lhe falta o requisito novidade. Não caberá a proteção do direito industrial, porque, se a correspondente descrição já se encontra divulgada, o requerente não pode ser tido como o primeiro a inventar o objeto.

Há, contudo, uma diferenciação entre o estado da técnica e o domínio público. O primeiro refere-se à totalidade do conhecimento, enquanto o segundo restringe à possibilidade de uso sem qualquer prejuízo ao autor. Estes conceitos serão melhor abordados no terceiro capítulo.

A novidade pode ser classificada em dois entendimentos opostos. De um lado há o entendimento cognoscitivo ou econômico, referente à exigência da novidade voltada somente dentro de um limite territorial ou de ordem econômica e prática, isto é, a ausência da reprodução da invenção dentro do limite territorial. Segundo BARBOSA (2003, p. 365):

Cognoscitiva: a que se transformou no padrão geral das modernas leis de patentes – a exigência de que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público nos limites territoriais pertinentes, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la; ou Econômica: trata-se da exigência de que o invento ainda não tenha sido posto em prática, ou seja, industrializado, nos limites territoriais pertinentes; o privilégio resultante é chamado patente introdução. Outra hipótese é a novidade comercial prevista na legislação relativa ao direito intelectual sobre as variedades de plantas: é novo o que ainda não foi posto no comércio.

Do outro lado há o entendimento da novidade absoluta que não se delimita territorialmente ou de ordem econômica e prática, complementa o referido autor:

Novidade absoluta: a novidade sem limites espaciais ou temporais – a tecnologia não é nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum; ou Novidade relativa: é a que se leva em conta apenas uma região geográfica, ou um prazo, ou a um meio determinado, restringindo-se, por exemplo, às tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral.

O parâmetro de escolha implica privilegiar um ramo específico tecnológico territorialmente e, principalmente, pode afetar empresas por meio de importações. Isto porque o caráter de novidade é tomado como relativo ao território em que se discutem os requisitos do pedido de determinada patente. Pode-se, portanto, atribuir novidade a uma técnica patenteada em país diverso possibilitando reprodução da invenção. Contudo, por meio dos acordos

internacionais a prática mais óbvia é a da novidade absoluta, considerando qualquer limite espacial ou temporal para evitar inconsistências dos sistemas patentários e a uniformidade internacional. O sistema de novidade relativa somente é justificável quando determinado sistema patentário de um país exclua patentes estrangeiras em determinado setor tecnológico para favorecimento da indústria interna e do bem-estar social, mas isto levanta a discussão acerca da violação de acordos internacionais pelo mencionado país.

O Brasil, acompanhando os acordos em que é signatário, leva em conta o princípio da novidade absoluta, não concedendo privilégio para tecnologias em que já entrou no “estado da técnica” em qualquer lugar e em qualquer tempo. É o que se observa no art. 11 da LPI:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é 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 arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

O Supremo Tribunal Federal julgou em 1970 o assunto sobre patente que não foi realizada exame técnico adequado pelo antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial. A nulidade da patente foi apreciada pela corte em recurso especial que determinou que a existência de patentes em países estrangeiros derruba a novidade no território brasileiro:

PATENTE DE INVENÇÃO. NÃO PODE SER CONCEDIDA SEM O REQUISITO DA NOVIDADE DO INVENTO. NULIDADE DA PATENTE PORQUE, AO TEMPO DO REGISTRO, JA ERA DO DOMÍNIO PÚBLICO OU COMUM, E, PORTANTANTO INSUSCETIVEL DE CONSTITUIR PRIVILEGIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. (STF - RE: 58535 SP, Relator: Min. EVANDRO LINS, Data de Julgamento: 01/01/1970, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12-04-1967 PP-*****)

O Tribunal Regional Federal de São Paulo em 1994, no mesmo entendimento, julgou apelação em que houve reexame dos atos discricionários e na ocasião decidiu conflito de duas

patentes nacionais, na qual a posterior foi considerada nula pelo judiciário. Apesar de evidente, a jurisprudência aqui destacada tem o objetivo de demonstrar que a patente pode ser reavaliada pelo poder judiciário sempre que necessário, não se tratando de um direito absoluto do titular após a concessão do título.

ADMINISTRATIVO - REEXAME DOS ATOS DISCRICIONARIOS PELO PODER JUDICIARIO - POSSIBILIDADE A LUZ DA LEI - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AUSENCIA DO REQUISITO DA NOVIDADE - INSUSCETIBILIDADE DE PROTEÇÃO PELO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 1. OS ATOS ADMINISTRATIVOS, AINDA QUE DISCRICIONARIOS, PODERÃO SER EXAMINADOS, A LUZ DA LEI, PELO PODER JUDICIARIO. 2. O OBJETO DA SEGUNDA PATENTE CONCEDIDA A APELANTE ESTA CONTIDO NA PRIMEIRA. INEXISTE, PORTANTO, O REQUISITO DA NOVIDADE SUSCETIVEL DE PROTEÇÃO PELO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 3. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TRF-3 - AC: 9524 SP 89.03.009524-3, Relator: JUIZA CONVOCADA SALETTE NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/03/1994, PRIMEIRA TURMA)

Aplicação ou Utilidade Industrial

A aplicação ou utilidade industrial trata do requisito da patente em que força a invenção conferir solução técnica para um problema técnico. Dispõe o art. 15 da LPI:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

O que a lei pretendeu na prática foi o afastamento do campo das criações patenteáveis as puras concepções intelectuais e as descobertas científicas. É o entendimento de Gama Cerqueira (1931, p. 340-1):

A expressão “industrial”, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o “caráter industrial” da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica.

Não obstante, infere-se também o afastamento das invenções que ainda não pudessem ser fabricadas pela necessidade de um nível técnico ainda não alcançado pelo estado da técnica, tratando-se de invenção sem qualquer utilidade. Discorre COELHO (2011, p. 170):

Não tem direito a patente, portanto, o criador da invenção que por se mostrar tão avançada em relação ao estado da técnica, ainda não pode ser fabricada. Note-se que não está em questão a fabricação em escala industrial, que pressupõe a viabilidade do custo e a absorção pelo mercado consumidor... O que impede é a inexistência dos conhecimentos técnicos indispensáveis à fabricação do invento. Assim, se o pedido de patente descreve objeto cuja industrialização depende de outras invenções ainda inexistentes, embora previsíveis, então lhe falta o requisito da industriabilidade. A patente não poderá ser concedida, pelo menos enquanto esta circunstância persistir.

Ao conceito de indústria reputa-se “atividade produtiva”, tendo um sentido bastante amplo e alcança não apenas a transformação da matéria-prima em mercadorias, mas também a prestação de serviços, construção civil, pecuária, agricultura, etc. Pontes de Miranda (1977, p. 288), ao comentar a lei de 1945 define o mesmo conceito:

A industriabilidade é a industriabilidade imediata. Se a invenção somente pode servir a uso posterior, especial, nem por isso se há de reputar não industrial, pois a industriabilidade é apreciada quanto à produção ou ao consumo. Nada obsta que somente possam utilizar a invenção a agricultura, as classes armadas, a criação de gado, os produtores de outros objetos.

Recentemente o Instituto Nacional de Saúde dos Estado Unidos (NIH) buscou patentear milhares de sequências de genes durante uma pesquisa e que foram rejeitadas pelo Escritório Americano de Patentes (USPTO). O caso revela um ótimo exemplo da abrangência da “solução técnica para um problema técnico”. O USPTO fundamentou exatamente na inexistência de finalidade industrial e, mais precisamente, na ausência do problema técnico a ser solucionado com a informação das sequências genéticas. Nas palavras de BARBOSA (2003, p. 381):

Assim, não basta definir, dentro de um procedimento de pesquisa, um conjunto novo de objetos ou informações, resultantes da atividade humana. É preciso especificar qual o problema técnico a ser resolvido pela definição, sob pena de não ser patenteável.

São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o modo contínuo ou outros inventos contrários a lei da física, assim como métodos de tingir cabelo. Não se veja por aqui, porém nenhuma exigência de que a invenção traga aperfeiçoamentos ou melhoras no estado da arte (como se exige para o modelo

de utilidade); tal poderá ser eventualmente considerado para efeitos de avaliação de atividade inventiva. Tem utilidade industrial o que resolva um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já se dispõe.

O autor adiciona mais uma classe de inventos destituídos de utilidade ou aplicação industrial: os contrários a lei da física em que se incluem as máquinas perpetuas. Neste caso, não se analisa tanto a questão da utilidade, mas a impossibilidade de concebimento do invento e, portanto, a inviabilidade industrial do mesmo.

Atividade Inventiva

A atividade inventiva decorreu da necessidade dos escritórios de patentes e dos tribunais competentes em adicionar um requisito que complementasse o da novidade, tratando da presença de um efetivo avanço técnico. Destarte, não se trata apenas de criar algo novo, como buscar um avanço técnico sobre o estado da técnica.

No Brasil a o requisito se faz presente pela imposição expressa do art. 13 da LPI que define a atividade inventiva. Embora tecnicamente correta, possivelmente faltou a sofisticação para adequação das tecnologias mais modernas.

Art. 13. 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.

O autor MATHÉLY (p. 94) resume com precisão a definição de atividade inventiva:

Para que a invenção seja desprovida de atividade inventiva, o estado anterior da técnica deve ter revelados, ou sugeridos, os meios característicos que a constituem. E o homem da técnica deve poder, exercendo exclusivamente suas capacidades profissionais de executante, utilizar os conhecimentos do estado da técnica para realizar a invenção.

A atividade inventiva importa para a avaliação de questões de direito e de fato dos pedidos de patentes, levando-se em conta quatro fatores, quais sejam: o conteúdo e alcance das anterioridades; as diferenças entre tais anterioridades e o novo invento; o nível de complexidade do campo da técnica a qual pertence à invenção e, a ocorrência de certos índices.

O requisito está vinculado à não-obviedade da invenção, sucedendo outros elementos de apuração, sendo eles: tempo decorrido desde a anterioridade em questão; efeito inesperado

ou surpreendente; economia de tempo; resultado aperfeiçoado e; vantagens técnicas ou economias consideráveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, a verificação da não-obviedade é alcançada quando o invento é colocado no mercado. Em caso de sucesso imediato pela aceitação dos consumidores é sinal indicativo do atendimento à condição de patenteabilidade. O contrário indica a falta da atividade inventiva. COELHO (2011, p. 169) aponta a possibilidade de aplicação do direito norte-americano no direito industrial brasileiro:

De fato, a análise da inventividade, no pedido de patente, pode ser auxiliada por exames relacionados aos resultados que o invento proporciona, em termos econômicos, à empresa e aos consumidores. Elementos como a eficiência do produto, a redução de custos, a simplificação de processos industriais ou a diminuição do tamanho de utensílios e máquinas podem reforçar a conclusão acerca da presença de atividade inventiva no invento correspondente.

A comparação do direito norte-americano faz nexo aos índices de apuração do invento mencionados previamente e, desta maneira, faz coerência ao direito pátrio. No entanto, é temerário a constatação da aceitação no mercado consumidor como análise de inventividade, pois existem hipóteses na qual a aceitação não é imediata, tratando de um invento que possa vir a tornar-se um grande sucesso comercial.

A não-obviedade deve ser entendida como invenção não evidente do estado da técnica, sendo o parâmetro de avaliação o técnico especializado na matéria. Não se trata do expoente mundial no setor, mas de um padrão médio. BARBOSA (2003, p. 383) neste sentido comenta:

Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, operando no setor industrial pertinente. Decididamente, o parâmetro não é do cientista exponencial, laureado com o prêmio Nobel.

Seguindo a linha de raciocínio COELHO (2011, p. 168) aponta que tanto o maior expoente no setor quanto o leigo na matéria estão excluídos da noção de não-obviedade, o primeiro, como visto, está muito acima da capacidade de compreensão técnica, enquanto o segundo seria capaz de considerar um invento de mínima complexidade técnica algo surpreendente:

A atividade inventiva (ou inventividade) é o atributo da invenção que permite distinguir a simples criação intelectual do engenho. Numa hipotética classificação dos inventores, de acordo com a capacidade inventiva, haveria

pelo menos 3 níveis a considerar: os gênios (em que se enquadraria, por exemplo, Thomas Edison ou James Watt), os engenhosos e criativos. Para um leigo, os avanços que os criativos proporcionam ao estado da técnica podem ser surpreendentes ou instigantes. Para o especialista, entretanto, tais avanços são óbvios, evidentes, meros desdobramentos previsíveis dos conhecimentos existentes. Sob o ponto de vista jurídico, apenas as invenções dos engenhosos e dos gênios podem ser patenteadas, porque só estas se revestem do atributo da atividade inventiva.

O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro julgou em 2016 recurso sobre pedido de patente indeferido pelo INPI em que houve falta de atividade inventiva. No caso, a patente não apresentou diferenças notáveis entre as anterioridades encontradas, sendo então classificada como modelo de utilidade.

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PATENTE - PROVA PERICIAL - FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA - RECURSO IMPROVIDO. I - Pedido de patente indeferido pelo INPI por falta de atividade inventiva. II - Prova pericial confirmando a falta de atividade inventiva, firme no sentido de que a combinação das anterioridades apontadas (US 2002/0095390 e US 6.988.138) é solução óbvia para um técnico no assunto para chegar a invenção em questão. III - Recurso improvido. (TRF-2 01268885420144025101 0126888-54.2014.4.02.5101 RJ, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/02/2016, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

Findo a parte conceitual e detalhamento dos requisitos da patente, serão apresentados e examinadas os aspectos da apuração do estado da técnica em face do cumprimento do requisito novidade. Por fim, haverá o enfoque acerca da importância do estudo do estado da técnica para a pesquisa e desenvolvimento e planejamento estratégico.

3 APURAÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA

A apuração do estado da técnica é essencial para a satisfação do requisito novidade da patente. Uma adequada apuração do estado da técnica e a compreensão de suas particularidades práticas e legais pode resultar em três principais consequências: a má preparação dos pedidos de patentes, a prevenção de prejuízos gerados pela perda das oportunidades de licenciamentos, investimentos em tecnologias patenteadas ou até indenizações pela violação de direito de patente de terceiro e, por fim, a redução de processos administrativos e judiciais. Não obstante, o conceito de novidade é pouco compreendido pelos inventores, empresas, instituições e, quiçá, peritos judiciais em formação, sendo um dos principais motivos dos processos no INPI e nos tribunais.

O estudo do estado da técnica também pode contribuir para a pesquisa e desenvolvimento e planejamento estratégico diante do elevado nível técnico, tamanho do acervo e relação dos dados de publicação, importantes para aplicação em estratégias de mercado. Infelizmente, no Brasil ainda é incipiente a valorização destes estudos sendo subutilizada essa rica fonte de dados. Contudo, busca-se nesta monografia alertar para a sua relevância no âmbito da Era do Conhecimento.

3.1 Abrangência do estado da técnica

O que é anterior? Segundo o dicionário Caldas Aulete:

Adj. Que é primeiro na ordem dos lugares ou que está adiante: A parte anterior de uma casa. || Que é primeiro na ordem do tempo ou que sucedeu antes: A minha dívida é anterior à tua. || F. lat. *Anterior*.

Anterior pode parecer um conceito simples, mas no campo da propriedade industrial deve-se ter atenção antes de compor o campo do estado da técnica para cumprimento do requisito novidade.

O estado da técnica pode ser caracterizado pelo art. 8 da Lei 1968³ do diploma francês que muito se assemelha ao parágrafo 1º do art. 11 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira:

³ 1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Uma invenção é considerada nova se não está contida no estado da técnica. O estado da técnica é constituído por tudo que já tenha se tornado acessível ao público por uma descrição escrita ou oral, um uso ou qualquer outro meio antes do dia do depósito do pedido de patente ou de um pedido depositado no exterior e cuja prioridade é validamente reivindicada.

(Tradução livre)

Observa-se que, para fins de aferição de novidade, o conteúdo completo de um pedido depositado e ainda não publicado igualmente será considerado estado da técnica mesmo que ainda não desvendado, inclusive, para pedidos internacionais desde que haja processamento nacional. Isto acontece devido ao art. 30 da LPI:

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Trata-se de uma prática procedimental comum em qualquer sistema de patentes em que o depósito fica encoberto ou em sigilo por 18 meses para fins de revisão do quadro reivindicatório durante a adequação industrial da possível invenção. Logo, caso um pedido de patente A seja depositado no dia 1 de janeiro de 2015 e outro pedido de patente B versando a mesma matéria por outro inventor sendo depositado no dia 2 de janeiro do mesmo ano o inventor do depósito posterior perderá o direito sobre a prioridade. A questão é ainda mais delicada quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que administra os pedidos no Brasil, atrasa a publicação dos mesmos devido sua incapacidade de análise dos depósitos, criando uma janela de invenções ocultas, isto é, até não serem publicadas elas gozam de prioridade.

3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou internationales désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

Este, sem dúvida, é um dos pontos que se deve maior atenção ao compor o estado da técnica. É a regra do primeiro a depositar o pedido e, por mais controverso que possa parecer, continua sendo a melhor opção tanto para as legislações nacionais quanto para as internacionais, para evitar conflitos de prioridade. Isto porque os sistemas patentários, como dito no capítulo 1, de um lado buscam “gratificar o inventor com o monopólio de mercado pois dispendeu tempo e trabalho” e de outro “incentivar toda a sociedade para que continue desenvolvendo novas soluções”. Não seria uma clara contradição criar uma regra em que se fixe uma janela de vantagem ao inventor sobre todos os outros que somente verificarão a existência de um pedido após 18 meses ou mais? Pior ainda é considerar que tal prática pode levar muitos inventores, titulares, empresas ou quaisquer instituições a grandes prejuízos. Ora, suponha que uma instituição verifica a inexistência da tecnologia no estado da técnica e aplica montantes milionários na pesquisa e desenvolvimento de tal tecnologia para que, passados 18 meses ou mais, seja publicado patente com prioridade versando a mesma matéria levando ao total cancelamento e desperdício de todo o investimento aplicado.

Contudo, tratando-se de uma regra do jogo a melhor prática dita que o inventor ou titular deve sempre estar muito bem atualizado quanto aos seus concorrentes de segmento e verificação constante nos meios acadêmicos para que identifique aqueles que possam estar atuando e pesquisando as mesmas tecnologias para evitar eventuais conflitos. Paralelamente a isso, é importante que durante a pesquisa e desenvolvimento seja o quanto antes depositada a patente, mesmo que necessária posterior revisão do quadro reivindicatório. Isto devido a possibilidade que o INPI e os escritórios nacionais possibilitam em revisar ou dividir a patente segundo seu quadro reivindicatório, contudo, é vedado a alteração descritiva da patente. Logo, a descrição da invenção deve ser feita o quanto antes e somente depois analisar o que será reivindicado. Em contrapartida, o que é observado nas instituições é um zelo muito grande na definição final da patente para então realizar o depósito, tomando meses ou anos que poderiam ser convertidos em prioridade.

3.2 First to file v. first to invent

O sistema do primeiro a depositar atualmente é o único aplicado no mundo e, apesar de produzir a janela oculta de invenções com prioridade, na prática é a única opção praticável, explica-se o porquê. Antes disso, os EUA utilizavam o sistema do primeiro a inventar que tinha o intuito de evitar a controvérsia apresentada pelo primeiro a depositar. Infelizmente, o sistema do primeiro a inventar gerava um elevado número de conflitos que sobrecarregavam

administrativamente o escritório de patentes norte-americano (USPTO). Com isto, o sistema do primeiro a inventar foi substituído pelo primeiro a depositar no dia 16 de março de 2013 por meio do Ato das Invenções Americanas.

Em suma, o sistema do primeiro a inventar não excluía outros inventores que depositaram patente posteriormente. Para isto, o USPTO proporcionava ao depositante através do Procedimento de Interferência (revisão) que um pedido negado por prioridade fosse rediscutido se alguns requisitos fossem cumpridos. Segundo a OMPI⁴:

Para entender o sistema do primeiro a inventar, primeiro é necessário entender: data de concepção, data de redução real à prática e a data de redução construtiva para a prática. A data de concepção é quando o inventor concebeu pela primeira vez a invenção na sua forma completa. A data da redução efetiva à prática é quando o inventor construiu um modelo de projeto ou um protótipo ou realizou testes para confirmar a adequação da invenção para a finalidade para a qual foi concebido. A data de redução construtiva para a prática é quando o inventor apresentou um pedido de patente.

Quem puder provar que ele ou ela concebeu e reduziu para praticar a invenção reivindicada antes da concepção e da redução à prática pelo outro ganhará a interferência. Em alguns casos, aquele que concebe o invento em primeiro lugar e aquele que reduziu em segundo lugar. Em tais circunstâncias, a questão da diligência para uma redução à prática torna-se então crítica. Se o primeiro a conceber reduz a invenção à prática depois que a outra parte concebeu e reduziu a invenção à prática, a questão é se o primeiro a conceber exerceu uma diligência razoável para a redução à prática, datando de um tempo antes da concepção pelo segundo. Se assim for, o primeiro a conceber é concedido prioridade, embora a redução à prática tenha ocorrido mais tarde. Se não, o segundo para conceber é concedido prioridade. A avaliação durante o procedimento de interferência geralmente envolve o exame de diários de laboratório, o estabelecimento de datas para protótipos, e assim por diante.

(Tradução livre)

⁴In order to understand the first-to-invent system, we first need to understand: the date of conception, the date of actual reduction to practice, and the date of constructive reduction to practice. The date of conception is when the inventor first conceived of the invention in its complete form. The date of actual reduction to practice is when the inventor built a working model or a prototype or performed tests to confirm the suitability of the invention for the purpose for which it was designed. The date of constructive reduction to practice is when the inventor filed a patent application.

One who can prove that he or she both conceived and reduced to practice the claimed invention before conception and reduction to practice by the other will win the interference. In some instances, the one who conceives the invention first, reduces it to practice second. In such circumstances, the issue of diligence to a reduction to practice then becomes critical. If the first to conceive reduces the invention to practice after the other party has both conceived and reduced the invention to practice, the central issue becomes whether the first to conceive exercised reasonable diligence toward reduction to practice dating from a time before conception by the second. If so, the first to conceive is awarded priority even though reduction to practice occurred later. If not, the second to conceive is awarded priority. The assessment during the interference proceeding usually involves examining laboratory logbooks, establishing dates for prototypes, and so on.

O sistema do primeiro a inventar consiste em três conceitos, concepção, redução real à prática e redução construtiva. O primeiro trata do concebimento da invenção “no papel”, o segundo da reprodução ou protótipo da invenção “na prática” e o terceiro do “pedido” de patente junto ao escritório nacional. Aquele que colocou “na prática” ou realizou o “pedido” ganha sobre o que tenha alcançado a invenção apenas “no papel”. Contudo, para sanar quem ganha prioridade entre o que colocou “na prática” e o que realizou o “pedido” junto ao escritório deve ser constatado se aquele que fez o “pedido” teve tempo suficiente para colocar “na prática” e não o fez. Destarte, é favorecido o que tenha colocado “na prática”, mas tardou em realizar o “pedido”.

Fica evidente que o sistema era muito complexo o que motivou os EUA a substituí-lo, além de simplificar reduziu consideravelmente as demandas no USPTO e enxugou os custos de operação do escritório.

3.3 Apuração das anterioridades

O conceito de novidade e estado da técnica é bem uniforme no direito comparado, o que permite trazer à realidade da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Desta maneira, CHAVANE & BURST destacam que a anterioridade deve ser:

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecido do público. O conhecimento por terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Na fixação do momento de apuração do estado da técnica deve se levar em conta o momento do depósito e a avaliação dos objetos à luz da legislação vigente. Ou seja, há de se verificar se o objeto é patente que esteve em fase de sigilo e que pode comprometer a novidade. Publicações científicas, por exemplo, que foram finalizadas antes da data de depósito e encaminhadas para periódico que fora publicado após a referida data não compromete a novidade pois não foi tornada pública.

As anterioridades, afirma BARBOSA (2003, p. 369), para comprometimento da novidade deve ser feita de forma integral por um único documento. O entendimento, inclusive, tem fundamento nos Parâmetros de Exame do Escritório de Patente Europeu (C-IV, 7.1)⁵, tendo algumas exceções como permitir combinar documentos quando estejam referenciados uns nos outros, de tal forma que um especialista na matéria combinaria naturalmente as informações. Apesar disso, no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Trata-se de um limiar entre a obviedade em que alguns documentos combinados possam gerar a concepção técnica por meio de um inventor experiente no ramo tecnológico e a complexidade que se daria diante da combinação destes documentos. A inventividade é muito relativa e a frase “nada se cria, tudo se copia” em alguns contextos pode ser considerada verdadeira. Para isto é que se deve atentar, uma vez que uma pesquisa e desenvolvimento de nova tecnologia nem sempre é algo inédito, mas, sim, uma combinação de outros inventos e conceitos conhecidos que podem gerar uma nova solução técnica e que não seja óbvia do ponto de vista do perito no ramo.

O último requisito aludido por CHAVANE & BURST trata da publicidade da anterioridade. Para compreensão da publicidade é importante a determinação do domínio público.

O domínio público, segundo BRANCO (2011), “representa o fim dos direitos patrimoniais do autor sobre a obra intelectual. As obras que ingressam no domínio público passam a “pertencer” à coletividade, podendo ser livremente utilizadas”. Apesar da legislação de direito autoral determinar que o ingresso da obra ao domínio público pode acontecer por decurso de tempo, falecimento do autor sem deixar autores e ser obra de autoria desconhecida (art. 45 da Lei nº 9.610/98), a legislação da propriedade industrial igualmente trata do ingresso da invenção ao domínio público, mas por meio de expiração do prazo de vigência, renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros, caducidade, falta de pagamento da retribuição

⁵ This is because as a general rule the search files will not be complete in respect of such material at the time the main search is made. Since priority dates claimed (if any) may not be accorded to all or part of the application but may be accorded to the appropriate part of a conflicting application (see F-VI, 2.1), this search should be extended so as to cover all European applications published up to eighteen months after the filing of the application under consideration. On condition that the priority claim is valid for the whole content of the patent application under examination, the top-up search may exceptionally be performed at the earliest 18 months from the priority date. If the examiner is unable to complete this "topping-up" search at the time the search opinion or the first communication under Art. 94(3) is prepared, he should ensure that such search is completed before the application is reported to be in order for the grant of a patent. In the rare case in which the application is found to be in order before this search can be completed (e.g. due to a request for accelerated prosecution of an application not claiming priority, "PACE", see Notice from the EPO dated 4 May 2010, OJ EPO 2010, 352), the grant of a patent should be postponed until the topping-up search can be completed (T 1849/12).

anual, nos prazos previstos no §2o do art. 84 e no art. 87 e inobservância do disposto no art. 217 (falta de procurador domiciliado no país para o caso de depositantes estrangeiros).

Enquanto o estado da técnica é a soma de todo o conhecimento tornado público, o domínio público é o conteúdo disponível pela coletividade. Há uma diferença fundamental, no universo da propriedade industrial muito do estado da técnica é protegida por patente e, portanto, fora do domínio público. Evidentemente, deter o estado da técnica em um grande número de ocasiões garante alto retorno econômico ou, ao menos, posição privilegiada de mercado. O domínio público, por sua vez, corresponde (ainda no universo da propriedade industrial) às patentes que deixaram de conferir exclusividade ao titular e estão disponíveis ao uso da técnica indiscriminadamente. Em suma, tanto o estado da técnica quanto o domínio público são necessários para analisar a novidade, no entanto, entender a diferença de ambos resulta na compreensão de patenteabilidade, exclusividade e possibilidade de comercialização.

É comum, por exemplo, empresas alegarem anterioridade com o uso de documentos internos como plantas, memórias de cálculo, especificações e outros. Contudo, é clara a constatação do fato público, conforme CHAVANE & BURST:

É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade.

É fundamental para quebra da novidade que a comunicação do inventor a terceiro não vinculada a segredo se o mesmo puder compreendê-la, caso contrário, não há assimilação da técnica e, portanto, não é transmitida o conteúdo da invenção em sua totalidade. Leciona CERQUEIRA (1952, p. 77):

Não é necessário que a invenção se torne, realmente, conhecida; basta essa possibilidade. É o que quer dizer a lei, quando emprega as expressões de modo que possa ser realizada. Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente a sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina. [...] Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras

peessoas. Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em pública ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar sua novidade, A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto.

As observações realizadas por Gama Cerqueira são relacionadas à peculiar lei de 1945 que exigia expressamente que para constituição da anterioridade o uso deveria ser público de forma a poder ser concebida. Conclui-se que o uso da invenção, para rompimento da novidade deve ser público, não sendo caracterizado, por exemplo, pela invenção que seja aplicado dentro de empresa ou indústria. O mesmo pode ser afirmado para invenções ocultas em máquinas, conforme BARBOSA (2003, p. 373) explicita:

Este, mesmo usado publicamente, estando oculto no interior de uma máquina, de forma a que ninguém a ele tenha acesso, não constitui anterioridade. Entender o contrário seria destruir o sistema de patentes.

No mesmo sentido a OMPI⁶ lista três formas possíveis de revelação total da invenção:

A descrição de uma invenção para que se torne parte da técnica anterior pode de três formas, a saber:

Por uma descrição da invenção numa publicação escrita ou publicação em outro formato;

Por uma descrição da invenção em palavras pronunciadas em público, chamada de divulgação oral;

Pela utilização da invenção em público, ou colocando o público numa posição que permita a qualquer membro do público utilizá-la, sendo tal divulgação chamada de divulgação por uso.

(Tradução livre)

Trata-se, portanto, de inquestionável necessidade de pelo menos duas características, a primeira é a revelação ao público e a segunda a assimilação do conteúdo da invenção por especialista técnico no ramo. Quando não há revelação ao público, sendo ele externo à empresa ou indústria, e não ocorrendo compreensão da invenção em sua totalidade, seja por estar oculta em máquina ou que a revelação seja somente parcial, não resulta em perda da novidade por revelação da técnica.

⁶ by a description of the invention in a published writing or publication in other form; by a description of the invention in spoken words uttered in public, such a disclosure being called an oral disclosure; by the use of the invention in public, or by putting the public in a position that enables any member of the public to use it, such a disclosure being a “disclosure by use.

Contudo, a afirmação de Denis Barbosa de que invenção oculta em máquina não constitui anterioridade deve ser relativizada do ponto de vista das atuais práticas industriais. O “*hunting*” ou caça e o “*tear down*” ou engenharia reversa é uma prática bastante comum e legal em que as empresas adquirem produtos de concorrentes que circulam no mercado por meio de terceiros para catalogar peças e estudar as soluções empregadas na máquina para fins de “*benchmark*” ou comparação. Geralmente, a engenharia reversa é realizada por especialistas bastante capacitados e a máquina é desmontada em sua integralidade, inclusive, até os materiais empregados para formulação das peças são analisados. Supõe-se nesta situação que dificilmente invenção de “mecanismo” empregada na máquina deixará de ser exposta, tornada pública pela sua venda e compreendida pelos especialistas. Logo, a invenção, mesmo que complexa, acabará sendo descoberta o que quebrará a sua novidade.

O autor, em contrapartida, está correto caso a referência do termo “oculto” seja dos “processos” empregados para produção da máquina pois provavelmente estão em sigilo nas dependências fabris. A mesma lógica pode ser empregada para outros ramos tecnológicos que não as da engenharia mecânica e conexos como a biotecnologia.

O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro em 2010 proferiu decisão acerca da constituição do estado da técnica. Na oportunidade, o tribunal fundamentou que para composição do estado da técnica é necessário a antecipação total das características da invenção e não somente pontos de contato com a mesma. Em seguida o tribunal faz a conceituação do estado da técnica, seguindo o mesmo raciocínio apresentado previamente neste estudo.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INVENÇÃO. NOVIDADE. ESTADO DA TÉCNICA. INVENTOR. DEFINIÇÃO. 2. A novidade de um determinado pedido de patente é excluída pelo uso anterior ou pela divulgação anterior do seu objeto. No caso vertente, o voto vencedor menciona o fato de que vários jornais haviam se manifestado sobre o invento em si e que isso seria suficiente para revelar o conteúdo do pedido da patente. Ocorre que, uma leitura das aludidas notícias jornalísticas demonstra que estas guardavam um cunho meramente informativo e comercial, não divulgando, dessa forma, os pontos característicos da patente. 3. Define-se estado da técnica como tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por uso ou por qualquer outro meio no Brasil ou no exterior. Tornar público um conhecimento implica necessariamente em se constatar suficiência na divulgação, isto é, uma transmissão do conhecimento da regra técnica que não esteja subordinada a uma obrigação de guardar segredo, ainda que implícita, vez que o direito à proteção não pode ser afetado por fatos que configuram a própria dinâmica da inovação. (TRF-2 - EIA: 198851010136820 RJ 1988.51.01.013682-0, Relator: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 03/12/2010,

3.4 Apuração do domínio público

É vital salientar que tanto o estado da técnica quanto o domínio público não são compostos somente por patentes. É possível que o estado da técnica não esteja protegido por patente, mas seja uma pesquisa acadêmica publicada por meio de periódico ou mesmo uma matéria versando sobre algum invento.

A apuração do domínio público é importante para duas principais finalidades: verificar se a tecnologia é patenteável (tradicional busca de anterioridade) e verificar se é possível a reprodução da tecnologia (liberdade de comercialização). Tal estudo é efetuado compondo a anterioridade técnica buscando em qualquer tipo de base de dados: patentes, artigos, negócios, matérias de jornais, etc. Posteriormente é feito uma análise das patentes válidas para verificar se podem gerar conflito com a tecnologia em questão. Caso não tenha qualquer documento sobre a tecnologia então ela é patenteável, caso tenha patente e seja válida então seu usufruto será dado somente com autorização do titular e caso tenha patente e seja inválida então a tecnologia é reproduzível e não patenteável.

Adicionalmente, existe o exame de oposição que é feito para anular patente em sede administrativa ou judicial, caso a patente esteja em fase de concessão ou já concedida, respectivamente. O exame de oposição é feito analisando todo o domínio público da tecnologia presente na patente. Em seguida, elencam-se todos os documentos que tenham anterioridade à ela e então é feito o pedido de anulação demonstrando que a patente não possui o requisito novidade. O exame de oposição pode ser feito igualmente por meio do questionamento da aplicação industrial e atividade inventiva.

3.5 Segredo industrial

Retomando a noção de segredo, trata de uma escolha que tem o inventor em manter em segredo o conhecimento acerca da invenção, evitando, assim, o desvendamento por meio da publicação da patente. São dois aspectos que devem ser considerados: a materialidade do segredo (informações importantes que não estão no domínio geral) e a manifestação de uma intenção de reserva em face da sua utilização pela concorrência.

Logo, se existe a intenção de reserva, mas as informações são públicas, não há segredo. Contudo, tendo matéria não publicada e a presença de intenção de reserva, há segredo. Em outras palavras, “salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações” (BARBOSA, 2003, p. 374).

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser.

Analisando o disposto acima verifica-se que a tutela das informações sigilosas se resume às hipóteses de relação de confidencialidade. Se o inventor passa as informações acerca da invenção para terceiro sem exigir reserva ou segredo não há conduta tipificada. A relação de confiabilidade anterior à transferência ou constituição do segredo é parte subjetivo da proteção, tendo que a intenção de manter sigilo obrigatoriamente exige exteriorização na relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação empregatícia, por sua vez, a confidencialidade é pressuposto legal.

É neste sentido a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Du Pont v. Masland*, 244 U.S. 100 (1917), relator Justice Holmes:

A palavra "propriedade", aplicada às marcas e segredos comerciais, é uma expressão não analisada de certas consequências secundárias do fato primário de que a lei estabelece algumas exigências rudimentares de boa-fé. Se os demandantes têm algum segredo valioso ou não, o réu sabe os fatos, sejam eles quais forem, por uma confiança especial que ele aceitou. A propriedade pode ser negada, mas a confiança não pode ser.

(Tradução livre)

O referido autor BARBOSA (2003, p. 375) comenta:

Aplica-se aqui a noção da intenção de apropriação (ou *animus domini*, a que tão intensamente se referia Savigny), ainda que sem a tônica do direito de propriedade em face do fato da posse. Não é relevante, embora seja pertinente, a oposição de posse a propriedade em face de um invento apropriado por

terceiros. A tensão maior no caso é entre o direito excepcional (e não natural) de apropriação de uma ideia, e o interesse geral da comunidade de ter os conhecimentos disponíveis para uso geral.

Entende-se, portanto, que não havendo a confidencialidade por lei ou laço obrigacional, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há tutela jurídica da novidade perdida.

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu em 2010 no sentido de que é necessário a revelação total do procedimento envolto pelo sigilo para configuração do dano pela ré. Paralelamente, a empresa alegou que houve quebra de sigilo por ex-funcionários, mas não explicitou qual o segredo revelado, levando ao tribunal julgar pela improcedência diante da mera hipótese.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Ação cautelar de antecipação de provas e principal com pedido cominatório e de indenização. Ausência de especificação da causa de pedir acerca dos segredos que teriam sido divulgados o que prejudica a constatação das hipóteses estabelecidas nos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial- Similaridade das plantas fabris que não significa por si só ofensa a eventual cláusula de confidencialidade- Inocorrente a delimitação na cautelar ou ao menos na ação principal do que seria passível de conhecimento comum da área especializada em comparação com alguma novidade inventiva e economicamente proveitosa de natureza confidencial que teria sido dolosamente subtraída. Prova técnica produzida nos autos que não conseguiu identificar a utilização de igualdade no processo de produção. Similaridade do produto não se confunde com violação ao processo de produção. Ausência de avaliação das violações dos itens contidos na reivindicação da patente - A prova produzida na instrução deixou de estudar os processos de produção patenteados em comparação com os processos de produção da empresa G-Tec, a fim de confirmar a suposta violação do direito que seria objeto de tutela.

(TJ-SP - APL: 994050499857 SP, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 06/10/2010, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2010)

3.6 Período de graça

Outro aspecto relevante da novidade é o período de graça expresso no art. 12 da LPI. Não fere a novidade, segundo a lei, a divulgação do invento quando ocorrido durante doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo próprio inventor, pelo INPI em publicação oficial do pedido de patente ou por terceiros,

quando em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

O período de graça é objetivo e sua proteção não é vinculada pelo descuido ou falta aparente ou real de tentativa em proteger o valor econômico do invento. O intuito do instituto é suspender o período em que a tecnologia cai no domínio público por inventor individual ou pequena empresa que costumam, historicamente, divulgar ingenuamente a invenção perdendo a novidade, especialmente em congressos e feiras. Assim, é uma medida protecionista e que exige o balanceamento dos interesses contrastantes levando em conta o elo mais fraco, neste caso o inventor ou pequena empresa, mas que também deve observar o interesse da comunidade em ter o livre o uso da tecnologia. Assim versa BARBOSA:

Assim, nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa que descarta de pretender proteção a seus inventos; *dormientibus non soccurit jus*. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição.

O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro decidiu em 2009 por assegurar o período de graça de doze meses sem afetar a novidade da invenção ao autor que acabou tornando-a pública por meio de testes operacionais.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE. CONCESSÃO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. NOVIDADE. ESTADO DA TÉCNICA. ACESSO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA NA DIVULGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PERÍODO DE GRAÇA. 6. Ainda

que assim não fosse, o art. 12 da LPI, ao estabelecer para o requerente da patente um período de graça, assegurando-lhe um prazo de doze meses antes da data de depósito, para que uma divulgação relativa possa ocorrer, nas formas previstas na norma legal, sem afetar o requisito da novidade, cobriria, nesse caso concreto, a necessidade do inventor de testar o invento, antes de requerida a proteção, como forma de garantir a própria dinâmica inovadora.

(TRF-2 - AC: 200551015195097 RJ 2005.51.01.519509-7, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 22/09/2009, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::30/09/2009 - Página::50)

3.7 Diferenciação das anterioridades relevantes

Em muitos casos é comum a constatação de diversos documentos que possam comprometer a novidade da invenção já no curso de requerimento de patente. Isto acontece, sobretudo por dois motivos, o primeiro é a desatenção e a falta de precaução do inventor ou empresa que investe em pesquisa sem a condução de uma análise preliminar de viabilidade comercial. O segundo motivo trata do período de sigilo que as patentes se encontram, levando ao possível aparecimento não previsível de publicação com mesmo teor da invenção proposta.

O primeiro caso é muito comum na realidade brasileira em que a cultura de patentes ainda é pouco desenvolvida, levando a ausência das práticas adequadas para evitar contratempos gerados pela descoberta de anterioridades. O segundo caso é inevitável, tratando-se de uma regra intrínseca do sistema de patentes.

Independente do motivo, é possível ainda resguardar a probabilidade de concessão da patente cuja tenha observado anterioridade. Os requisitos de patente observados tanto na lei pátria quanto nas leis internacionais possuem cunho subjetivo, isto é, a definição e compreensão são claras, mas a aplicabilidade na prática depende de estudo caso a caso. Isto pode ser constatado pelo princípio da independência das patentes “segundo o qual as decisões tomadas em um país quanto a um pedido ou a uma patente não tem qualquer influência sobre o tratamento a ser dado por outros países membros” (GONTIJO, 2005). Ou seja, uma mesma patente que foi negada em um país pode ser concedida em outro sistema. Obviamente, existem disparidades nas legislações de cada país, contudo, mesmo havendo idênticas disposições é totalmente plausível que haja concessão em um e negação em outra. Isto se deve ao entendimento do avaliador do pedido e das orientações observadas no referido escritório.

Conclui-se que os sistemas nem sempre são eficientes e dão abertura para produção de patentes nulas por erros ou despreparo dos avaliadores. O presente estudo, porém, não incentiva

burlar os sistemas de patentes, até porque o inventor que desejar patentear invenção que não preencha os requisitos no escritório norte-americano (USPTO), japonês (JPO) e europeu (EPO) muito provavelmente fracassará pois possuem uma alta rigidez de análise dos pedidos. Além de que os mencionados escritórios se situam nos principais mercados tecnológicos.

O contorno das anterioridades encontradas deve observar o conceito apontado por CHAVANE & BURST de que “a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma”. Significa que a anterioridade deve ser composta por um único documento ou por uma combinação de documentos que tornem óbvia a solução. Neste contexto, existindo anterioridade deve ser analisada para compreender se o documento em questão isoladamente prevê a invenção proposta. Igualmente, documentos análogos podem levar a desistência do inventor pela patente, contudo, nem sempre a combinação de tais documentos resulta na obviedade da invenção. Tudo deve ser levado em conta para que explicita a possibilidade de concessão da patente, utilizando, inclusive, tais documentos como referência durante a descrição da invenção explicitando a diferença da anterioridade descoberta e a não-obviedade possível da combinação de tais documentos. Em outras palavras, é possível demonstrar que, segundo tais anterioridades, foi viável o desenvolvimento de nova invenção.

Outro importante aspecto da elaboração da invenção é a delimitação do quadro reivindicatório. Conforme a OMPI⁷ (2016, p. 67) em seu manual de redação de patentes:

As reivindicações marcam os limites da proteção proporcionada por uma patente, assim como uma fronteira física, como uma cerca, marcando os limites de uma parcela de propriedade real. Assim, as reivindicações são uma aproximação escrita do conceito inventivo abstrato criado pelo inventor. As reivindicações definem o âmbito da proteção fornecida por uma patente. Embora as jurisdições ao redor do mundo possam aplicar doutrinas legais diferentes para a interpretação de reivindicações, na teoria mais prevalente as reivindicações estabelecem os limites externos de proteção de patentes. As reivindicações de forma clara e concisa dizem ao mundo o que o requerente de patente alega ser sua invenção.

(Tradução livre)

⁷ The claims mark the boundaries of the protection provided by a patent, just as a physical boundary such as a fence, marks the limits of a parcel of real property. Thus, the claims are a written approximation of the abstract inventive concept created by the inventor. The claims define the scope of protection provided by a patent. While jurisdictions around the world may apply differing legal doctrines for claim interpretation, in the most prevalent theory the claims set forth the outer limits of patent protection. The claims clearly and concisely tell the world what the patent applicant claims to be his invention.

As reivindicações delimitam o escopo de proteção da invenção. Notadamente, o que não está na reivindicação não enseja direito de exclusividade. Desta forma, a OMPI indica que a melhor prática de redação do corpo reivindicatório é saber estabelecer o limiar entre a abrangência e a restrição técnica. Exemplo disso é a patente de uma engrenagem que pode ser aplicada para uma variada gama de ramos industriais ou restrita a apenas um segmento. O motivo de restringir a aplicação pode estar nas vantagens que são obtidas naquele segmento em específico. Uma engrenagem muito leve pode favorecer uma máquina a combustão, todavia, em um sistema náutico não faz tanto sentido devido às questões dimensionais. Obviamente, restringir a aplicação aumentam as chances de concessão de patente, enquanto a abrangência costuma reduzir as chances.

O inventor, portanto, pode estudar estratégias para diferenciar sua invenção do estado da técnica, seja utilizando documentos anteriores para sustentação da sua tese de novidade de sua criação bem como delimitação, quando necessário, do escopo reivindicatório da técnica proposta.

3.8 Importância do estudo do estado da técnica para o desenvolvimento do País

O estudo do estado da técnica, como analisado, ocasiona uma infinidade de aplicações e necessárias precauções para evitar erros até antes do início da escolha das linhas de pesquisas. O estudo do estado da técnica trata da análise de informações técnicas e legais das patentes, além de outras fontes de conhecimento, para aumentar a assertividade das decisões de cunho estratégico mitigando riscos de investimentos. Além disso, o estudo possibilita até a elevação do impacto dos estudos acadêmicos. No estudo de Ricardo França (1997, p. 27):

Não há dúvida de que todo o esforço despendido internacionalmente para organizar a informação sobre patentes indica claramente, tanto a importância dessa enorme coleção de documentos sobre o desenvolvimento da tecnologia, quanto a necessidade de se metabolizar a informação desde a fonte primária, agregando-lhe valor na forma de uma estruturação lógica, que possa dar coerência e inteligibilidade à massa de dados que continuamente se avoluma nos arquivos das organizações de controle de propriedade industrial. Fica claro que a leitura isolada de uma patente jamais trará o esclarecimento desejado pelo tecnólogo ou profissional da informação; há que se ter em mente uma estratégia de manipulação eletrônica de dados em coleções de patentes, para extrair desses documentos informações relevantes e consistentes.

É então fundamental o uso de métodos computacionais para que, a partir de bases e bancos de dados, usando-se ferramentas de interrogação (*queries*) formuladas pela lógica booleana, seja possível extrair-se, não meramente dados

– já que o importante não são os dados, mas suas interrelações, estruturadas como conhecimento tecnológico estratégico a ser racionalmente usado, quer para desenvolvimento técnico, alerta de tendências do estado-da-arte, monitoramento de infringências legais, oportunidades de licença de uso, referências a nomes e empresas com tecnologias especiais, monitoramento de competidores e outros usos. Levantamentos estatísticos feitos com base nas patentes podem também indicar as tendências econômicas em indústrias e mercados e permitem a previsão de avanço em campos tecnológicos específicos. E, *last but not least*, as patentes também contribuem para a história da tecnologia.

O autor aponta a importância que as informações tecnológicas possuem diante do alto nível técnico que são encontrados em patentes e dados de publicação estratégicos como datas, países de depósito, inventores, titulares, estado legal, etc. Em outras palavras, trata de um vasto banco de tecnologias redigidas em formato de “receitas” com todos os dados de publicação presentes. Todavia, o autor atenta para a ponderação da metodologia e validação dos resultados. Tanto um quanto o outro podem gerar conclusões precipitadas e equivocadas.

A metodologia é essencial para dar assertividade às análises no sentido de entregar a maior cobertura possível sobre o assunto para que evite a descoberta indesejável de anterioridades. Em suma, é necessário a compreensão e escolha das fontes de dados para cada tipo de estudo e segmento conduzido, a metodologia de busca e seleção de documentos para então condução da análise crítica sobre tais resultados.

A análise crítica das informações deve ser componente de uma análise global, isto é, deve ser verificada sob uma ótica de todo o conhecimento que o inventor, empresa ou instituição possui para prevenir tomada de decisões fundadas em dados tendenciosos. Isto por consequência de dois motivos. Primeiro pela metodologia empregada de busca de patentes e de outras fontes de dados que pode não ter sido conduzida adequadamente. Segundo porque algumas tendências do universo de patentes estão vinculadas a outros motivos de ordem variada (político, econômico, ambiental, legislação, etc.).

Atualmente, o mundo passa pela Era do Conhecimento ou Informação, termo cunhado por Peter Drucker que faz a referência à transição da Era Industrial em que o setor produtivo deixa de ser considerado o expoente da economia global valorizando-se o conhecimento e o fluxo informacional. Segundo Cristina Lemos (1999, p. 128):

Desde o pós-guerra, vem se reconhecendo, paulatinamente, que a produtividade e a competitividade dos agentes econômicos depende cada vez mais da capacidade de lidar eficazmente com a informação para transformá-la em conhecimento. Uma grande e crescente proporção da força de trabalho passou

a estar envolvida na produção e distribuição de informações e conhecimentos e não mais na produção de bens materiais, gerando reflexos no crescimento relativo do setor de serviços, frente ao industrial. Dessa forma, apontou-se para uma tendência de aumento da importância dos recursos intangíveis na economia — particularmente nas formas de educação e treinamento da força de trabalho e do conhecimento adquirido com investimento em pesquisa e desenvolvimento.

É evidente a necessidade que se faz do uso das informações contidas nas patentes e nas diversas fontes de informações disponíveis para consulta. Saber utilizar com inteligência tais informações torna-se necessário para qualquer inventor, empresa ou instituição que deseje melhorar seu desempenho técnico, comercial ou institucional. O Brasil que ainda está em fase incipiente em relação à propriedade industrial deve levar em conta não somente políticas de incentivo à produção, mas buscar meios de desenvolver, inserir e aplicar estas técnicas de mineração de dados tecnológicos, sempre atentando à perspectiva legal da informação, pela proteção legal ou pelo sigilo da informação. Cientificar toda a comunidade deste conhecimento pode auxiliar o Brasil a revolucionar todos os segmentos que estejam vinculados ao desenvolvimento tecnológico.

CONCLUSÃO

A presente monografia buscou atender ao esclarecimento da apuração do estado da técnica que possibilita a satisfação do requisito novidade da patente pela constatação negativa de anterioridades. O conceito de novidade é, reconhecidamente, um dos menos entendidos pelos inventores, empresas, instituição e, quiçá, peritos judiciais em formação.

Adicionalmente, o estudo trouxe a importância do estudo do estado da técnica em patentes tratando-se de um rico acervo com elevado benefício para a pesquisa e desenvolvimento e planejamento estratégico.

Para realização do estudo foi apresentado a origem e evolução dos sistemas patentários. No momento, foi possível averiguar o primeiro emprego da noção do estado da técnica na Lei de Patentes de 1474 de Veneza. Tal carta foi a primeira a versar sobre a propriedade industrial que se tem conhecimento, nela estando presente a essência do que se tornariam as modernas leis de patentes. Nos anos seguintes despontaram muitas outras legislações, cada qual com suas particularidades, mas todas no mesmo sentido de proteger e estimular o avanço industrial marcado principalmente pelo encaminhamento do que viria ser conhecido pela revolução industrial. No Brasil, por atenção de D. Pedro I, a primeira lei de patentes foi promulgada no dia 28 de agosto de 1830 e posta em vigor dois dias depois.

Em pouco tempo todos os países envolvidos com a industrialização, verificando a necessidade de legislar a matéria, trataram de formular cartas, decretos, atos, leis, etc. Contudo, as normas internas de cada país não resolviam o problema fundamental da era industrial, o comércio. A circulação de bens e mercadorias ensejaram uma harmonização das leis em âmbito internacional para evitar que os produtos fossem copiados livremente quando entrassem em um país em que a invenção não fosse protegida. Neste contexto surge os acordos internacionais, sendo o primeiro acordo a Convenção de Paris estabelecido em 1883. Tal acordo concedeu bastante flexibilidade para os países quanto a formatação dos sistemas patentários, somente exigindo algumas diretrizes necessárias para a sustentação das relações comerciais.

O avanço do desenvolvimento de tecnologias promoveu uma expansão da propriedade industrial tendo cada vez mais empresas buscando a proteção de patentes no estrangeiro, expandindo as fronteiras de atuação. A Convenção de Paris, apesar de normatizar a propriedade industrial internacionalmente, não previa um sistema que facilitasse os pedidos de patente em mais de um país, apenas conferia um período de 12 meses após o depósito no país de origem. Logo, em 19 de junho de 1970 é acordado o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) na cidade de Washington. Atualmente o tratado conta com 148 países e possibilita um

procedimento facilitado e simplificado dos pedidos de patentes em fase internacional. O tratado não versou sobre a matéria de propriedade industrial, mas apenas instituiu um verdadeiro aparato administrativo que hoje é dirigido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Recentemente, em 1994 foi negociado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) durante a rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT). O acordo foi promovido por um movimento liderado pelos Estados Unidos da América em conjunto com outros países desenvolvidos que viam a falta de regulamentação e rigidez da propriedade intelectual em nível internacional. Diante da ciência de que o acordo não traria grandes vantagens para os países subdesenvolvidos, o governo norte-americano promoveu um extensivo *lobby* para aprovação do texto. Atualmente, o acordo é um requerimento compulsório para filiação à Organização Mundial do Comércio. Em suma, o acordo promoveu ferramentas para uma maior fiscalização, regulamentação e coerção em casos de violações.

Logo após a negociação do acordo TRIPS o Brasil sanciona a atual Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96. A lei pátria seguiu os entendimentos dos acordos que é signatário e procurou promover o alcance do bem-estar social mediante o desenvolvimento tecnológico nacional.

A maioria das leis, incluindo-se a do Brasil, e os acordos internacionais possuem uma conceituação uniforme quanto à definição de patente e das suas exigências para concessão do título. A patente, portanto, é uma concessão de um direito pelo Estado sobre o monopólio de uma invenção sendo necessário, para tanto, a publicidade da descrição da técnica pelo seu inventor. As suas exigências são a novidade, a aplicação industrial e a atividade inventiva.

A novidade resulta da constatação negativa de anterioridades no estado da técnica e aduz que para uma invenção ser nova exige-se que não exista nada previamente a ela. Neste caso, o não existir é não compreender no estado da técnica, sendo tudo aquilo posto em público até o momento do depósito do pedido de invenção.

A aplicação ou utilidade industrial faz-se necessária para eliminar do objeto de patente as descobertas científicas e as meras produções do intelecto, além de afastar as invenções que desafiem as leis da física como as máquinas perpetuas.

A atividade inventiva decorre da necessidade em complementar o requisito da novidade, ensejando a presença de um efetivo avanço no conhecimento tecnológico. Não obstante, a atividade inventiva trata da diferenciação das anterioridades para demonstração de que houve, de fato, uma melhoria em face dos inventos conhecidos. Soma-se a ela a suficiência descritiva,

sendo a necessidade de constatação de que o invento é cabível e praticável. Sem ela, seriam admitidos, por exemplo, inventos hipotéticos ou impossíveis.

Analisados a origem e evolução das leis e o conceito de patente e seus requisitos, o terceiro capítulo apresenta as controvérsias e discussões acerca do estado da técnica, quais sejam: abrangência do estado da técnica, sistema do primeiro a depositar v. sistema do primeiro a inventar, apuração das anterioridades, apuração do domínio público, segredo industrial, período de graça e diferenciação das anterioridades relevantes.

A abrangência do estado da técnica em algumas hipóteses não se dá simplesmente pela constatação do conhecimento tornado público até o momento do depósito do pedido da patente. A regra do art. 30 da Lei nº 9.279/96 possibilita conhecimentos que podem estar inclusos no estado da técnica sem que estejam explicitamente ou publicamente acessíveis. Esta anomalia ocorre por 18 meses ou mais, dependendo da capacidade que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial consegue prover nos exames dos pedidos de patentes. A exceção, inclusive, é observada em quase a totalidade dos sistemas de patentes dos países, principalmente os signatários dos acordos de Paris, PCT e TRIPS.

Os sistemas que utilizam a regra são conhecidos pelo “primeiro a depositar” em que confere prioridade ao inventor que primeiro depositar sua invenção junto ao escritório nacional. A supressão de tal anomalia poderia ser realizada mediante o uso do sistema “primeiro a inventar”, exercido pelos Estados Unidos da América até meados de 2013. Contudo, como apontado nesta monografia, o uso de tal sistema acarreta uma elevada admissão de processos administrativo e até judiciais (em caso de decisão sobre atos discricionários), o que culminou na substituição do sistema pelo país.

A apuração das anterioridades deve observar quatro características: certa, quanto à existência e a à data, suficiente, total e pública. Certa pois deve-se analisar quanto a validade de tal anterioridade segundo a legislação e o seu posicionamento no tempo. Suficiente quanto a capacidade que um especialista no segmento técnico terá para reproduzir a invenção com a anterioridade. Total devendo ser compreensível a invenção com a integralidade de um só documento ou a combinação de documentos que tornem óbvia a técnica. E pública na medida em que se exige a revelação ao público e a assimilação do conteúdo da invenção, havendo também algumas exceções como o período de graça.

A revelação ao público, inclusive, pode ser feita também pela exposição do invento ao público, por exemplo, pela sua venda. Existem autores que defendem a tese de que um invento compreendido dentro de uma máquina pode não cair no domínio público por estar oculto ou por sua alta complexidade. No entanto, a tese deve ser relativizada pela hipótese de que outras

empresas concorrentes fazem engenharia reversa dos produtos presentes no mercado e, seguramente, possuem suficiente nível técnico para compreender todos os mecanismos ali presentes.

O período de graça é uma previsão do art. 12 da Lei nº 9.279/96 e que confere 12 meses de prioridade ao inventor que publicar sua invenção ou modelo de utilidade para que faça o pedido junto ao INPI sem que perca a novidade por revelação ao público. Outras hipóteses é a publicação do invento pelo INPI através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor ou terceiros com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

O instituto do segredo industrial é aplicado quando há manifesta vontade do inventor em manter sigilo da invenção. Portanto, só se confere conduta tipificada de concorrência desleal prevista pelo art. 195 da Lei de Propriedade Industrial quando há comunicação a terceiros por quem deveria manter segredo. Não obstante, deve haver compreensão total do conteúdo por quem recebeu a informação.

Todos os relevantes aspectos apontados servem, prioritariamente, para precaver ou dar condições para que o inventor, empresa ou instituição possa lapidar seus pedidos de patentes ou rediscutir administrativamente ou judicialmente suas patentes ou de terceiros. Contudo, o que fazer quando há previsão de anterioridade?

Alguns autores podem decidir pelo cancelamento da pesquisa, mas a prática prova que existem outras alternativas, como o contorno subjetivo das anterioridades. Através das hipóteses de que cada avaliador e escritório nacional têm diferentes diretrizes e tolerâncias e há ainda a subjetividade do que é composto o estado da técnica, os autores podem buscar contornar descritivamente o que aparenta ser anterioridade. Nesta brecha, é importante frisar que os autores podem ter suas patentes concedidas, mas isso não garante que as mesmas podem ser alvo de rediscussão da sua validade no judiciário. Por isso, os autores devem descrever de forma contundente a diferença que as suas invenções fazem frente às anterioridades encontradas.

Finalmente, a monografia faz uma breve exposição da importância do estudo do estado da técnica para o desenvolvimento do País que pode otimizar a pesquisa e desenvolvimento e aumentar a assertividade das decisões de cunho estratégico mitigando riscos de investimentos. Tais resultados só são possíveis pelo alto nível técnico que são encontrados em patentes e dados de publicação estratégicos como datas, países de depósito, inventores, titulares, estado legal e outros. O uso de tais informações, por sua vez, deve ser ponderado pela metodologia utilizada e análise crítica efetuada.

Diante de todo o exposto, a monografia busca somar um pequeno avanço na área de propriedade industrial, munindo inventores, empresas e instituições com conhecimentos relevantes da área de propriedade industrial, especialmente, relativos aos maiores equívocos na elaboração de pedidos de patentes e que são as causas mais recorrentes de discussões administrativas e judiciais.

REFERÊNCIAS

ARSLANIAN, Regis Percy; LYRIO, Maurício Carvalho. A reforma da lei de patentes no Brasil e as pressões norte-americanas na área de propriedade intelectual. *Revista Política Externa*, vol. IV, nº 2, set. 1995.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2.ed. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira; CONCEIÇÃO, Zely. Valorize suas ideias, proteja seu conhecimento. In *Tecnologia e Humanismo*. Curitiba, Revista da UTFPR, 2008.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira; CONCEIÇÃO, Zely; GAUTHIER, Fernando Álvaro Ostuni. *Propriedade Intelectual: Principais conceitos e legislação*. UTFPR. Curitiba, 2010.

BRAITHWAITE, John. *Global Business Regulation*. Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

BRANCO, Sérgio. *O domínio público no direito autoral brasileiro. Uma obra em domínio público*. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2011.

BRASIL, Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 31 de dezembro de 1994. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>> Acesso em: 01/12/2016.

BRASIL, Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 8 de abril de 1975. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em: 01/12/2016.

BRASIL, Lei de 28 de agosto de 1830. Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma industria util e um premio que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua concessão. Chancellaria-mór do Império do Brazil, Rio de Janeiro, RJ, 4 de setembro de 1830. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-28-8-1830.htm> Acesso em: 01/12/2016.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Patente de invenção. Recurso Especial 58535 SP. Relator: Ministro Evandro Lins, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/01/1970 DJ 12/04/1967.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em: 01/12/2016.

CALDAS AULETE. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa. 3.ed. volume 1. São Paulo, Editora Delta, 1964.

CERQUEIRA, João da Gama. Privilégios de invenção e marcas de fábrica e de comércio. São Paulo, RT, 1931.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 15.ed. volume 1. São Paulo, Saraiva, 2010.

CHAVANE & BURST (s.d.) *Droit de la Propriété Industrielle*. 7.ed. Dalloz, 2012.

DOANE, Michael. *Trips and International Intellectual Property Protection in an age of advancing technology*. Georgetown University Law Center. American University Journal of International Law and Policy, 1990.

EPC. *European Patent Convention (EPC 1973)*. Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ar54.html>> Acesso em: 01/12/2016.

EPO. *Guidelines for Examination*. Disponível em: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/c_iv_7_1.htm> Acesso em: 01/12/2016.

ESPÍNDOLA, Marcelle Franco. Propriedade industrial LC Nº 9.279/1996. Salvador, Juspodium, 2009.

FRANÇA, Ricardo Orlandi. Patente como fonte de informação tecnológica. Belo Horizonte, Perspectiva ciência informação, 1997.

FRANÇA. *Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention*. Abrogé au 3 juillet 1992.

Disponível em: <
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068313&dateTexte=19920702>> Acesso em: 01/12/2016.

GONTIJO, Cícero. As transformações do sistema de patentes, da Convenção de Paris ao acordo

LEMOS, Cristina. Informação e globalização na era do conhecimento. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1999.

LOUREIROS, Luiz Guilherme de A. Vieira. Biotecnologia e patentes: as disposições da nova Lei de Propriedade Industrial. In: Revista dos Tribunais. 739/102.

MATHÉLY, Paul. *Le droit européen des brevets d'invention*. Paris: Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1978.

NETO, Abílio & PUPO, Miguel Correia. Propriedade Industrial – legislação anotada. Lisboa, Livraria Petrony, 1982.

OMPI. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization signed at Stockholm on July 14, 1967, Preamble, second paragraph*. Disponível em: <
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854 > Acesso em 01/12/2016.

OMPI. DL101 *General Course on Intellectual Property*. Genebra, 2016. (Apostila).

OMPI. DL301 *Patents*. 05. Module. Genebra, 2016. (Apostila).

OMPI. *Patent Drafting Manual*. Genebra, 2016. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/867/wipo_pub_867.pdf> Acesso em 01/12/2016.

OMPI. *Statistical Country Profiles Brazil*. Disponível em: <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BR> Acesso em 01/12/2016.

OMPI. *Statistical Country Profiles Republic of Korea*. Disponível em: <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KR> Acesso em 01/12/2016.

PENROSE, Edith. *La economia del Sistema internacional de patentes*. 1.ed. México, XXI Editores, 1974.

PHELIP, Bruno. *Protection et valorization des inventions – brevets français et étrangers*. 2.ed. Paris, J. Delmas et Cie., 1971.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. 4.ed. São Paulo, RT, 1977.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal. Propriedade Industrial. Patente de invenção. Nulidade. Concessão. Legitimidade. Presunção *Juris Tantum*. Novidade. Estado da técnica. Acesso público. Suficiência na divulgação. Ônus da prova. Período de graça. Apelação Civil 200551015195097 RJ 2005.51.01.519509-7. Relator: Desembargadora Federal Liliane Roriz, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 22/09/2009 DJ 30/09/2009.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal. Propriedade Industrial. Nulidade de desenho industrial. Função ornamental. Modelo de utilidade. Diferenciação. Apelação Civil 200751018083503 RJ. Relator: Desembargadora Federal Liliane Roriz, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 18/12/2012 DJ 14/01/2013.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal. Propriedade Industrial – Pedido de nulidade de ato administrativo que indeferiu pedido de patente – Prova pericial – Falta de atividade

inventiva – Recurso improvido. Apelação Civil 01268885420144025101 0126888-54.2014.4.02.5101 RJ. Relator: Messod Azulay Neto, TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 26/02/2016.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal. Propriedade Industrial. Patente. Invenção. Novidade. Estado da técnica. Inventor. Definição. Embargos Infringentes na Apelação Cível 198851010136820 RJ 1988.51.01.013682-0. Relator: Desembargador Federal André Fontes, PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, julgado em 03/12/2010 DJ 22/12/2010.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Propriedade industrial e intelectual. Perícia Envio da documentação ao cartório. Manutenção. Menor custo. Quebra de sigilo. Inocorrência. Guarda dos documentos pela escritã. Acesso restrito ao expert. À unanimidade, negaram provimento ao recurso. Agravo de Instrumento 70066845132. Relator: Luís Augusto Coelho Braga, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/04/2016 DJ 14/04/2016.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Propriedade Industrial. Apelação 994050499857 SP. Relator: James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 06/10/2010 DJ 25/10/2010.

SÃO PAULO. Tribunal Regional Federal. Administrativo – reexame dos atos discricionários pelo poder judiciário – possibilidade a luz da lei – propriedade industrial – ausência do requisito novidade – insuscetibilidade de proteção pelo código de propriedade industrial. Apelação Civil 9524 SP 89.03.009524-3. Relator: Juíza Salette Nascimento, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/1994.

SCHNEIDERMAN, Anne M.. *Filing International Patent Applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT): Strategies for Delaying Costs and Maximizing the Value of Your Intellectual Property Worldwide*. In: *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A, 2007.

SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. 5ª edição. São Paulo, Manole. 2014.

SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos. 1.ed. São Paulo, Editora Jurídica Brasileira, 1998.

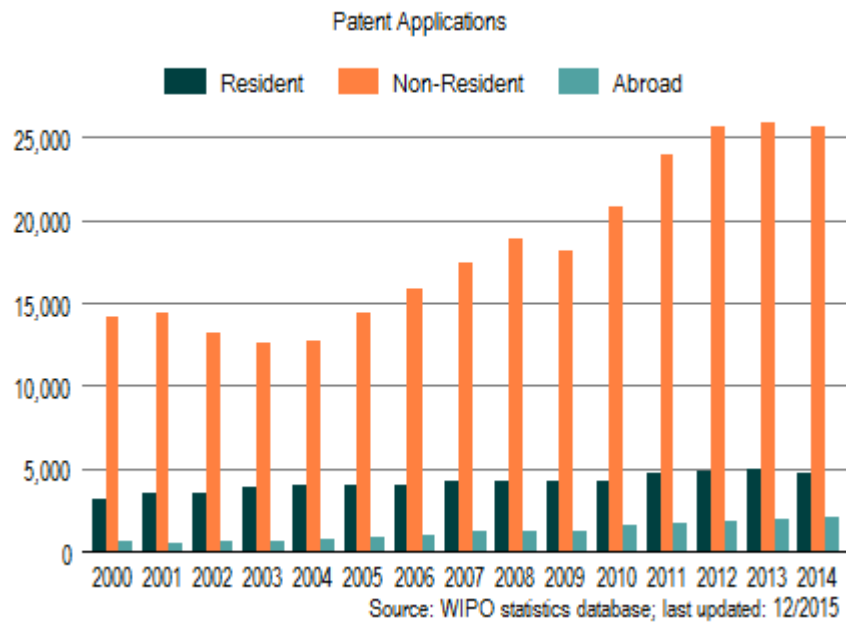
TRATADO de Cooperação em matéria de Patentes. Washington, 19 de Junho de 1970.
Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>> Acesso em:
01/12/2016.

TRIPS. Berlin, FDCL, 2005.

USPTO. *"America Invents Act: Effective Dates"* Venetian Statute on Industrial Brevets, Venice
(1474). Disponível em:
<http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_i_1474> Acesso em 01/12/2016.

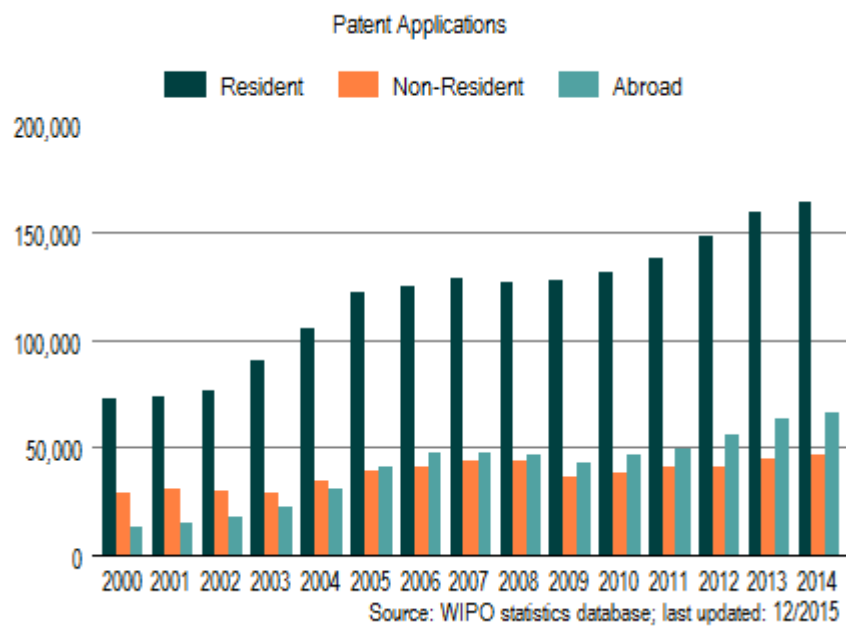
ANEXOS

ANEXO 1 – Desempenho de patentes no Brasil



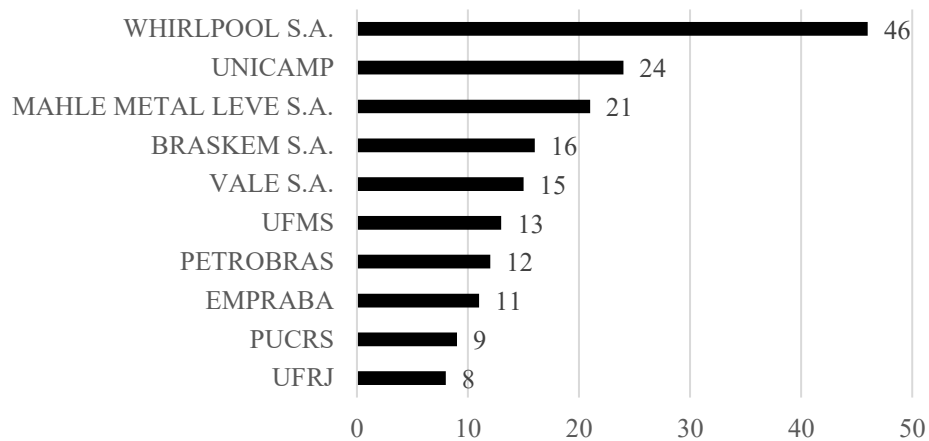
Fonte: OMPI (2015).

ANEXO 2 – Desempenho de patentes na Coréia do Sul



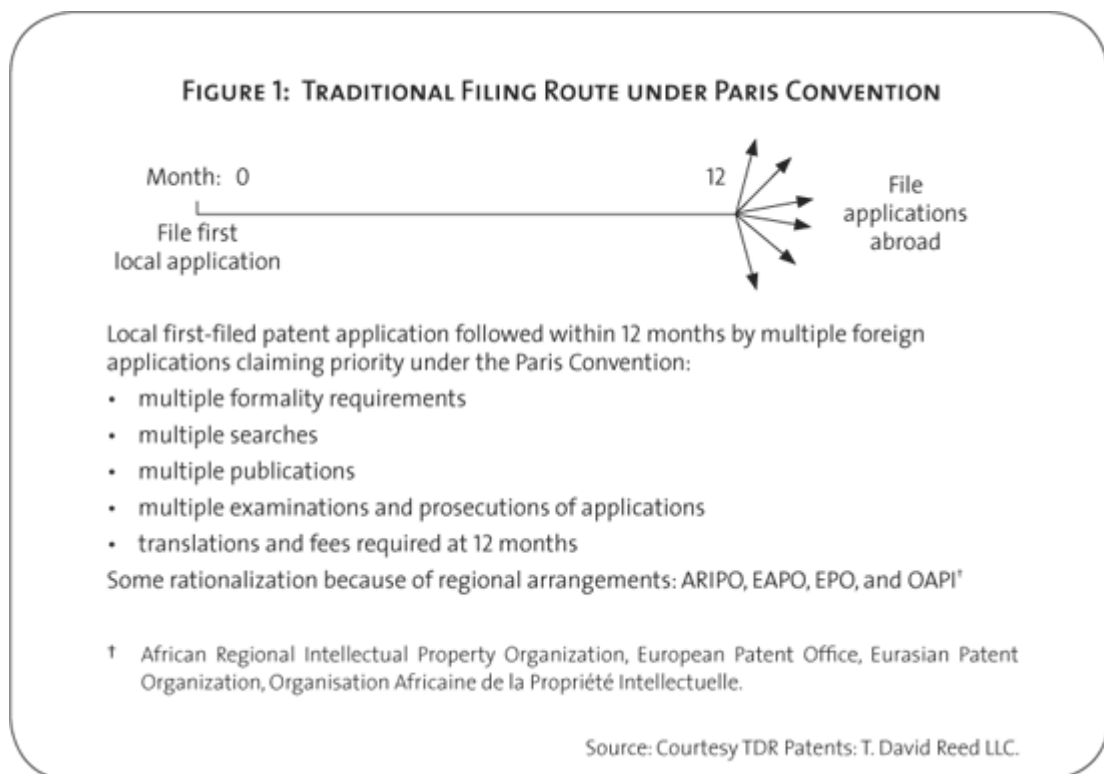
Fonte: OMPI (2015).

ANEXO 3 – Maiores depositantes brasileiros em 2014



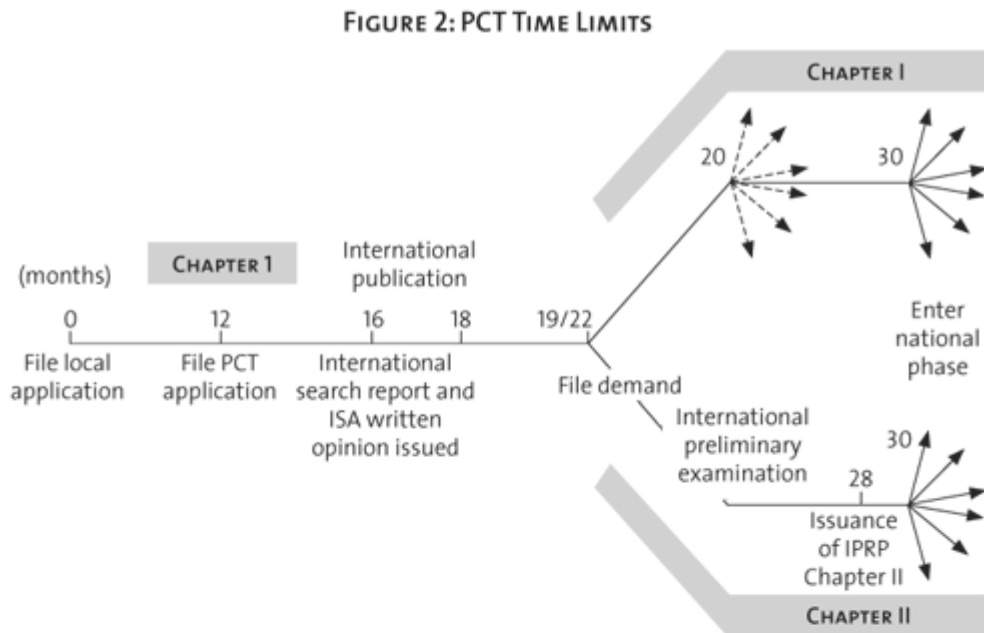
Fonte: OMPI (2015).

ANEXO 4 – Procedimento de pedido de patente segundo a Convenção de Paris



Fonte: SCHNEIDERMAN (2007).

ANEXO 5 – Rota de aplicação de patente segundo o PCT

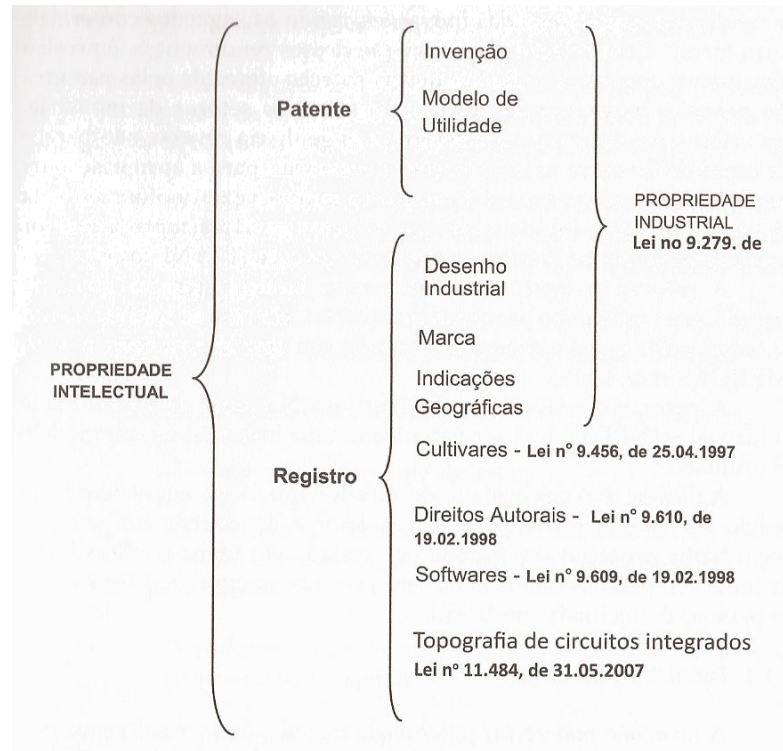
**TIME LIMITS FOR INTERNATIONAL PCT APPLICATIONS FILED ON OR AFTER 1 JANUARY 2004.**

- “Month 0” corresponds to the priority date, the date of earliest filing of a local, regional or national application. An international PCT application claiming priority to the priority date must be filed prior to the expiration of 12 months from the priority date.
- Approximately 16 months after the priority date, the international search report and the written opinion are issued by the international searching authority (ISA).
- Approximately 18 months after the priority date, the application is published.
- In countries that have *not* withdrawn their notifications of the incompatibility of the time limit under PCT Article 22(1) with applicable national law, a *demand* for international preliminary examination should be filed prior to the expiration of 19 months from the priority date, if the applicant wishes to postpone entry into the national phase. Otherwise, a demand may be filed for up to three months from the date of transmittal of the international search report and written opinion of the ISA, or 22 months from the priority date, whichever expires later.
- The international preliminary report on patentability (Chapter II) is issued by the international preliminary examining authority (IPEA), approximately 28 months from the priority date. Unless an international preliminary examination report is established under Chapter II, the International Bureau of WIPO issues a report on behalf of the ISA that has the same contents as the written opinion. This report, the international preliminary report on patentability (Chapter I), is communicated to each designated national-phase office not before the expiration of 30 months from the priority date.
- The national phase usually must be entered prior to the expiration of 30 months from the priority date. Some countries make provisions for entering the national phase later than the PCT 30-month time limit (see endnote 15). As with all deadlines mentioned in this chapter, the PCT articles, rules, applicant’s guides, and the PCT time-limit calculator should be consulted, and deadlines should be confirmed by a qualified patent attorney or agent.
- For all designated states to which new Article 22(1) of the PCT does not yet apply, the applicant must decide whether to file demand by 19 months or to enter national phase by 20 months. As of 26 June 2006, these countries maintain reservations to the new Article 22(1) timing: Switzerland, Lithuania, Sweden, Tanzania, and Uganda.

Source: Modified after the U.S. Patent and Trademark Office.¹⁷

Fonte: SCHNEIDERMAN (2007).

ANEXO 6 – Propriedade Intelectual e Industrial, proteção e legislação brasileira em vigor



Fonte: BOCCHINO e CONCEIÇÃO (2008).