

Patentes para inovações incrementais

Professor Doutor Denis Borges
Barbosa

Bibliografia

- Denis Borges Barbosa, Org., Direito da Inovação, Lumen Juris, 2006
- BARBOSA, Denis Borges . Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade Estadual de Campinas, 1990. v. 1.
- Bernadette P. Davey, *The Utilitarian Design - A Comparative Survey IIC 1984 Heft 4455*
- REMICHE, B. (1982) Le Rôle du Système des Brevets dans le Développement. Lib. Techniques.

Bibliografia

- **WILLIAM KINGSTON (ed.): Direct Protection of Innovation, Dordrecht, etc., Kluwer Academic Publishers, 1987. Pp. xi, 346. DM 192.60.**

Nosso Problema

Nosso Problema

- conventional patent protection fails to the extent that the invention and the product are dissociated, the introduction of the innovation to the market is protected through other mechanisms (market power, first innovator advantages, trademark protection), and patent protection is merely misused as a means of security (stockpiling of patents by large companies).
 - At the same time, because introduction in local or regional markets no longer justifies patent protection, the technological gap between States is widened, especially with respect to developing countries.
 - The patent system, which is fundamentally impossible to administer (the determination of inventive step, for example), therefore ultimately Serves only the interests of large multinational enterprises and the self-preservation of patent bureaucrats, particularly on the international level.
- WILLIAM KINGSTON (ed.): Direct Protection of Innovation

Nosso Problema

- Até agora, sempre coube aos países decidir entre conceder proteção somente aos níveis mais elevados de invenção ou aceitar como relevantes os melhoramentos sem maior atividade inventiva.
- Uma série de sistemas legais reconhece, por exemplo, os modelos de utilidade - aperfeiçoamentos em objetos físicos, que lhes aumentem a utilidade de alguma forma - mesmo que esta nova tecnologia não seja dotada de **atividade inventiva**.
- Na nomenclatura especializada, estes casos não se definem como invenção, mas somente como invento.

Nosso Problema

- No Japão e na Alemanha, tais patentes sempre superam, em número, os privilégios de invenção. O Brasil também adota este método de proteção que, em tese, favorece particularmente o desenvolvimento tecnológico da indústria mecânica e a inovação gerada diretamente na linha de produção.
- **No momento, há modelos de utilidade na Austrália, Argentina, Armênia, Austria, Bielorrússia, Bélgica, Brasil, Bulgária, China, Colômbia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Estônia, Etiópia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Guatemala, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Cazaquistão, Quênia, Quirguistão, Malásia, México, Holanda, OAPI, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Coreia do Sul, Moldava, Rússia, Eslováquia, Espanha, Tadjiquistão, Trinidad & Tobago, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Uzbequistão.**

Nosso Problema

- Certos países socialistas chegaram a instituir sistema oficial de retribuições às simples inovações (melhoramentos no processo produtivo concreto), sem que se questione a atividade inventiva ou mesmo a novidade objetiva.
- Nos países de economia de mercado, porém, tal tipo de incentivo fica quase sempre sujeito à política interna de cada empresa, sem tomar a forma de instrumento legal positivo.
-

Nosso Problema

- Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão.
- Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer.
- No dizer da Lei 9.279/96, modelo de utilidade é "o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação".

Nosso Problema

- **Requisitos de proteção**
- Os requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei 9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a novidade e a utilidade - ou aplicação industrial.
- Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente menor" um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica. A simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da técnica, parece não ser suficiente para a concessão da proteção.

Nosso Problema

- No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa - exatamente por não exigir maior distância entre os níveis inventivos.
- Por assim dizer, o modelo de utilidade é a patente do operário, mormente os da indústria mecânica.

Nosso Problema

- Tem-se discutido amplamente se seria mais razoável para um país em desenvolvimento adotar o sistema francês de 1844, pelo qual não haveria qualquer exame subjetivo dos inventos (se o invento estivesse previsto na lista legal, seria patenteável, independentemente de exame de mérito). Isso ocorre nos países andinos. Ver Remiche (1982:177).

Nosso Problema

- In the last few years, the protection of utilitarian industrial designs has become one of the major subjects of discussion among legal writers. One principal object of controversy concerns the extraordinary statutory and case law developments in Great Britain which have virtually created a new form of industrial property protection by means of copyright. At its most striking, highly functional items, lacking artistry and not technically inventive, may be protected under the law of copyright. The utilitarian objects referred to here include three-dimensional articles, "where the appearance of the article does not influence the purchaser, who buys the article only in the expectation that it will do the job for which it is intended."
- Jurisdictions like Hong Kong, New Zealand, and South Africa, with laws similar to the British statutes, have followed the same approach whereas other Commonwealth countries, such as Australia, Canada, and Ireland, have not granted corresponding protection due to the differences in their copyright laws.
– Bernadette P. Davey, *The Utilitarian Design - A Comparative Survey IIC 1984 Heft 4455*

O que é inovação?

O que é inovação

- "Manual de Oslo" da OCDE
- a inovação tecnológica se refere à entrada no mercado de um produto (bem ou serviço) tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado pela introdução na empresa de um processo produtivo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado.
- Inovação diz respeito a um produto e/ou processo novo para a empresa, não sendo necessariamente novo para o mercado/setor de atuação, podendo ter sido desenvolvido pela própria empresa ou por outra instituição.
- Pode resultar de novos desenvolvimentos tecnológicos, de novas combinações de tecnologias existentes ou da utilização de outros conhecimentos adquiridos pela empresa.
- <http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9205111E.PDF>

O que é inovação – Antes da lei do bem

- Decreto 792/93, regulamentador da Lei de Informática, o seu artigo 14:
- "Art. 14. (...)
- I - pesquisa: trabalho teórico ou experimental realizado de forma sistemática para adquirir novos conhecimentos visando a atingir um objetivo específico, descobrir novas aplicações ou obter uma ampla e precisa compreensão dos fundamentos subjacentes aos fenômenos e fatos observados sem prévia definição para o aproveitamento prático dos resultados desse trabalho;
- II - desenvolvimento: trabalho sistemático utilizando o conhecimento adquirido na pesquisa ou experiência prática para desenvolver novos materiais, produtos ou dispositivos, implementar novos processos, sistemas ou serviços ou, então, para aperfeiçoar os já produzidos ou implantados, incorporando características inovadoras;
- III - treinamento em ciência e tecnologia: treinamento especializado de nível médio ou superior, bem como aperfeiçoamento e pós-graduação de nível superior;
- IV - serviço científico e tecnológico: serviços de assessoria ou consultoria, de estudos prospectivos, de ensaios, normalização, metrologia ou qualidade, assim como os prestados por centros de informação e documentação;
- V - sistema da qualidade: programas de capacitação e certificação que objetivem a implantação de programas de gestão e garantia de qualidade.

O que é inovação – Antes da lei do bem

- Decreto 792/93, regulamentador da Lei de Informática, o seu artigo 14:
- "Art. 14. (...)
- 1º Serão enquadrados como dispêndios de pesquisa e desenvolvimento os gastos realizados na execução ou contratação das atividades especificadas no caput deste artigo, referentes a:
- a) aquisição ou uso de programas de computador, de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim como de instalações;
- b) obras civis;
- c) recursos humanos, diretos e indiretos;
- d) aquisição de livros e periódicos;
- e) materiais de consumo;
- f) viagens;
- g) treinamento;
- h) serviços de terceiros;
- i) participação, inclusive na forma de aporte de recursos financeiros, na execução de programas e projetos de interesse nacional considerados prioritários pelo MCT;
- j) pagamentos efetuados a título de royalties, assistência técnico-científica, serviços especializados e assemelhados, na transferência de tecnologia desenvolvida conforme disposto no caput deste artigo, por centros ou institutos de pesquisa e entidades brasileiras de ensino que atendam ao disposto no artigo anterior.

Na lei de inovação

- Lei 10.973/2004
- **Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:**
- **II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;**
- **IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços**

Na lei de inovação

- **Do Livro Direito da Inovação, Org. DBB, Lumen Juris 2006**
- **Inovação**
- Comparando-se a definição legal de criação e a de inovação tem-se uma difícil tarefa de construção lógica. Inovação será a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. A criação será, igualmente, uma novidade ou aperfeiçoamento; também versará sobre produtos e processos – embora não haja a menção, na definição legal, dos serviços.
- Assim, inovação será um passo no procedimento que vai desde a *criação* até o uso social desta; representa o estágio em que essa criação chega ao *ambiente produtivo ou social*. Não é qualquer novidade ou aperfeiçoamento; uma nova *obra de arte*, ou *proposta teórica* relativa à epistemologia, conquanto nova ou aperfeiçoada, não será, à luz desta Lei 10.973/2004, *inovação*. Inovação é também a chegada de uma *utilidade* no ambiente social, com ou sem efeitos no sistema produtivo.

Na lei de inovação

- **Inovação**
- **Resultados práticos da definição**
- Ainda que imprecisa, a definição é crucial para definir o alcance, limites, e interpretação da Lei. O fim de suas normas é propiciar esse processo que leva as criações *tecnológicas* ao estágio de utilidade social.
- Assim, excluem-se do âmbito da lei os trabalhos científicos ou mesmo de cunho técnico que não participem direta e medularmente desse processo. Trabalhos de prospecção de campo de pesquisa, processos de aperfeiçoamento de gestão tecnológica, ainda que contribuindo, indiretamente, para a inovação, não se enquadrarão nesta Lei.

Decreto nº 5.798, de 7/6/2006 (Regulamenta a Lei do Bem).

- Art. 2º Para efeitos deste Decreto, considera-se:
- I - inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado;

Decreto nº 5.798, de 7/6/2006 (Regulamenta a Lei do Bem).

- II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:
- a) pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores;
- b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas;

Decreto nº 5.798, de 7/6/2006 (Regulamenta a Lei do Bem).

- c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos;
- d) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e

Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006.

- e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;

Formulário do MCT

- Anexo à Portaria MCT 943/06
- **8. PRODUTOS E PROCESSOS TECNOLOGICAMENTE NOVOS OU SUBSTANCIALMENTE APERFEIÇOADOS**
- Uma **Inovação Tecnológica** é definida como a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.
- Se refere a produto e/ou processo novo (ou aprimorado) para a empresa, não sendo, necessariamente novo para o mercado/setor de atuação, podendo ter sido desenvolvida pela empresa ou por outra empresa/instituição.
- A inovação pode resultar de novos desenvolvimentos tecnológicos, de novas combinações de tecnologias existentes ou da utilização de outros conhecimentos adquiridos pela empresa.

Formulário do MCT

- Anexo à Portaria MCT 943/06
- 8.1 - Inovação de Produto
- **Produto tecnologicamente novo** (bem ou serviço industrial) é um produto cujas características fundamentais (especificações técnicas, usos pretendidos, software ou outro componente imaterial incorporado) diferem significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela empresa.
- **Melhoria incremental de produto** (bem ou serviço industrial) refere-se a um produto previamente existente, cujo desempenho foi substancialmente aumentado ou aperfeiçoado. Um produto simples pode ser aperfeiçoado (no sentido de se obter um melhor desempenho ou um menor custo) através da utilização de matérias primas ou componentes de maior rendimento. Um produto complexo, com vários componentes ou subsistemas integrados, pode ser aperfeiçoado via mudanças parciais em um dos componentes ou subsistemas.
- **Não são incluídas:** as mudanças puramente estéticas ou de estilo e a comercialização de produtos novos integralmente desenvolvidos e produzidos por outra empresa.

Chamada Pública para a lei do MEC

a) inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços (excluídas as inovações organizacionais e demais inovações não tecnológicas);

ITENS NÃO CONSIDERADOS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (FINEP)

- Fazer mais do mesmo (aumentar linearmente a produção), pois não gera competitividade;
- Expansão de mercado se não houver diferencial;
- Correr atrás do prejuízo para ficar igual à concorrência
- Modernização ou ampliação da capacidade de produção (pura e simples);
- Ampliação dos canais de distribuição pura e simples;
- Construção de novas instalações;
- Implementação de novas técnicas, bem como novos métodos de gestão, já disponíveis no mercado. (leia-se: Já em domínio público) Incluindo certificações.
- Design do produto apenas com apelos estéticos.

As formas de chegar à
inovação

Incentivos e
Inovação

Inovação

- Como nota Suzanne Scotchmer [1], para gerar uma inovação é preciso de uma idéia e o investimento nesta.
- [1] Innovation and Incentives, MIT Press, 2004.

Inovação

- Ocorre, no entanto, um problema específico quanto a este investimento. As características dos bens de inovação são apontados pela literatura:
 - O que certos economistas chamam de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém usar uma criação técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo, em toda extensão, e sem prejuízo da fruição da primeira;
 - O que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade criativa.

Inovação

- Como consequência dessas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia ou um filme que requeira alto custo de desenvolvimento e seja sujeito a cópia fácil.
- Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir esta deficiência genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é *naturalmente* inadequada ao ambiente de mercado.

Inovação

- Nas situações em que a criação é estimulada ou apropriada pelo mercado, algumas hipóteses foram sempre suscitadas:
 - Ou a da socialização dos riscos e custos incorridos para criar;
 - Ou a apropriação privada dos resultados através da construção jurídica de uma *exclusividade artificial*, como a da patente, ou do direito autoral, etc.;
 - Ou da cumulação desses dois instrumentos.

Inovação

- A associação dos vários métodos é costumeira e mesmo indispensável. O sistema de apropriação e auto-estímulo através de patentes é insuficiente para a inovação.
- Um autor tão insuspeito de propensões desenvolvimentistas como Richard Posner afirma que *dois terços da pesquisa da indústria farmacêutica resulta de atividade acadêmica e federal* [1].
- [1] William M. Landes e Richard Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard Press, 2003, p. 313.

Inovação

- Suzanne Scotchmer enfatiza que as inovações que são arcadas pelos contribuintes tributários podem ser disponibilizadas para o domínio público, gerando menos limitações para futuros projetos, permitindo melhor decidir e analisar as informações existentes, bem como eventualmente ligar os prêmios a custos esperados.
- Desta forma, a análise do que é a melhor forma de incentivo deve ter em conta o cenário em tela e a disponibilidade de idéias.

Inovação

- As soluções propostas pela Lei de Inovação prevêem várias formas de socialização dos riscos e custos da inovação, em alternativa ou cumulativamente com a proteção por direitos exclusivos.
- Na verdade, através do Art. 12, a Lei escolhe como regime padrão o da apropriação.

Inovação

- A estratégia da Lei é associar estímulos diretos à inovação pelo setor privado, como
 - concessão direta de recursos financeiros, infraestrutura e pessoal, como transferência de recursos do contribuinte;
 - o uso estratégico da capacidade inovadora das instituições em aliança com o setor privado;
 - o uso do poder de compra do Estado, essencialmente através das compras de tecnologia previstas no Art. 20;
 - e, através da Lei 11.196/05, a renúncia fiscal.

Como incentivar?

- Ação direta estatal (dinheiro do contribuinte)
 - Subvenção
 - Compra Estatal
 - Prêmio
 - Renúncia fiscal
- Direitos exclusivos de caça
 - Patentes, cultivares, direitos autorais

Como incentivar?

- Subvenção (LI art. 19)
 - Problemas da Lei No 4.320, de 17 de março de 1964, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”,
 - <http://denisbarbosa.addr.com/innovasub.doc>
 - Problema antropológico
 - Problemas com a OMC
 - <http://denisbarbosa.addr.com/justificativaOMC.pdf>

Como incentivar?

- Compra estatal
 - Art. 20 da LI, 27, IV
- O Problema do risco tecnológico
 - **Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.**
 - § 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos após o seu término.
 - § 2º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.
 - § 3º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas **atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas**.

Como incentivar?

- Compra estatal
 - Art. 20 da LI, 27, IV
- O Problema do risco tecnológico
- O Problema das preferências
 - “Art. 27. Na aplicação do disposto nesta Lei, serão observadas as seguintes diretrizes:
- **IV - dar tratamento preferencial, na aquisição de bens e serviços pelo Poder Público, às empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.”**
 - Vide DBB, Licitações, Patentes e Subsídios, Lumen Juris, 1996
 - <http://denisbarbosa.addr.com/publico.doc>

Como incentivar?

- Prêmio
- Como nota Scotchmer (op.cit), essa socialização pode-se dar pela instituição de prêmios aos inventores:
- ...que podem ser oferecidos previamente quando houvesse certeza da necessidade e importância da pesquisa e solução, mas sem definição do valor que seria atribuído à solução a ser dada ou os a serem posteriormente avaliados. Uma solução é de somente pagar o prêmio quando houver a transferência para o domínio público da patente, mas isto pressupõe aceitação de que o prêmio tem valor pelo menos igual ao da patente.
- Outra possibilidade, utilizada pela indústria de fabricação de seda em Lyon, era de condicionar os prêmios aos níveis de resultado (como p.ex. o número de fabricantes que passou a utilizar a técnica).
- Outra solução apresentada por Michael Kramer seria de a autoridade patentária fazer um leilão entre os interessados. O valor maior da oferta, considerando que os pretendentes saberiam que o maior ofertante teria o direito, seria próximo ao valor da patente em si.

Como incentivar?

- **Renúncia Fiscal**
 - Lei 11.196/05, a renúncia fiscal;
 - Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006.**
 - **DBB, Comentários Aos Incentivos Fiscais da Inovação, Lumen Juris, no prelo**
 - <http://denisbarbosa.addr.com/inovafiscal.doc>
 - <http://nbb.com.br/informativo8.doc>
 - http://nbb.com.br/incentivos_%20fiscais_leidobem.doc

Como incentivar?

- **Patentes**
 - Meios de incentivo através da apropriação
 - Vantagens sobre o dinheiro do contribuinte
 - Administração privada dos riscos e dos resultados
 - Sigilo estratégico
 - Ativo das empresas
 - Ativos intangíveis como garantia
 - (Com Ana Beatriz Nunes Barbosa)
 - A utilização de bens intangíveis para garantir negócios jurídicos é um procedimento que vem ganhando força nos últimos tempos. Para tanto, é importante avaliá-los e contabilizá-los corretamente. Além disso, a utilização de bens como garantidores de obrigação têm problemas que se caracterizam por três aspectos:
 - a) O bem é suscetível de garantia (Penhor?)
 - b) O bem é suscetível de execução (Penhora)?
 - c) Há uma estrutura de registro do ônus (penhor e penhora)?
 - <http://www.denisbarbosa.addr.com/garantia.pdf>

Modelos



Nothammer



Onde há modelo de utilidade?

- **Bélgica** : Brevet de courte durée/Octrooi van korte duur
- **Dinamarca** : Brugsmode
- **Alemanha** : Gebrauchsmuster
- **Grécia** : Pistpihtik updeigmatz crhsimothtaz
- **Espanha** : Modelo de utilidad
- **França** : Certificat d'utilité
- **Irlanda** : Short-term patent
- **Itália** : Brevetto per modelli di utilità
- **Países Baixos** : Zesjarig octrooi
- **Áustria** : Gebrauchsmuster
- **Portugal** : Modelo de utilidade
- **Finlândia** : Nyttighetsmodellagen
- No momento, há modelos de utilidade na Austrália, Argentina, Armênia, Áustria, Bielorrússia, Bélgica, Brasil, Bulgária, China, Colômbia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Estônia, Etiópia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Guatemala, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Cazaquistão, Quênia, Quirguistão, Malásia, México, Holanda, OAPI, Peru, Filipinas, Polónia, Portugal, Coreia do Sul, Moldavia, Rússia, Eslováquia, Espanha, Tadjiquistão, Trinidad & Tobago, Turquia, Ucrânia, Uruguai and Uzbequistão.

Para que um modelo de utilidade?

- **Question 83**
- **Legal and Economic Significance of Protection by Utility Models**
- **Resolution**
- AIPPI, having taken note of the Working Committee's report,
- I. Looks favourably on the examination of the question of setting up a utility model system for the following reasons:
 1. Utility models can encourage inventors to protect technical developments with a lesser inventive step than that necessary for a patent and to obtain protection both at a lower cost and more quickly.
- Consequently, they are of particular interest to small and middle-sized industries and can promote technical development in developing countries.

Para que um modelo de utilidade?

- **Question 83**
- **Legal and Economic Significance of Protection by Utility Models**
- 2. Utility models can fill a gap in the protection for inventions which occurs when the requirements relating to inventive step for patents mean that certain inventions which do not comply with those requirements cannot be protected. Moreover, this form of protection prevents the patent system from being devalued by being applied to minor technical inventions. And it prevents other types of Intellectual Property, such as designs and copyright, from being distorted away from their main objectives, in order to protect articles which are really technical (not artistic).
- B. AIPPI appreciates that any utility model system which is established must benefit society as a whole.

O que é um modelo de utilidade?

- 1. Subject Matter to be Protected
- Utility models should protect at least three dimensional articles but, although it should be left to the national laws to include other subject matter, there can be good reasons to tend the protection to all patentable subject matter specifically where a substantive examination is carried out.
- Such protection should not, however, protect more than it is possible to protect by means of a patent.
- Subject matter covered by utility models shall not be precluded from patent protection.

O que é um modelo de utilidade?

- 2. Prerequisites for a Valid Utility Model
- a. Novelty.
- b. Furthermore an additional requirement, chosen by national law, which preferably should be: the result of a creative effort ("schoepferischer Schritt", "apport créatif") in the sense of going beyond the state of the art but being less than the inventive step necessary for the subject of a patent.
- c. Written description and one or more claims.

O que é um modelo de utilidade?

- 3. Grace period
- The same international grace period as for patents, calculated back from the priority date.
- 4. Disclosure
- The disclosure of the subject matter of the utility model should be as complete in describing the embodiments as for patents.
- 5. Examination
- There must at least be an examination as to formal requirements, i.e. compliance with formal regulations and with the definition of subject matter.

O que é um modelo de utilidade?

- The utility model need not be the subject of substantive examination before grant or registration.
- But after grant or registration, there should at least be the possibility of obtaining a search report from an official agency at the request of either a third party or the proprietor.
- In infringement proceedings the proprietor must always produce such a report.
- If there is substantive examination it shall be carried out so as not to detract from the objects set out in paragraph A above.

O que é um modelo de utilidade?

- 7. Duration
- Not less than 5 years from the national filing date and, if not exposed to substantive examination, not more than 10 years from the national filing date.
- 10. Multiple Protection for the same Subject Matter Patent and utility models may be allowed to supplement each other provided, however, that an infringer is not in a worse situation as a consequence of overlapping protection, and provided that patents and utility models filed on the same day do not invalidate each other.
- 11. Co-existence of Utility Models and Designs
- Utility Models and Designs can co-exist in relation to the same article.

A prática brasileira

- **PATENTES**
- Modelo de Utilidade: Uma ferramenta pouco útil ou pouco utilizada?
- André Luiz Souza Alvarez
- Há uma aparente falta de confiança na patente de modelo de utilidade por parte dos depositantes. Dados retirados do "website" do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI mostram que, em 1990, foram depositados 2.928, no ano de 2000, 3.189 pedidos dessa modalidade de patente. Ou seja, houve um aumento insignificante no número de depósitos de pedidos de modelo de utilidade em dez anos, enquanto o número de depósitos de pedidos de patente de invenção cresceu, no mesmo período, de 8.016 para 17.448.
- O histórico do modelo de utilidade no Brasil ilustra que ele é basicamente utilizado para a proteção de objetos de uso prático criados ou aperfeiçoados em pequenas e médias empresas, as quais, via de regra, não se utilizam de equipamentos caros e de última geração em suas instalações.

A prática brasileira

- **Alguns pontos positivos do modelo de utilidade:**
- a) Estímulo aos pequenos empresários/inventores em proteger seus desenvolvimentos, muitas vezes baseados em objetos já existentes, em razão do nível inventivo requerido para o patenteamento do modelo de utilidade ser inferior ao de patente de invenção.
- b) Trâmite mais rápido do que uma patente de invenção. O tempo médio de concessão é de aproximadamente 2 anos a menos do que o de uma patente de invenção.
- c) Custo de exame e anuidades menores do que para patentes de invenção. Os custos para requerer o exame de um modelo de utilidade são a metade daqueles para uma patente de invenção, assim como as anuidades são cerca de 30% menores.

Modelo de Utilidade

- Modelo de utilidade é **“o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”**.

Patentes

Engenhosa combinação

- “É sem questão que não se deve dar privilégio exclusivo ao inventor de insignificante novidade, e simples alteração de forma nas obras das artes ordinárias, que não manifesta engenhosa combinação, ou labor difícil, nem produz um novo e fixo artigo de comércio, ou ramo de indústria, que antes não existia”.
- Visconde de Cayru, Observações Sobre a Franqueza da Indústria, e Estabelecimento de Fábricas no Brasil, Imprensa Régia, 1810.

Ou o bolo se adequa à forma, ou a forma ao bolo



- Para que se justificasse um aparato de proteção, pareceu logo aos aplicadores das leis que um mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao conhecimento comum - seria necessário. É o que se denominaria *o contributo mínimo*.
- Outra solução seria adequar a proteção à contribuição, graduando o tempo e o alcance da proteção: uma inovação menor receberia meses ou poucos anos de tutela, ou direito à percepção do fructus, sem direito a exclusão de competidores. Vide quanto a isso o excelente estudo de J.H. Reichman e outros em 94 Colum.L.Rev.2308(1994).

Ou o bolo se adequa à forma, ou a forma ao bolo

- A fixação de prazo mínimo e alcance de proteção para as patentes de invenção por TRIPs enrijece o modelo, e torna a atividade inventiva um requisito crucial.
 - Até agora, temos postulado que tal atributo seja característico do sistema de patentes. Mas os requisitos de distinguibilidade dos cultivares e de originalidade autoral (num sentido objetivo) parecem compreender-se no mesmo plano: o de uma margem mínima de contribuição social além do simples investimento, dificuldade ou esforço.

O núcleo de constitucionalidade do sistema de patentes

- Introduzido formalmente na legislação pátria pelo art. 8º do CPI/96 – Lei 9.279/96 – a atividade inventiva é um elemento crucial do sistema legal das patentes.
- Certos autores indicam mesmo que tal requisito constrói o núcleo de constitucionalidade do sistema de patentes; a história de sua latência antes da formulação em textos legais indica que tal hipótese tem verossimilhança.

[1] SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A commentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176; "The practitioner is confronted with the issue of obviousness or inventiveness more often than with any other single issue".

Economia da Invenção

- Landes e Posner apontam que o requisito direciona o sistema de monopólios instrumentais para um problema econômico específico: as inovações em que a *incerteza* do resultado desestimularia o investimento [1].
- Como a incerteza, sem a patente, estimularia a concentração em inovações menores, haveria um custo social que resulta em desestímulo ao progresso técnico objetivo [2].

[1] LANDES, W. M. & POSNER, R. A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Massachusetts: Harvard University Press, 2003, p. 304-306.

[2] "Uncertainty has a further significance. In his classic article on the economics of invention, Kenneth Arrow pointed out that risk aversion would result in underinvestment, from a social standpoint, in risky undertakings, such as invention. This point balances Arnold Plant's argument that patentability draws resources from what might be socially more valuable productive activities that do not offer monopoly returns. Unfortunately, the weights of these two offsetting factors are unknown."

Economia da Invenção

- De outro lado, a eficácia social do requisito depende da manutenção de que a atividade inventiva seja avaliada com procedimentos que garantam que só um nível relativamente elevado de contributo seja retribuído.
- Exatamente por isso, as enormes críticas que se levantaram ao baixo nível de patentes nas Américas, especialmente nos setores de *software* e de serviços financeiros, ao abrigo de jurisprudência das cortes inferiores, levaram recentemente a uma reação da Suprema Corte americana, de reiterar os parâmetros mais elevados estipulados, em 1966, em *Graham v. John Deere*, prestigiando o padrão constitucional.
- No caso, *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*

Economia da Invenção

- Um terceiro ângulo merece igualmente ser indicado: a exigência de atividade inventiva, numa economia com menor dinâmica inovativa, leva a um número menor de patentes de inventores locais, quando comparado ao estoque de patentes de origem estrangeira. Isso certamente ocorre no caso brasileiro.
- "Países desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam inovações radicais com inovações incrementais próximas da fronteira tecnológica internacional.
- Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar.

Economia da Invenção

- Países em desenvolvimento (com sistemas imaturos) concentram as suas atividades tecnológicas na adaptação de tecnologias estrangeiras, na imitação, na cópia e em melhoramentos marginais, em outras palavras, em inovações de segunda e terceira geração."
 - ALBUQUERQUE, E. Patentes de invenção de residentes no Brasil (1980-1995): uma investigação sobre a contribuição dos direitos de propriedade intelectual para a construção de um sistema nacional de inovação. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de Doutorado. Diz o autor em Patentes Domésticas, Avaliando Estatísticas Internacionais Para Localizar O Caso Brasileiro, Abril de 1999, encontrado em www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20126.doc, visitado em 8/11/2007:

Economia da Invenção

- Resulta daí a conveniência de um sistema suplementar de monopólios instrumentais sem imposição do requisito de atividade inventiva, como de modelos de utilidade, mas também com um grau efetivo de proteção (menor prazo, menor impacto de exclusão) compatível com a necessidade de desenvolvimento de inovações de segunda geração (adaptação, etc.) .
- Dissemos, em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ed. Ed., Lumen Juris, 2003:
 - "Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão.
 - Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. (...) Os requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei 9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a novidade e a utilidade - ou aplicação industrial. (...)

Economia da Invenção

- Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente menor" um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica.
- A simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da técnica, parece não ser suficiente para a concessão da proteção.
- No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa - exatamente por não exigir maior distância entre os níveis inventivos".

Economia da Invenção

- **Há indícios veementes de que o atual sistema de modelo de utilidade desatende o requisito constitucional de equilíbrio de interesses: seu prazo é de 15 anos, e o poder de exclusão, em abstrato, é igual o do sistema de patentes.**
- **A política dessa modalidade de privilégios clama por uma modificação atenta à sua função econômica, sob pena de invalidação jurídica.**

Economia da Invenção

- Restringir a concessão de patentes a inovações incrementais e proteger apenas a inovação radical aponta para a reconstrução da indústria baseada na cópia, e na prática restringe o principal espaço de articulação global do setor farmacêutico.
- Melhor que afrouxar a proteção seria fomentar investimentos e a inovação incremental que produz associações e inserção global, especialmente no campo das chamadas doenças negligenciadas. Mas empresas privadas, brasileiras ou estrangeiras, só participarão deste esforço se houver segurança na proteção da propriedade industrial gerada a cada passo, como ocorre em qualquer segmento dinâmico da economia global.
- Antônio Márcio Buainain, Até onde a patente deve proteger a inovação?, Valor Econômico/SP, 04 de agosto de 2008

Mais adiante...

- Denis Borges Barbosa
- denis@nbb.com.br
- (Site Acadêmico) <http://denisbarbosa.addr.com>
- (Site Profissional) <http://braziliancounsel.com>
- Rua do Ouvidor, 121/6 Rio de Janeiro 20040-030 (21) 3970-7704
- ESTA APRESENTAÇÃO
- <http://denisbarbosa.addr.com/goiania.pdf>