

Nota sobre a noção de suficiência descritiva

Denis Borges Barbosa (julho de 2010)

O que é suficiência descritiva

Código da Propriedade Industrial

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

O modelo da patente, como configurada sob o sistema constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de configuração, dos quais são especialmente relevantes ¹:

- a) Contribuição à técnica – para ter direito à exclusiva é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer *ao conhecimento técnico da sociedade algo que represente um passo a frente nas artes úteis*, em grau proporcional ao privilégio fixado pela lei.
- b) A suficiência descritiva - para obter o privilégio o postulante tem de revelar a tecnologia *de forma que possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo e eficaz na concorrência* em todas as hipóteses em que a lei o faculta.
- c) Prazo – a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.
- d) O uso conforme – o uso efetivo da exclusiva, como uma delegação estatal de um *quantum* de poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade.
- e) A exaustão dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado no processo

¹ BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva, Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, no. I, Lumen Juris, 2009.

inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou atividade pertinente.

f) Submissão às limitações e exceções à exclusiva, como as que impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, inclusive ao uso não comercial para fins públicos.

O tema em análise nesta seção é o da alínea b) - da suficiência descritiva; e assim explicamos tal requisito ²:

- Para obter a máxima eficácia do incentivo à inovação através da exclusiva, o conhecimento revelado deve ser o suficiente (suficiência descritiva):
- para que, no futuro, seja possível realizar a invenção na indústria, sem conhecimentos além daquele detido por um técnico médio do setor considerado.
- para que, imediatamente, possa ser insumo do processo inovador – na pesquisa e experimentação dos concorrentes

Este último elemento da equação não é explicitado, por exemplo, no sistema americano, embora tenha constituído matéria de decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000) ³, entendendo que, se o titular da patente tem sua exclusividade baseada – entre outras razões - no interesse do desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente exatamente para impedir tal desenvolvimento.

Com efeito, o art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada ⁴. Assim, além do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução descrita seja efetivamente suscetível de realização industrial ⁵.

² BARBOSA, Denis Borges, *Atividade Inventiva*, op. cit.

³ Vide BARBOSA, Denis Borges ; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes ; KARIN Grau-Kuntz . *A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

⁴ O INPI vem sustentando que a suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade a mais. Não parece ser adequada a postura da autarquia. 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 legal de obtenção do título de proteção, mas não um pressuposto técnico. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva; não poderá, porém, haver patente.

⁵ Vide WOLFF, M. Thereza. *Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia*. Revista da ABPI. São Paulo: Editora ABPI, 1997, p. 25-28. RPI no. 26, janeiro-fevereiro;

A visão de Douglas Daniel Domingues

Em seu recente Comentários à Lei da Propriedade Industrial, assim o autor assim descreve⁶:

3. Ao formular o pedido de patente, o depositante deve apresentar descrição clara, completa e precisa da invenção, de forma tal que o invento possa ser executado ou repetido por um profissional do ramo.⁷ Com isso, temos mais duas exigências comuns a todas as invenções para serem patenteadas: descrição e repetibilidade⁸.

A descrição do invento constante do relatório descritivo contido no pedido de patente é indispensável e essencial à eficiência do sistema de patentes, pois são as informações ali contidas que tornam possível a repetição da invenção por terceiros, a criação de novas invenções e aperfeiçoamentos, o desenvolvimento de soluções alternativas e a elevação do nível do conhecimento tecnológico, porque as informações constantes da descrição ficam depositadas à disposição pública. A par disso, uma vez extinto o privilégio, a sociedade pode usufruir livremente, sem ônus ou restrições legais, o conhecimento contido na patente e descrito no relatório.

Efeitos da insuficiência descritiva

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.

As diretrizes de exame do INPI⁹ assim prescrevem:

1.5.1 Insuficiência descritiva O examinador deve certificar-se de que a invenção está descrita de uma maneira que permita sua realização por um técnico no assunto. Caso contrário, deve verificar se a matéria contida no pedido permite que a suficiência descritiva seja alcançada com mero detalhamento ou complementação de informações, emitindo exigência (vide item 1.11.1) neste sentido, ou se isto apenas seria possível mediante

⁶ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:Ed.Forense,2009,p.113-122

⁷ [Nota do original] DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia, cit., p.57.

⁸ [Nota do original] Id., ibidem.

⁹ Encontradas em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes2.pdf>

inclusão de matéria nova, o que não é permitido, emitindo parecer desfavorável (vide item 1.11.3).

Observe-se que tal requisito não é só fruto da lei ordinária, mas exigência provinda do texto constitucional brasileiro ¹⁰:

Exigência da adequada divulgação do objeto

Tal princípio se expressaria da seguinte forma: o Poder Legislativo só pode proteger por patentes os autores que revelarem útil e adequadamente para o público o conteúdo das soluções para as quais pretendem proteção.

Dizem Robert A. Choate e William Francis ¹¹:

A concessão do privilégio da patente pelo estado é um ato que tem uma tripla natureza. (1) Por ser uma recompensa conferida ao inventor para sua invenção passada, é um ato de justiça. (2) Como um incentivo aos esforços futuros, é um ato da órbita da política pública. (3) Como uma concessão da proteção temporária no uso exclusivo de uma invenção particular, sob condição de sua publicação imediata e eventual entrega ao público, é um acordo entre o inventor e o público no qual um cede algo ao outro para que receba aquilo que é concedido para ele. ¹²

O equilíbrio básico entre os interesses da sociedade e os dos inventores ou investidores incluem assim a *aquisição pública e imediata* de um conhecimento útil, para o que se concede como contrapartida uma exclusividade temporária.

A idéia do balanceamento de interesses entre a sociedade como um todo, através da divulgação da tecnologia protegida pela exclusiva, e do inventor, que adquire a exclusiva, representa uma justificação e moderação da ofensa à liberdade de iniciativa.

Esse requisito, que não é textualmente construído na cláusula de patentes, resulta diretamente da cláusula finalística e da tensão dos interesses descritos. Ele se manifesta no âmbito da lei

¹⁰ BARBOSA, Denis Borges . Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006,

¹¹ [Nota do Original] Patent Law, West Publishing., pg. 77.

¹² [Nota do Original] “The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy. As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

ordinária como o requisito da suficiência descritiva como pressuposto do equilíbrio de interesses.

O parâmetro constitucional de suficiência descritiva é de que só cabe a concessão de um direito de exclusiva sobre um conhecimento tecnológico quando, no relatório descritivo, o requerente exponha a sua solução técnica de tal forma que – ao fim ou nas limitações da proteção – a sociedade possa total e efetivamente copiar em sua integridade.

Como disse a Suprema Corte Americana:

(...)" quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - **inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada** - passa ao público ¹³.

13 *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 6 (1966). Disponível em <http://www.justia.us/us/383/1/case.html>> acesso em 02.02.06