

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

CRITERIA FOR PATENTABILITY

Loris Baena Cunha Neto

Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, Master of Laws in International Law pela Universidade de Heidelberg, Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina

SUMÁRIO: Introdução; 1 Aplicação Industrial; 2 Novidade; 3 Atividade Inventiva; 4 Invenção; 5 Invenções não patenteáveis; 6 Conclusão; Referências.

RESUMO: Este artigo aborda os requisitos de patenteabilidade e outros conceitos concernentes ao direito patentário. O objetivo deste trabalho é esclarecer alguns aspectos do exame do pedido de patente e contribuir à defesa judicial do INPI.

PALAVRAS-CHAVE: Patente. Invenção. Aplicação Industrial. Novidade. Atividade Inventiva.

ABSTRACT: This article surveys the patentability requirements and other concepts relating to patent law. The aim of this work is to clarify some aspects of the patent examination processes and to contribute judicial defense of the INPI.

KEYWORDS: Patent. Invention. Industrial Application. Novelty. Inventive Step.

INTRODUÇÃO

A compreensão das ações de nulidade de atos concessórios de patente perpassa pelo estudo dos requisitos de patenteabilidade. Trata-se também de tema relevante à atuação da Procuradoria Federal em uma série de outras ações judiciais, tais como aquelas que discutem o instituto da prévia anuência.

A aferição dos requisitos de patenteabilidade é realizada no âmbito do exame técnico do pedido de patentes. O processo administrativo que resulta na concessão de uma patente não é um mero *check-list* de requisitos.

O exame técnico do pedido de patente é classificado como multilateral e dialogal.¹ Diz-se que ele é multilateral porque todos os interessados podem participar do processo de concessão de uma patente. Nesse sentido, cabe chamar a atenção para o art. 31 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial, LPI), o qual prevê a faculdade dos interessados de apresentar documentos e informações para subsidiar o exame.²

Classifica-se como dialogal o exame técnico do pedido de patente porque o depositante tem a oportunidade de apresentar argumentos contrários ao parecer elaborado pelo examinador e assim convencê-lo do preenchimento das condições para a concessão pretendida.

Existe um diálogo entre o examinador de patentes e o depositante do pedido. Esse diálogo é público e passível de acompanhamento por terceiros, posto que a Revista da Propriedade Industrial (RPI) publica despachos que noticiam as etapas do processo administrativo.

O pedido de patente apresentado pelo depositante sofre transformações no curso do processo administrativo. O parecer técnico do examinador de patentes é publicado, por força do art. 36 da Lei 9.279/96.³ Da publicação do parecer, abre-se o prazo de noventa dias para o depositante manifestar-se.

1 “O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante.” BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 355.

2 Lei nº 9.279/96, art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

3 Lei nº 9.279/96, art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

O depositante possui a oportunidade, então, de apresentar argumentos técnicos contrários àqueles expostos no parecer do examinador. Observando esses aspectos do processo administrativo de concessão de patente, reconhece-se que ele é dialogal.

O diálogo existente no curso do processo administrativo de concessão de patente, entre o examinador e o depositante, compreende aspectos relativos aos requisitos de patenteabilidade.

Os requisitos de patenteabilidade são examinados na seguinte ordem: aplicação industrial, novidade e atividade inventiva. Na hipótese do pedido de patente não preencher o requisito antecedente, desnecessário prosseguir com o exame em relação ao requisito posterior.⁴

A ordem de aferição dos requisitos é adotada neste estudo. Por isso, o primeiro capítulo é dedicado à aplicação industrial. Os capítulos 2 e 3 abordam os conceitos de novidade e atividade inventiva, respectivamente.

Antes do exame dos requisitos, o examinador verifica se a matéria reivindicada constitui uma invenção, o que justifica abordar esse conceito no capítulo 4. Nem toda invenção é patenteável. A Lei nº 9.279/96 reconhece algumas matérias como não-patenteáveis, conforme se verifica no capítulo 5.

A presente exposição talvez sirva como subsídio aos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal com atribuição para a defesa judicial do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Nesse particular, recomenda-se aos Procuradores Federais a utilização das diretrizes de exame de pedidos de patente como referencial para identificar o procedimento adequado concernente ao exame.

Os conceitos abordados neste estudo refletem o conteúdo das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes – bloco II (doravante, Diretrizes de exame), publicadas em julho de 2016.⁵

4 As Diretrizes de exame de pedido de patente – bloco II reconhecem situações nas quais o examinador entenda conveniente exaurir o exame da invenção como um todo, o que significa examinar todos os requisitos posteriores, ainda que o requisito antecedente não seja preenchido.

5 INPI. Diretrizes de exame de pedidos de patente, bloco II, patenteabilidade. Resolução INPI/PR nº 169/2016. Publicada na RPI nº 2377, de 26.07.2016. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 26 jul. 2016.

1 APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Dos três requisitos de patenteabilidade previstos no art. 8º da Lei nº 9.279/96, o primeiro analisado pelo examinador de patentes é a aplicação industrial.

Por aplicação industrial, entende-se a qualidade da invenção que a torna suscetível de uso ou produção em qualquer tipo de indústria. Trata-se de um conceito exposto no art. 15 da LPI.⁶ A invenção passível de reprodução, isto é, dotada de uma natureza que possibilita a sua repetição, é um dos aspectos observados para se aferir o preenchimento do requisito de aplicação industrial.

Para aferição do requisito em comento, adota-se o conceito amplo de indústria, correspondente à atividade econômica com caráter técnico. Incluem-se, portanto, as indústrias agrícolas e extrativas.

A invenção passível de reprodução, mas que depende da atuação personalizada de um determinado indivíduo, não possui a natureza de repetibilidade. As Diretrizes de exame citam como exemplo o método para arremessar uma bola de basquete por um indivíduo. Esse método, ainda que eficiente, depende da atuação personalizada do indivíduo, o que afasta o requisito de aplicação industrial.

A invenção para preencher o requisito da aplicação industrial precisa possuir uma utilidade, em razão do seguinte raciocínio: a indústria não reproduz algo desprovido de finalidade. Nessa linha de raciocínio, uma concepção puramente abstrata carece de aplicação industrial.

Uma invenção cuja utilidade é a conversão de uma forma de energia em outra preenche o requisito de aplicação industrial, ainda que ela não seja utilizada no uso de uma máquina, ou na manufatura de um bem.

Um método de teste de produtos industriais também é passível de preencher o requisito de aplicação industrial. O mesmo ocorre com métodos para determinar a poluição do ar ou da água.

6 Lei nº 9.279/96, 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.

2 NOVIDADE

O conceito legal de novidade remete ao que não está compreendido no estado da técnica.⁷ Quando se reconhece uma matéria reivindicada como inserida no estado da técnica, admite-se o não-preenchimento do requisito de novidade.

O conceito de novidade decorre de uma ideia negativa. Novo é aquilo que não está no estado da técnica. A novidade é descaracterizada quando se identifica a disponibilidade da invenção para o público ao do depósito do pedido de patente, ressalvada algumas hipóteses. A divulgação da invenção antes do depósito do pedido de patente é conhecida como anterioridade.⁸

Adota-se no Brasil o princípio da novidade absoluta, que se contrapõe ao da novidade relativa. De acordo com o princípio da novidade absoluta, a inserção da tecnologia no estado da técnica, independentemente do país no qual isso ocorreu, constitui um óbice ao preenchimento do requisito em estudo.⁹

De vez em quando, um usuário de boa fé, sem conhecimento do sistema de propriedade industrial, tem o seu pedido de patente indeferido porque o examinador identifica que a invenção pretendida já se encontrava no estado da técnica. Para fundamentar o indeferimento, o examinador cita no parecer informações estrangeiras anteriores ao depósito do pedido de patente no Brasil.

O usuário não compreende que o estado da técnica é avaliado levando em consideração não apenas as informações disponíveis no Brasil, e procura os órgãos de controle externo. Inicia-se um procedimento no qual o INPI precisa esclarecer que o estado da técnica não é avaliado com informações circunscritas ao espaço geográfico do Brasil.

7 Lei nº 9.279/96, art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

8 “[...] admite-se que a novidade é destruída por qualquer facto que tenha por consequência colocar a invenção à disposição do público: é o que se designa por anterioridade. A anterioridade resulta de uma publicidade da invenção feita antes do depósito do pedido de patente.” MAIA, José Mota. *Propriedade Industrial*. v. I. Coimbra: Almedina, 2003, p. 55.

9 BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 366.

As Diretrizes de exame explicam a inexistência de restrições geográficas ou de idiomas na investigação do estado da técnica.¹⁰

O princípio da novidade absoluta comporta exceções. Uma dessas exceções reside no princípio da prioridade unionista, segundo o qual um pedido depositado em um país membro da Convenção da União de Paris possui o prazo de 12 meses para depósito em outro país membro.¹¹

A avaliação da novidade compreende três etapas, sendo que a primeira delas é a identificação dos elementos contidos na reivindicação.¹² Na segunda etapa, cabe ao examinador determinar se o documento em apreço insere-se no estado da técnica.

Quando o examinador de patente alcança a terceira etapa, cabe concluir se todos os elementos da reivindicação foram combinados no documento, sob a perspectiva de um técnico no assunto. Essa perspectiva leva em conta a possibilidade do técnico antecipar a reivindicação.

Avalia-se a novidade para cada reivindicação do pedido de patente. Vale perceber uma particularidade envolvendo a reivindicação independente.¹³ Uma reivindicação independente dotada de novidade

10 INPI. Diretrizes de exame de pedidos de patente, bloco II, patenteabilidade: “3.2 Não há restrições geográficas, de idiomas ou meios pelos quais a informação relevante foi tornada acessível ao público, bem como nenhum limite de tempo é estipulado para os documentos ou outras fontes de informação.”

11 O Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel assim explica o princípio da novidade absoluta: “[...] o conceito de novidade absoluta não encontra limites no território onde se busca a proteção patentária, uma vez que leva em conta qualquer publicação havida, em data anterior ao pedido de privilégio. Esta tem uma série de exceções, sendo a mais conhecida aquela decorrente do princípio da prioridade unionista, que confere a um pedido depositado em um país membro da Convenção da União de Paris o prazo de 12 meses para depositá-lo em algum Estado membro, valendo a data do primeiro depósito para fins de aferição de novidade.” SICHEL, Ricardo Luiz. *Propriedade Intelectual: uma política de Estado*. Rio de Janeiro: GZ, 2014, p. 19.

12 A reivindicação de um pedido de patente é a descrição técnica da invenção.

13 As reivindicações classificam-se em dependente e independente. A reivindicação independente compreende as características técnicas consideradas essenciais e específicas da invenção. A reivindicação dependente compreende as características técnicas da reivindicação anterior, e explicita os seus detalhes, ou acrescenta características adicionais. Reproduz-se a seguir os conceitos de reivindicações independentes e dependentes, contidos nas Diretrizes de exame de pedidos de patente, bloco I: “Reivindicações independentes são aquelas que visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral. [...] As reivindicações dependentes são aquelas que incluem todas as características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais que não sejam consideradas características essenciais da invenção, devendo conter uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e a expressão ‘caracterizado por’;” INPI. *Diretrizes de exame de pedidos de patente, bloco I*: título, relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo. Resolução INPI/PR nº 124/2013. Publicada na RPI nº 2241, de 17.12.2013. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 05 mar. 2016.

dispensa o exame do mesmo requisito nas respectivas reivindicações dependentes, porquanto estas também preencherão o requisito em comento.

No entanto, é possível que a reivindicação independente não seja dotada de novidade, mas as suas respectivas reivindicações dependentes o sejam. Por isso, cabe verificar o preenchimento do requisito de novidade das reivindicações dependentes de uma reivindicação independente, ainda que esta seja desprovida de novidade.

Os documentos encontrados na busca de anterioridade podem indicar a ausência de novidade da invenção. No entanto, essa conclusão não decorre de uma análise hipotética, na qual se cogita possibilidades ou especulações formuladas com base na matéria revelada na anterioridade.

Para aferir a presença de novidade, o examinador compara o documento encontrado na busca de anterioridade e o relatório descritivo do pedido de patente. O critério é de identidade estrita entre os dois documentos para se concluir pela ausência de novidade.

Desse modo, um único documento encontrado na busca de anterioridade precisa compreender cada elemento da reivindicação descrita no pedido de patente, seja explicitamente ou de forma inerente. Se não houver essa identidade estrita, o pedido preenche o requisito de novidade.

Sobre a comparação entre o documento encontrado na busca de anterioridade (matéria revelada na anterioridade) e o pedido de patente (matéria reivindicada), cabe discorrer sobre o uso de termos específico e genérico.

Imagina-se a hipótese de um documento de anterioridade descrever o produto como “feito de cobre” (termo específico). Esse documento será comparado com a matéria reivindicada no pedido de patente, a qual descreve o produto como “feito de metal” (termo genérico). O documento de anterioridade contendo o termo específico afeta a novidade da invenção descrita com um termo genérico? Sim.

Cabe agora comentar a hipótese contrária, isto é, quando o documento de anterioridade descreve o produto com termo genérico (por exemplo, “feito de metal”), diferentemente do pedido de patente descrito com termo específico (por exemplo, “feito de cobre”). No caso, o documento de anterioridade não afeta a novidade da invenção.

Como restaria a aferição de novidade se o documento de anterioridade e o do pedido de patente descrevessem o produto com metais diferentes? Nesse caso, a novidade da invenção não é afetada. A descrição do produto com um determinado metal (termo específico) no documento de anterioridade coexiste com a descrição do invento com outro metal (termo específico), sem que a novidade deste seja prejudicada pela descrição do primeiro.

3 ATIVIDADE INVENTIVA

A definição de atividade inventiva decorre do disposto no art. 13 da Lei nº 9.279/96.¹⁴ A atividade inventiva é a conclusão a qual a invenção não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, partindo da perspectiva de um técnico no assunto.

O requisito de atividade inventiva não se confunde com o da novidade, embora ambos sejam semelhantes. Uma invenção dotada de atividade inventiva possui novidade. Entretanto, nem toda invenção dotada de novidade preenche o requisito de atividade inventiva.

Qualifica-se a invenção como óbvia quando o técnico no assunto puder alcançá-la tão-somente por análise lógica. Nesse caso, a invenção é desprovida de solução técnica inesperada e o pedido de patente não preenche o requisito de atividade inventiva.

Pontes de Miranda ao abordar o conceito de invenção, explica a atividade inventiva de forma correspondente à compreensão hoje existente sobre o requisito previsto no art. 13 da Lei nº 9.279/96, *in verbis*:

O que importa é que a atividade inventiva ultrapasse o que o técnico da especialidade podia, tal como estava a técnica no momento, achar. O que todos os técnicos da especialidade, no momento, podiam achar não é invenção: não inventa o que diz ter inventado o que qualquer técnico da especialidade acharia. Porque tal achado estaria dentro da técnica do momento, sem qualquer *quid novum*.¹⁵

A invenção dotada de atividade inventiva resulta de uma criação intelectual, e não uma mera conclusão lógica a partir do conhecimento

14 Lei nº 9.279/96, 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.

15 MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Parte Especial. Tomo XVI. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p. 273.

disponível. Dos três requisitos de patenteabilidade, a atividade inventiva possui uma carga subjetiva maior.¹⁶

A definição do técnico no assunto é idêntica para efeitos de atividade inventiva e para avaliação de suficiência descritiva. O técnico no assunto é aquele detentor do conhecimento mediano da técnica considerando a data de depósito do pedido de patente. O técnico no assunto possui conhecimento técnico-científico ou operacional do objeto.

Determinadas tecnologias avançadas, como a nanotecnologia, demandam uma abordagem diferente no que se refere ao técnico no assunto. No caso, o técnico no assunto não é considerado um indivíduo isolado, detentor do conhecimento técnico, mas sim uma equipe de pesquisa ou de produção.

Quando se avalia a atividade inventiva, a aferição não se restringe a identificar a solução técnica em si. *Mister* avaliar também três outros aspectos: (i) o campo técnico no qual a invenção pertence; (ii) o problema técnico solucionado; (iii) os efeitos técnicos produzidos pela invenção.

4 INVENÇÃO

A invenção é o resultado da criação intelectual em um setor tecnológico, com a finalidade de solucionar um problema técnico. Dois elementos costumam aparecer nas definições de invenção, a saber, criação intelectual e solução de um problema técnico.¹⁷

A invenção compreende os seguintes elementos: (i) insere-se em um setor tecnológico; (ii) resolve um problema técnico; (iii) possui efeito técnico. Nesse diapasão, a formulação do pedido de patente há de destacar o caráter técnico do problema, bem como a resolução do mesmo alcançada pela invenção.

16 Di Blasi explica a subjetividade da atividade inventiva nos seguintes termos: “A subjetividade do requisito de atividade inventiva pode ser constatada, por exemplo, quando a obtenção de uma substância ativa – fundamental para a produção de alimentos, medicamentos etc. – depende mais da criatividade do que da mera aplicação de técnicas e conhecimentos convencionais. Neste caso, observa-se um grau de inventividade e, portanto, o profissional especializado no assunto, após verificação, atestará que a invenção possui atividade inventiva.” DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 225, 226.

17 “A invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado da atividade inventiva do espírito humano; pelo modo de sua realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e, pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem.” CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 152.

A mera identificação de uma propriedade em um produto não caracteriza o ato inventivo. A identificação de uma propriedade é uma descoberta, que não se confunde com invenção. A aplicação prática da propriedade de um produto é um fator determinante para a caracterização da invenção.

O art. 10 da LPI enumera as matérias não consideradas como invenção, ou mesmo modelo de utilidade.¹⁸

Os métodos matemáticos não são invenções, porquanto eles não resolvem um problema técnico. Por outra senda, há métodos que compreendem conceitos matemáticos, os quais servem para resolver problemas técnicos. Nesse caso, o método é considerado invenção.

O primeiro exemplo fornecido pelas Diretrizes de exame ilustra a diferença entre método matemático e método que compreende conceitos matemáticos. O exemplo refere-se ao método rápido de divisão, que não é revestido da natureza de invenção. No entanto, a máquina de calcular, que utiliza um método rápido de divisão, é considerada invenção.

As concepções puramente abstratas carecem de viabilidade prática, posto que existem no plano das idéias. Por esse motivo, elas não são invenções. A concepção deixa de ser puramente abstrata quando se elabora um método que compreenda uma sequência de ações dedicadas à solução de um problema técnico; nesse caso, esse método é considerado invenção.

O inciso III do art. 10 da LPI refere-se aos esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. Um método contábil, por exemplo, pode possuir uma utilidade prática. No entanto, isso não basta para considerá-lo como invenção.

É possível que um método aplicável à área financeira não se qualifique como método financeiro. O mesmo se verifica em relação às demais áreas de conhecimento mencionadas no inciso III do art. 10 da Lei nº 9.279/96.

18 Lei nº 9.279/96, art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

O exemplo oferecido pelas Diretrizes de exame elucidada essa questão do método aplicável à área financeira, que não se qualifica como método financeiro. O método apto a identificar uma nota bancária pelo padrão de imagens, cores e textos é aplicável à área financeira. Ele não constitui um método financeiro. Esse método resolve um problema técnico relacionado à identificação e contagem de objetos. É possível considerá-lo como invenção.

O inciso IV do art. 10 da LPI exclui as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética do conceito de invenção ou modelo de utilidade. Quando se avalia uma invenção, não é levado em consideração o efeito estético de um produto. Por outro lado, os meios para se obter um efeito estético são considerados como invenção.

Uma escultura não é invenção, nos termos do art. 10, IV, da LPI. Diferentemente, um processo de encadernação, ou colagem de livro, é uma invenção. O processo de encadernação é um meio para obtenção de um determinado efeito estético.

O programa de computador em si não é passível de patenteamento, em razão do art. 10, V, da Lei nº 9.279/96. O Programa de computador em si compreende os elementos literais da criação, particularmente, o código fonte. Trata-se de um conjunto organizado de instruções, descrito em linguagem natural ou codificada. O programa de computador em si compreende.

Distingue-se “programa de computador em si” (não-patenteável) e “invenção implementada por programa de computador” (patenteável). Esse é um tema que suscita polêmicas, notadamente porque muitos dos críticos do INPI não compreendem que a invenção implementada por programa de computador não se confunde com o programa de computador em si.

A invenção implementada por programa de computador resolve um problema técnico. A natureza técnica desse problema não se restringe ao código fonte.¹⁹

A apresentação de informações não é considerada invenção, ou modelo de utilidade, consoante o art. 10, VI, da LPI. Bula de remédio, por exemplo, enquadra-se na vedação legal em comento. Os aspectos

¹⁹ “De fundamental importância para o reconhecimento de uma invenção, portanto, é a identificação da natureza do problema que está sendo resolvido, que deve se encontrar num campo não incluído nos incisos do artigo 10 da LPI.” ABRANTES, Antônio Carlos Souza de. Desmistificando as patentes de software. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 73, p. 9-23, nov./dez. 2004, p. 19.

relativos à informação em interfaces gráficas com o usuário, utilizadas em computadores, não são patenteáveis. Os métodos associados aos aspectos funcionais das interfaces gráficas são passíveis de serem compreendidos como invenção.

As regras de jogo não são consideradas invenções, posto que elas não solucionam um problema técnico. Um método de solução de palavras cruzadas, ainda que automatizado, não é patenteável, pela vedação do art. 10, VII, da LPI.

Jogos de tabuleiros podem ser patenteáveis se a invenção referir-se à solução técnica de um problema. As Diretrizes de exame oferecem o exemplo do tabuleiro cujos pés se adaptam para uso em uma praia. Em tese, essa disposição é patenteável, mas não a regra do jogo do tabuleiro, por expressa vedação legal.

O inciso VIII do art. 10 da Lei nº 9.279/96 desqualifica como invenção as técnicas e os métodos operatórios ou cirúrgicos, os terapêuticos e os de diagnóstico, quando aplicáveis no corpo humano ou em animais. Por exemplo, não são invenções os seguintes métodos de tratamento: (i) contra ectoparasitas (piolhos, por exemplo); (ii) de retina por meio de laser; e (iii) de paciente mediante diálise extracorpórea.

As Diretrizes de exame trazem dois exemplos de métodos de tratamento que não são de caráter terapêutico, e portanto, são passíveis de serem compreendidos como invenções. O primeiro exemplo é o método para aumentar a produção de lã caracterizada por administrar um determinado composto a ovelhas.

O segundo exemplo refere-se ao método para hidratar a pele humana, o qual é caracterizado pela aplicação de uma composição à pele humana, com a finalidade de alcançar um efeito estético. Não havendo indicativo na descrição do pedido que o método de hidratação constitui um tratamento dermatológico, ele pode qualificar-se como invenção.

Situação mais complexa ocorre quando o método tem uma finalidade terapêutica e não-terapêutica. O método não será considerado invenção quando o efeito não-terapêutico for indissociável do efeito terapêutico. Por exemplo, método para remoção da placa dental. Esse método possui um efeito cosmético relacionado à aparência dos dentes. No caso, o efeito terapêutico é indissociável ao cosmético (não-terapêutico). Consequentemente, o método para remoção de placa dental possui seu patenteamento vedado pelo inciso VIII do art. 10 da LPI.

A chave para compreender o art. 10, IX, da Lei nº 9.279/96, está no conceito de processo biológico natural. Não são considerados como invenção o todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive, o genoma e o germoplasma de qualquer ser vivo natural, quando se referem a processos biológicos naturais.

O processo reivindicado é considerado invenção quando envolve um material encontrado na natureza, no qual tenha havido intervenção humana, isto é, dissociado do processo biológico natural.²⁰

5 INVENÇÕES NÃO PATENTEÁVEIS

O art. 18 da LPI estabelece o que não é patenteável.²¹ A primeira vedação refere-se ao que é contrário à moral, aos bons costumes e à segurança. O dispositivo não se aplica em função da mera possibilidade de abuso de uma invenção. Caso a invenção possa ser explorada em observância à ordem pública, não há de se falar de indeferimento do pedido de patente.

Imagina-se, por exemplo, uma máquina de fotocópias com precisão aperfeiçoada. O uso dessa invenção é passível de desvirtuamento, posto que ela possibilita a falsificação de dinheiro. A mera hipótese de uso contrário à ordem pública não obsta a concessão do pedido patentário, com fulcro no art. 18, I, da Lei nº 9.279/96. Observa-se que a invenção em comento não é destinada a falsificar dinheiro.

A proibição de exploração comercial de um produto não representa uma hipótese de exclusão de patenteabilidade, como explica o Dr. Luiz

20 INPI. Diretrizes de exame de pedidos de patente, bloco II: patenteabilidade, 1.44: “[...] Quando o processo reivindicado envolve todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive o genoma ou germoplasma, mas não consiste em um processo biológico natural, não há nenhum impedimento para a sua patenteabilidade de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI. Dessa forma, o processo que utiliza um produto natural representa o resultado de uma intervenção humana e é considerado invenção.”

21 Lei nº 9.279/96, art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos e qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Otávio Pimentel no trecho a seguir transcrito: “[...] os casos que podem ser previstos de exclusão da patenteabilidade não podem resultar do mero fato de que a exploração esteja proibida pela legislação nacional ou regional de um Estado membro.”²²

Determinadas invenções na área de biotecnologia não são patenteáveis, posto que se enquadram na vedação do art. 18, I, da LPI. As Diretrizes de exame trazem como exemplo os seguintes processos: (i) clonagem do ser humano; (ii) modificação do genoma humano que altere a identidade genética de células germinativas humanas.

O art. 18, II, da LPI refere-se aos métodos de fissão ou fusão nuclear em si, e seus produtos. Esses métodos e produtos não são patenteáveis. Por outro lado, é patenteável o processo, ou o método, que envolva material radioativo, desde que não haja transformação do núcleo atômico. Tampouco os equipamentos associados à tecnologia nuclear enquadram-se na vedação do art. 18, II, da LPI.

O art. 18, III, da Lei nº 9.279/96 veda o patenteamento de todo ou parte dos seres vivos. O mesmo dispositivo permite o patenteamento de microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), conquanto eles não decorram de mera descoberta.

A definição de microrganismo transgênico é oferecida pelo parágrafo único do art. 18 da LPI, a saber, organismo cuja composição genética tenha sido obtida por intermédio da ação humana direta e que preencha duas condições: (i) não sejam todo ou parte de plantas ou de animais; (ii) expressem uma característica não observada pela espécie em condições naturais.

Se na descrição do pedido patentário, o termo microrganismo compreender células animais e vegetais, incidirá a proibição do art. 18, III, da LPI, porquanto é vedado o patenteamento de todo ou parte de plantas ou animais. O todo ou parte de plantas ou animais, ainda que transgênicos, não são passíveis de patenteamento.

²² PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito Industrial: as funções do Direito de Patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 209.

6 CONCLUSÃO

À medida que um país aumenta a produção em ciência e tecnologia, reconhece-se a importância dos instrumentos de proteção da propriedade industrial.²³ A patente é um desses instrumentos, o que demonstra a posição estratégica que o INPI pode desempenhar no cenário nacional.

Nesse particular, o Procurador Federal Mauro Sodré Maia assim se pronuncia sobre o caráter estratégico da propriedade industrial:

É de se dizer que um país que pretenda se elevar à condição de uma economia desenvolvida, não poderá desconhecer, ignorar ou abrir mão de possuir um sistema de propriedade industrial bem estruturado, que, paralelamente a outras ações, estimule a inovação, e, conseqüentemente, o desenvolvimento tecnológico, econômico e social.²⁴

O INPI é amplamente criticado pela demora na concessão das patentes, problema conhecido como *backlog*: A instituição reconhece a premência de reduzir o tempo de tramitação do processo administrativo e empenha-se nesse sentido. Esses esforços não recebem igual divulgação. Tampouco a qualidade do exame técnico realizado pelo INPI costuma aparecer na imprensa.

Um dos critérios para se avaliar a qualidade do exame técnico é o número de ações judiciais que objetivam a nulidade do ato administrativo de deferimento ou indeferimento. O número de ações judiciais que impugnam o exame técnico do pedido de patente não alcança 1% do total de decisões administrativas publicadas que concluem o processo administrativo.

A conclusão do exame técnico resulta na publicação de um dos seguintes despachos: (i) despacho 9.2: indeferimento do pedido; (ii) despacho 11.2: arquivamento definitivo do pedido por falta de cumprimento da exigência formulada que informa o arquivamento definitivo do pedido por falta de cumprimento de exigência formulada; (iii) despacho 9.1: deferimento do pedido. O quadro abaixo apresenta o total de decisões concernentes ao deferimento e indeferimento dos pedidos de patente, bem como publicação do despacho 11.2, nos anos de 2015 e 2014.

23 HALL, Bronwyn H. Patents and patent policy. *Oxford Review of Economic Policy*, Oxford, v. 23, n° 04, p. 568-587, winter 2007, p. 568.

24 MAIA, Mauro Sodré. Propriedade Industrial e Patentes Farmacêuticas: um breve histórico e questões atuais. In: BOCCHINO, Leslie de Oliveira; NEIVA, Juliana Mayrink Vieira (Orgs.). *Propriedade Intelectual: conceitos e procedimentos* – v. 2, Brasília, n. 14, p. 89-125, jan. 2012, p. 92.

Decisões	2015	2014
Deferimento (9.1)	3749	3500
Indeferimento (9.2)	2864	2586
Arquivamento definitivo [não respondida a exigência técnica - art. 36 §1º da LPI (11.2)]	382	335

O Sistema de Controle das Ações da União (SICAU) indica o ajuizamento de 50 ações judiciais sobre patentes em face do INPI, no ano de 2014. Em 2015, foram ajuizadas aproximadamente 66 ações tendo o INPI como réu, na área de patentes. É um número pequeno considerando o total de exames técnicos concluídos.

A qualidade do exame técnico do INPI, defendida pelos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, indica que a autarquia está em condições de desempenhar um papel estratégico na área de ciência e tecnologia do País.

Afasta-se a idéia da autarquia como um mero órgão de concessão de patente, e de registro de outros bens imateriais. O conhecimento acumulado pelo INPI em todos os setores tecnológicos sugere que a autarquia encontra-se qualificada para contribuir na formulação das estratégias de desenvolvimento do sistema produtivo nacional.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, Antônio Carlos Souza de. Desmistificando as patentes de software. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 73, p. 9-23, nov./dez. 2004.

BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BRASIL. *Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <<http://www4.planalto.gov.br>>. Acesso em: 05 mar. 2016.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

HALL, Bronwyn H. Patents and patent policy. *Oxford Review of Economic Policy*, Oxford, v. 23, n. 04, p. 568-587, winter 2007.

MAIA, José Mota. *Propriedade Industrial*. v. I. Coimbra: Almedina, 2003.

MAIA, Mauro Sodré. Propriedade Industrial e Patentes Farmacêuticas: um breve histórico e questões atuais. In: BOCCHINO, Leslie de Oliveira; NEIVA, Juliana Mayrink Vieira (Orgs.). *Propriedade Intelectual: conceitos e procedimentos*, Brasília, v. 2, n. 14, p. 89-125, jan. 2012.

INPI. *Diretrizes de exame de pedidos de patente, bloco II: patenteabilidade*. Resolução INPI/PR nº 169/2016. Publicada na RPI nº 2377, de 26.07.2016. Disponível em:<<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 26 jul. 2016.

INPI. *Diretrizes de exame de pedidos de patente, bloco I: título, relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo*. Resolução INPI/PR nº 124/2013. Publicada na RPI nº 2241, de 17.12.2013. Disponível em:<<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 05 mar. 2016.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Parte Especial. Tomo XVI. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito Industrial: as funções do Direito de Patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999.

SICHEL, Ricardo Luiz. *Propriedade Intelectual: uma política de Estado*. Rio de Janeiro: GZ, 2014.