

Patente como modelo de aperfeiçoamento em inovação

Denis Borges Barbosa (2010)

A idéia por trás do sistema de patentes é de incentivar o investimento em inovação ¹; ao discutir a atividade inventiva, a análise econômica do direito de patentes aponta para um tipo específico de inovação para a qual o sistema de patentes é dedicado, que é a inovação que presume *risco técnico* ².

Patente como conciliação eficiente

A função econômica do sistema de patentes constitui uma prática de conciliação *eficiente* de interesses contrastantes ³.

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 ⁴. Como a incerteza, sem a patente,

¹ Wen Zhou (2009) "Innovation, Imitation and Competition," The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy: Vol. 9: Iss. 1 (Topics), Article 27, disponível em: <http://www.bepress.com/bejeap/vol9/iss1/art27> w Llanes, Gaston and Trento, Stefano, Anticommons and Optimal Patent Policy in a Model of Sequential Innovation (June 24, 2009). Harvard Business School Entrepreneurial Management Working Paper No. 09-148. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1424498>

² Barbosa, Denis Borges, Lei de inovação: entrosamento (ou falta de) entre universidade e empresa. In: XXVIII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2008, São Paulo. Anais do Congresso da ABPI, São Paulo, 2008. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/risco.pdf>, acessado em 11/05/2009.

³ Vide, quanto à questão, LANDES, W. M. & POSNER, R. A.. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Massachussets: Harvard University Press, 2003, p. 304-306. Correa, Carlos M., Managing the Provision of Knowledge: The Design of Intellectual Property Laws, in Providing Global Public Goods, Oxford Scholarship Online Monographs, February 2003, pp. 410-431(22). Durham, Alan L., "Patent Symmetry". Boston University Law Review, Vol. 87, December 2007 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=982153>. Meurer, Michael J., "Business Method Patents and Patent Floods" . Washington University Journal of Law and Policy, Forthcoming Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=311087> or DOI: 10.2139/ssrn.311087. Burk, Dan L. and Lemley, Mark A., "Is Patent Law Technology-Specific?" . Berkeley Tech. Law Journal, Vol. 17, p. 1155, 2002 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=349761> or DOI: 10.2139/ssrn.349761. Hunt, Robert M., "Economics and the Design of Patent Systems" (March 2007). FRB of Philadelphia Working Paper No. 07-6 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=975483>. Hunt, Robert M., "Patentability, Industry Structure, and Innovation" (August 2004). Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 01-13/R. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=295664> or DOI: 10.2139/ssrn.295664. Hunt, Robert M., "Nonobviousness and the Incentive to Innovate: An Economic Analysis of Intellectual Property Reform" (April 1999). Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper 99-3. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=160674> or DOI: 10.2139/ssrn.160674. Vide, também a tese de doutorado de Bengt Domeij, Patentes Farmacêuticas na Europa, encontrada em <http://www.sipf.se/read/PharmaceuticalPatents.pdf>, na qual o autor propõe o entendimento de que a atividade inventiva é um método de racionalizar a competição na atividade de pesquisa tecnológica.

⁴ LANDES, W. M. & POSNER, R. A.. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Massachussets: Harvard University Press, 2003, p. 304-306: "Were "nonobviousness" interpreted literally, it would add little to the requirements of utility and novelty, since if an invention is both useful and obvious, why hasn't it been discovered already? Maybe because an unexpected shift in demand and supply has suddenly made it useful and someone has to be the first to grasp the fact; but that is a special case. A more illuminating approach ties non obviousness to uncertainty and cost. Invention is a matter of adding to the stock of useful knowledge and so of reducing uncertainty. What is already known is not something waiting to be invented. But sometimes an idea is unknown not because it would be costly to discover but because it has no value. If some exogenous shock gives it value, it will be discovered more or less simultaneously by a number of those who can exploit it; there is no need to give exclusive rights to the

estimularia a concentração em inovações menores, haveria um custo social que resulta em desestímulo ao progresso técnico objetivo ⁵.

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 ⁶, levaram recentemente a uma reação da Suprema Corte americana, de reiterar os parâmetros mais elevados estipulados, em 1966, em *Grahan v. John Deere* ⁷, prestigiando o padrão constitucional.

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 ⁸.

Resulta daí a conveniência de um sistema suplementar de monopólios instrumentais sem imposição do requisito de atividade inventiva, como o de modelos de utilidade ⁹,

first discoverer. But if it is costly to dispel uncertainty, then since the cost is incurred before a product embodying the invention can be brought to market, competitors will be tempted unless blocked by patents to sit back and wait until the invention is made and then sell copies, thus free riding on the inventor's cost of invention. Uncertainty and cost interact, in other words, as we also noted in regard to expressive works in Chapter 2. Uncertainty implies the likelihood of failures en route to success. Those failures are costly, and since the costs are incurred before the successful invention can be patented and marketed, they are additional fixed costs that the inventor must recover in the revenues generated by his patent”.

5 “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”.

6 Quanto à justificação do rebaixamento do nível da atividade inventiva nos Estados Unidos, em eventual benefício da segurança jurídica e da facilidade de prova, vide Petherbridge, Lee and Wagner, R. Polk, "The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness" (August 9, 2006). Loyola-LA Legal Studies Paper No. 2006-21 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=923309>. Cotropia, Christopher Anthony, "Patent Law Viewed Through an Evidentiary Lens: The 'Suggestion Test' as a Rule of Evidence" (March 2006). Tulane Public Law Research Paper No. 06-03 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=893965>

7 No caso, antes mencionado, *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* Confirma-o Diner, Bryan C, Lee, Scott M.K. e Day, Christopher W., United States: Across The Pond - The Positions In The US And Europe, Patent World, Maio de 2007: "Many US patent practitioners expect that the Supreme Court ruling will effectively lower the threshold for determining the obviousness of an invention. Such a ruling will have a profound impact on patent owners, patent applicants, licensees, would-be infringers, and many others. But even before a decision has been issued, the US Patent and Trademark Office ("USPTO") has already made it more difficult to obtain a patent. In response to a wave of criticism over the grant of a number of specious patents in recent years, the USPTO has implemented various initiatives to improve patent quality, causing the patent allowance rate to drop from over 70% in 2000 to less than 55% in 2006.11 An expected lowering of the bar for determining obviousness will likely cause the allowance rate to further decline".

8 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: “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. As patentes de residentes desses países devem refletir essa qualidade. Mais atividades inovativas são passíveis de patenteação. 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.”.

9 Dissemos, em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ed. Ed., Lumen Juris, 2003: "Restringidos, via de

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.)¹⁰.

Sobre a questão, dissemos, em estudo destinado a avaliar os impactos futuros de TRIPs¹¹:

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 nos moldes anteriormente definidos. Na nomenclatura especializada, estes casos não se definem como invenção, mas somente como invento.

Certos países chegam 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.

(...) As regras do GATT/TRIPS, no entanto, não obrigam os países a instituírem qualquer sistema de proteção aos inventos menores e melhoramentos, deixando tal decisão a critério nacional.

Risco como fundamento da proteção

A análise do risco como fundamento da proteção de patentes é um tema dos mais interessantes neste capítulo da análise econômica do direito. Certos autores enfatizam o sistema de patentes como uma indução a *seguir na mesma rota*, ou seja, como um direito a prospectar¹².

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. (...) 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".

10 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.

11 BARBOSA, D. B.; ARRUDA, M. F. (1990) Sobre a propriedade intelectual. Campinas: IE/UNICAMP (Pesquisa "Desenvolvimento tecnológico da indústria e a constituição de um sistema nacional de inovação", coordenada por Luciano Coutinho e Wilson Suzigan).

12 "A patent creates a tangible asset from invention. If an investor feels assured that a patent would confer a lucrative commercial right, that is, that the envisioned patented product would be successful, this adds incentive to initiate the

Edmundo W. Kitch é o autor da teoria da patente como direito de prospecção¹³, que atraiu particularmente minha atenção durante as pesquisas da dissertação do meu primeiro mestrado.

Na verdade, a doutrina de Kitch responde a um sistema de patentes como o americano, que o permite funcionar como um direito a prospectar uma jazida, aquela criada pela invenção que é objeto da sua patente. Em tal sistema inexistem as limitações que permitem terceiros usar do objeto da patente como base de pesquisa que possam levar adiante o progresso técnico, como também não têm a licença compulsória de dependência que faculta ao que pesquisa não só obter uma patente dependente como também explorá-la mesmo sem autorização do titular da patente de base.

Como descreve um estudo contemporâneo¹⁴:

The concept of a technology prospect was first proposed by Edmund Kitch in 1977. The prospect theory addresses the situation where “an initial discovery or invention is seen as opening up a whole range of follow-on developments or inventions.” If we consider inventions such as antibiotics, semiconductors, or speech recognition technologies, they are different in degree than safety razors or ballpoint pens. They are technological prospects of the greatest importance to society and so broad that they could not be fully exploited by a single inventor or even by a single firm. Adherents of the prospect theory believe that the patent system “permits the development of the full range of possibilities to proceed in an orderly fashion.” In explaining the prospect theory, Kitch appealed to an analogy with the mineral claim system developed in the American West in the second half of the nineteenth century. This system enabled a person who discovered mineralization on public land to file a claim which gave him exclusive mining rights. Thus, in the words of Kitch, the claim system created “incentives for prospectors to pack their burros and walk off into the desert in search of mineralization.” Kitch noted that, far from restricting output, the claim system “tended to generate the socially optimum level of investment in prospecting.” Kitch urged students of the patent system to see it as a form of claim system for an invention prospect, rather than as a monopoly conferred on an individual inventor that restricted output.

Assim, o titular de uma patente – num modelo como o americano, ganha não só exclusividade estática como exclusividade dinâmica. No nosso sistema constitucional como no alemão, essa função da patente para apropriar-se das potencialidades futuras da tecnologia seria incompatível com os direitos constitucionais:

Tribunal Constitucional alemão, acórdão no caso “Klinik-Versuch” (BVerfG, 1 BvR 1864/95, de 10.5.2000) Até onde se tem conhecimento não se discute na jurisprudência ou na literatura que o “privilegio de pesquisa” (Versuchsprivileg) previsto no § 11 Nr. 2 da Lei de Patentes (PatG) é, em conformidade com essas estipulações, uma parte necessária do conteúdo constitucional do Direito de Patente. A pesquisa e desenvolvimento da ciência e da técnica só são possíveis por meio de experiências que, por sua vez, são construídas a partir de novos resultados de pesquisas. Não há o que criticar frente a Constituição quando o legislador permite que os interesses do titular da

invention process. Successful invention in an area leads to further innovations in the same area, allowing greater scope for claims, and enhanced protection. The prospect theory emphasizes the point of early disclosure to stake a claim. A first-to-file patent system meshes with the prospect theory - as with gold prospecting, stake claims as early as possible”, encontrado em http://www.patenthawk.com/blog/2005/04/patent_economics_part_5_theori.html, visto em 31/8/2009.

¹³ Edmundo W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 J.L. & Econ. 265 (1977); AEI Reprint No. 87, April 1978, e *Patent, Prospects and Economic supply: A Reply*, 23 J. Law & Econ. 205 (1980). Encontrado em <http://www.jstor.org/pss/725294>

¹⁴ Campbell-Kelly, Martin and Valduriez, Patrick, “An Empirical Study of the Patent Prospect Theory: An Evaluation of Antispam Patents”, (September 1, 2005). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=796289>

patente recuem frente a esses interesses. (...)”¹⁵.

Na verdade, pela doutrina do Kitch, se assegura ao titular da patente não só uma forma de se superar o risco técnico, como também uma maneira de se lidar com a *incerteza*. E isso é garantia demasiada para o sistema de patentes.

A distinção entre risco técnico e incerteza

Já indicamos que a raiz do sistema de inovação, do qual o de patentes é integrante, seria a publicização do risco técnico. Só se justificaria a intervenção estatal, seja assumindo um parte do encargo da pesquisa através de parcerias, seja provendo financiamento beneficiado, seja ainda provendo subvenção, como assunção pública de um risco técnico¹⁶:

O que é risco técnico? Essa noção - risco técnico - é um dado muito importante em Propriedade Intelectual. Risco técnico aparece, por exemplo, quando se define que know how é a superação do risco técnico.

No sistema de patente mesmo a noção de risco técnico é essencial. Coloquemo-nos na postura do empresário que precisa da inovação; tem ele duas hipóteses possíveis: ou desenvolver a inovação técnica (pois é dessa, a inovação técnica a de que falamos nesta intervenção) ou comprar. Comprar presume que haja oferta dos conhecimentos relativos a essa inovação no mercado, e isso é um dos problemas que levam à inovação no sentido subjetivo. Um dos motivos de inovar no senso subjetivo, através do desenvolvimento próprio, é simplesmente porque não há disponível no mercado, ofertas de material inovativo. Se alguém quer comprar inovação, vai economizar o tempo, o risco técnico desaparece em grande parte, e - se você se enquadra dentro dos parâmetros legais -, pode reduzir integralmente os valores expedidos do seu lucro tributário; se enquadrar dentro dos parâmetros técnicos legais, por exemplo, os 5% da Portaria 436.

Se o pagamento for contratado na base de percentual de receita, produção / lucro, o empresário ainda conserva o capital de giro que seria imobilizado em investimento tecnológico, pois só paga quando auferir receita. Esta forma de pagamento também dá uma garantia da qualidade de mercado de inovação, pois o fornecedor só recebe se o produto final fabricado no Brasil for passível de colocação o mercado.

Quando se compra uma inovação, principalmente se vai pagar essa inovação por um *running royalties*, tem-se uma certa garantia de que o produto - cuja tecnologia não se conhece - tem alguma confiabilidade, porque aquele que lhe vende (a não ser que esteja com intuito de sabotador) só vai ter proveito na proporção em que a inovação for inovação no sentido próprio, ou seja, entrar no mercado. Se for não só uma invenção, não só um conhecimento, não só uma pesquisa, mas se inovação no sentido próprio do termo.

Um elemento central da inovação, assim, é a assunção do risco técnico do investimento. Dedicar um valor ao desenvolvimento de um instrumento de mercado - uma marca - sempre fica sujeito ao risco de mercado. Mas aplicar dinheiro em inovação, especialmente uma inovação não-incremental, acrescenta a este risco de mercado mais a incerteza dos resultados do processo inovador.

Na verdade, como indica Marcus Lessa¹⁷, a questão básica a que o sistema tem de se

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges ; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes ; KARIN Grau-Kuntz . A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. I. 134 p

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. Lei de inovação: entrosamento (ou falta de) entre universidade e empresa. In: XXVIII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2008, São Paulo. Anais do Congresso da ABPI, São Paulo, 2008. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/risco.pdf>, acessado em 11/05/2009 e também DAL POZ, Maria Ester; BARBOSA, Denis Borges. Incertezas e riscos no patenteamento de Biotecnologias: a situação brasileira corrente. In: BARBOSA, Denis Borges et al. Propriedade intelectual e biotecnologia. Curitiba: Juruá, 2007, p. 11.

¹⁷ Lessa, Marcus, Contracting Innovation (June 18, 2009). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1431469>.

voltar é a da *incerteza*, e não do risco técnico:

Por isso, a inovação é consequência da experimentação constante, num processo colaborativo duradouro: não se trata apenas da determinação de especificações para a produção industrial, mas sim do desenvolvimento de produto, processo produtivo e, geralmente, mercado. Como as interações repetidas condicionam as possibilidades, o resultado é que “relacionamentos criam produtos, e não o contrário.”¹⁸

Nessas situações, as experiências anteriores não servem como peça de confronto ou litmus para medir o sucesso das decisões tomadas no decorrer da colaboração. Nem os motivos que levaram as partes a inovar cumpre esse papel, porque é o seu próprio comportamento que causa a incerteza:

*[i]n other words, [parties] face uncertainty that is endogenous to their cooperation—their own behavior creates the uncertainty and, thus, cannot be used as a tool with which to interpret the uncertain situation. This is to be contrasted with uncertainty exogenous to the party: in such situations, where the source of the uncertainty is external to the actor, the actor can use the activity that she was going to perform had the contingency not occurred as a baseline against which to judge the new situation. (...) Under endogenous uncertainty, however, the party can judge new developments only against the vaguely-conceived goal that motivated the innovation in the first place.*¹⁹

Jennejohn reinterpreta os conceitos de incerteza enunciados por Frank Knight e por Kahneman, Daniel e Tversky, para destacar o papel do comportamento inovador como sua causa.²⁰ É por essa razão que os mecanismos contratuais tradicionais tornam-se ineficazes diante da incerteza: eles foram construídos para outro fim, alinhar os interesses das partes através da alocação de risco.²¹ Para Knight, apud Jennejohn, risco e incerteza não se confundem: aquele é mensurável, esta não.²² No risco, sabemos o resultado – só não sabemos a probabilidade de ele ocorrer. Na incerteza, não sabemos nem os resultados possíveis.

A doutrina econômica ensina que a confiabilidade das estimativas probabilísticas de resultados aumenta se a base de amostras de eventos similares for substancial.²³ No entanto, Jennejohn nos chama a atenção para a ressalva de Langlois e Cosgel: ela depende, também, da capacidade prévia de classificar os resultados possíveis.²⁴ Quando esse classificação é impossível – e, no caso da inovação, ela o é, porque os resultados não existem, e provavelmente não existirão até muito após a celebração do contrato – qualquer tentativa soará tão plausível quanto o vaticínio saído de um biscoito chinês. Isso porque “*the creative process, as it introduces heterogeneity into a class of heretofore similar experiences, challenges parties’ ability to draw even the simplest conclusions about the characteristics of future outcomes.*”²⁵ (grifo nosso)

A incerteza é pertinente ao mercado (i.e. tecnologias de ruptura nem sempre são

¹⁸ [Nota do original] JENNEJOHN, Matthew C. Collaboration, Innovation, and Contract Design. Columbia Law and Economics Working Paper Series, no. 319, junho de 2007. Disponível no SSRN: http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=1014420, acessado em 13/01/2009.

¹⁹ [Nota do original] Idem, *ibid.*

²⁰ [Nota do original] KNIGHT, Frank. Risk, uncertainty and profit, 1921; e, KAHNEMAN, DANIEL e TVERSKY. Variants of Uncertainty, in: 11 COGNITION, 1982, p. 143, ambos APUD JENNEJOHN. Op. cit, nota **Erro! Indicador não definido.**, p. 49.

²¹ [Nota do original] Cf. nota **Erro! Indicador não definido.**, *infra*.

²² Idem, *ibid.* GILSON, SABEL e SCOTT também usam o conceito de incerteza de Frank Knight. (Op. cit, nota **Erro! Indicador não definido.**, p. ____).

²³ [Nota do original] JENNEJOHN. Op. cit, nota **Erro! Indicador não definido.**, p. 50.

²⁴ [Nota do original] LANGLOIS, Richard N. e COSGEN, Metin M. Frank Knight on Risk, Uncertainty, and the Firm: A New Interpretation. 31 ECONOMIC INQUIRY 456, 458, 1993, apud JENNEJOHN. Op. cit, nota **Erro! Indicador não definido.**, p. 50.

²⁵ [Nota do original] JENNEJOHN. Op. cit, nota **Erro! Indicador não definido.**, p. 50.

adotadas, por mais superiores que sejam face às prevalentes); e/ou à P,D&I. A incerteza “de que determinados meios produzam o resultado esperado num contexto técnico”²⁶ é a definição do risco técnico. Este se soma ao risco de mercado na caracterização do maior desafio à inovação. Na sua superação, o Estado lança mão de diversos incentivos, que reúnem monopólios legais, compras públicas, subvenções, incentivos fiscais e arranjos públicos privados.²⁷

A doutrina jurídica do aperfeiçoamento

A par dessa análise econômica, a questão do *ictus* do aperfeiçoamento tem sua vertente estritamente jurídica, objeto de uma crucial tese de doutorado em PI²⁸:

O aperfeiçoamento deve, portanto, juntar-se estritamente à invenção de base, que não deixa de ser uma tendência restritiva tomada pelas Cortes de Paris, na década de 50.²⁹ À época, não se considerou o conceito de aperfeiçoamento como o de uma invenção que não tivesse como base ou referência o elemento fundamental da primeira invenção. A noção de aperfeiçoamento estava, assim, intimamente ligada àquela de acréscimo e também de vínculo técnico à uma invenção anterior. Segundo Boriania KAMBUROVA³⁰, a doutrina francesa contestou veementemente essa decisão, pois sendo o conceito de aperfeiçoamento somente técnico, e não legal, a Corte não poderia dar uma definição tão restritiva.

Em 1959, em 04 de fevereiro, a Corte de Paris confirmou sua primeira análise, ordenando que um expert examinasse se os elementos da nova invenção estavam em sintonia com os precedentes meios e combinações utilizados nas patentes originárias. Como um divisor de águas, esta decisão deu feição jurídica a uma definição não legal, já que o aspecto técnico, nesse caso, fora o único tomado como referência pelos juízes.

A doutrina francesa não aceitava este julgamento restrito somente a aspectos técnicos, já que excluía da faceta do julgamento o elemento econômico das relações contratuais.

Uma das decisões mais veementes, mais significativas sobre esse ponto em questão foi o julgamento do Tribunal de Grande Instance d’ Avesne – sur- Helle, de 02 de fevereiro de 1961.³¹ Nesse julgamento, os juízes declararam que o licenciado tem direito aos aperfeiçoamentos da patente, sobre a qual existe um contrato de licença, e que os aperfeiçoamentos a completam. O que eles levaram em consideração foi o fato de que o patenteador não concorria com o licenciador, a ponto de fazer desaparecer a licença concedida.

A título de complementação teórica acerca dos elementos de aperfeiçoamento, lembre-se do que afirmou o grande mestre PAUL MATHÉLY:

“ dans le droit des brevets, la notion de perfectionnement est plus precise. La notion de perfectionnement comprend donc deux elements:

²⁶ [Nota do original] BARBOSA. Op. cit, nota **Erro! Indicador não definido..**

²⁷ BARBOSA. Op. cit, nota **Erro! Indicador não definido..**

²⁸ BARROS, Carla Eugenia Caldas, *Aperfeiçoamento e Dependência em patentes* - Coleção Propriedade Intelectual - ,Editora Lumen Juris,2004.

²⁹ [Nota do original] “*Selon la Cour, il n’est pas possible de considérer comme un perfectionnement une invention qui ne reprend pas l’élément fondamental de la première invention: ‘il ne s’agit là ni d’une mise au point, ni d’une amélioration ni d’un perfectionnement des brevets de 1938, mais d’un stylographe nouveau’.*” KAMBUROVA, B. *Perfectionnements et dependance*. Paris: INPI, 1998-1999. Mémoire. p. 8. Muitos dos dados históricos apresentados neste capítulo tiveram como contribuição o trabalho desta autora.

³⁰ [Nota do original] Idem, ibidem.

³¹ [Nota do original] “*Le juges déclarent que le licencié a droit aux perfectionnements ‘axés’ sur le brevet dont il a licence et qui le complètent. Leur raisonnement a été justifié par le souci que: ‘les inventions qui ne sont pas les perfectionnements d’un brevet concède, mais qui se rapportent à une même branche d’industrie, peuvent revêtir un caractère des plus importants, lorsqu’elles viennent, par un procédé jusqu’alors inconnu, transformer toutes les normes d’une fabrication’.*” Idem, ibidem. p. 9-10.

[a] d'abord, une invention première, valablement protégée par un brevet en vigueur;
[b] ensuite, une invention seconde, se rattachant à l'invention première.”³²

O autor ainda nos contempla com seus ensinamentos acerca do julgamento mencionado ao dizer:

*“il est juste que le licencié qui peut avoir réalisé des investissements et des efforts pour lancer une invention, ne soit pas dépossédé des résultats pour lancer une invention sans doute distincte de vue du droit, mais remplaçant la première dans le choix de la clientèle.”*³³

Já BURST adota uma visão mais ampla do critério, pois na noção de aperfeiçoamento inclui o aspecto técnico que está ligado à invenção de base e não a uma nova invenção. Portanto, são dois os aspectos constitutivos do conceito de aperfeiçoamento:

[a] técnico – no qual a invenção nova é considerada um aperfeiçoamento;³⁴

[b] econômico – no qual a invenção nova é também um aperfeiçoamento, desde que sua aplicação seja suscetível de fazer concorrência à invenção originária.

O modelo de utilidade e a consagração do simples risco

Uma linha de pesquisa essencial para o sistema de inovação brasileiro é o bom uso de uma patente de inovação incremental, no estilo do modelo de utilidade.

Nosso MU, no entanto, talvez porque não diga respeito ao interesse central dos *major players* internacionais, está desfuncional, sub-utilizado e num modelo sub-ótimo. Em outros ambientes, vem constituindo uma solução importante contra o modelo cristalizado de uma patente ao estilo do art. 27 de TRIPs. Para isso será necessário testar a hipótese num modelo de desenho econômico, estudar as alterações do sistema legal existente e propor modificações que otimizem o sistema neste propósito.

A Invenção e a inovação incremental

Segundo o escopo do Manual de Oslo,

146. An **innovation** is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations.

29. The Manual is concerned with the collection of innovation data at the level of the firm. It does not cover industry- or economy-wide changes such as the emergence of a new market, the development of a new source of raw materials or semi-manufactured goods, or the reorganisation of an industry. Manual Oslo (Paris, OCDE/Eurostat, 1997),

O novo na análise de inovação, assim, não é só a novidade absoluta, nem a novidade relativa que certos países podem adotar, como no caso de anterioridade por uso no direito americano. No contexto da análise de inovação, é pertinente também o novo para aquele que pede a inovação, para aquele que pratica inovação.

³² [Nota do original] MATHÉLY, Paul. *Le droit français des brevets d'invention*. Paris: Litec, 1991. p. 355

³³ [Nota do original] Apud. KAMBUROVA, B. *ibid.*, p. 10

³⁴ [Nota do original] “ *non seulement lorsqu'elle se rapporte à l'objet de l'invention de base, mais encore lorsqu'elle a trait l'objet s'applique cette invention de base.*” Apud. KAMBUROVA, B. *Ibid.*, p. 51

O que é modelo de utilidade

No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados *modelos de utilidade* ³⁵.

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”.

Certamente o “aperfeiçoamento” não se cinge ao modelo de utilidade ³⁶; invenções podem ser dependentes entre si. Mas – no modelo de utilidade, a melhoria funcional é de sua natureza:

O modelo de utilidade possui em comum com a invenção o fato de ambos visarem a uma finalidade utilitária. Já os modelos de utilidade e os modelos e desenhos industriais são, ambos, criações de forma. Dessa maneira, o modelo de utilidade comunga da natureza das invenções e das criações de design.

É preciso considerar, entretanto, que, enquanto a invenção revela uma concepção original no que toca à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma forma nova em produto conhecido que resulta em melhor utilização.

Isso significa que, mesmo quando a invenção decorra da forma do produto, a ela não se reduz, abarcando possíveis variações dentro da mesma idéia inventiva (relação causa-efeito), ao passo que o modelo de utilidade não revela uma nova função, mas, apenas, melhor função, sendo sua proteção restrita à forma. ³⁷

Como critério básico, as leis nacionais exigem a satisfação de menores requisitos para conceder a patente, e garantem prazos menores, ou condições mais restritas, de proteção. Na França, por exemplo, dispensa-se o relatório de busca do estado da arte para a concessão dos certificados de utilidade - com menor custo para o inventor.

No Brasil, grande parte das patentes de autores nacionais é classificável como modelo de utilidade (ou MU).

35 Denominadas na Bélgica : Brevet de courte durée/Octrooi van korte duur, Dinamarca : Brugsmødel, Alemanha : Gebrauchsmuster, 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, Polônia, Portugal, Coreia do Sul, Moldávia, Rússia, Eslováquia, Espanha, Tadjiquistão, Trinidad & Tobago, Turquia, Ucrânia, Uruguai and Uzbequistão.

³⁶ Embora tal se encarne no senso comum: “O modelo de utilidade, por sua vez, seria o equivalente à “pequena-invenção”, ou seja, o aperfeiçoamento da invenção anteriormente registrada”. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Gisela Costa, AC 439-56.2002.8.06.0112/1, Protocolo 16.12.2005

³⁷ Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial, em < <http://www.newmarc.com.br/pegue/nslivr2p.htm>>, consultado em 23/06/02.

Modelo de utilidade e TRIPs

Não há nenhuma razão para que o sistema de incentivo à invenção dos países como o Brasil se restrinja às grandes e nobres patentes de invenção. Parece razoável que, como parte de um programa temporário, se institua um sistema oficial de retribuições às simples inovações, melhoramentos no processo produtivo concreto, sem que se questione a atividade inventiva, ou mesmo a novidade objetiva. Alternativamente, o programa poderia dar suporte consultivo ou encarregar-se da promoção das atividades incentivadoras a cargo da política interna de cada empresa.

Sendo notável a atual tendência do direito da propriedade intelectual de reduzir as exigências relativas à originalidade ou criatividade, a proteção das novas tecnologias passa a ser mais uma garantia do investimento feito do que de criatividade. Graças a tal tendência - e sem menor consideração pelos níveis mais restritos de inventividade dos países em desenvolvimento - as regras do TRIPs não obrigam os países a instituírem qualquer sistema de proteção aos inventos menores e melhoramentos, deixando tal decisão ao critério nacional.