

Patentes

Inventores alargavam a riqueza das raças... Ah! esses eram os verdadeiramente homens, os que viviam deliciosas plenitudes de vida, modelando com as suas mãos incansadas formas sempre mais belas ou mais justas da humanidade.

Eça de Queirós A ILUSTRE CASA DE RAMIRES

O que é uma patente

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito ⁴⁹⁶.

Claramente a patente – que é um direito imaterial – não se confunde com o produto material (ou processo) ao qual se refere. Diz a CUP:

Art. 4º quater

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

A outra forma usual de proteção da tecnologia é a manutenção do segredo - o que é sempre socialmente desaconselhável, eis que dificulta o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Além disto, conforme o caso, conservar o sigilo é arriscado do ponto de vista da empresa, senão de todo impossível.

Tal se dá, por exemplo, na maioria das inovações do campo da mecânica, que é o campo clássico das invenções, e objeto da primeira patente na história ⁴⁹⁷. O caso, porém, é

496 D.B. Barbosa, El Comercio de tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y "know how", in Revista de Derecho Industrial, vol. 30, (1988). Segundo os estudos clássicos sobre o sistema de patentes, foram quatro as teses que justificaram a criação do privilégio, sendo a mais antiga a do direito natural; mas a concepção dominante sempre foi a de que monopólio legal induz à divulgação do conhecimento. Vide Fritz Machlup, An Economic Review of the Patent System, Study No. 15, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on Judiciary, U.S. Senate 85th Cong., 2d Sess., 21, 44-45, 50-54, 79-80 (1958). Government Printing Office 1958. Esta perspectiva ainda é oficialmente adotada: "In return for temporary protection, the owner agrees to make public the intellectual property in question. It is this trade-off which creates a public interest in the enforcement of protected intellectual property rights", H.Rep. No. 40, 100th Cong. 1st Sess., supra note 5, at 156 (1987) (relatório sobre o Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988). Mas, na prática, hoje em dia, como nota Carlos Maria Correa op. cit., p.11, existe entre os países desenvolvidos uma forte tendência à recuperação da velha idéia de um direito natural à patente. A tendência se expressa na noção de que o simples fato de investir em pesquisas e por à disposição do público os resultados (não o conhecimento) justifica a patente. Tal noção está também implícita em certas decisões dos tribunais americanos, como em Patlex Corp. vs. Missinghoff, 758 F 2d 2d 594, 599, Fed. Circ. (1985).

497 Em Veneza, no Sec. XV. "Since the creation of the first national patent system, in the XV Century, the idea of Intellectual Property is connected with the mechanical arts: a new machine, a more efficient tool, an improved lever are the easiest examples of a patentable invention. A new chemical compound is a more magical creation: its utility is

especialmente grave quanto às tecnologias autoduplicativas, como as variedades de plantas, certos microorganismos e os programas de computador; em tais casos, à falta de proteção física natural ⁴⁹⁸ ou artificial, o segredo pode tornar-se inexistente a partir do momento em que o público tenha acesso ao espécime que corporifica a tecnologia.

Na sua formulação clássica, assim, a patente presume a extinção do segredo, tornando o conhecimento da tecnologia acessível a todos. Como requisito para conceder a patente, o Estado exige a descrição exata da tecnologia de forma a que um técnico com formação média na área seja capaz de reproduzir a invenção.

Como disse a Suprema Corte dos Estados Unidos:

Once an inventor has decided to lift the veil of secrecy from his work, he must choose the protection of a federal patent or the dedication of his idea to the public at large. As Judge Learned Hand once put it: "[I]t is a condition upon the inventor's right to a patent that he shall not exploit his discovery competitively after it is ready for patenting; he must content himself with either secrecy or legal monopoly." *Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.*, 153 F.2d 516, 520 (CA2), cert. denied, 328 U.S. 840 (1946). ⁴⁹⁹

Invenção e invento.

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

probably understandable, but not so its structure; even so, also there the patent was an early acquisition. Industrial processes, on the other hand, are invisible elaborations; they are not things to touch and see, even though apparent through the disposition of apparatus on a plant, or by means of a written procedure instructing how to combine some chemicals. The patent system was never worried about visibility or comprehensibility: processes, like products were almost instantly recognized as a proper patent object. The patent only wants reproducibility, and only needs to know how the invention can be put into practice. Patents were never intended to be scientific tools: they were created to substitute the older trade secret as a means to protect an economic value, particularly important face to the competitors. The Jacobean Statute of Monopolies of 1623, understandably in a time where the lack of alternate technologies granted extraordinary economic advantages to whomever knew how to do anything a new way, both considered the patent a monopolistic instrument and absolved it from such a sin for the novel industries it encouraged. (SELA, 1987). Autores existem, no entanto, que vislumbram proteção patentária às receitas gastronômicas das cidades gregas da Antigüidade.

498 Como já se disse das criações biológicas, mas também poder-se-ia dizer dos programas de computador: "this new object has an objective reproducibility beyond the knowledge: as a rule it is not required to have any information about a seed to obtain a crop. In other words, the ability to reproduce such biotechnological items has nothing to do with technology itself: as living objects they took the reproduction task on themselves". SELA (1987), op. cit. De um outro ponto de vista, mas absolutamente correto, diz Dennis S. Karjala, *Intellectual Property Rights in Japan and the Protection of Computer Software*, in *Intellectual...*, Westview (1990), op. cit., p. 278: "The future of technological development, however, may lie largely in information that does not instruct, or merely instruct, how to make or use a product; rather, the instruction is itself the product".

499 *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

A proteção, assim, se vol. a para uma *ação humana*, de intervenção na Natureza, gerando uma solução técnica para um problema técnico ⁵⁰⁰. Não têm proteção, mediante patentes, a simples descoberta de leis ou fenômenos naturais ⁵⁰¹, a criações estéticas, ou as criações abstratas (não *técnicas*), como planos de contabilidade, regras de jogo ou programas de computador ⁵⁰².

Um direito sobre um invento

O direito de que trata o art. 6º. da Lei 9.729/96 tem como objeto uma invenção. Mais propriamente, um invento, eis que as mesmas regras se aplicam à criação industrial suscetível de patente de invenção e de modelo industrial.

Como é regra nas legislações nacionais 503, a Lei 9.279/76 se abstém de definir o que seja invento, apenas detalhando, no art. 10, o que não é invento. No entanto, o conceito é induzido da lista do dispositivo mencionado, completado pela elaboração doutrinária e jurisprudencial 504. Possivelmente a falta de definição do que é invenção resulta da prática do exame de patentes, na qual se indaga inicialmente a existência de novidade, sendo que a consideração da existência, ou não, de um invento é sempre posterior; é uma questão que pode perfeitamente restar sem resolver, se não é avaliada, primeiramente, a novidade 505.

A noção de “técnico”

Invento é uma solução técnica para um problema técnico. A primeira constatação é de que a simples cogitação filosófica, a obtenção ou utilização de conhecimento científico ou a ideação artística não são invento:

500 O que é técnico, neste contexto? Vide a seção adiante.

501 Mas, como nota a diretriz de exame C.IV.2.3 da OEP, da União Européia: “Quiconque découvre une propriété nouvelle d’une matière ou d’un objet connu fait une simple découverte qui n’est pas brevetable. Si toutefois, cette personne utilise cette propriété à des fins pratiques, elle a fait une invention que peut être brevetable”.

502 Em alguns países, têm-se concedido extensamente patentes de programa de computador. Vide o nosso artigo “Programas de Computación y documentación técnica asociada”. (Revista de Derecho Industrial, no. 36, Buenos Aires, 1990) Vide também Hammes, Bruno Jorge, O software e sua proteção jurídica, Estudos Jurídicos, vol. 24 n 63 jan./abr. 1992; Kindermann, Manfred. O direito do autor internacional e a proteção do programa de computador. Histórico, situação e fatos novos. Estudos Jurídicos, vol. 22 n 54 p 65 a 126 jan./abr. 1989; Leite, Júlio César do Prado, Proteção legal para o software., Revista de Informação Legislativa, vol. 21 n 83 p 441 a 450 jul./set. 1984; e a bibliografia específica no capítulo próprio.

503 Nuno Thomaz Pires de Carvalho, op. cit., p. 256, lista, porém, uma série de leis nacionais que definem o termo.

504 Foyer e Vivant, op. cit., p. 111-130; Bertrand, op. cit. p. 9-104; Vanzetti e Cataldo, op. cit., p. 285-292; Chisum e Jacobs, 2-19 a 2-50.

505 Vide as observações de Singer, op.cit., p. 111, e de Alois Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, Helbing & Lichtenhahn, 1978, p. 60. As observações a seguir quanto à noção de invenção devem-se extensamente à análise de Troller.

“Questa formula affida la linea di confine tra ciò è e ciò che non è in sè brevettabile alla contrapposizione tra scienza e tecnica, tra attività puramente conoscitiva e attività di trasformazione dell’esistente”⁵⁰⁶.

A questão da natureza técnica do invento é central para a definição do termo, em seu sentido jurídico. Para precisar o alcance do pedido do privilégio, é necessário declinar o campo técnico no qual o invento se insere; para que a publicação seja eficaz como pressuposto da patente, é preciso assegurar que o problema técnico e sua solução sejam entendidos; as reivindicações descrevem as características técnicas do invento⁵⁰⁷.

Neste ponto, vale lembrar que a noção de “técnico”, como minudenciado adiante, tem especial relevância para a concepção de patente como prevalece nos países europeus. Como se vê, nos exemplos mencionados ao falarmos de patentes de *business methods*, a perspectiva americana mais corrente (embora isso não acontecesse antes da década de 90’) é de que não existiria, na prática, a exigência de que a solução protegida exigisse algum tipo de impacto relativo aos fenômenos naturais.

O que é, assim, técnico? Os tribunais alemães e americanos têm tratado extensamente da matéria. Para a Suprema Corte da Alemanha, tal seria o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado⁵⁰⁸; o Tribunal Federal de Patentes do mesmo país definiu como tal “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização controlada de fenômenos naturais”⁵⁰⁹. O elemento conceptual forças da natureza ou estados da natureza parece especialmente relevante quando se considera a rejeição das idéias abstratas e procedimentos mentais como sendo invenção.

Nos Guidelines do Escritório Europeu de Patentes, a interpretação do art. 52 da respectiva Convenção precisa que o invento deva ser concreto e técnico. Em outras palavras, não pode ser abstrato, nem não-técnico, entendidas nesta última expressão as criações estéticas e as simples apresentações de informações.

Não é técnico, assim, o procedimento ou conceito abstrato, não ligado a uma forma específica de mudança nos estados da natureza. Num exemplo clássico, Morse viu rejeitada pela Suprema Corte Americana uma reivindicação de sua patente do telégrafo que dizia:

“I do not propose to limit myself to specific machinery or parts of machinery described in the foregoing specification and claims; the essence of my invention being the use of the motive power of the electric or galvanic current (...) for making or printing intelligible characters, letters or signs at any distance (...)”⁵¹⁰

506 Vanzetti e Cataldo, op. cit., p. 285.

507 Singer, op. cit., p. 111.

508 Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672.

509 Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147).

510 O’Reilly v. Morse, 56, U.S. 1, 15 How. 62 (1854).

Reivindicando, em abstrato, todos os meios concebíveis para se chegar ao resultado, Morse teria tentado patentear uma idéia abstrata, o que não é uma solução técnica.

Também não será *técnico* o procedimento que importe, para sua execução, na avaliação subjetiva (inclusive matemática ⁵¹¹) ou estética do ser humano, na instância psicológica ⁵¹². A objetivação de tal avaliação num meio *técnico* (como o computador) não parece ser suficiente para assegurar a patenteabilidade da solução em que se constitui o invento.

Para um questionamento recente, e importante, do requisito de tecnicidade para se ter um invento, veja-se mais abaixo a questão das patentes de *business methods*.

Caráter técnico e aplicabilidade técnica

Um invento deve ser técnica em seu *objeto*, em sua *aplicação* e em seu *resultado* ⁵¹³. Enquanto a primeira exigência deriva do chamado *caráter técnico* do invento, as duas se configuram no requisito da *utilidade industrial*, onde a noção de “industrial” presume que a área de aplicação seja uma das reconhecidas como sendo técnicas.

Jurisprudência: técnica e “técnicas”

>Tribunal de Justiça de São Paulo

Apelação Cível n. 144.666-1 - São Paulo - Apelantes: Carlos Gabriel Videla Jauregui e MTB - Management Training do Brasil S.C. Ltda. e Projeto Consultoria e Informática Sociedade Civil Ltda. - Apeladas: Métodos de Administração Aplicada Ltda. e outras. (JTJ - Volume 135 - Página 164)

LITISCONSÓRCIO - Facultativo ativo - Indenização - Comunhão entre os autores e afinidade no objeto da pretensão contra os réus - Irrelevância da ausência de solidariedade, mesmo em eventual crédito - Cabimento do litisconsórcio - Nulidade incorrente. LITISCONSÓRCIO - Facultativo passivo - Direito autoral - Proteção - Individualização das responsabilidades de cada sujeito - Falta - Circunstância que não impede o acolhimento do pedido cominatório, se advier a utilização indevida - Recurso provido para esse fim - Voto vencido.

⁵¹¹ Guidelines EPO: “les méthodes purement abstraites ou théoriques ne sont pas brevetables. Par exemple, une méthode rapide de division ne serait pas brevetable, mais une machine calculatrice construite pour fonctionner selon cette méthode peut l'être. Une méthode mathématique permettant d'obtenir des filtres électriques n'est pas brevetable; néanmoins, les filtres obtenus d'après cette méthode ne seront pas exclus de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'art. 52(2) et (3)”.

512 In Re Abrahms, 188 F2d 2d. 165 (CCPA 1951). Note-se que o fato de se tratar de matéria estética – livro, ou quadro, não elimina a possibilidade de invento, desde que as reivindicações recaiam sobre um objeto que tenha tanto caráter técnico quanto aplicabilidade técnica. Dizem as Guidelines da EPO: “Par exemple, un livre revendiqué uniquement en des termes se rapportant à l'effet esthétique ou artistique de l'information qu'il contient, de sa mise en page ou de sa fonte ne serait pas brevetable, de même qu'une peinture définie par l'effet esthétique de son objet, par la disposition des couleurs ou encore par son style artistique (par exemple impressionniste). Néanmoins, si un effet esthétique est obtenu par une structure ou par un autre moyen technique, bien que l'effet esthétique lui-même ne soit pas brevetable, les moyens de l'obtenir peuvent l'être. Par exemple, l'aspect d'un tissu peut être rendu attrayant par une texture comportant un certain nombre de couches et qui n'avait pas encore été utilisée à cet effet; dans ce cas, un tissu présentant cette texture pourrait être brevetable. De la même manière, un livre défini par une particularité technique de la reliure ou de l'encollage du dos peut être brevetable, même s'il a également un effet esthétique; il en va de même d'une peinture définie par le type de la toile, par les pigments ou les liants utilisés. »

⁵¹³ Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e seg. Poullaud Dullian, La Brevetabilité des Inventions, Litec, 1997, p. 41 e seg.

ACÓRDÃO

O Doutor Juiz de Direito aponta terem as autoras fundado a ação em direito de proteção à propriedade intelectual no campo de consultoria e treinamento de pessoal, o que independe de registro, conhecimento técnico não patenteado, introdutoras no Brasil da respectiva tecnologia sem que os requeridos houvessem negado a utilização do material, demonstrado por meio de apreensão o uso indevido, identificados como tais os elementos apreendidos, por meio da perícia. Há enriquecimento ilícito e, em conseqüência, impõe-se o pagamento de importância a ser arbitrada. (...)

Direito autoral sobre método ou sistema não foi reconhecido pelo CNDA.

(...)

Esse caráter de generalidade, num campo mais propício à assunção de obras criativas nem sempre existentes, que à prova da utilização de técnica absolutamente igual, contribui para a maior dificuldade do exame da lide. Outrora denominava-se a esta Consultoria de treinamento pessoal e de ajuste de técnicas para obtenção de maior eficácia na organização empresarial, fora ainda do mundo moderno da informática, de organização racional do trabalho. É claro que em cinquenta anos, surgida a informática, houve um esmerilhamento da tecnologia que não nasceu do nada. Desenvolveu-se concomitantemente a Psicologia Social, a Psicologia aplicada ao trabalho tomou rumos mais científicos, saiu-se um tanto, talvez, do empirismo do “tailorismo” ou do “fordismo”, mas a civilização técnica elaborou melhores estudos sobre a fadiga, sobre sua prevenção, sobre o ambiente mais adequado à eficácia, sobre a própria técnica profissional, de tal forma que o que antes podia ser atribuído à imaginação do agente, hoje pode ser conquistado, com menor imaginação e criação pessoal, de quem exerça a profissão, por meio de uma técnica mais repetitiva.

O nome agora vem mais pomposo: consultorias, tecnologia, tudo apoiado em informática, em números e em cifras mais facilmente verificáveis.

Salta aos olhos, porém, que a criação neste campo não se assemelha àquela de um poema, de um quadro, de uma escultura, de um edifício arquitetônico, de um filme projetado. Não se estará no campo da arte, mas no terreno da técnica para obtenção de maior produtividade, e o empirismo não se faz, apesar de tudo, ausente.

E algo mais deve ser anotado. Como em todas as técnicas, algumas são incorporadas. O arado sofre evolução. As passagens sucessivas de uma para outra técnica, não podem ser tidas como novos inventos. Assim também as criações neste interessante campo da Consultoria. Os homens ainda são “herdeiros”, como dizia ORTEGA Y GASSET. Assim, a assunção da própria Tecnologia, como criador e autor, pode conduzir a certa margem de erro e de atribuição indébita a alguém que não possa ter o seu monopólio e, com excesso de publicação, é bem viável que, o que era atuação de uma empresa, venha a se generalizar sem que a divulgação e o emprego múltiplo possam em nome da atribuição autoral impedir essa difusão.

Uma das respostas está ilustrada com farto material localizável em publicações e, portanto, em livrarias, a respeito dessas técnicas.

A verdade é que, no terreno empresarial, essa concorrência, a consideração de ter o melhor serviço, o mais adequado aparelhamento, a mais aprimorada tecnologia, há campo fértil para as disputas. Ainda mais por se cuidar de trabalho relativo ao trabalho em si, do desenvolvimento de um capital sobre aquele de outros empresários que o aumentaram, produzindo, criando riquezas, ou seja, uma técnica para ser aproveitada por quem já criou riqueza. É emergente também sob prisma não muito preciso, o caráter parasitário de semelhante trabalho.

(...)

Pois bem, essas as dificuldades que sobrelevam dentro da temática que é objeto da lide.

Ante o exposto, dão provimento parcial.

O julgamento teve a participação dos Senhores Desembargadores José Osório (Presidente com voto vencedor) e Jorge Almeida, vencido, com declaração de voto.

São Paulo, 28 de agosto de 1991.

FONSECA TAVARES, Relator.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO DES. JORGE ALMEIDA

(...)

A ação cautelar de produção antecipada de prova, demonstrou a verdade fática afirmada, sobre estarem as rés se utilizando de material de criação intelectual das autoras, utilizando tecnologias suas voltadas ao ramo de consultoria de produtividade, tudo no tato de concorrência desleal pela captação de sua freguesia. O material componente da obra técnica apreendido é criação do espírito exteriorizada, pertencente às autoras.

A paternidade intelectual do material apreendido, dúvida não resta, pertence às autoras. Sendo um bem interior delas, delas é inseparável como direito, coibível sua transformação em objeto público, para uso por terceiro.

Não se trata de obra tornada acessível ao público, mas de manipulação restrita a campo específico com finalidade comercial. Abusivo, configurou-se assim, a sua utilização pelas rés, agravada pelo aspecto da concorrência desleal, tudo a configurar ato ilícito (artigo 159 do Código Civil).

Acertadamente foi concedida a indenização demandada, pela respeitável sentença recorrida. É meu voto, data venia da douta maioria, negando provimento ao apelo.

O que não é invenção nem invento

Muito acertadamente, o art. 10 da Lei 9.729/96 distingue entre o que não é invento e o que, sendo invento, não terá proteção nos termos da lei. Os Códigos anteriores sempre confundiram, como imprivilegiabilidades, as duas circunstâncias.

Na lei em vigor, listam-se como não sendo inventos:

- 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.

Ficam assim excluídos da proteção da Lei 9.729/96 as chamadas “criações industriais abstratas”⁵¹⁴, cuja previsão acha-se inscrita na Carta de 1988. Embora isto caracterize a proposta como conservadora em face das tendências correntes da economia, não a invalida tecnicamente; pelo contrário, põe o sistema de patentes brasileiro ao abrigo da demanda crescente de proteção por parte dos setores de produtos de informação e outros, em que o investimento na geração de bens imateriais (por exemplo, apresentação de informações) não presume a ampliação do estado da técnica.

Note-se, porém, que a aplicação prática de um conceito abstrato ou idéia comercial, que em sua realização tenha um *caráter técnico* pode aceder à patenteabilidade⁵¹⁵.

Descobertas e inventos

Como se vê, as descobertas, como simples ato de conhecimento, inclusive de material biológico encontrado na natureza, as criações estéticas, as técnicas operatórias e de diagnóstico, assim como todas as formas de criação prática não industrial estão excluídas da proteção da Lei 9.279/76, como aliás das demais leis nacionais.

O patenteamento de descobertas, a que se refere alínea f) do art. 10 do CPI/96, é universalmente vedado no sistema de patentes; nenhum país concede privilégio por simples descobertas. Isto se dá porque, pela concessão de patentes, tenta-se promover a solução de problemas técnicos - questões de ordem prática no universo físico. Para a promoção da atividade científica pura, estéticas, ou de outra natureza, há outros meios de estímulo, como o Prêmio Nobel e semelhantes.

Diz, por exemplo, Chavane e Burst sobre o direito francês:

“Seul le produit industriel est brevetable. La découverte d’un produit naturel n’est donc pas protégeable à défaut d’une intervention de la main de l’homme”⁵¹⁶

Já no direito americano a situação é idêntica:

“If we start with the premise that the patent system is to promote the progress of the useful arts, the conclusion may follow that it does not reward basic scientific discoveries except as incorporated in useful devices”⁵¹⁷

514 Das quais o exemplo mais óbvio é o dos programas de computador.

515 La Cour d'Appel de Paris dans une décision du 13 décembre 1990 (PIBD n° 495 III-126) a annulé une décision du directeur de l'INPI qui avait rejeté une demande de brevet portant sur l'implantation d'une usine de fabrication. La décision de la Cour précise que la revendication ne vise pas une méthode abstraite en tant que telle mais qu'elle donne le moyen concret d'obtenir le résultat recherché. < <http://www.aippi.org/reports/q158/gr-q158-France-f.htm>>.

516 Droit de la Propriété Industrielle, Ed. Dalloz, n° 41

517 Choate e Francis, Patent Law, West Publishing, p. 471.

E, falando da teoria geral do direito de patentes ao mesmo tempo que do direito suíço, diz Alois Troller:

“Les connaissances donnant un aperçu de l’essence des forces de la nature, c’est à- dire qui renseignent sur les créations de la nature nées indépendamment de activité de l’homme, sont exclues du cercle de la protection”⁵¹⁸

Explicando porque não se dá proteção patentária às descobertas, mas tão somente às invenções, diz por sua vez Douglas Gabriel Domingues:

“A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a mesma resulta do espírito especulativo do homem, na investigação dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta apenas aumenta os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz nenhuma necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta não soluciona nenhum problema de ordem técnica”⁵¹⁹

Um microorganismo é uma descoberta ou uma invenção? Quando, pela primeira vez, nos EUA⁵²⁰, permitiu-se o patenteamento de microorganismos de *per se*, a questão essencial tratada foi precisamente esta; mas o *Pseudomonas* - objeto da patente do Dr. Chakrabarty - não se encontrava na natureza. Tratava-se, pois, de produto biológico novo, e não só de algo desconhecido.

No mesmo sentido, dizem os Guidelines da EPO:

Si une propriété nouvelle d'une matière connue ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être.

Como particularidades específicas da recusa de patente às descobertas, o CPI/96 declara não serem invenções o todo ou parte de seres vivos *naturais* e materiais biológicos *tal como encontrados na natureza*, ou ainda que dela *isolados*, e os processos biológicos *naturais*.

Fora a questão do isolamento de matéria natural, que merece análise à parte, todos demais casos são obviamente de descobertas; aliás, só é vedado o patenteamento enquanto o forem. Vide também quanto a esse ponto, a seção deste capítulo concernente às patentes biotecnológicas.

Isolamento de material encontrado na natureza

A Lei 9.279/96, em seu art.10, XI veda o patenteamento de material biológico e seres vivos encontrados na natureza – ainda que dela isolados. Tratar-se-ia de caso de descoberta.

518 Précis du droit de la propriété immatérielle, Ed. Helbing & Lichtenhahn, p.37.

519 Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, p. 31.

520 No caso *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980).

Há que se notar certa tendência de eliminar, se não completamente, boa parte de tal restrição. Ver Doc. OMPI WO/INF/30-II, p. 9:

"Un producto que no haya sido divulgado al público en forma suficiente antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente en que se reivindique, pero que forma parte no separada de algún material preexistente, no se considerará que constituye un descubrimiento o que carece de novedad sólo porque forme parte no separada del material preexistente".

Comenta Correa (1989:42), antecipando a proteção do patrimônio genético introduzido pela CBD de 1992: :

"El reconocimiento de tal solución en los países en desarrollo, puede tener, como se ha señalado, enormes implicaciones sobre las posibilidades de explotar económicamente sus propios recursos".

No Direito Americano, está já razoavelmente assente que a purificação, o isolamento ou a alteração de material biológico existente na natureza ⁵²¹.

Importante aspecto desse problema foi suscitado na Diretiva CE 44/98, sobre patentes biotecnológicas, como se vê na seção deste Capítulo que trata do tema.

Criações abstratas

Como se enfatizará ao discutir o requisito da *utilidade industrial*, só há invento patenteável se a criação é *técnica* em seu objeto, em sua aplicação e em seu resultado:

Si l'on veut donner un contenu à la condition d'invention, il faut dire que l'invention est la réponse technique à un problème technique (3) et qu'une création qui n'a pas de caractère technique n'est pas une invention.⁵²²

Para a definição de o que é *técnico*, veja a seção relativa à utilidade industrial.

Assim, não é invento a criação que não é técnica – se for abstrata, ainda que economicamente relevante, ou se for artística não satisfará o requisito de ser invento. A listagem do art. 10 do CPI/96 apenas exemplifica esta regra básica.

Teorias científicas e métodos matemáticos. Concepções puramente abstratas.

Não há, necessariamente, solução técnica de qualquer problema técnico numa formulação de teoria científica, ou na construção de um método matemático. Não haverá, nestas criações intelectuais, *utilidade industrial* (ou, na sutil distinção francesa, aplicação industrial). O mesmo se dirá de quaisquer outras concepções abstratas, *enquanto o forem em estado puro*, ou seja, insuscetíveis de resolverem um problema técnico.

521 Vide Chisum e Jacobs (1992:2-23), e, numa análise do processo judicial envolvendo a Genetech e a Amgen num caso de material biológico purificado, Maher (1992:88).

522 Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, LITEC, Paris, 1997, p. 43.

Mas, se tal teoria, aplicada na solução de um problema prático, tem aplicação industrial, poderá ser abrangida como núcleo de uma patente; e o mesmo ocorre com o método matemático ⁵²³.

Já uma concepção abstrata que tenha uma aplicação industrial, puramente abstrata não será – daí a noção de “criação industrial abstrata” da doutrina francesa, abrigada aliás no texto do Art. 5º., XXIX, da Carta de 1988. Possível para ela, se satisfeitos os demais pressupostos da patente, a proteção via patente, naquilo (e só naquilo) em que tiver aplicação industrial. Também possível, sob amparo constitucional, criar uma proteção específica para esse tipo de criação, desde que compatível com os interesses finalísticos desenhados no dispositivo constitucional.

Esquemas e planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização

Todas essas criações, inclusive as dotadas de propósitos econômicos, são abstratas. Aplicar-se-iam a elas as observações acima, com a especial atenção para o fato de que o propósito ou efeito econômico não empresta, por si só, a tais criações uma aplicação *industrial*, como o quer a lei de patentes. Vide, abaixo, o que se diz quanto à utilidade industrial ⁵²⁴ e, em particular, a seção sobre patentes de *business methods*.

Assim, não haverá, para tais idéias abstratas, proteção por patentes.

Então, como se protegem as idéias abstratas?

Esta questão tem interesse prático freqüente. Aparece alguém na empresa, com uma “idéia”: um plano de *marketing*, um novo mercado a explorar, um esquema financeiro. Quase sempre, a “criação” é óbvia, ou já utilizada em mercados mais sofisticados. Mas o plano pode ser até interessante, se consideravelmente modificado e adaptado: da “idéia” até a realização, vão centenas de milhares de reais, milhares de horas de trabalho. Sem o investimento, a idéia era um nada.

Mas, uma vez implementada a tal idéia, o seu “autor” surge, com um registro na Biblioteca Nacional da “idéia”, e quer todos os resultados do investimento - que não foi ele quem fez. Se, ao ouvir a idéia, a empresa subscreveu um pacto de sigilo, ela continua vinculada ao seu compromisso. Mas, não havendo compromisso anterior, o direito autoral realmente protege o “dono” da idéia?

Acontece que, *mesmo no campo das obras estéticas, literárias ou científicas*, o Direito Autoral não protege idéias, planos, conceitos mas *formas de expressão*. Como disse, reiteradamente, a 1ª. Câmara do Conselho Nacional de Direito Autoral:

⁵²³ “Un phénomène naturel dont on a pu trouver une application industrielle peut faire l’objet d’un brevet valable pour cette application pratique» (TGI Paris, 21 de dezembro de 1974, PIBD 1975, no. 152, III, p. 274). Vide Pullaud-Dullian, « La brevetabilité... », p. 47.

⁵²⁴ Vide Pullaud-Dullian, op.cit, p. 50.

Invenções, idéias, sistemas e métodos não constituem obras intelectuais protegidas pelo Direito Autoral, porquanto a criação do espírito objeto da proteção legal é aquela de alguma forma exteriorizada. Assim, obra intelectual protegível, o sentido que lhe dá o art. 5º. da Lei 5.988/73, é sempre a forma de expressão de uma criação intelectual e não as idéias, inventos, sistemas ou métodos. (grifos do original)⁵²⁵.

É um princípio de alcance mundial; di-lo Claude Colombet, o maior autoralista dos nossos dias, em obra recente, de edição da UNESCO, em que examina e compara *a totalidade dos sistemas jurídicos da Terra*:

En effet, le droit d'auteur créant un monopole au profit du créateur, droit qui est vigoureusement sanctionné, il serait paralysant de tolérer cette mise sous tutelle des idées; les créations seraient entravées par la nécessité de requérir l'autorisation des penseurs: on imagine, par exemple, que dans le domaine scientifique, toute narration des progrès serait difficile puisqu'elle imposerait l'accord des savants, dont les idées auraient été à la base de découvertes (...) Aussi cette exclusion des idées du domaine d'application du droit d'auteur est-elle une constante universelle.

(Com efeito, criando o Direito de Autor um monopólio em proveito do criador, direito este que é sancionado com vigor, tornar-se-ia paralisante tolerar que esta tutela recaísse sobre as idéias; as criações seriam entravadas pela necessidade de requerer a autorização dos pensadores: pode-se imaginar, por exemplo, que, no domínio científico, toda narração dos progressos seria difícil por que elas imporiam a concordância dos pensadores, dos quais as idéias seriam a base das descobertas. (...)) Também esta exclusão das idéias do domínio do direito do autor é uma constante universal)⁵²⁶.

A consequência deste princípio é que “embora um artigo de uma revista, ensinando como ajustar o motor de um automóvel, seja protegido pelo Direito Autoral, esta proteção se estende somente à *expressão das idéias*, fatos e procedimentos *no artigo*, não às idéias, fatos e procedimentos em si mesmos, não obstante quão criativos ou originais eles possam

525 Deliberações no. 41/83, Processo 440/82 (Doc. anexo 63); 40/83, Processo 438/82 (Doc. anexo 64); 39/83, Processo 439/82 (Doc. anexo 65); 33/83, Proc. 690/81 (Doc. anexo 66), Relator Conselheiro Manoel Joaquim Pereira dos Santos. Deliberações do CNDA, MEC, Brasília, 1984, p. 314, 317, 321, 298. No mesmo sentido: Del.21/83, Processo 516/79, p. 264 (Doc. anexo 67). Carlos A. Villalba, em seu artigo El problema de la protección de las ideas, in Propiedad Incorporal, Governo do Uruguai, 1985, p. 121, narra dois casos judiciais uruguaios em que se discutiu a proteção autoral da idéia de jogos de cassinos - em ambos casos o tribunal de Montevideu afirmou o princípio de que não cabia tal proteção. Nos Estados Unidos, o caso básico é Baker v. Selden, 101, U.S., 99 (1879), tratando exatamente da descrição de um plano de contabilidade, que levou à enfática redação da Lei americana, que exclui da proteção autoral “any idea, procedure, process, system, method of operation, principle, or discovery” não importando a forma na qual a idéia seja descrita, explicada, ilustrada ou incorporada na obra (Lei de 1976, § 102(b)). Vide Chisum e Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender, 1992, p. 4-23.

526 Claude Colombet, Grands Principes du Droit d'Auteur et des Droits Voisins dans le Monde, 2a. Ed. LITEC/UNESCO, 1992, p. 10. Tal norma foi incorporada no art. 9 do recente acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio (promulgado no Brasil pelo Dec.1.355/94). Note-se que também o Direito da Propriedade Industrial também nega terminantemente a proteção às idéias e planos de comércio, de contabilidade, de negócios, etc, protegendo apenas as invenções de cunho tecnológico ou modelos industriais (Lei 5.772/71, art. 9, h). Vide também Colombet, Propriété Littéraire et artistique, Dalloz, 7a. Ed., 1994, p. 21; Lucas e Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, LITEC, 1994, p. 37, e 223; A. Lucas, La Protection des créations industrielles abstraites, LITEC, 1975.

ser. Qualquer um pode *usar* as idéias, fatos e processos existentes no artigo para ajustar um motor de automóvel, ou para escrever outro artigo sobre a mesma matéria”⁵²⁷.

Problema inteiramente diverso acontece quando a idéia é de caráter tecnológico - a solução nova de um problema técnico. Uma coisa são “criações” de planos de marketing, de contabilidade, idéias de serviços ou oportunidades comerciais, outra a invenção técnica. Estas têm sua proteção assegurada pelo sistema de patentes. Uma patente, se concedida, passou por exame substantivo, e merece sempre respeito.

No campo das idéias não tecnológicas, a proteção que existe é, em princípio, a contratual. O autor da idéia, para ter um mínimo de segurança, pode armar-se com um compromisso prévio, assinado por quem quer ouvir a sua criação - coisa difícil de obter, se não é um Washington Olivetto, ou um Donald Trump. Note-se, aliás, que lei das empresas de publicidade (Dec. 57.690/66) protege as idéias *publicitárias*, mas exclusivamente na relação entre uma agência e outra, não em relação às demais empresas.

É também necessário ter cuidado para o fato de que, ao usar idéia alheia, pode-se eventualmente estar cometendo concorrência desleal. Para que se configure *deslealdade* na concorrência, o parâmetro não é legal nem contratual, mas fático. É preciso que os atos de concorrência ditos desleais sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou às “práticas comerciais honestas” (art. 39 do Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Mas só comete concorrência desleal quem é concorrente - o dono da idéia é um competidor?

Patentes de *Business Methods*

Tem se tornado comum, na prática americana, patentes relativas à solução de problemas na área financeira ou de seguros, inclusive por uso de *software* específico⁵²⁸. Tal tendência se solidificou a partir da decisão no caso State Street⁵²⁹, que aceitou privilegiar um método de selecionar certos números para calcular base de cálculo de papéis do mercado financeiro para efeitos de imposto de renda.

O tribunal federal americano especializado decidiu em tal caso, em apelação, que o tradicional princípio de que só se aceitam como patentes processos que importem em transformações do estado da natureza devia ser abandonado em favor da aceitação de qualquer invento que resultasse em *any transformation of data that produces a useful, concrete, and tangible result*.

527 O exemplo foi traduzido e fielmente transcrito de Intellectual Property and the National Information Infrastructure, U.S. Patent and Trademark Office, Setembro de 1995, p. 32.

528 Vide a bibliografia específica sobre patentes de software.

529 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), cert. denied, 119 S.Ct. 851 (1999).

Lógico que a fórmula “útil, concreta e tangível” não corresponde à anterior, na qual a natureza do efeito pretendido seria claramente do domínio da química ou da física. Assim, tornar-se-ia “utilidade industrial” a idéia de um supermercado, por oposição a uma venda às antigas.

Obviamente tal tendência cria profundas inquietações:

Think how the airline industry might now be structured if the first company to offer frequent flyer miles had enjoyed the sole right to award them or how differently mergers and acquisitions would be financed (and how rich Michael Milken might have become) if the use of junk bonds had been protected by a patent⁵³⁰.

Aqui se trava igualmente a discussão sobre métodos de negócio como objeto de patente. No momento presente, apenas os Estados Unidos estão concedendo irrestritamente patentes de métodos de negócios⁵³¹ com alguma ressonância na Austrália.

Diz Robert P. Merges⁵³²:

Patent lawyers, paid to push the outer limits of what is protectable, have responded to the new technological realities with remarkable creativity. In the realm of financial instruments and Internet business concepts such as Priceline.com, the ubiquitous presence of computer technology permits inventors and their lawyers to characterize new businesses as essentially new combinations of hardware and software, and in some cases as new software packages per se. Once the Wall of Jericho holding back the forces of software patents was breached and there can be no doubt anymore that the breach has occurred the way was open for computer-related business concepts to be patented. When these software-embedded concepts are characterized as novel computer programs, there is little to separate them from any other computer program. They are therefore just as patentable as any other software.

Mas a tendência não parou por aí:

Consider, for example, Amazon.com’s patented one-click technology, which has been enforced against BarnesandNoble.com (Patent number 5,960,411). One click is very nice for shoppers because once they have inputted various bits of shipping and billing information, they can check out quickly on subsequent visits. Accordingly, if Amazon has the exclusive right to one-click, we can expect that many customers will patronize its site⁵³³.

Aparentemente, persiste uma fundada restrição a tais patentes, em especial quando desvinculadas de um substrato propriamente tecnológico; mesmo quando este exista, a busca da novidade e atividade inventiva deve se centrar nesse substrato, e não no método de fazer negócios em si. Este requisito, em particular no Brasil, onde existe proibição frontal

530 Rochelle Cooper Dreyfuss, Are Business Method Patents Bad for Business?, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 16(2)

531 AIPPI, 2001 Melbourne Meeting, Summary Report, Question Q 158

532 As Many As Six Impossible Patents before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 14, Pp. 577-615, 1999.

533 Rochelle Cooper Dreyfuss, op. cit.

de tais patentes, deve estar muito claro e intenso na cabeça dos examinadores do nosso INPI.

Tais objeções se centram nos seguintes aspectos: em primeiro lugar, a falta de correta avaliação de novidade e atividade inventiva, ao menos na fase inicial de concessão de tais patentes. Em segundo lugar, da eficácia prática de emitir títulos sem real substância tecnológica, suscetíveis de questionamento por qualquer interessado. Em terceiro lugar, o eminente risco de abuso de tais patentes, num contexto de concorrência desigual ou restrita.

Apresentação de informações

Aqui a lei dá mais um exemplo de concepção abstrata. Entenda-se: são vedadas as simples apresentações de informações *definidas exclusivamente pelas informações nela contidas*.

Vide as Guidelines da EPO, versão de outubro de 2001 :

« La façon de présenter une information, pour autant qu'elle soit distincte du contenu de l'information, peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable. Voici quelques exemples dans lesquels il est possible de déceler de telles caractéristiques techniques: un télégraphe ou un système de communication utilisant un code particulier pour représenter les caractères, si ce code présente certains avantages techniques (par exemple, une modulation par impulsions codées); un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées »

Assim, as técnicas e métodos de apresentações de informações dotados de aplicação industrial, que não sejam meras criações abstratas, assim como as tecnologias a elas relativas, poderão certamente ser objeto de patente.

Vide, a propósito dessas apresentações de informações, o disposto na Lei Autoral:

Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base (...)

Assim, conversamente, terá proteção autoral como bases de dados a “forma de expressão” - não das informações constantes da base de dados – mas da estrutura da referida base.

E as informações, elas mesmas? Não se constituindo em obras intelectuais, só poderiam ser objeto (indireto) de uma proteção por concorrência desleal, ou, para quem o admita, por repressão ao parasitismo. Vide, quanto a isso, o capítulo sobre a doutrina da concorrência.

Regras de jogo

Uma vez mais, o que se recusa é a proteção às concepções abstratas. Veja-se o que acima se disse sobre a questão.

Criações estéticas

Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

Mais uma vez, aqui, a questão é a falta de aplicação industrial, como definida pelas leis de patentes. Se não resolvem tecnicamente um problema técnico, tais criações não são inventos.

Em compensação, em princípio tais criações estarão tuteladas sob o direito de autor, cabendo apenas repetir o que acima se disse quanto à insuscetibilidade de proteção, neste campo, da idéias⁵³⁴. Mas tal proteção é fundamentalmente diversa da concedida pelas patentes. A questão fundamental do Direito de Autor é a proteção jurídica à *expressão* das idéias.

A doutrina que prevalece desde os primeiros dias da propriedade intelectual destina as leis de patentes a proteger o conteúdo utilitário das invenções tecnológicas. O *copyright* ou *droit d'auteur* iria voltar-se à *forma* e não ao conteúdo das respectivas criações - muito menos, ao conteúdo utilitário.

Desta maneira, a utilização industrial de qualquer tecnologia *funcionalmente* equivalente àquela que foi patenteada é restrita segundo a lei pertinente, ainda que os conhecimentos técnicos intrínsecos na patente possam ser livremente utilizados em qualquer propósito intelectual, científico ou em não -industrial.

O *copyright* e os direitos de autor não podem ser utilizados para restringir quaisquer obras funcionalmente equivalentes: por definição, as obras literárias, artísticas ou científicas não têm qualquer funcionalidade além do seu objetivo de expressão. Tais criações são produzidas com a finalidade de expressar idéias, conceitos e sensações, todas elas com circulação livre de qualquer restrição jurídica⁵³⁵.

O conflito “de competência” entre as leis de patentes e as de direitos autorais não é, assim meramente de forma. Os propósitos sociais e a tutela constitucional das duas modalidades são diversas, como são distintas os condicionantes sociais. Assim, há cuidados especiais nas leis autorais para excluir de seu âmbito as criações industriais, paralelas ao que se lê no inciso em análise.

No entanto, não é a existência por si só de conteúdo estético que impede o patenteamento. Se um objeto dotado de criação estética tem, também, o dom de resolver um problema técnico de forma técnica, poderá haver patente.

Lembra Pallaud-Dulian:

56. Bien entendu, le fait qu'une invention technique permette d'obtenir aussi un effet esthétique ne la prive pas de brevetabilité. C'est ainsi, par exemple, que les procédés et produits cosmétiques sont brevetables. Un brevet français portait sur une structure de recouvrement, comportant une base de support pour une matière en vrac et une construction de couverture inclinée formant des logements à remplir de matière en vrac. Cette invention trouvait application pour la culture de végétaux et a protection de talus en pente, permettant

⁵³⁴ Vide Pallaud-Dulian, op.cit. p. 49.

⁵³⁵ "The purpose of a product of mind is that people other than its author should understand it and make it the possession of their ideas, memory, thinking, etc. (...) Now to what extent does the new form which turn up when something is expressed again and again transform the available stock of knowledge and in particular the thoughts of others who still retain the external property in those intellectual production of theirs, into a private mental property of the individual reproducers? (...) Thus copyright legislation attains its end of securing the property rights of author and publisher only to a very restricted extent (...)" (Hegel, Philosophy of Right, Par. 69).

par exemple de recouvrir une façade inclinée avec du gazon. Le défendeur à une action en contrefaçon invoquait la nullité du brevet en raison de sa finalité esthétique. Le tribunal lui répond « qu'il est indiqué que cette invention a un résultat esthétique que cependant le résultat n'est pas le seul [...] que l'invention est susceptible d'une application industrielle détachée du caractère esthétique de l'oeuvre réalisée. Le brevet était donc valable. L'invention permettait techniquement de construire des surfaces en pente d'un aspect esthétique particulier; l'objet du brevet n'était pas, en soi, une création esthétique. Enfin, on se contentera de rappeler que, selon l'article L. 511-3 ai. 2 du CPI, si l'objet peut être considéré à la fois comme une invention brevetable et comme un dessin ou modèle nouveau, seule la protection par le brevet est admissible lorsque « les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention »⁵³⁶.

Programas de computador

O que é Programa de Computador

Já de há muito, e em várias oportunidades, tivemos oportunidade de nos defrontar com a matéria⁵³⁷. Para melhor noção do que falamos, vale distinguir programa de computador e *software*.

A expressão *Software*, ou, em francês, *logiciel*⁵³⁸, se aplica seja ao programa de computador propriamente dito, seja à descrição do programa⁵³⁹, seja à documentação acessória⁵⁴⁰, seja a vários destes elementos juntos. No dizer do Art. 43 da Lei de

⁵³⁶ Op.cit., p. 50.

⁵³⁷ Por exemplo, em nossos artigos *Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience* ("The Copyright Magazine" da World Intellectual Property Organization de junho de 1988). Republicado em 1989 na Revista Tailandesa de Direitos Intelectuais, do Ministério da Justiça da Tailândia, no idioma do país; Bases para proteção do Software (Tecnologia vol. 5, 1988); The New Brazilian Software Proposal (Business Law Review, Londres, junho, 1985); Soporte Logico, la Mejorana y el Romero: Una Experiencia Brasileña. Anales del Forum Regional de Montevideo. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1990; Programas de Computación y documentación técnica asociada. (Revista de Derecho Industrial, no. 36, Buenos Aires, 1990; Programa de computador: vale a pena registrar? (Alpha Centauri 4, 1992); Digitaliza o Picasso? (Alpha Centauri 5, 1992); Sobre a Propriedade Intelectual, Ed. Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético). Quanto ao problema tributário específico, foi objeto de nossa ponderação já em 1983 na monografia "Taxation of computer software in U.S. and foreign Law", apresentado como trabalho final do curso de Computer Law na Columbia University School of Law, sendo ainda tema de capítulo especial no nosso livro *Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia* (Ed. Resenha Tributária, 1983).

⁵³⁸ Tomamos neste ponto a noção de software (logiciel) das Disposições-Tipo para a proteção do software editadas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O documento LPCS/1/2 daquela organização, que propõe as bases de um futuro tratado sobre a questão, retrata a definição das Disposições-Tipo da seguinte forma: "Le terme "logiciel" serait ainsi défini comme désignant soit un programme d'ordinateur, soit une description de programme ou une documentation auxiliaire, soit plusieurs de ces éléments.

⁵³⁹ Segundo o documento citado, "On entend par "description de programme" "une présentation complète d'opérations, sous forme schématique ou autre, suffisamment détaillée pour déterminer un ensemble d'instructions constituant un programme d'ordinateur correspondant" (article I. ii des dispositions types).

⁵⁴⁰ Sempre citando o documento OMPI LPCS/1/2: "On entend par "documentation auxiliaire" "toute documentation autre qu'un programme d'ordinateur ou une description de programme, crée pour faciliter la compréhension ou l'application d'un programme d'ordinateur, par exemple des descriptions de problème et des instructions à l'usage d'un utilisateur" (Artigo 1.iii§ da Lei Tipo).

Informática (no. 7.232 de 29 de outubro de 1984), *software* seria a soma do programa de computador e de sua documentação técnica associada.

Tomado desta forma, *software* se define por oposição à expressão inglesa relativa - hardware: ferramental, equipamento, *o conjunto dos objetos (ware) tangíveis* (hard, mais propriamente, duros). Os dois elementos, em conjunto, formando os chamados *sistemas*. Daí, a definição constante do relatório da Comissão Especial de Informática formada em 1981 pela Secretaria Especial de Informática:

“É o *software* que incorpora o conhecimento sobre um dado sistema ou processo. Constitui o que se poderia chamar a “inteligência” dos sistemas informáticos. Estes, compreendendo na forma mais ampla: computadores, *software*, redes de comunicações e sensores (equipamentos de instrumentação) podem, na atualidade, atuar sobre os mais variados sistemas ou processos, automatizando-os e reduzindo a presença do homem a um mínimo indispensável. (Ex.: Controle de processos industriais nas áreas siderúrgica, energética, transportes, aplicações científicas, administrativa, robótica, etc.)”

O núcleo da noção *software*, de qualquer maneira, é o programa de computador, cuja definição legal foi fixada pelo Art. 1º., parágrafo único da Lei 9.610/98. Optando por uma redação mais analítica do que a da lei americana ⁵⁴¹, a norma brasileira segue o alcance da Lei Tipo da OMPI ⁵⁴².

Ter-se-ia, assim o programa de computador propriamente dito (o conjunto de instruções para comandar a máquina) e uma série de dados e serviços complementares, compreendendo-se o todo na noção de *software*. Tal definição faz evidente a ligação do *software* com os meios usuais de transmissão de tecnologia: além das instruções de máquinas haveria as instruções dirigidas ao receptor humano, e o todo seria o *software* ⁵⁴³.

Isto faz com que o *software* compreenda, empiricamente, um segmento em suporte informático (disquete, cd-rom, *chips*, etc) e outro em suporte convencional: livros, papéis, manuais, etc. A circulação econômica do *software* se faz quase que necessariamente nas duas espécies, em conjunto. Mas são tais elementos tangíveis meros acessórios, ainda menos intrínsecos ao bem intelectual do que o papel em relação ao livro, a tela para um quadro, o mármore para a Pietá ⁵⁴⁴.

541 A definição legal é a da Seção 101 do título 17 do United States Code (alterado pela Public Law 96-517 de 12.12.80): "A computer programs is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result".

542 Segundo ainda o Documento citado, programa de computador era definido na Lei tipo (artigo 1.i) como "un ensemble d'instructions pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, faire indiquer, indiquer, faire accomplir ou faire obtenir une fonction, une tâche ou un résultat particulier par une machine capable de faire du traitement de l'information".

543 Uma vez mais o documento da OMPI citado acima: "La caractéristique essentielle de cette définition est que "logiciel" n'est pas identique à "programme d'ordinateur". Un programme d'ordinateur n'est que l'ensemble d'instructions qui permet de commander le fonctionnement d'un ordinateur ("machine capable de faire du traitement de l'information"), d'une façon déterminée".

544 Pois existe a circulação intangível, através, por exemplo, do acesso a um repositório de programas via modem.

Patentes de Software

Como analisamos em trabalho específico ⁵⁴⁵, o sistema patentário suscitado reiteradamente para atender determinadas soluções de problemas que podem, ou não, ter caráter técnico. Deixando de lado a questão dos efeitos da patenteabilidade indiscriminada de invenções de software sobre a política tecnológica e industrial, cabe aqui apenas precisar quando este caráter técnico existiria.

O caso inaugural em matéria de patentes de software, *Diamond v. Diehr*, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1981, certamente enfrentou e resolveu o impasse ao dizer que uma reivindicação versando sobre uma matéria que é legalmente patenteável não se torna impatenteável só por usar uma fórmula matemática, ou um programa de computador. Como fixou aquele tribunal, sempre que uma reivindicação contendo uma fórmula matemática leva a cabo ou aplica essa fórmula numa estrutura ou em um processo na qual, considerado num todo, a fórmula está desempenhando uma função que a lei de patentes tem o propósito de proteger (por exemplo, transformando ou reduzindo um bem a um estado diferente, ou a uma coisa diversa, tal reivindicação poderá ser patenteada.).

Dentre de tais parâmetros, nada a reparar quanto à patente de software. Porém estava claro que a demanda por um nível mais elevado de proteção para o software não poderia ser atendida por critérios tão ortodoxos. Dissemos num artigo publicado na Revista Copyright da WIPO:

Actually, no state of the (physical) nature is affected by the utilization of a software, except in the few cases when the program was employed as a part of an industrial system controlling mechanical, electric or chemical apparatus; incidentally, the first U.S. patent on computer software was granted precisely in such a industrial context: the program governed the opening of a valve according to sundry sensorial data.

Even though the physical effect requirement may be progressively dispensed with in the very few countries where programs are patentable (what, in the author's feeling is a trend to be accounted for), the inventive level or novelty in a software creation is usually much lower than that required for granting a patent: much more perspiration than inspiration is required in the making of a program ⁵⁴⁶.

Ocorre, porém, que uma série de alterações sucessivas no entendimento do escritório de patentes e dos tribunais inferiores americanos estenderam a proteção da patente para matérias em que o caráter técnico e a aplicação técnica não estavam tão claras, e provavelmente a atividade inventiva inexistia ⁵⁴⁷.

⁵⁴⁵ Programas de Computación y documentación técnica asociada. (Revista de Derecho Industrial, no. 36, Buenos Aires, 1990).

⁵⁴⁶ Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience ("The Copyright Magazine" da World Intellectual Property Organization de junho de 1988).

⁵⁴⁷ Para uma precisa e inspirada crítica de tal procedimento, vide www.upside.com/texis/mvm/opinion/story?id=382a24f90 e www.wirednews.com/news/politics/0,1283,34695-1,00.html

Assim narra o Relatório de fevereiro de 2002 da Comunidade Européia:

However, the study also clearly identifies concerns about the patentability of computer-implemented inventions in the U.S. They relate, first, to the grant of allegedly "clearly invalid patents" (in particular for e-commerce), that is patents which are granted for inventions that are either not new or where inventive step is on the face of it lacking. Second, patents for computer-implemented inventions might strengthen big players' market positions. And, third, patents for incremental innovation which is typical of the software industry entail the economic costs of figuring out the patent holders and negotiating the necessary licenses ⁵⁴⁸.

Observando-se o caso Diehr, note-se que não há na legislação americana, como há na brasileira e na Convenção Européia, vedação expressa contra a patente de programas de computador *em si mesmo*. Mas veja-se o acórdão francês no caso Schlumberger ⁵⁴⁹, apreciando exatamente um sistema jurídico onde há vedação expressa:

"la disposition légale qui prescrit la brevetabilité des programmes d'ordinateurs est une disposition exceptionnelle qui doit faire l'objet d'une interprétation restrictive ; certes les modifications intervenues à ce sujet en 1978, précisant que seuls les programmes d'ordinateurs pris en tant que tels sont exclus, (...) explicitent seulement la volonté du législateur sur ce point.

Un procédé ne peut être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu'une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme ; une telle solution aboutirait, en effet, à exclure du domaine de la brevetabilité la plupart des inventions importantes récentes qui nécessitent l'intervention d'un programme d'ordinateur et une telle solution aboutirait à des résultats aberrants sur le plan juridique.

Dès lors, ne peut être retenue l'argumentation selon laquelle ne peut constituer une invention industrielle brevetable un programme d'ordinateur, sans qu'il y ait lieu de distinguer si celui-ci peut ou non permettre d'obtenir un résultat industriel.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, les programmes d'ordinateur n'intervenant que dans la mise en œuvre de certaines étapes du procédé revendiqué dans l'invention.

Em uma importante alteração nos parâmetros de exame da EPO, os Guidelines foram emendados em outubro de 2001 para precisar o seguinte:

Bien que les "programmes d'ordinateurs" figurent parmi les éléments exclus de la brevetabilité qui sont énumérés à l'art. 52(2), si l'objet revendiqué présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'art. 52(2) et (3) CBE. Théoriquement cependant, une opération de traitement de données contrôlée par un programme d'ordinateur peut de la même manière être mise en œuvre au moyen de circuits spéciaux, et l'exécution d'un programme comporte toujours des effets physiques, des courants électriques par exemple. D'après la décision T 1173/97, ces effets physiques normaux ne sauraient en eux-mêmes suffire à conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur. En revanche, si un programme d'ordinateur est capable de produire, lorsqu'il est mis en œuvre sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets techniques normaux, il n'est pas exclu de la brevetabilité et ce,

⁵⁴⁸ 20.02.2002, Doc. COM (2002) 92 final. 2002/0047 (COD)

⁵⁴⁹ " Arrêt Schlumberger de la Cour d'appel de Paris, du 15 juin 1981.

qu'il soit revendiqué en tant que tel ou en tant qu'enregistrement sur un support. Cet effet technique supplémentaire peut être connu d'après l'état de la technique. Un effet technique supplémentaire susceptible de conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur peut résider, par exemple, dans le contrôle d'un processus industriel, dans le traitement de données représentant des entités physiques ou dans le fonctionnement interne de l'ordinateur proprement dit ou de ses interfaces sous l'influence du programme et peut, par exemple, avoir une incidence sur l'efficacité ou la sécurité d'un procédé, sur la gestion des ressources informatiques nécessaires ou bien encore sur le débit de transfert des données dans une liaison de communication.

A questão preliminar enfrentada pelo EPO foi, assim, o de excluir a vedação absoluta constante na legislação, para interpretar o texto legal à luz da doutrina do caráter técnico. Curiosamente, a doutrina se constrói, no Direito da EPO, indutivamente a partir da listagem de matérias que – segundo a Convenção Européia – não são inventos por falta de caráter técnico.

Na proposta de diretiva da Comunidade Européia de fevereiro de 2002, o critério essencial para determinar a patenteabilidade dos programas de computador é exatamente o efeito técnico suplementar a que se referem as Guidelines, como um acréscimo qualificador da exigência de atividade inventiva. O programa, para ser patenteado, superando a proibição genérica de patentear softwares “em si mesmos”, deverá ter um tipo de atividade inventiva que seja apurado *num campo técnico*.

O raciocínio supõe que todo programa de computador capaz de rodar numa máquina, estaria num “campo técnico”. Mas isso não satisfaria o requisito do caráter técnico. Para que se tenha uma patente de software seria necessário verificar que a atividade inventiva existe *no campo técnico*. Ou seja, que a solução seja *técnica* e não só relativa a um ambiente técnico.

Veja-se a análise da proposta da Comunidade Européia, segundo o seu relatório:

O n.º 2 prevê como requisito para a existência de uma actividade inventiva que um invento que implica programas de computador dê um contributo técnico, ou seja, um contributo para o progresso tecnológico, num domínio técnico, que não seja óbvio para uma pessoa competente na tecnologia (artigo 2.º). Este requisito deve ser visto como uma qualificação e não um substituto para a definição de actividade inventiva, conforme é apresentada no artigo 56.º da CPE, o qual prevê que um invento deve ser considerado como apresentando uma actividade inventiva se, tendo em conta o progresso tecnológico, não for óbvio para uma pessoa competente na tecnologia. Efectivamente, trata-se já de um requisito geral para todos os inventos patenteáveis, embora, naturalmente, durante a avaliação da actividade inventiva dos inventos nos domínios em que raramente surge uma questão de temas excluídos (por exemplo, em matéria de mecânica), normalmente não haja necessidade de se considerar se um contributo para o progresso tecnológico é de natureza técnica ou não.

Assim, considerar-se-á que um invento que implica programas de computador cujo contributo para a tecnologia anterior não tenha um carácter técnico não representa uma actividade inventiva, *mesmo que o contributo (não técnico) para a tecnologia anterior não seja óbvio*. Ao avaliar a actividade inventiva, as questões quanto ao que se deve incluir no

progresso tecnológico e no conhecimento da pessoa competente devem ser determinadas de acordo com os critérios aplicados na avaliação da actividade inventiva em geral ⁵⁵⁰.

Jurisprudência : Patenteabilidade de Programas de Computador

> Suprema Corte dos Estados Unidos

Diamond V. Diehr, 450 U.S. 175 (1981) 450 U.S. 175, Argued October 14, 1980. Decided March 3, 1981.

Respondents filed a patent application claiming invention for a process for molding raw, uncured synthetic rubber into cured precision products. While it was possible, by using well-known time, temperature, and cure relationships, to calculate by means of an established mathematical equation when to open the molding press and remove the cured product, according to respondents the industry had not been able to measure precisely the temperature inside the press, thus making it difficult to make the necessary computations to determine the proper cure time. Respondents characterized their contribution to the art to reside in the process of constantly measuring the temperature inside the mold and feeding the temperature measurements into a computer that repeatedly recalculates the cure time by use of the mathematical equation and then signals a device to open the press at the proper time. The patent examiner rejected respondents' claims on the ground that they were drawn to nonstatutory subject matter under 35 U.S.C. 101, which provides for the issuance of patents to "[w]hoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof..." The Patent and Trademark Office Board of Appeals agreed, but the Court of Customs and Patent Appeals reversed.

Held:

Respondents' claims recited subject matter that was eligible for patent protection under 101. Pp. 181-193.

(a) For purposes of 101, a "process" is "an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. If new and useful, it is just as patentable as is a piece of machinery.... The machinery pointed out as suitable to perform the process may or may not be new or patentable." *Cochrane v. Deener*, [94 U.S. 780, 788](#). Industrial processes such as respondents' claims for transforming raw, uncured synthetic rubber into a different state or thing are the types which have historically been eligible to receive patent-law protection. Pp. 181-184.

(b) While a mathematical formula, like a law of nature, cannot be the subject of a patent, cf. *Gottschalk v. Benson*, [409 U.S. 63](#); *Parker v. [450 U.S. 175, 176] Flook*, [437 U.S. 584](#), respondents do not seek to patent a mathematical formula, but instead seek protection for a process of curing synthetic rubber. Although their process employs a well-known mathematical equation, they do not seek to pre-empt the use of that equation, except in conjunction with all of the other steps in their claimed process. A claim drawn to subject matter otherwise statutory does not become nonstatutory simply because it uses a mathematical formula, computer program, or digital computer. Respondents' claims must be considered as a whole, it being inappropriate to dissect the claims into old and new elements and then to ignore the presence of the old elements in the analysis. The questions of whether a particular invention meets the "novelty" requirements of 35 U.S.C. 102 or the

⁵⁵⁰ 20.02.2002, Doc. COM (2002) 92 final. 2002/0047 (COD)

"nonobviousness" requirements of 103 do not affect the determination of whether the invention falls into a category of subject matter that is eligible for patent protection under 101. Pp. 185-191.

(c) When a claim containing a mathematical formula implements or applies the formula in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect (e. g., transforming or reducing an article to a different state or thing), then the claim satisfies 101's requirements. Pp. 191-193.

Bibliografia: patentes de programas de computador

Albuquerque, Roberto Chacon de. A Proteção das Invenções Relacionadas a Programas de Computador na Alemanha, Revista da ABPI, Nº 50 - Jan./Fev. de 2001, p. 3

Barbosa, Denis Borges, Programas de Computación y documentación técnica asociada.(Revista de Derecho Industrial, no. 36, Buenos Aires, 1990.)

Barbosa, Denis Borges, Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience (publicado nas edições em inglês e em francês do The Copyright Magazine da World Intellectual Property Organization, Genebra, junho de 1988).

Barbosa, Denis Borges, Soporte Lógico, la Mejorana y el Romero: Una Experiencia Brasileña. Anales del Forum Regional de Montevideo. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1990.

Barbosa, Denis Borges, The New Brazilian Software Proposal (Business Law Review, Londres, junho, 1985).

Tinoco Soares, José Carlos, Patentes de Programas de Computador, Revista da ABPI 20 (1996)

Medicina e vida

A par das descobertas, criações abstratas e criações estéticas, a lei brasileira recusa o status de invento aos procedimentos e concepções de finalidades médicas ou veterinárias, e aos seres vivos, esses com as exceções indicadas.

Métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais

A questão aqui é de saber se se trata de uma solução técnica para um problema técnico, ou dizendo de outra maneira, se esses procedimentos têm uma *aplicabilidade industrial*. Para TRIPs, como se verá na seção abaixo sobre inventos não patenteáveis, é possível vedar o patenteamento de tais métodos *ainda que sejam inventos*. Mas a lei brasileira, não se aproveitando desse permissivo, optou por considerar que não existe invento.

E se existir?

Pollaud-Dulian assim fixa o problema:

Le rattachement de cette exclusion au défaut d'application industrielle est contestable et contesté. On aurait pu poser une exclusion spéciale comme pour les races animales et les variétés végétales, ou se satisfaire de l'exclusion générale des méthodes (1). Comme la foi refuse la qualité d'invention à certaines réalisations, l'exigence d'application industrielle concerne sans doute celles qui ont franchi cette première sélection. Mais les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic ne sont, nous semble-t-il, pas plus

des inventions au sens de l'article L. 611-10-2 du CPI ou 52-2 de la CBE, que les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques. Toutefois, dans la décision T116/85 (12), une CRT a émis une opinion différente, à notre sens susceptible d'être discutée. Selon elle, les méthodes de traitement thérapeutique sont, en fait, des inventions susceptibles d'application industrielle et ce n'est que par une fiction juridique » qu'elles ne sont pas considérées comme telles par l'article 52-4 de la CBE. »⁵⁵¹

A complexidade da matéria merece alongado tratamento, como o que lhe reserva o autor francês, a cuja obra impõe-se remeter o leitor.

O certo é que se deveria excluir o patenteamento de tais procedimentos, ainda que sejam inventos, como uma questão de interesse público, ou por razões morais, como o permite o art. 27 de TRIPs. As consequências constrangedoras de patentes sobre métodos cirúrgicos ou de tratamento já se fizeram sentir mesmo nos EUA, onde existe plena liberdade de concessão de privilégios⁵⁵², criando uma espécie de licença compulsória não remunerada nesses casos.

O todo ou parte de seres vivos

Veja-se, quanto ao tema, a seção deste trabalho dedicada às patentes relativas aos inventos biotecnológicos.

Os requisitos da patente de invenção

Para conceder e assegurar o direito de exclusiva relativo à patente tradicional, as leis nacionais de regra exigem, sob várias formulações redacionais, os seguintes pressupostos técnicos⁵⁵³:

- *Novidade* - que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la⁵⁵⁴.
- *Atividade Inventiva* - que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso

⁵⁵¹ Op.cit. p. 61.

⁵⁵² Os Estados Unidos têm concedido tais patentes. Joseph M. Reisman, Physicians and surgeons as inventors: reconciling medical process patents and medical ethics, 10 Berkeley Technology Law Journal (1996), Silvy A. Miller, Should patenting of surgical procedures and other medical techniques by physicians be banned?, IDEA: The Journal of Law and Technology, 1996. A partir de setembro de 1996 uma alteração do 35 USC 287 fez com que uma patente relativa a um procedimento médico seja inoponível a um médico ou profissional de saúde, ou instituição médica.

⁵⁵³ Vide Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, LITEC, Paris, 1997.

⁵⁵⁴ A novidade pode ser nacional ou global, limitada a um tipo de informação, ou genérica. A definição acima presume a novidade global e genérica, adotada na lei brasileira.

dos conhecimentos já acessíveis⁵⁵⁵.

- *Utilidade Industrial* - que a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza⁵⁵⁶, numa atividade econômica qualquer⁵⁵⁷.

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 de obtenção do título de proteção, mas não um pressuposto técnico. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva; não poderá, porém, haver patente.

Assim, a suficiência descritiva, como o exercício do direito de pedir patente, como o cumprimento das formalidades processuais, impedem a expedição da patente. Mas não lhe invalidam os pressupostos substantivos de caráter técnico.

Novidade

(...) et aries jam romanus in muros quondam suos auderet stupere illico Carthaginienses, ut novam extraneum ingenium. Tantum aevi longinqua valet mutare vetustas. (De maneira que o aríete, de que Cartago tinha sido a primeira inventora, parecia instrumento novo aos mesmos Cartagineses, não por novo, senão por esquecido; não por novo, senão por muito antigo.) S. Jerônimo, Apologia, Contra Rufino, citado por Pe. Antonio Vieira.

A novidade é a essência da protectibilidade da solução técnica. Protege-se o invento através da exclusiva porque o meio ou produto excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no domínio público. A restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais.

555 Tal requisito é também definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como "não-obviedade". Como informa T.G. Wiseman, "Biotechnology patent application examination", in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI, New York (1989): "The determination of non-obviousness is a mixed question of fact and law. The legal conclusion of obviousness or non-obviousness of a claimed invention is based on four factual inquiries: 1) scope and content of prior art; 2) differences between the prior art and claimed invention; 3) the level of skill in the art to which the inventions pertains; and 4) evidence of secondary considerations such as commercial success, unexpected results or long term needs". Vide Maria Thereza Wolff, Matéria óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia, Revista da ABPI 26 (1997).

556 "In this context it is obvious the need for an objective test of utility, which might identify an intellectual creation as a proper subject for a patent. All the national legal systems adopted either by direct statement or by collateral restrictions to patentability the requirement of industrial utility, which is approximately described in a rather phaenomenological fashion as the ability to affect the states of Nature. Therefore, no statute accepted as patentable inventions consisting in purely mental constructions, like rules of games, investment schemes, etc. Thus the applicable test was whether the creation was capable to make tangible things heavier or lighter, softer or harder, acid or mild, stable or explosive". SELA, (1987), op. cit. Esta doutrina está, no entanto, sendo erodida pela tendência da prática patentária americana de eliminar com a noção utilitária, que se restringe cada vez mais às patentes químicas; Ronald S. Laurie, Intellectual Property Protection for Computer Software, in PLI Computer Software 1989, p. 440: "Utility Requirement - 35 USC 101 ("useful"), application limited to chemical cases".

557 A doutrina francesa se refere a este requisito como de aplicabilidade industrial. Segundo Paulina Ben-Ami, Manual de Propriedade Industrial, 1983, p. 45, são exemplos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários à lei da física, e os métodos de tingir cabelo.

Conversamente, exceções ao princípio da novidade, imposto pela cláusula constitucional, em mecanismos como o do art. 229 a 231 do CPI/96, certamente desafia o sistema do Direito.

Pode-se classificar a novidade em pelo menos duas parcelas opostas:

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

A segunda classificação leva em conta o território ou conteúdo do conhecimento anterior:

- *Novidade absoluta*: a novidade sem limites espaciais ou temporais - a tecnologia não é nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum; ou
- *Novidade relativa*: é a que se leva em conta apenas uma região geográfica, ou um prazo, ou a um meio determinado, restringindo-se, por exemplo, às tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral⁵⁵⁸.

A opção por um parâmetro ou outro implica prestigiar um setor ou outro da tecnologia; o inventor individual ou a empresa; a atividade industrial local ou importação, etc.

Assim, a lei nacional pode proteger apenas as tecnologias até então universalmente ignoradas, pode limitar-se a exigir que a inovação seja desconhecida só no seu país ou, ainda, pode fornecer patente (conhecida ou não a tecnologia) à pessoa que trazer e instalar indústria nova e sem concorrentes no país. Também pode fornecer patente à tecnologia desenvolvida no limite de prazo especificado, ainda não tenha sido introduzida no sistema industrial interno.

O famoso Alvará de 28 de janeiro de 1809, que trouxe a patente como instrumento inicial de incentivo ao sistema industrial brasileiro, considerava privilegiável por catorze anos a indústria introduzida no país que atendessem aos princípios de novidade e utilidade industrial

558 No caso de conhecimentos tradicionais, a novidade poderia ser apurada em face de publicações ou outras divulgações que tivessem descrito funcionalmente o conhecimento, tornando-o disponível para a economia não-selvagem.

⁵⁵⁹. No caso, não se tratava de novidade cognitiva, mas de efetiva utilização do invento no território brasileiro ⁵⁶⁰.

O sistema de novidade relativa parece ser justificável somente quando o sistema também incluir qualquer tipo de exclusão ou restrição às patentes estrangeiras (Hiance & Plasseraud, 1972:215). Certos autores, no entanto, sugerem a hipótese de sistemas especiais de indução à implantação de indústrias, à maneira do velho privilégio de D. João VI (Remiche, 1982:178).

No Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio. No dizer do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

Jurisprudência: novidade essencial

> Supremo Tribunal Federal.

Recurso extraordinário 58535-sp. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966.12.05. Primeira turma. Publicações: DJ - data-12.04.67 Ementa: patente de invenção. Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do invento. Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já era do domínio público ou comum, e, portanto insuscetível de constituir privilégio. Recurso extraordinário conhecido e provido.

> Tribunal Regional Federal da 3ª. Região

Apelação cível n. 89.03.009524-3 – SP. Primeira Turma (DJU, 19.07.1994). JSTJ e TRF - Volume 65 - Página 511. Relatora: Exma. Sra. Juíza Salette Nascimento. Apelante: Pilão S/A. - Máquinas e Equipamentos. Apelado: Inox - Indústria e Comércio de Aço S/A. Advogados: Paulo Apolinário Grego e outro e José Barone de Felisberto Neto.

Ementa: - administrativo. Reexame dos atos discricionários pelo poder judiciário. Possibilidade à luz da lei. Propriedade industrial. Ausência do requisito da novidade. Insuscetibilidade de proteção pelo código de propriedade industrial. I - Os atos administrativos, ainda que discricionários, poderão ser examinados, à luz da lei, pelo Poder Judiciário. II - O objeto da segunda patente concedida à apelante está contido na primeira. Inexiste, portanto, o requisito da novidade suscetível de proteção pelo Código de Propriedade Industrial. III - Apelação improvida.

A EXMA. SRA. JUÍZA SALETTE NASCIMENTO (Relatora): - (...) O Código de Propriedade Industrial, vigente à época, concede privilégios aos autores de invenções. Mas a invenção por ele protegida deve conter o requisito da novidade, sem o qual não é, naturalmente, uma invenção. Da análise das duas patentes resulta a conclusão de que a de n.

559 Segundo Debret (s.d.:20), a eficácia real deste instrumento era bastante pequena, devido à composição da Sociedade de Encorajamento à Indústria e à Mecânica, encarregada dos exames de pedidos de patentes: pessoas ligadas aos interesses industriais e comerciais já estabelecidos que não tinham maior interesse em aumentar o potencial de competição pela introdução de novas tecnologias. Era como confiar a guarda do galinheiro a raposas. Frequentemente, as patentes eram rejeitadas sob a alegação de falta de utilidade industrial: a mão-de-obra local, principalmente a escrava, não estaria apta a utilizar a nova tecnologia. Tratava-se de um requisito de atividade inventiva às avessas.

560 O inventor, strictu senso, era alvo de privilégio a par do introdutor. A legislação subsequente, de 1830, reservou o privilégio aos inventores nacionais, não considerando a introdução como objeto de proteção.

88.035 está, de fato, contida naquela de n. 64.039. Não há nela, portanto, o requisito da novidade.

Quanto às mutações da peça industrial patenteada, que a apelante entende como novidade, seu argumento encontra óbice no art. 9º, letra e, da Lei n. 5.772/71, que dispõe:

“Art. 9º Não são privilegiáveis:

(...)

e) as justaposições de processos, meios, ou órgãos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo (grifei).

Pois é a própria apelante que informa a ausência de novidade na segunda patente que lhe foi concedida, quando afirma que:

“- no Processo n. 88.035 o material nobre mais caro e mais durável, empregado somente para a confecção das facas, isto é, na superfície, diretamente interessada na execução do trabalho de refinação das fibras vegetais, sendo obtida considerável economia com o emprego de material inferior para a formação do corpo-suporte.

- Tal não ocorria no Processo n. 64.039 em que o mesmo material era empregado, visto que a recuperação era feita em relação aos discos de material fundido, em que o conjunto todo era do mesmo material” (fl. 72).

Do texto acima resulta, portanto, que a vantagem que a apelante entende como suscetível de proteção é, apenas, uma vantagem econômica, inexistindo, no conjunto, qualquer inovação técnico-industrial.

E se não bastasse os termos de sua contestação, a perícia técnica não deixa dúvidas de que a Patente de n. 88.035 é nula por ter seu objeto contido na de n. 64.039. Confira-se a conclusão do Sr. Perito:

“pelo exposto o perito considera que o objeto da Patente n. 88.035 acha-se compreendido no estado da técnica representado pela Patente n. 64-039 e não representa em geral nenhuma novidade técnica no campo desse ramo industrial, amplamente difundido no País e no estrangeiro”.

Portanto, nenhuma razão tem a apelante. Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a r. sentença de fls. 196/198, em seu inteiro teor.

Estado da técnica. Perda de novidade

O *estado da técnica* compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia - publicando um *paper*, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia.

No dizer da lei, para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, *também* será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente. Tal será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Assim, levar-se-á em conta, para efeitos de apuração *de novidade* ⁵⁶¹, não só o que se tornou público, antes da data do depósito ou da prioridade, mas também o que se encontra em procedimento de análise, ainda não publicado. Se o pedido de patente A foi depositado em 2 de janeiro, e o pedido B em 2 de março, o primeiro, mesmo se não tenha ainda sido dado a público, será obstativo à concessão da segunda patente.

Os itens constantes do *estado da técnica*, assim como o conteúdo dos depósitos feitos no Brasil e no exterior, ainda não publicados, consistem na *anterioridades*.

Anterioridades relevantes ao estado da técnica

A noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust ⁵⁶² na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

- Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.
- Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.
- Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma ⁵⁶³.
- Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Objeto de apuração de novidade: a regra de um só documento

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado *de forma integral* por *um único documento* do estado da técnica ⁵⁶⁴. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

561 Como veremos ao tratar da determinação de atividade inventiva, tal elemento não será considerado, para tal apuração, como parte do estado da técnica, desde ainda não seja publicado e que tenha permanecido efetivamente em sigilo na prática.

562 Droit de la propriété industrielle - Dalloz 1976, p. 15 e seg

563 Vide, a seguir, a chamada regra de um só documento.

564 Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente *num só documento* (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Note-se que, para a apuração de *atividade inventiva*, não se aplica à regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido assimilada pelo *conhecimento geral de um homem do ofício*) é esperada para se apurar a obviedade ou não da nova solução técnica.

Fixação do momento de apuração do estado da técnica

Duas importantes características resultam da Lei 9.729/96, no tocante à fixação legal do momento em que se apura o estado da técnica: a determinação de que o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado; e a concessão de um período durante o qual a divulgação do invento depositado no Brasil, nas condições mencionadas, não prejudica a aquisição da propriedade – o chamado período de graça.

A primeira proposta apenas confirma a construção prática e doutrinária, que fazia apurar a novidade na data do depósito, ainda que à época não tivesse havido a publicação; é um aperfeiçoamento técnico, que apenas legitima um procedimento já consagrado.

A segunda terá, possivelmente, sua origem nos exercícios de harmonização, realizados pela OMPI: é a exceção ao princípio da novidade, segundo o qual a divulgação promovida pelo inventor, para propósitos não comerciais, ou por terceiros sem sua autorização, não prejudica o direito à patente. Não obstante sua possível origem, o período de graça parece particularmente útil no estágio atual, em que muitas vezes o inventor brasileiro desconhece a regra férrea pela qual qualquer divulgação impede a patente 565.

Efeito do uso anterior sobre a anterioridade

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Redação similar tinha o CPI 1971 (Art. 6º Par. 3º), “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público (...) por uso (...)”.

Os textos anteriores não discordam do princípio:

O de 1945:

Art. 7o. - Par. 1º. Considera-se nova a invenção:

Que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido no país, (...) usada publicamente (...) de modo que possa ser realizada”.

565A Garantia de Prioridade, instrumento previsto no CPI 1971 e na Convenção de Paris para atender tais propósitos mostrou-se não só ineficaz mas até daninha ao inventor nacional. O período de graça, que não será reconhecido como diferindo o estado da técnica nas demais legislações de outros países, pode no entanto ser igualmente daninho, se o inventor pretender proteção no exterior.

O de 1967; com uma pequena variação:

Art. 5º - Par. 1º. Considera-se nova (...) a invenção que, até a data do depósito do pedido não tenha sido (...) explorada no país.

O de 1969; repete, no ponto, o de 1967. Tem-se, desta forma, que desde o Dec. 7903/45 segue-se os mesmos princípios do Código vigente: o de que é o uso **público** que constitui anterioridade ou divulgação. Desta feita, a doutrina elaborada sobre o antigo Código é plenamente aplicável, neste ponto, ao CPI de 1996..

Para ampliar o embasamento teórico das conclusões que desenvolveremos a seguir, cumpre trazer à colação também os textos estrangeiros mais significativos, os quais, por sua vez, alimentam a doutrina pertinente. Dizia a lei francesa de 2 de janeiro de 1968:

« Art. 8º (...) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par (...) un usage (...) avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande déposée a l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée »

Texto idêntico é o do Art. 52 da Convenção de Munique. (Patente Européia). Já a lei alemã entende que não é nova a invenção já utilizada na Alemanha, publicamente, de tal forma que um homem do ofício possa a reconstituir. A lei italiana também exige que, para ser privilegiável, a invenção não deva ser conhecida, de forma pública, em proporção suficiente para ser realizada. O requisito de publicidade do uso também é o da lei de Luxemburgo, Holanda, Inglaterra (salvo quanto à utilização secreta do próprio depositante), Japão e E.U.A.

Assim, quanto à questão, a doutrina destes países raciocina com base em legislação análoga à brasileira. Suas conclusões são, desta forma, aplicáveis ao caso.

Pois muitas vezes a novidade de invenções ou modelos de utilidade é questionada com base em documentos ou outras provas, que atestam o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros da criação patenteável antes do depósito do respectivo pedido no INPI. Um exemplo freqüente é o da empresa que, para evitar que um competidor consiga certa patente, alega anterioridade em relação à tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas, especificações, memórias de cálculo e que tais -que descreviam o invento para o qual se pede o privilégio muito antes que o pedido fosse apresentado.

A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, assim, a de quando o *uso* de um invento constitui anterioridade ou divulgação.

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam os autores ⁵⁶⁶:

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para

566 Chavanne e Burst, op. Cit., loc. cit.

compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade.

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade⁵⁶⁷. Vide, sobre a questão, a seção posterior sobre período de graça.

De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à pessoa não vinculada a segredo só consiste em anterioridade se o receptor da informação pode compreendê-la.

Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre o código de 1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o código vigente. Diz, por exemplo, Pontes de Miranda:

“Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada;

(...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, (...)”⁵⁶⁸.

E, igualmente, diz Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77):

“A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do depósito d pedido de patente, tenha sido usada publicamente no país, “de modo que possa ser realizada”. Dizendo simplesmente usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: qualquer uso, desde que seja público e torne possível o conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade. Não é necessário que a invenção se torne, realmente, conhecida; basta essa possibilidade. É o que quer dizer a lei, quando emprega as expressões de modo que possa ser realizada. Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina.

Deve-se ter em vista, finalmente, que, referindo-se a lei à possibilidade de realização da invenção, isso não significa que a invenção possa ser realizada por qualquer pessoa, o que seria absurdo. Se assim fosse, nunca o uso público da invenção prejudicaria a sua novidade. A lei cogita da possibilidade de realização por técnicos ou pessoas competentes e peritas, como diz a lei alemã, entre outras.

Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras pessoas. Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em público ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto”.

567 Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19

568 Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p. 289. Ed. Borzoi, 1971

Quanto às observações de Gama Cerqueira, atinentes à redação peculiar da lei de 1945, que exigia explicitamente que, para constituir anterioridade o uso devia ser público de forma a poder ser realizada, é de crer persistência do requisito, mesmo na lei vigente. A comparação da lei francesa de 1967 (que acompanhava o código brasileiro de 1971) com a doutrina, acima reproduzida, basta para confirmá-lo. É uma exigência natural, decorrente da estrutura do sistema.

Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a novidade do invento, deve ser público. Como o empregado (*strictu sensu*) tem dever de guardar segredo de fábrica (CLT, Art. 481, g), assim como todas as pessoas que estão a serviço do detentor do segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio o simples uso do invento em indústria não perfaz anterioridade. Mas se o empregado, diretor, ou prestador de serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo empregado diretor, etc. pode compreendê-lo, então se desfaz a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em relação àqueles não submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a existência de um pacto de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em vigor.

O uso deve ser tal que se possa compreender o invento. Este, mesmo usado publicamente, estando oculto no interior de uma máquina, de forma a que ninguém a ele tenha acesso, não constitui anterioridade. Entender o contrário seria destruir o sistema de patentes.

Com efeito, se a existência de um segredo de fábrica pudesse destruir a novidade do invento, seria premiada a não revelação ao público das tecnologias úteis. A contrapartida do privilégio é a revelação; quem quiser ter os benefícios do monopólio (temporários), que cumpra a obrigação correspondente.

Suponhamos o entendimento contrário. O inventor guarda segredo: não comunica a invenção ao público. Uma vez que um terceiro resolve comunicar a aquisição tecnológica, o inventor sigiloso pode puni-lo com a imprivilegiabilidade, conservar a vantagem prática que já possui (pois já usa) e continuar tirando proveito de sua atitude inicial, contrária ao progresso tecnológico.

O teor da Carta da República, em seu art. 5º., XXIX, e o da lei 5648/70, Art. 2º, proíbem que o INPI compactue com tal comportamento, contrário às funções tecnológicas e econômicas das leis de propriedade industrial.

De outro lado, a comprovação do uso público é difícil; exige, a mais das vezes, prova testemunhal e pericial, tudo incompatível com a natureza do procedimento administrativo. Será mais adequadamente comprovado através de ação declaratória própria, ou de justificação, se for o caso.

O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny

A questão aqui em análise é o da revelação do invento a terceiros – quando existe perda da novidade por abandono do teor econômico do sigilo. Com a introdução do período de graça, através do art. 12 do CPI/96, o que adiante se examina aplica-se ao que ocorre *além do período de um ano* deferido pela lei como proteção objetiva.

Estas ponderações também são pertinentes para a hipótese de apropriação do segredo, inclusive quando se reivindica um pedido de patente, ou o privilégio, em pleito de adjudicação, independentemente do período de graça.

Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. Assim, para se verificar se houve resguardo do segredo do invento, além do elemento fático, há que se apurar um elemento volitivo, ou propriamente jurídico.

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há.

Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações

O art. 195 da Lei 9.279/96 tutela como crime de concorrência desleal o ato de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, *a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia*, mesmo após o término do contrato; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, dos mesmos conhecimentos ou informações, obtidos *por meios ilícitos* ou a que teve acesso *mediante fraude*.

Excluído assim o emprego de meios ilícitos, em particular a fraude, a tutela das informações sigilosas se resume às hipóteses em que haja uma relação de confidencialidade. Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informações.

A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigatoriamente.

Cabe repetir aqui o dizer da decisão seminal da Suprema Corte dos Estados Unidos em *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*, 244 U.S. 100 (1917), relator o Justice Holmes;

"The word 'property' as applied to trademarks and trade secrets is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant know the facts, whatever they are, through a special confidence he accepted. The property can be denied, but the confidence cannot be"

Aplica-se aqui a noção da *intenção de apropriação* (ou *animus domini*, a que tão intensamente se referia Savigny), ainda que sem a tônica do direito de propriedade em face

do fato da posse. Não é relevante, embora seja pertinente, a oposição de posse e propriedade em face de um invento apropriado por terceiros. A tensão maior no caso é entre o direito excepcional (e não natural) de apropriação de uma idéia, e o interesse geral da comunidade de ter os conhecimentos disponíveis para uso geral.

Para não repetirmos aqui o que longamente dissemos na seção referente à teoria do *market failure* e no capítulo sobre os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual, basta lembrar que os direitos de patentes são *jus extraordinarium*, exceções à liberdade de concorrência e apropriações individuais de criações que fluem naturalmente para o domínio comum. Assim, é preciso, mais ainda do que no contexto da propriedade sobre bens materiais, uma clara e inequívoca expressão do *animus domini*.

No caso dos bens físicos, a propensão natural – especialmente numa economia de mercado – é o da apropriação individual. Se alguém abandona uma propriedade, é instantânea a ocupação por outra pessoa. No caso dos bens imateriais, o abandono da tutela da informação não tem outro resultado, mas ainda propende para a dispersão da informação no domínio público.

Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há tutela jurídica da anterioridade perdida. Quem deixa o invento ser comunicado a terceiros, sem violação dos parâmetros da concorrência desleal, e sem a proteção da confidencialidade obrigacional ou legal, perde o direito de pedir patente. Isso se dá em exata obediência aos preceitos constitucionais, e em benefício da sociedade em geral.

Isso não quer dizer que o que se apropria passe a ter a pretensão a obter patente. O direito constitucional é apenas deferido ao autor, não a qualquer terceiro. Ainda que se aplique o princípio *first to file*⁵⁶⁹, o legitimado é apenas o primeiro a depositar o pedido *entre os que são autores independentes*. Mesmo se o autor inicial tenha decaído do direito de pedir a adjudicação, ele tem (e a lei o diz) a pretensão da nulidade contra aquele que, não sendo autor, requer a patente.

Jurisprudência: não há segredo de justiça no caso de segredo de patente

>Tribunal de Justiça do RS

Agravo de instrumento nº 70003360567, décima quarta câmara cível, Tribunal de Justiça do RS, relator: Des. João Armando Bezerra Campos, julgado em 14/03/02.

EMENTA: Agravo de instrumento. Registro perante o INPI. Questão prejudicial. Suspensão do processo. Intimação para retificação de conduta. Segredo de justiça. Eventual concessão de carta de patente não constitui questão prejudicial a autorizar a suspensão do processo, ausente qualquer das hipóteses elencadas no art-265, IV, do Código de Processo Civil. Não obstante o sigilo industrial que se pretende resguardar, a matéria "sub judice" não se adequa as hipóteses

569 A quem se dá a patente entre dois inventores originais da mesma solução técnica? Ao primeiro a inventar, ou ao primeiro a requerer patente? Os Estados Unidos têm mantido a regra *first to invent*; a lei brasileira, e com ela a maioria, adota o *first to file*.

previstas no ordenamento jurídico. Diante da inexistência da efetiva intimação pessoal do agravado para cumprimento de medida retificatória, merece provimento o agravo neste ponto. Agravo parcialmente provido

Período de Graça

A lei 9.279/96, em seu art. 12, numa interessante inovação sobre o sistema anterior, considera não ferir a novidade a divulgação do invento, quando ocorrida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo próprio inventor (o chamado *período de graça*), pelo INPI em publicação oficial do pedido de patente depositado (por outras pessoas, que não o inventor, obviamente) ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados ⁵⁷⁰.

Neste último caso, estará também a divulgação feita por outros entes públicos, nacionais ou não, inclusive a publicação por escritórios de patente estrangeiros, ou pelo titular do direito de pedir patente. O dizer da lei, “direta ou indiretamente”, abrange toda e qualquer comunicação do teor do invento, deliberada ou não, obtida dolosa ou culposamente, ou ainda sem qualquer culpa. Só se exclui da regra geral do art.12 a divulgação de informações independentes, a de um invento autônomo.

Como já se indicou, o período de graça é objetivo, e sua proteção não é afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econômico do invento. Porém, não obstante o intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou pequena empresa que – historicamente – tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depósito, o que se tem neste dispositivo é uma suspensão do período em que a tecnologia cai em domínio público. Assim, a interpretação de seu teor levará em conta a exigência constitucional de balanceamento entre interesses contrastantes, sem perder de vista à proteção ao mais fraco, que *pode* ser o inventor, mas também sem frustrar os interesses da comunidade, que é de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para *conhecimento* público.

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

Importantíssimo, neste contexto, é a prova do momento do invento. Para satisfazer o requisito do prazo, convém aplicar os exatos parâmetros de verificação de anterioridade, acima expostos, ainda que com a ênfase oposta.

Notam vários autores do risco que é utilizar-se deste recurso da Lei. 9.279/96, eis que em muitos países não se concede o período de graça: quanto a eles, o exercício do direito assegurado pela lei nacional importaria, em seus sistemas jurídicos, em perda da novidade.

570 Dannemann, Gert Egon: Do período de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, n 13 p 33 a 36 nov./dez 1994. Gabriel Di Blasi Júnior, A Exploração de Patentes e o Período de Graça no Regime Vigente, Revista da ABPI, Nº 50 - Jan./Fev. de 2001, p. 2.

Prioridade.

Um dos mais antigos princípios internacionais relativos à propriedade industrial, o *direito de prioridade* é concedido aos titulares de um depósito estrangeiro, em oposição a qualquer depósito nacional subsequente. Pelo princípio da prioridade, um estrangeiro pode ter, em todos os demais países partícipes de um ato internacional, um prazo para requerer seus direitos, sem prejuízo da novidade e anterioridade.

No dizer da Lei 9.279/96, “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.

O efeito previsto nos atos internacionais para esta prioridade é a de que os fatos intercorrentes (por exemplo: o depósito de terceiros de igual invento em outro país) não prejudicarão o direito do titular da prioridade de haver o seu privilégio, mesmo se o depósito no país onde a prioridade é argüida só se fizer em data posterior, mas dentro do período de proteção estabelecido. Tal período é de um ano para as PI e MU e de seis meses para as DI e MI e marcas, segundo a Convenção de Paris (outros atos prevêem prazos diferentes).

Importante notar que a prioridade não é um direito à patente nacional: constitui somente a faculdade de o pedido apresentado no Brasil ser considerado, para apuração de estado da técnica, à data do primeiro depósito no exterior. Apesar da prioridade, o pedido pode ser recusado, por razões específicas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela conclusão de que não há novidade. Como se viu ao tratarmos da Convenção de Paris, aplica-se aqui o princípio convencional da *independência das patentes*.

Há um razoável consenso de que a prioridade é um *direito*, e não simplesmente uma ficção jurídica pela qual a novidade é apurada em data anterior ao depósito; disto decorre, entre outras conseqüências, a cessibilidade da prioridade, o que tem sido admitido.

A Lei 9.279/96 estabelece minuciosos requisitos para o procedimento administrativo relativo à prioridade, aos quais remetemos o leitor ⁵⁷¹.

Atente-se, ainda, para o que prescreve a CUP:

Art. 4º

F. - Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades, conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.

⁵⁷¹ A respeito das complexas questões relativas à prioridade, vide Singer, *The European Patent Convention*, Sweet & Maxwell, 1995, p. 382 e seguintes; quanto à natureza do instituto, se *direito* ou *ficção jurídica*, vide Pullaud-Dullian, *Droit de la Propriété Industrielle*, Montchrestien, 1999, p. 130 e seg.; vide também Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de invención*, Heliasta, Buenos Aires, 2001, p. 196 e seguintes.

No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

H. - A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

Um caso específico de prioridade que merece cuidados especialíssimos é o que resulta de um pedido americano do qual se fez a chamada *continuation in part* (CIP). Uma continuação em parte no Direito Americano é um novo pedido repetindo em parte, ou o todo, de um pedido anterior, mas revelando material inventivo novo, ou outras adições e modificações. Em seguida, o pedido inicial é habitualmente abandonado.

O objetivo normal de tal continuação é superar a rejeição do pedido por parte do Escritório Americano de Patentes ⁵⁷². Quando o pedido do qual se reivindica prioridade foi objeto de CIP, aconteceu, via de regra ⁵⁷³, que o pedido a juízo do depositante, não tinha condições de prosseguimento como reivindicado. Assim, a prioridade brasileira resultou de um pedido que o próprio titular entendeu como sendo incapaz de obter a patente que desejava.

A nosso entender, há no caso pelo menos uma *presumptio juris tantum* de que o pedido brasileiro resultante dessa prioridade (no que aproveite desta) será insuficiente para atender os requisitos do patenteamento. Eminentes juristas brasileiros entendem que esta presunção seria *juris et de jure*. Este entendimento encontra respaldo no próprio direito americano ⁵⁷⁴, que, embora enfatize uma presunção de validade das patentes, ao mesmo tempo presume que o depositante, ao solicitar uma CIP, *após uma rejeição pelo USPTO*, aceita que o pedido inicial é inviável.

Neste contexto, vale aliás lembrar que pelo art. 87.4 da Convenção da EPO, um pedido que foi depois abandonado e substituído não teria direito à prioridade na primeira data, mas só na segunda.

⁵⁷² “A continuation-in-part is an application filed during the lifetime of an earlier nonprovisional application, repeating some substantial portion or all of the earlier nonprovisional application and adding matter not disclosed in the said earlier nonprovisional application. (In re Klein, 1930 C.D. 2, 393 O.G. 519 (Comm'r Pat. 1930))”. Como se lê no parecer de Randall B. Bateman, Thorpe, North & Western, L.L.P., em <http://www.dcs1.com/del/delpg5/inpart97.html> (visitado em 29/8/02) “If, for example, an applicant is unable to obtain claims, or does not obtain claims with the desired breadth in the original or “parent” application, he or she may file a “continuation application” under the provisions of 35 U.S.C § 120”. Outra fonte confirma o mesmo fato, Patent Law Basics: The Nature of an Invention, University of Utah's Technology Transfer Office (<http://www.tto.utah.edu/ResearchorsInventors/patent5.htm>), “7. Continuation-in-Part Application: The applicant may file a Continuation-in-Part, or “CIP”, application. This is essentially a new application, giving the applicant an opportunity to restructure the application, to redefine the invention, to bring in new data or claims, and generally to make a fresh attempt to make an invention which would overcome the Examiner's rejections”.”

⁵⁷³ Embora, para contrapor-se à presunção de invalidade do pedido brasileiro, o depositante pode sempre demonstrar que o CIP foi depositado no país de origem para contemplar aperfeiçoamentos (como no caso de nosso certificado de adição) ou para superar rejeições meramente formais. Mas, entendendo, este ônus da prova cabe ao depositante.

⁵⁷⁴ Pennwalt Corp. v. Akzona Inc., 740 F.2d 1573, 1578-79 (Fed. Cir. 1984). Vide Chisum e Jacobs, op.cit, § 2(D)[4][b].

Prioridade nacional.

Como o depositante brasileiro, na Lei 5.772/71 e na maior parte das outras leis nacionais, não dispunha de tal prazo, o estrangeiro tinha uma proteção jurídica mais longa do que o nacional. O novo Código de 1996 enfrenta tal problema, dispondo que “o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano”. Assim, a nova Lei compensa a desigualdade: a prioridade nacional, agora admitida, o será apenas para aquilo que constar do pedido anterior, o qual será tido por arquivado.

Segundo o texto legal, a prioridade nacional será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida; o pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado; e o pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade.

Utilidade Industrial

Diz o CPI/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.

Todas as legislações nacionais adotam seja por estipulação direta ou por exigências laterais a exigência de que o invento seja a solução de um problema *técnico*, ou seja, pertinente a *qualquer tipo de indústria*.

Este *qualquer*, porém, tem encontrado um importantíssimo requisito, o de que a indústria seja daquelas cujo resultado importe em *mudança dos estados da natureza*. Assim, o teste é de se o problema técnico solucionado presuma tornar objetos mais pesados ou mais leves, ácidos ou básicos, estáveis ou explosivos. Tal é o resultado do dispositivo que, em geral, veda o patenteamento de processos mentais, jogos, esquemas de investimento, etc.⁵⁷⁵.

Aplicação industrial, em tal contexto, significará “relativo à mudança nos estados da natureza”, por oposição às simples operações conceituais, aritméticas, artísticas ou, em geral, abstratas. Vide, acima, a noção de “técnica” ao examinarmos a noção de invento.

575 Lei 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;

Note-se porém que esta doutrina está, no entanto, sendo erodida pela tendência da prática patentária americana de eliminar a noção, que se restringe cada vez mais às patentes químicas⁵⁷⁶.

Solução de um problema técnico

O outro elemento importante da noção é que o invento seja *uma solução de um problema*. No recente caso do Projeto de Genoma Humano, em que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) procurou obter patente para milhares de seqüências de genes numa fase inicial da pesquisa, a rejeição do Escritório Americano de Patentes (PTO)⁵⁷⁷ baseou-se exatamente em inexistência de propósito industrial, ou, mais precisamente, de um problema técnico específico a ser resolvido pela informação sobre a seqüência genética. Quanto à questão, vide a noção de “técnico”, acima indicada ao estudarmos o conceito de invento.

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

São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários a lei da física, assim como métodos de tingir cabelo⁵⁷⁸.

Não se veja aqui, porém nenhuma exigência de que a invenção traga aperfeiçoamentos ou melhoras no estado da arte (como se exige para o modelo de utilidade); tal poderá ser eventualmente considerado para efeitos de avaliação de atividade inventiva. Tem utilidade industrial o que resolva um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já se dispõe.

O 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. Assim, além do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução seja prática.

Atividade Inventiva

Não expressamente mencionado na Lei 5.772/71⁵⁷⁹, o requisito da atividade inventiva é um dos mais essenciais na avaliação da privilegiabilidade de uma invenção. A prática

576 Ronald S. Laurie, “Intellectual Property Protection for Computer Software”, in PLI Computer Software 1989, p. 440: “Utility Requirement - 35 USC 101 (“useful”), application limited to chemical cases”

577Looney (1994:252) “The absence of known functions associated with the gene sequences was fatal under the patent law utility requirement. The discovery by the examiner of several of the claimed sequences in existing genetic databases caused the application to fail the patent law novelty requirement”.

578 Segundo Paulina Ben Ami, Manual de Propriedade Industrial, 1983, p. 45.

579 Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976 item 1.1; “Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da

administrativa e a jurisprudência vinham uniformemente admitindo o requisito no Direito Brasileiro, inobstante o silêncio do Código de 1971. O art. 13 da Lei 9.279/96 o define, de forma tecnicamente correta, embora talvez sem a sofisticação que as tecnologias mais modernas exigiriam:

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.

Tal requisito, que já se achava na lei veneziana de 1474, sob o nome de *engenhosidade da invenção*, foi recuperado pela jurisprudência americana⁵⁸⁰ a partir de 1850, com posterior assimilação da mesma noção pela doutrina alemã. Também é definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como “não-obviedade”.

A questão da não obviedade importa na avaliação de questões de direito e de fato. Para tal determinação, se levam em conta quatro fatores: a) o conteúdo e alcance das anterioridades b) as diferenças entre tais anterioridades e o novo invento c) o nível de complexidade do campo da técnica a qual pertence à invenção d) a ocorrência de certos índices abaixo indicados⁵⁸¹.

Alguns elementos para a apuração desta *não obviedade* são: a) o tempo decorrido desde a anterioridade em questão. b) o efeito inesperado ou surpreendente. C) a economia de tempo c) o resultado aperfeiçoado d) vantagens técnicas ou econômicas consideráveis. Quanto ao último elemento, que importa em avaliar o provável sucesso comercial do invento, divergem as jurisprudências nacionais⁵⁸². A tendência européia é de dar menos peso a este índice.

A noção de decorrer de maneira *evidente* do estado da técnica indica que o padrão de avaliação é o homem especializado na matéria, mas não o maior expoente mundial do setor. Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, *operando no setor industrial pertinente*. Decididamente, o parâmetro não é do cientista exponencial, laureado com o prêmio Nobel.

arte". Podia-se igualmente deduzir a exigência deste requisito no Art. 9, e) do CPI/71, que se referia a "um novo efeito técnico".

580 Hotchkiss v. Greenwood, 52 US 261.

581 T.G. Wiseman, "Biotechnology patent application examination", in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI, New York (1989). Maria Thereza Wolff, Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia, Revista da ABPI, Nº 26 - Jan. /Fev. 1997.

⁵⁸² Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) "the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy".

A referência ao estado da técnica, de outro lado, representa a noção legal aplicável ao conceito de novidade (vide acima), mas tomada aí como base, e não como limite, a partir da qual se apurará o *quantum* de não obviedade. Assim, o parâmetro de avaliação é o do técnico na arte (definido como no parágrafo anterior) provido dos *conhecimentos gerais do estado da técnica*. Daí se apurará a obviedade ou não da invenção⁵⁸³. Tem-se apontando como repositório do conhecimento geral do estado da técnica o constante dos manuais ou livros didáticos correntes para a formação do técnico⁵⁸⁴.

Nem tudo que for legalmente anterioridade, para efeitos de novidade, será levado em conta para a base de apuração de atividade inventiva; o documento não publicado à época do depósito da segunda patente sobre o mesmo problema técnico, que será novidade para o segundo depósito a teor do art. 11 § 2º. do CPI/96, certamente não integrará o *conhecimento geral do estado da técnica*.

O EPO tem mantido uma estratégia de avaliação da atividade inventiva que se baseia no que denomina “critério objetivo”, partindo do documento singular pertinente *mais próximo da invenção alegada* e daí conduzindo a pesquisa de salto inventivo:

- a) identify the “closest prior art”,
- b) assess the technical results (or effects) achieved by the claimed invention when compared with the “closest prior art”,
- c) define the technical problem to be solved as the object of the invention to achieve these results, and
- d) examining whether or not a skilled person, having regard to the state of the art in the sense of art. 54(2), would have suggested the claimed technical feature for obtaining the results achieved by the claimed invention.⁵⁸⁵

Uma advertência importante é a de que não se avaliará a atividade inventiva *a posteriori*. Uma vez conseguida a nova solução, tudo parece óbvio. A postura da análise seria sempre prospectiva a partir do documento mais próximo, e não retrospectiva, a partir da nova invenção⁵⁸⁶.

583 Notam os autores que há diferenças sensíveis na apuração do estado da arte para novidade e para atividade inventiva. Naquela, o estado da arte deve ser idêntico, e compreender também o que já foi objeto de depósito, mas não de publicação. Não assim no caso da atividade inventiva, para a apuração da qual se levam em consideração os conhecimentos agregados (não idênticos) e o que realmente estava à disposição do público antes da data do depósito. Bertrand, op. cit., p. 122. Vide também Maurício Lopes de Oliveira, Reflexão Sobre a Atividade Inventiva, Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999.

584 Singer, The European Patent Convention, Sweet and Maxwell, 1995, p. 179.

585 Paterson, The European Patent System, Sweet & Maxwell 1992, p. 424. EPO Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 3 rd ed. 1998

586 Decisão EPO t5/81, Schmid/Etching process, OJ 1987, 237: é inadmissível “a posteriori analysis, i.e. an interpretation of the prior document as influenced by the problem solved by the invention, while the problem was neither mentioned or suggested (by the prior art not known to) the person skilled in the art”.

Para os modelos de utilidade, o CPI/96 introduziu o conceito de “ato inventivo”, que seria um mínimo de inventividade além do que seria simplesmente novo. Nem a doutrina, nem a prática, têm facilidade de conceituar o que será tal requisito.

Jurisprudência: Atividade Inventiva

> TRF da 2ª. Região.

Administrativo – INPI – Patenteamento De Invento – Novidade Comprovada. Comprovado, pericialmente, que o “condutor trançado e o processo para fabricação do mesmo”, apresentado pela requerente, contém novidade ainda não integrante do estado da técnica, e não mero aperfeiçoamento das patentes italiana e inglesa, impõe-se a concessão do privilégio.” Voto do Des. Clélio Herthal: “É certo que simples justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, assim como meras mudanças de forma, proposições, dimensões ou de materiais, não autorizam o patenteamento se o processo básico não é novo e já se integra no domínio da técnica. Mas no caso vertente, não se trata, apenas, desses aspectos, mas sim de substanciais alterações, relativamente às patentes anteriores, conforme se vê das conclusões a que chegou o perito.”(TRF – 2ª Região – Apelação Cível nº 94.02.16489-8 – 1ª Turma – 29/05/95)

Outros requisitos da patente

Além de tais requisitos, consagrados pela tradição legislada, existem outros, que se depreendem da prática dos órgãos patentários, da jurisprudência e dos autores:

- a) Ação humana
- b) Possibilidade de Reprodução
- c) Unidade da invenção
- d) Conceito inventivo

Ação humana

É a exigência de que haja *invento*, ação humana sobre a natureza, e não somente uma descoberta de leis ou fenômenos naturais. Já discutimos essa questão ao analisarmos a noção de “invento”.

Por muito tempo foi possível tratar este requisito como parte da exigência de que o invento tenha utilidade industrial. Diz, por exemplo, Chavane e Burst 587, sobre o direito francês:

"Seul le produit industriel est brevetable. La découverte d'un produit naturel n'est donc pas protégeable à défaut d'une intervention de la main de l'homme"

Segundo Choate e Francis 588, no direito americano a situação é idêntica:

"If we start with the premise that the patent system is to promote the progress of the useful arts, the conclusion may follow that it does not reward basic scientific discoveries except as incorporated in useful devices"

E, falando da teoria geral do direito de patentes ao mesmo tempo que do direito suíço, diz Troller 589:

587 Droit de la Propriété Industrielle, Ed. Dalloz, no. 41.

588 Patent Law, West Publishing, p. 471

"Les connaissances donnant un aperçu de l'essence des forces de la nature, c'est à- dire qui renseignent sur les créations de la nature nées indépendamment de activité de l'homme, sont exclues du cercle de la protection".

Explicando porque não se dá proteção patentária às descobertas, mas tão somente às invenções, diz por sua vez Douglas Gabriel Domingues 590:

"A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a mesma resulta do espírito especulativo do homem, na investigação dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta apenas aumenta os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz nenhuma necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta não soluciona nenhum problema de ordem técnica".

As técnicas biotecnológicas em particular trazem, no entanto, consideráveis problemas quanto à distinção entre descobertas e invenções; no caso da variedades de plantas no modelo UPOV, o requisito foi simplesmente abandonado (vide UPOV - Tratado; Industrial Property, Fev. 1979, Texto 14, p. 4). No sistema de patentes continua em vigor, mas a purificação de material natural tem sido **algumas vezes** considerada patenteável 591.

Possibilidade de Reprodução

Na verdade aqui são dois os requisitos 592.

O primeiro deles é que a natureza da tecnologia sobre a qual recai o invento permita a reprodução do bem ou serviço tal como descrito (repetibilidade). Sobre esse ponto, tivemos oportunidade de dizer:

"As for the repeatability requirement, which might be stated as the ability of an invention to solve the technical problem to which it is applied each time it is so done, it is liable to be confounded with its subjective counterpart, the reproducibility condition. The stability requirement of the breeder's rights laws is a quite similar requirement" 593.

O segundo requisito é que a descrição permita que o técnico da arte possa repetir o invento (reproduzibilidade) requisito hoje encerrado no art. 24 do CPI/96, como exigência de validade da patente 594.

Unidade da invenção

Ademais de tais requisitos, existe a importante questão da *unidade* do invento 595: o pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções

589 Précis du droit de la propriété immatérielle, Ed. Helbing & Lichtenhahn, p.37.

590 Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, p. 31.

591 Por exemplo, em In re Bergy, 201 USPQ 352 (CCPA 1979).

592 Estes dois requisitos não são geralmente explicitados nas leis de patentes assim como aqui mencionados. A reproduzibilidade é quase sempre traduzida na exigência de que a descrição do invento seja suficiente; a repetibilidade pode ser traduzida muitas vezes como uma exigência de utilidade industrial, mas aparece como uma questão de capital importância nas invenções de caráter biológico, especialmente na microbiologia.

593 SELA (1987), op. cit.

594 Segundo a prática patentária americana, particularmente sensível ao ponto, a descrição tem de ser suficiente para um técnico com habilidade ordinária possa por a invenção em prática sem precisar fazer ensaios e experimentos indevidos; além disto, a profundidade da descrição tem de ser proporcional ao alcance das reivindicações; Wilkinson, op. cit., p. 41.

inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. Já o pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto (CPI/96, art. 22 e 23).

Conceito inventivo

A noção de conceito inventivo, essencial para a aplicação do requisito de unidade de invento, não se acha definida na lei ou no normativo do INPI. Pode-se no entanto defini-la como *a resolução de um único problema técnico*. Assim, se para fabricar um novo produto específico, é necessário utilizar um novo aparelho, e utilizar um novo processo, a análise teleológica indica a existência de um só conceito inventivo.

Tipos de patentes

As patentes podem tomar várias formas:

Quanto ao *objeto* podem ser de processo, ou de produto, etc., conforme a natureza da solução técnica aportada.

Quanto à *finalidade*, podem ser patentes de invenção, modelos de utilidade, certificado de invenção etc., ou - como lembra a CUP Art. 1º(4) -, patentes de importação⁵⁹⁶, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.

Tipos de patentes quanto ao objeto

Uma patente pode proteger um *processo* ou um *produto*, conforme seja um desses objetos a tecnologia nova⁵⁹⁷. Como se verá, pode-se falar, também, da existência de uma patente de combinação⁵⁹⁸ e de

595 Que, sendo um requisito procedimental, também é de validade da patente concedida. Vide o verbete pertinente em Aurélio Wander Bastos, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial, Lumen Juris 1997. Vide Di Biasi, Garcia E Mendes, A Propriedade Industrial, Forense 1997, p. 66.

596 José Carlos Tinoco Soares, Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Jurídica Brasileira, 1998: “segundo POUILLET, que sob a égide da Lei francesa de 7.1.1791, admitia-se as patentes de importação de uma forma absoluta, o que significava dizer que era possível obter a patente para as invenções já divulgadas ou concedidas no estrangeiro, mas ainda desconhecida na França. De um lado, favorecia a introdução, na França, de métodos e processos conhecidos no estrangeiro, e, de outro, premiava aqueles que buscavam esses conhecimentos fora do país para aproveitá-los na França e em detrimento do verdadeiro inventor.”

597 Ao que se teria que acrescentar as patentes relativas a uma nova aplicação. Note-se que o INPI tem sustentado que o CPI/96 só prevê patentes de produto e de processo, o que é literalmente verdadeiro. Com efeito, os art. 42 e 183 apenas se referem a essas duas modalidades, assim como o art. 27.1 do TRIPS. Ocorre, porém, que a nova aplicação será de produto ou processo.

598 Vide, também quanto à questão, o artigo de Gert Dannemann acima citado.

nova aplicação de um elemento conhecido ⁵⁹⁹. No caso de patentes relativas à biotecnologia, por exemplo, ainda se notam patentes de *métodos de utilização*.

Patente de processo

Quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-se no caso uma patente de *processo* ⁶⁰⁰. Assim, o conjunto de ações humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um resultado (aquecer, crescer um ácido, trazer o produto a zero absoluto) serão objeto desse tipo de patente.

Vide, quanto ponto, o disposto na CUP, em aplicação direta no Direito Interno:

Art. 5º quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.

Note-se que, como se verá mais extensamente abaixo, no caso de patente de processo ocorre inversão de ônus de prova nos procedimentos de contrafação, como concessão ao fato de que é extremamente oneroso ao titular da patente provar qual o processo que está sendo usado pelo pretense contrafator.

Além da questão de inversão de prova, a patente de processo ainda tem uma característica especial no processo penal, prevista no art. 201 do CPI/96, pela qual na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito. Uma vez cumprido esse requisito, o juiz pode até mesmo ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Patente de produto

A tecnologia pode ser, de outro lado, relativa a um objeto físico determinado: uma máquina, um produto químico, a mistura de várias substâncias (por exemplo, pólvora) um microorganismo, um elemento de um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia é chamada "patente de produto". Os modelos de utilidade, que não protegerão

599 A lei brasileira de 1882 era deliciosamente clara quanto a esses tipos de patentes: Lei n. 3.129, de 14 de outubro de 1882. Art. 1º - A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo. § 1º - Constituem invenção ou descoberta para os efeitos desta lei: 1º - a invenção de novos produtos industriais; 2º - a invenção de novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial; 3º - o melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o fabrico do produto ou uso do invento privilegiado, ou se lhe aumentar a utilidade.

600 Não existe até agora nas leis de patentes a proteção aos "processos mentais" como as equações, as técnicas de venda, etc. Segundo a doutrina clássica, é necessária a ação sobre a natureza - fisicamente - para se ter um objeto patenteável. Veja-se acima, a noção de utilidade industrial e, adiante, a noção das idéias em Direito Autoral. A noção de "processo" pode ser mais bem expressa pelo termo "meio": são os agentes órgãos e procedimentos que levam à obtenção seja de um produto, seja de um resultado. Vide Burst e Chavanne, *Droit de La Propriété Industrielle*, Ed. Dalloz., nr. 47.

jamais processos, destinam-se a um tipo de produto, qual seja, o **objeto** de uso prático, ou parte deste.

Patente de nova aplicação

A par das patentes de produto e processo há que se distinguir a invenção que consiste de uma nova aplicação de um produto ou um processo (ou *patente de uso*). A nova aplicação é patenteável quando objeto já conhecido é usado para obter resultado novo, existente em qualquer tempo a atividade inventiva e o ato criador humano: aqui, como em todo caso não será patenteável a descoberta ⁶⁰¹. Trata-se pois de uma tecnologia cuja novidade consiste na “relação entre o meio e o resultado”, ou seja, na função ⁶⁰². Assim, por exemplo, o uso (hipotético) de *Sacaromice Cereviciae* para a lixiviação de rochas.

Note-se que, à leitura estrita do que reza o art. 42 do CPI/96, há respeitáveis opiniões no sentido de que tal patente não seria possível em Direito Brasileiro. Queremos crer, no entanto, que qualquer patente de uso será de um produto, ou um processo, atendendo-se a literalidade da lei. Aliás, como já se enfatizou, a questão da possibilidade de patente de uso passa não pelo teor da lei em vigor, mas pela satisfação do requisito de ação humana, que veda o patenteamento de simples descobertas.

Quanto à questão de um *segundo uso* de uma patente de medicamento, vide abaixo.

Patente de aparelho

Certos autores ⁶⁰³ referem-se ainda à patente de aparelho, que vem a ser na verdade uma patente de produto, cuja inclusão numa reivindicação não ofenderia o requisito da *unidade da patente*.

Assim, é possível reivindicar simultaneamente um produto, e o aparelho para fabricá-lo.

Patente de combinação

Note-se que, embora os autores clássicos brasileiros classifiquem a patente de combinação como de *meio*, a rigor a combinação pode ser de processo ou de produto. Com efeito, a combinação não se encontra numa relação de alteridade radical em face ao que já existe; o produto ou o processo é conhecido, mas não sob a iluminação que o pôs o inventor. Este propõe um outro uso, um melhor uso, um uso num fim particular, e é em relação a esta nova *perspectiva de utilização* que a novidade e atividade inventiva deve ser apurada ⁶⁰⁴.

601 Veja-se, porém, a observação já feita acima quanto à diretriz de exame C.IV.2.3 da OEP, da União Européia: “Quiconque découvre une propriété nouvelle d’une matière ou d’un objet connu fait une simple découverte Qui n’est pas brevetable. Si toutefois, cette personne utilise cette propriété à des fins pratiques, elle a fait une invention que peut être brevetable”.

602 Burst e Chavanne, op. cit. nr. 60.

603 Por exemplo, Di Biasi, Garcia e Mendes, A Propriedade Industrial, Forense, 1997, p. 23.

604 Foyer e Vivant, p. 165.

Tipos de patentes e conseqüências

A distinção entre tais tipos de patentes não é de forma alguma acadêmica. Cada gênero de patente recebe uma proteção de caráter diverso:

- a) A patente de processo dá a exclusividade do uso dos meios protegidos na produção do resultado assinalado - mas não dá, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por outro processo.
- b) A proteção do produto (a chamada reivindicação *per se*) garante ao titular a exclusividade do mesmo, quer como seja ele produzido.
- c) A reivindicação de uso só garante exclusividade para o novo emprego dos meios ou produtos, e não para estes.

Importante aspecto das patentes de processo, à luz do art. 42 § 2º do CPI/96⁶⁰⁵, é a questão processual – mas de enormes conseqüências -, da *reversão do ônus da prova*: é o usuário de um processo, réu numa ação judicial, que tem o dever de provar que não está infringindo a patente, e não o autor da ação. Tal disposição resulta do art. 34 do TRIPs⁶⁰⁶, que, no entanto, é mais equilibrado e razoável do que a lei brasileira:

Art.34 - 1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b do Art. 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado.

Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

- a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;
- b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.

2 - Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "a" ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "b".

3 - Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.

Vale enfatizar que os critérios apontados pela redação do TRIPs têm legitimidade total para serem tomados como diretiva pelo juiz brasileiro.

Quanto à patente de produto, vale observar com atenção o que lembra Gama Cerqueira:

605 Art. 42 (omissis) § 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente..

606 Vide Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 154 e seguintes, cuja análise indica que o art. 42 § 2º está desconforme, por excesso, com os parâmetros do TRIPs.

"Vimos, anteriormente, que a patente concedida para a invenção de novo produto assegura ao inventor o direito exclusivo de fabricá-lo e de impedir que terceiros o fabriquem, por diverso que seja o processo ou meio empregado na sua fabricação. Não importa, portanto, que o processo seja diferente do empregado pelo concessionário da patente, nem que seja privilegiado: enquanto estiver em vigor o privilégio concedido para o produto, a fabricação deste, sem autorização do titular da patente, constitui delito.⁶⁰⁷

Solicitação indireta

Algumas vezes, porém, o interesse do inventor ou as disposições legais pertinentes exigem que a patente seja solicitada indiretamente: por exemplo, um produto seja reivindicado através de um processo, na forma - "produto X, tal como resultante do processo "Y". E conversamente: "processo X, para resultar no produto Y"⁶⁰⁸. No caso, pode se dar que só o produto, ou só o processo, ou mesmo ambos sejam novos - mas, por exemplo, a lei pertinente não admita a patente do produto em questão, ressalvando a patenteabilidade do processo⁶⁰⁹.

A patente de combinação

Não há, no Direito Brasileiro, definição legal do que seja patente de combinação. Nos dicionários jurídicos, porém, lê-se a preciosa definição do Black's Law Dictionary:

"Combination Patent - Patents in which the claimed invention resides in a specific combination or arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given result.

Em tal patente, pois, a invenção reivindicada está numa combinação de elementos, e não nos elementos singulares; nela, nenhum dos elementos será reivindicado como novo, nem qualquer combinação diversa do todo será tida como nova, nem será a esta imputada um resultado industrial específico.

⁶⁰⁷ João da Gama Cerqueira, *in* "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp 546-547.

⁶⁰⁸ Carlos Correa, *Patentes y Biotecnología*, 1989, p. 42: "la tendencia de los países industrializados, su reclamo a los países en desarrollo y las soluciones propuestas por la OMPI apuntan a extender en todos los casos la protección del procedimiento al producto obtenido con aquél. Si bien no idénticos, los efectos de tal extensión son comparables a los derivados de la tutela del producto mismo, con sus consecuencias restrictivas sobre la competencia, el acceso a los productos y la elevación de los precios cargados a los usuarios y consumidores."

⁶⁰⁹ Ainda que não se trate de distinção resultante do objeto da patente, mas sim tocante à novidade relativa do invento, cabe mencionar aqui o problema da patente de aperfeiçoamento, concedida quanto a uma nova solução para um mesmo problema técnico, quanto ao qual já existe privilégio em vigor. Na proporção em que a nova solução subentenda a utilização de técnicas do espaço anteriormente reivindicado, a patente é dependente da anterior e algumas legislações prevêem licenciamento forçado para a exploração seja de uma, seja de outra. A Lei 9.279/96 trata desta licença compulsória no art. 70.

A doutrina brasileira ⁶¹⁰ e estrangeira ⁶¹¹ não parecem divergir da definição do dicionário legal americano. Assim é que se lê em um clássico tratado francês sobre patentes:

“Cette forme d’invention porte en fait, comme on l’a vu, sur un moyen complexe. C’est ce moyen complexe, constitué par une combinaison de moyens élémentaires connus eux-mêmes, qui est seul protégé par le brevet, la protection étant d’ailleurs, en principe, limitée à la mise en oeuvre de cette combinaison en vue d’obtenir le résultat ou le produit industriel précisé au brevet. *Les moyens individuels ne sont pas protégés par un brevet de combinaison*” ⁶¹²
(Grifamos)

Justaposição não é combinação

Também é ponto assente em Direito Patentário que não constituem combinação dois elementos que apenas se justapõem num contexto; por exemplo, o aparato de teste e o objeto testado, o sensor e o objeto detectado, enfim o objeto passivo de uma atividade de leitura e o aparato ou processo leitor; simplesmente não há, neles a *atuação conjunta*, pressuposto da combinação:

“Mais les moyens doivent concourir à un résultat commun; les moyens doivent coopérer en vue de un résultat commun” ⁶¹³

A individualidade da invenção de combinação

Central no conceito de invenção de combinação é que ela consiste em uma solução técnica *distinta dos elementos combinados*, buscando-se nela, e não em seus componentes, os pressupostos de patenteabilidade (novidade, utilidade, atividade inventiva), assim como o parâmetro para avaliar a sua eventual violação.

Tivemos, nós mesmos, de tratar da questão, no contexto do direito patentário brasileiro, ao examinar a questão de certas patentes do setor químico:

“29. É de se perguntar, assim, por que só as misturas de tipo composição são patenteáveis.

30. A resposta parece ser simples: porque só nelas, onde existe um efeito próprio, intrínseco, pode se vislumbrar uma invenção. Em outras palavras, só nas misturas de tipo composição existe individualidade inventiva suficiente. Em misturas onde a novidade, a atividade inventiva ou a utilidade industrial estejam nos componentes, a patente, se possível, seria dada a esses e não à mistura.

610 Gama Cerqueira, “Tratado de Propriedade Industrial”, Ed. Forense, 1952, vol. II, Tomo I, p. 65. Douglas Daniel Domingues, “Direito Industrial - Patentes”, Ed. Forense, 1980, p. 40. Paulina Ben Ami, “Manual de Propriedade Industrial”, Promocet, 1983, p. 41 e seg.

611 Chavanne e Burst, “Droit de la Propriété Industrielle”, Dalloz, 1976, p. 37 e seg. Ed. J. Delmas, “Droit et Pratique des Brevets d’Invention”, p. C10-C16. Alain Casalunga, “Brevets d’Invention, Marques et Modèles”, LGDJ, 1970, p. 13 e seg. Devant, Plasseraud, Gutmann, Jaquelin e Lemoine, “Les Brevets d’Invention”, Dalloz, 1970., p. 60 e seg. Foyer e Vivant, “Le droit des brevets”, PUF 1993, p. 165.

612 Devant, allii, p. 62. Note-se, porém, que em J.Delmas, Ed., p. C16, se admite, ainda que sem suporte jurisprudencial, a combinação em que algum elemento seja novo. Devant, op. Cit. loc. cit., sobre tal questão, lembra que, nestes casos, o inventor “devait préciser dans le texte du brevet que celui-ci portait à la fois sur le moyen nouveau et la combinaison nouvelle”.

613 Chavanne e Burst, op. cit., p. 37.

31. Assim é que dizem Burst e Chavanne (*Droit de la Propriété Industrielle*, 1976, p.. 28):
“A simples reunião de dois produtos em um só, sem a cooperação de um com o outro para formar um resultado de conjunto não forma produto novo”.
43. A novidade vai ser vista na mistura, em si, e não em seus componentes. Isto quer dizer que os componentes podem ser novos ou conhecidos; o que se vai ver é a propriedade adicional ou diferente, que há na mistura, e não há nos seus componentes somados.
44. Quando os componentes são conhecidos, aliás, cabe o preceito do Art. 9, e), de que as “justaposições” (termo aí impropriamente utilizado) só são patenteáveis se tiverem um efeito técnico novo ou diferente.
45. Quando algum, ou todos os componentes são novos, pareceria, à primeira vista, que a mistura seria nova. Não é o que ocorre, porém.
46. Em primeiro lugar isto não ocorre porque a invenção patenteável é a resolução de um problema técnico de uma forma que não esteja no estado da técnica, ou dele não decorra obviamente. Como se resolve o problema técnico? Se for pela ação dos componentes, ou da soma deles, a invenção está nos componentes, e não na mistura. O que há de novo na mistura não é invenção patenteável.
47. Em segundo lugar, porque também vige quanto às invenções de misturas o princípio da equivalência dos fatores. Tal princípio teve sua definição mais precisa na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Winam. V. Denmead*, 56 US. (15 How) 330 (1853): “copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção”. Em outras palavras, o que se patenteia é a função, e não os ingredientes.
48. A Suprema Corte havia já detalhado suas conclusões nesta matéria na decisão do caso *Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prodcets. Co.* 339 U. S. 605, (1950).
“Equivalência, do direito patentário, não é o prisioneiro de uma fórmula e não é um absoluto que deva ser considerado no vácuo. Não se exige identidade completa para todo propósito e em todo caso. Ao determinar equivalentes, coisas que são iguais à mesma coisa podem não ser iguais entre si e, da mesma maneira, coisas que são diferentes para a maior parte dos objetivos, podem ser às vezes equivalentes. Tem-se que dar atenção ao propósito para o qual cada ingrediente é usado numa patente, às qualidades que tal ingrediente tem quando combinado com outros ingredientes, e a função que ele deve desempenhar”.
49. Neste caso, chegou-se a conclusão de que uma mistura contendo silicato de manganês era equivalente a uma mistura contendo silicato de magnésio, apesar de magnésio e manganês terem propriedades diversas, porque a função desempenhada era a mesma à luz do estado-da-arte. (Rosemberg op. cit. p.. 17-38).
50. Vendar Haeghen, em seu *Le Droit Intellectual*, vol. 1, no. 223, 1936 define o princípio da equivalência de fatores da seguinte forma:
“Como regra, não há invenção privilegiável na substituição de um fator técnico por outro, quando desta substituição não resultar um efeito técnico imprevisto”.
51. Como se vê, quer se faça a aplicação do princípio no que toca à violação de patentes, quer se o faça no que toca à apuração de patenteabilidade, o que se vai levar em conta é a função, ou, em outras palavras, a resolução do problema técnico específico.
52. Ora, como no sistema brasileiro não se dá patente aos produtos químicos, a novidade que decorre de um novo ingrediente de mistura só aproveitará à patenteabilidade da mistura quando nesta exerça uma função nova. Em outras palavras, o fato de o inseticida ser produto novo não torna a mistura nova, para efeitos do direito patentário, senão quando faz com que a

mistura resolva um problema diverso daquele resolvido pelo inseticida em si, e, além disso, quando faz com que esta resolução seja nova.

53. Melhor explicando: se todos os inseticidas conhecidos dão um efeito “X” ao serem misturados com o solvente “Y”, e se um novo inseticida “Z” dá um efeito “X” ao ser misturado com todos os solventes conhecidos, mas ao ser misturado com o solvente “Y” dá um efeito “X + 1”, então o efeito da mistura do solvente “Y” e do inseticida “Z” é novo, e não um simples resultado da equivalência de fatores.

54. O teste a ser aplicado, assim, é o seguinte: abstraída a novidade do novo ingrediente, há novidade na mistura? Ou, posto de outra forma: deve tratar-se, para efeitos de análise de novidade, a mistura que tenha um ingrediente novo como se fora a mistura de ingredientes conhecidos⁶¹⁴.

55. Uma outra forma ainda de expressar o mesmo teste é: aplica-se, para apurar a novidade de uma mistura que inclua ingrediente novo, os parâmetros usualmente empregados para determinar a existência da atividade inventiva. Arriscando-nos a repetir em demasia, enfatiza-se que se vai apurar tal novidade quanto à mistura, e não quanto aos ingredientes.”⁶¹⁵

Combinação: processo, produto e “produto por processo”

Note-se que, embora os autores clássicos brasileiros classifiquem a patente de combinação como de *meio*, a rigor a combinação pode ser de processo ou de produto. Com efeito, a combinação não se encontra numa relação de alteridade radical em face ao que já existe; o produto ou o processo é conhecido, mas não sob a iluminação que o pôs o inventor. Este propõe um outro uso, um melhor uso, um uso num fim particular, e é em relação a esta nova *perspectiva de utilização* que a novidade e atividade inventiva deve ser apurada⁶¹⁶.

A presunção de que a combinação não é patenteável

A isto só cabe acrescentar a advertência da Suprema Corte Americana⁶¹⁷:

“Courts should scrutinize combination patent claims with a care proportioned to the difficulty and improbability of finding invention in an assembly of old elements”⁶¹⁸

614 Na única oportunidade, que nos foi dado conhecimento, em que a matéria sofreu análise jurisprudencial, no Brasil, na Apelação Cível TFR no. 58.206 - RJ (Sumitomo Chemical Company Limited, recorrente, INPI, recorrido), Anuário da Propriedade Industrial 1982, p. 116 e seg., consta do acórdão o seguinte: “Parece-nos, contudo, que tendo sido concessão de patente para uma ‘Nova Composição Inseticida’, o requisito da novidade deveria ser apreciado em relação à mistura reivindicada e não com referência apenas à substância ativa, que, produto químico, não poderia ser privilegiado”.

615 “Patentes e Problemas - Cinco questões de direito patentário”, op.cit..

616 Foyer e Vivant, p. 165.

617 Em *Great A&P Tea Co. v. Supermarket Corp.* em 340 US 147, 95 L Ed 162, 71 S Ct 127.

618 Este critério de avaliação das patentes de combinação foi confirmado em *Anderson’s Black Rock v. Pavement Salvage Co.*, 396 US 57, 24 L Ed 2d 258, 90 S Ct 305 (1969) e *Sakraida v. AG PRO, Inc.* 425 US 273, 47 L Ed 784, 96 S Ct 1532 (1976). Em *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, 724 F.2d 2d 951 (1983), à p. 961, porém, o Tribunal Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual recusou-se a aplicá-lo, citando a lei de 1952, posterior à primeira decisão - mas anterior a *Anderson’s Black e Sakraida*, que confirmaram o critério de 1952.