

COPYBEM Copiadora
XI de Agosto
P 104 T 8 Fis. 22

BALMES VEGA GARCIA:

Advogado, Bacharel em Direito (1990), Mestre (2003) e Doutorando pelas gloriosas Arcadas do Largo São Francisco. Especialista em Propriedade Industrial pela Faculdade de Direito da Universidade Robert Schuman de Estrasburgo/França (1992). Docente de diversos cursos de pós-graduação em Instituições públicas e privadas desde 1995. Engenheiro Químico pela EPUSP (1977). Farmacêutico pela FGFUSP (1984).

CONTRAFAÇÃO DE PATENTES

Violação de Direitos de Propriedade Industrial com ênfase na área Químico-Farmacêutica

EDITORA
LR
SÃO PAULO

II — CONCEITO DE INVENÇÃO E DISTINÇÃO ENTRE INSTITUTOS AFINS

A escola doutrinária francesa, fortemente influenciada pelos mestres *Pouillet*, *Roubier* e *Mathély*, situa a invenção em termos apriorísticos, relativamente à sua aplicação, se industrializável ou não, e à sua proteção jurídica.

Pouillet, fundamentado em substantiva e caudalosa corrente doutrinária, desenvolve o conceito de invenção, realçando as diferenças desta para com o conceito de descoberta⁽¹⁾.

Citando *Nouguier*, leciona: "difere da descoberta; a invenção produz algo de novo e que não existia anteriormente; a descoberta revela algo que existia, mas que teria escapado à observação"⁽²⁾.

Apoiado em *Picard* e *Olin*, ressalta⁽³⁾:

"a descoberta supõe sempre uma coisa já existente, enquanto a invenção supõe, frequentemente, uma coisa que ainda não existe. Dizemos que haveria invenção, mesmo que a coisa existisse, desde que o inventor a ignorasse. Neste caso, a invenção distingue-se da descoberta por um outro ponto: a primeira exige que o homem participe sempre da sua viabilização, enquanto na segunda é suficiente que o homem revele algo que tenha sido criado sem a sua participação, por exemplo, através das forças da natureza."

Conforme *Pouillet*, portanto, Otto de Guéricke inventou a máquina pneumática, Sanctorious inventou o termómetro, o casal Curie descobriu o radium, Marconi inventou o telégrafo, Harvey descobriu a circulação sanguínea, Schoeinbein descobriu o ozônio, Balard descobriu o bromo, Galileu descobriu as manchas solares⁽⁴⁾.

(1) *Pouillet, Eugène*: "Traité Théorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon", 1909, pp. 10-11. A obra clássica do autor foi elaborada para projetar uma luz sobre a então nova Lei Francesa de 1844, que viria a substituir a antiga Lei de 1791. No primeiro capítulo, *Pouillet* faz rápidas considerações sobre a invenção, sem aprofundar o tema, passando rapidamente às invenções passíveis de patenteabilidade.

(2) Ob. cit., n. 1, p. 10.

(3) Ob. cit., n. 1, p. 10.

(4) Cf. *Pouillet, Eugène*, in "Traité Théorique....", n. 1, pp. 10-11.

O prof. *Mathély*, ainda mais didaticamente, aborda o conceito de invenção a partir da compreensão do próprio vocábulo, que designa o ato de inventar e, por extensão, a coisa inventada resultante desta ação⁽⁵⁾. É a coisa inventada o verdadeiro objeto do direito de patentes.

Esclarece que, em um primeiro significado decorrente do sentido etimológico, *inventar* é simplesmente descobrir o que era desconhecido; na seqüência, através de um significado mais elaborado, entende que *inventar* é criar o que ainda não existia⁽⁶⁾.

Segundo os dois sentidos, a invenção é uma obra do espírito executando o aporte de uma novidade⁽⁷⁾.

Prosseguindo, o notável autor traz à colação um conceito desdobrado em dois elementos: o primeiro, relativo a uma operação mental intelectual não manual; o segundo, significando a busca de alguma coisa que seja nova, o que implica que o que é inventado aparece para o mundo, é exteriorizado pela primeira vez⁽⁸⁾.

É, dessarte, forçoso reconhecer que esta linha de abordagem é distinta daquela dos principais autores pátrios, que *iniciam a caminhada* situando a invenção no campo da criação intelectual industrial.

É o caso do prof. *Silveira*, que tece importantes considerações sobre as criações intelectuais, tendo um caráter de processo mental unitário, sublinhando que, quando a criatividade humana for exercida no campo da técnica, tem-se a chamada invenção técnica⁽⁹⁾.

(5) *Mathély, Paul*, "Le Droit Français des Brevets D'Invention", 1974, p. 27.

(6) Ob. cit., n. 5, p. 10.

(7) Ob. cit., n. 5, p. 10.

(8) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 10.

(9) *Silveira, Newton*, "A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais", 1998, pp. 1-8. *Newton* sustenta, ainda, ser a invenção uma concepção, uma idéia de solução original, que pode residir no modo de colocar o problema, nos meios empregados ou, ainda, no resultado ou no efeito técnico obtido pelo inventor. Acrescenta que, à originalidade da concepção do inventor deve-se unir a utilidade da invenção, entendida como a propriedade ou aptidão para servir ao seu fim e corresponder à exigência ou necessidade a cuja satisfação visa o inventor. Ressalta que a invenção dita industrial, fruto da atividade criadora do homem no campo da técnica, difere das demais criações do espírito, não apenas por perseguir a utilidade, mas por seu caráter abstrato, consistindo na concepção de uma nova relação de causalidade, não encontrável na natureza, não se cogitando da forma como, no caso das invenções relativas a novos processos de fabricação, sendo que, ainda que a invenção venha a referir-se a novo produto, não será a forma objetivada, mas a relação entre as suas partes, resultando em novo efeito técnico.

O prof. *Barbosa* estabelecendo graus, patamares, hierarquias e níveis, explicita que invenção é a criação industrial maior, objeto da patente de invenção, considerando que apenas é invenção o que for patenteável⁽¹⁰⁾.

Em sentido contrário, não o sendo tudo o que não for patenteável. Por conseguinte, é possível imaginar que uma invenção patenteada no Japão e não patenteada no Brasil não poderia ter aqui o *status* de invenção. Ou, quando da vigência da antiga Lei n. 5.772/71, relativa ao Código de Propriedade Industrial — que vedava a patenteabilidade na área de medicamentos — uma invenção relativa a uma nova rota de obtenção de um fármaco, patenteada na Alemanha e não patenteada no Brasil, em decorrência da restrição legal aqui existente, não poderia ser reconhecida como uma invenção, com o que não se pode concordar.

Dito de outra forma, pela abordagem do prof. *Barbosa*, a invenção passa a ser requisito suplementar para a patenteabilidade, o que destoaria dos ditames da própria Lei n. 9.279/96, que estabelece nítida separação entre o que é patenteável e o que não é considerado invenção, nos termos dos arts. 8º e 10.

O autor define inovação como uma solução técnica original de um problema técnico pelo que *invento* seria termo genérico, do qual *invenção* seria específico⁽¹¹⁾.

Em termos tecnológicos, *inovação* seria definida como um novo produto ou processo⁽¹²⁾.

Pode-se situar a invenção em posição mais próxima da pesquisa e a inovação mais próxima do mercado.

(10) *Barbosa, Denis Borges*, "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 1997, p. 134. Ressalta que 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 n. 9.279/96.

11) Cf. *Barbosa, Denis Borges*, in "Uma Introdução...", n. 10, pp. 134-137.

12) *Kim, Linsu e Nelson Richard*, editores, "Technology, Learning, & Innovation", 2000, p. 131. Com uma abordagem que contempla a atual questão da tecnologia e do mercado, ponderam que a inovação é vista, também, como um processo de longo prazo, objetivando o lançamento de novos produtos e/ou processos para conquistar mercados em escala globalizada. Analisa, em detalhes, toda a dinâmica da questão da absorção da tecnologia pelas empresas, de seu aperfeiçoamento e de sua proteção através da propriedade intelectual, ou do segredo industrial, afirmando que, nos Estados Unidos, as empresas têm optado pelas patentes, como uma barreira para impedir a imitação de seus novos processos/produtos.

III — CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE DAS INVENÇÕES

São três os requisitos de patenteabilidade exigidos para as invenções, segundo a maioria das legislações nacionais sobre propriedade industrial, bem como em conformidade com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio — o chamado *TRIPS* —, internalizado no Brasil através do Decreto n. 1.355, de 30.12.94, publicado no Diário Oficial da União de 31.12.94: aplicação industrial, novidade e atividade inventiva, conforme o art. 8º, da Lei n. 9.279/96 e o art. 27, 1º do citado acordo.

3.1. APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Mestre *Pouillet*, propugna que a primeira característica que uma invenção deve possuir para ser patenteável é que seja industrial, produzindo um resultado industrial; não sendo suficiente, todavia, que se vincule de maneira mais ou menos direta ao domínio da indústria, de sorte que as concepções puramente teóricas, os sistemas puramente abstratos e intelectuais, como métodos de ensino, leis da física ou da química, não são suscetíveis de patenteabilidade, visto referir-se esse gênero de descoberta, exclusivamente, ao domínio da inteligência e não da indústria⁽¹³⁾.

O prof. *Gama Cerqueira* considera o caráter industrial como o segundo requisito legal para a concessão do privilégio, aliás, como foi contemplado pelo legislador no art. 6º, da Lei n. 5.772/71, *in verbis*:

(13) Cf. *Pouillet, Eugène*, in "Traité Théorique...", n. 1, p. 13. Para ilustrar sua argumentação, fornece farta jurisprudência, citando o caso do método de leitura, dirigido unicamente à inteligência, não produzindo nenhum traço material que possa ser comunicado por aquele que detém seus elementos, não conferindo qualquer privilégio eficaz, pois a invenção revela-se, na prática, não sujeita a um processo de busca e apreensão, julgado pela Corte de Grenoble, em 1842, ou o método de contabilidade, que não cria um direito exclusivo quanto à aplicação do mesmo, conforme decidiu a Corte de Paris, em 1870, ou a mera idéia de remeter ao comprador um objeto, não se produzindo nenhum resultado industrial mas, simplesmente, um processo destinado a chamar a atenção da clientela, através de um prêmio, julgado pelo Tribunal de Lyon, em 1875.

O prof. *Barbosa* estabelecendo graus, patamares, hierarquias e níveis, explicita que invenção é a criação industrial maior, objeto da patente de invenção, considerando que apenas é invenção o que for patenteável⁽¹⁰⁾.

Em sentido contrário, não o sendo tudo o que não for patenteável. Por conseguinte, é possível imaginar que uma invenção patenteada no Japão e não patenteada no Brasil não poderia ter aqui o *status* de invenção. Ou, quando da vigência da antiga Lei n. 5.772/71, relativa ao Código de Propriedade Industrial — que vedava a patenteabilidade na área de medicamentos — uma invenção relativa a uma nova rota de obtenção de um fármaco, patenteada na Alemanha e não patenteada no Brasil, em decorrência da restrição legal aqui existente, não poderia ser reconhecida como uma invenção, com o que não se pode concordar.

Dito de outra forma, pela abordagem do prof. *Barbosa*, a invenção passa a ser requisito suplementar para a patenteabilidade, o que destoaria dos ditames da própria Lei n. 9.279/96, que estabelece nítida separação entre o que é patenteável e o que não é considerado invenção, nos termos dos arts. 8º e 10.

O autor define inovação como uma solução técnica original de um problema técnico pelo que *invento* seria termo genérico, do qual *invenção* seria específico⁽¹¹⁾.

Em termos tecnológicos, *inovação* seria definida como um novo produto ou processo⁽¹²⁾.

Pode-se situar a invenção em posição mais próxima da pesquisa e a inovação mais próxima do mercado.

(10) *Barbosa, Denis Borges*, "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 1997, p. 134. Ressalta que 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 n. 9.279/96.

(11) Cf. *Barbosa, Denis Borges*, in "Uma Introdução...", n. 10, pp. 134-137.

(12) *Kim, Linsu e Nelson Richard*, editores, "Technology, Learning, & Innovation", 2000, p. 131. Com uma abordagem que contempla a atual questão da tecnologia e do mercado, ponderam que a inovação é vista, também, como um processo de longo prazo, objetivando o lançamento de novos produtos e/ou processos para conquistar mercados em escala globalizada. Analisa, em detalhes, toda a dinâmica da questão da absorção da tecnologia pelas empresas, de seu aperfeiçoamento e de sua proteção através da propriedade intelectual, ou do segredo industrial, afirmando que, nos Estados Unidos, as empresas têm optado pelas patentes, como uma barreira para impedir a imitação de seus novos processos/produtos.

III — CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE DAS INVENÇÕES

São três os requisitos de patenteabilidade exigidos para as invenções, segundo a maioria das legislações nacionais sobre propriedade industrial, bem como em conformidade com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio — o chamado *TRIPS* —, internalizado no Brasil através do Decreto n. 1.355, de 30.12.94, publicado no Diário Oficial da União de 31.12.94: aplicação industrial, novidade e atividade inventiva, conforme o art. 8º, da Lei n. 9.279/96 e o art. 27, 1º do citado acordo.

3.1. APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Mestre *Pouillet*, propugna que a primeira característica que uma invenção deve possuir para ser patenteável é que seja industrial, produzindo um resultado industrial; não sendo suficiente, todavia, que se vincule de maneira mais ou menos direta ao domínio da indústria, de sorte que as concepções puramente teóricas, os sistemas puramente abstratos e intelectuais, como métodos de ensino, leis da física ou da química, não são suscetíveis de patenteabilidade, visto referir-se esse gênero de descoberta, exclusivamente, ao domínio da inteligência e não da indústria⁽¹³⁾.

O prof. *Gama Carqueira* considera o caráter industrial como o segundo requisito legal para a concessão do privilégio, aliás, como foi contemplado pelo legislador no art. 6º, da Lei n. 5.772/71, *in verbis*:

(13) Cf. *Pouillet, Eugène*, in "Traité Théorique...", n. 1, p. 13. Para ilustrar sua argumentação, fornece farta jurisprudência, citando o caso do método de leitura, dirigido unicamente à inteligência, não produzindo nenhum traço material que possa ser comunicado por aquele que detém seus elementos, não conferindo qualquer privilégio eficaz, pois a invenção revela-se, na prática, não sujeita a um processo de busca e apreensão, julgado pela Corte de Grenoble, em 1842, ou o método de contabilidade, que não cria um direito exclusivo quanto à aplicação do mesmo, conforme decidiu a Corte de Paris, em 1870, ou a mera ideia de remeter ao comprador um objeto, não se produzindo nenhum resultado industrial mas, simplesmente, um processo destinado a chamar a atenção da clientela, através de um prêmio, julgado pelo Tribunal de Lyon, em 1875.

"São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial", ressalvando, com propriedade, que o Código de 1945 corrigira a expressão *utilidade industrial*, relativa ao art. 32 do Decreto n. 16.264, de 19.12.23, que se confundia com um dos requisitos da invenção considerada em si, além do que a invenção poderia ser útil para a indústria, sem constituir exatamente uma invenção e, ao contrário, não apresentar nenhuma utilidade, mas constituir invenção privilegiável⁽¹⁴⁾.

Prosseguindo, Gama sustenta que, como a maior parte dos autores franceses, Pouillet não estuda a invenção considerada em seus requisitos intrínsecos, não separando os atributos formais da invenção das condições legais de patenteabilidade, confundindo o caráter industrial da invenção privilegiável com as noções de utilidade e realidade da invenção⁽¹⁵⁾.

O posicionamento desse importante tratadista brasileiro é decorrente de sua preocupação em definir, inicialmente, a invenção pelo seu prisma substantivo, desvinculando-a de qualquer aspecto qualitativo ou adjetivo. É o que ocorre quando explicita os requisitos da invenção, especificamente ao desenvolver o segundo e terceiro requisitos: a *realidade e utilidade da invenção*.

No primeiro requisito entende que a realidade consiste na solução de um problema da ordem prática ou técnica, necessitando a invenção ser executável para atingir ao fim visado, uma vez que do contrário, ficaria o problema sem solução real⁽¹⁶⁾. Considera ser necessário que a invenção conduza a um resultado e que esse resultado possa ser sempre repetido e obtido, mediante o emprego dos meios indicados pelo inventor, de modo que a solução encontrada possa satisfazer efetivamente ao seu fim⁽¹⁷⁾. Como o objeto do direito do inventor consiste na idéia de solução, esta não deve ser uma idéia simplesmente teórica: é preciso que seja suscetível de

(14) Cerqueira, João da Gama, "Tratado da Propriedade Industrial", 1982, pp. 335-336.

(15) Ob. cit., n. 14, pp. 335-338. O autor afirma que, quanto ao caráter industrial, as leis dos diversos países empregavam fórmulas diferentes, mas que se equivaliam. Assim, a lei francesa referia-se a invenções em qualquer gênero de indústria. A lei belga declarava que os objetos privilegiáveis deveriam ser suscetíveis de exploração como objetos de indústria ou de comércio. A lei da Suécia declarava privilegiáveis as invenções concorrentes a produtos ou processos suscetíveis de exploração graças a uma atividade industrial. A lei da Noruega, invenções suscetíveis de serem utilizadas na indústria.

(16) Cf. Cerqueira, João da Gama, in "Tratado da ...", n. 14, pp. 239-241.

(17) Cf. Cerqueira, João da Gama, in "Tratado da ...", n. 14, p. 239.

realização prática e efetiva e que possa concretizar-se em qualquer coisa objetiva, seja um corpo certo, seja uma série de atos ou operações ou numa função técnica.

Importa esclarecer que a realidade pode ser apreciada tanto pelo aspecto subjetivo, ou seja, em relação ao inventor, supondo que conheça, ao menos empiricamente, a relação de causa e efeito entre os meios empregados e os resultados obtidos, quanto pelo aspecto objetivo, entendendo que essa mesma relação de causa e efeito deva existir de modo permanente e constante, para que o mesmo meio empregado produza ou seja apto a produzir o efeito indicado, permitindo a sua execução indefinida. Assim, não cabe falar em invenção toda vez que o resultado visado pelo inventor não possa ser obtido pelos meios indicados, seja porque o próprio princípio da invenção ou a sua execução contradiz as leis científicas reconhecidas da natureza, seja quando o efeito esperado não se produz.

No segundo requisito postula que não basta à invenção ser executável, é necessário que o resultado visado seja útil, na medida em que toda invenção encerra, necessariamente, certo elemento econômico originada que é sempre de uma exigência ou necessidade da natureza humana e cujo fim é utilitário, contrariamente às descobertas, em que se revela a atividade desinteressada da inteligência empenhada no conhecimento dos fenômenos e leis naturais⁽¹⁸⁾.

A propriedade ou aptidão para servir ao seu fim e corresponder à exigência ou necessidade a cuja satisfação visa o inventor, constitui a utilidade da invenção, cujo conceito coincide com o de utilidade na ciência econômica⁽¹⁹⁾ (cf. Cerqueira, João da Gama, in "Tratado da ...", n. 14, p. 241).

Dizer que a invenção precisa ser útil não implica que deva oferecer maior vantagem ou representar progresso técnico, comparativamente a outros meios disponíveis para o mesmo fim, visto que proporcionar vantagens de qualquer ordem não é essencial ao seu conceito, pouco importando, também, o valor financeiro ou pecuniário que possa ser auferido pela sua exploração, ou o fato de a invenção ter fins ilícitos, imorais ou ser prejudicial⁽²⁰⁾.

(18) Cf. Cerqueira, João da Gama, in "Tratado da ...", n. 14, p. 241.

(19) Cf. Cerqueira, João da Gama, in "Tratado da ...", n. 14, p. 241.

(20) Cf. Cerqueira, João da Gama, in "Tratado da ...", n. 14, pp. 239-243. Gama afirma que na doutrina norte-americana o conceito de utilidade (*utility*) é bastante elástico, comportando não apenas a idéia de aplicação industrial, como o requisito da realidade da invenção. Na Inglaterra, pondera, exige-se que a invenção seja útil no sentido de que funcione pelo modo descrito e que o resultado obtido seja útil.

Em realidade, a diferença na abordagem do requisito caráter industrial da invenção entre *Gama* e os autores franceses por ele citados — frise-se que *Roubier* é praticamente omitido em sua obra, da mesma forma que *Mathély*, este por circunstâncias temporais — prende-se mais à questão da definição de invenção e de seus requisitos, exaustivamente expostos na obra do brasileiro e tangenciados pelos citados autores franceses, preocupados, como *Pouillet*, em caracterizar menos a invenção substantiva e mais aquela que interessa à Propriedade Industrial: a invenção patenteável.

Para alguns autores⁽²¹⁾, toda a controvérsia ligada à questão da invenção parece estar condicionada a uma quarta condição de patenteabilidade, apoiada até mesmo na interpretação da Convenção de Munique e suas respectivas diretivas.

Pouillet, na sua obra de 1275 páginas, exclusiva sobre patentes, trata, a partir da página 11, das invenções patenteáveis; ao passo que *Gama* desenvolve o assunto desde o Cap. IV, p. 286, Título II, "Dos Privilégios da Invenção", iniciado à página 185, do volume I. Esse autor pátrio explicitando o requisito *utilização industrial* — Lei n. 5.772/71 — afirma que a expressão traduz o que pode ser objeto de exploração industrial ou que pode ser aplicado na indústria, adequando-se às diversas invenções privilegiáveis, compreendendo novos produtos, novos meios, inclusive os processos, novas aplicações e combinações de meios conhecidos para obter um *resultado industrial*, termo que caracteriza a utilização de que a invenção é suscetível, ao passo que o *caráter industrial* da invenção é o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, não afeitos às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica, concluindo que industrial deve entender-se em seu sentido mais amplo, abrangendo todas indústrias⁽²²⁾.

(21) *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*; "Droit de la Propriété Industrielle", 1980, p. 43. Se bem que as Diretivas Oficiais Europeias Relativas ao Exame de Patentes explicitem, na parte C, 28c, quatro condições, tanto o art. 52 da Convenção de Munique, como a Lei Francesa de Patentes de 1978 concernem: "às invenções novas, implicando uma atividade inventiva e suscetíveis de aplicação industrial". Pelo que, continuamos entendendo serem três as condições que as invenções devem preencher, para atender ao critério de patenteabilidade. Fórmula, aliás, retomada pelo TRIPS, conforme seu art. 27.

(22) Cf. *Carqueira, João da Gama*, in "Tratado da ...", n. 14, pp. 339-341. O que está em perfeita sintonia com a aplicação industrial, segundo as Diretivas Europeias, parte C, 34a, que estabelece deva o termo indústria ser tomado no sentido geral, como o exercício de toda atividade de caráter técnico, ou seja, que se relacione ao domínio das artes mecânicas.

A definição do caráter industrial, termo que compreende aplicação industrial, é elegantemente exposta pelo prof. *Mathély*, que ensina possuir a invenção tal característica quando relativa à indústria e em todos os seus elementos⁽²³⁾.

Segundo este mestre, o sentido a reter do vocábulo *indústria* é o primeiro e essencial: toda ação do homem para manejar e utilizar a natureza e a matéria⁽²⁴⁾.

É industrial, portanto, a invenção que tem por objeto os meios através dos quais o homem pode agir sobre as forças da natureza ou os elementos da matéria.

Sublinha que deve a invenção ser industrial em todos elementos que a constituem, seu objeto, sua aplicação e seu resultado⁽²⁵⁾.

A invenção deve ser, assim, industrial em seu objeto quando a coisa inventada situa-se no domínio da indústria. Em outras palavras, o objeto da invenção deve consistir em um meio pelo qual o homem atua sobre a natureza ou a matéria.

A invenção é industrial na sua aplicação quando se refere a uma concepção suscetível de ser implementada ou executada na indústria, de modo que não configure princípio abstrato e a coisa inventada possa ser fabricada ou utilizada, efetivamente realizada, o que exclui as descobertas científicas puras da proteção, ainda que seu objeto possa ser industrial, posto que não comportam aplicação.

Finalmente, a invenção, na aplicação que se lhe dá, procura um resultado industrial na função que executa quando tal resultado é de natureza técnica. Existe, por conseguinte, resultado industrial, desde que a invenção produza um efeito primeiro e imediato na órbita industrial⁽²⁶⁾.

(23) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 42.

(24) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 42.

(25) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 42.

(26) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, pp. 42-46. (*Mathély* afirma que a coisa inventada deve poder ser fabricada ou utilizada. Por esta razão, as descobertas científicas puras não são protegidas como, por exemplo, a descoberta de que o vapor d'água exerce uma pressão, não obstante a eventual patenteabilidade de um dispositivo que utilize a força gerada pelo vapor. Cita decisão da Corte de Cassação Comercial de 31.3.54, que considerou não patenteável uma invenção relativa à utilização de um tecido de amianto para melhorar a acústica das salas de espetáculo, baseada em princípio puramente teórico, cujas aplicações práticas não eram precisas e porque a patente não divulgava nem a natureza do processo, permitindo a utilização das propriedades da tela de amianto para melhorar a acústica, nem as características técnicas dos dispositivos a empregar para produzir o citado resultado.

O prof. Barbosa, em sua festejada e esgotada obra, refere-se à utilidade industrial, de modo que a tecnologia seja capaz de emprego alterando diretamente a natureza em uma atividade econômica qualquer no que tange aos requisitos da patente de invenção⁽⁷⁾.

Discorda-se da expressão, visto que uma invenção relativa a uma tecnologia muito avançada ou muita atrasada e que se revele inviável do ponto de vista econômico inviabilizaria sua patenteabilidade por não preencher o requisito da utilidade industrial desde que, sem poder ser industrializada, a invenção não teria utilidade⁽⁸⁾.

Mathély, diferentemente, não exige do resultado industrial da invenção que seja brilhante, que seja revestido de qualidade, que aporte progresso técnico ou constitua utilidade, podendo o resultado constituir até mesmo retrocesso⁽⁹⁾.

De todo modo, a atual Lei da Propriedade Industrial brasileira, Lei n. 9.279, de 14.5.96, em seu art. 8º, dispõe que a invenção deve atender: aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, em perfeita consonância com o disposto no art. 27, 1 do Tratado sobre Propriedade Intelectual no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC, relativo à matéria patenteável, compreendendo: "... qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial ...", bem como o art. 52, 1 da Convenção de Munique, assinada em 5 de outubro de 1973, estabelece que: "As patentes européias são concedidas para as invenções novas, implicando uma atividade inventiva e suscetíveis de aplicação industrial".

Lembre-se que o art. 15, da citada Lei n. 9.279/96 determina, ainda, que: "a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou reproduzidos em qualquer tipo de indústria", o que denota certa im- perfeição do texto do legislador, pois o que pode ser utilizado ou reproduzido não é a invenção ou o modelo, mas, sim, os respectivos objetos, daí por que o art. 57 da Convenção de Munique — e que teve ter servido de inspiração para o texto pátrio — é mais correto:

(7) Cf. Barbosa, Denis Borges, in "Uma Introdução ...", n. 10, p. 136.

(8) Cf. Barbosa, Denis Borges, in "A Propriedade ...", n. 10, pp. 136-137.

(9) Cf. Mathély, Paul, in "Le Droit ...", n. 5, pp. 47-48. O autor afirma serem estranhas ao direito francês de patentes as noções de progresso e utilidade. Assim, não se exige que o resultado envolva um certo grau de importância, podendo este ser mínimo, ou, simplesmente, consistir na melhoria de um resultado já obtido.

"uma invenção pode ser considerada como suscetível de aplicação industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou utilizado em todos os gêneros da indústria, al compreendida a agricultura".

Abrangência já prevista na própria Convenção da União de Paris, conforme seu art. 1º, 3.

3.2. NOVIDADE

A invenção industrial, ou seja, a invenção já revestida do requisito de aplicação industrial tem agora de ultrapassar um segundo obstáculo no caminho do reconhecimento de sua patenteabilidade: a novidade.

Diferentemente de muitos autores pátrios, talvez influenciados pelos legisladores que colocaram o requisito da novidade antes do requisito relativo à industrialização da invenção, sugerindo que a apreciação dos requisitos deva fazer-se nesta ordem, como Gama Cerqueira, Newton Silveira, Denis Borges Barbosa e Luiz G. de A. V. Loureiro; Mathély, Burst e Chavanne, defendem que se analise a invenção, sempre e sempre, em primeiro lugar, verificando se atende ao requisito aplicação industrial; em segundo lugar, e apenas na hipótese de o primeiro ter sido atendido, verificar se preenche o requisito da novidade; em sendo mais uma vez afirmativa a indagação, e apenas então, cumprir o derradeiro ponto, examinando se a invenção implica uma atividade inventiva⁽³⁰⁾.

Ressalte-se que a seqüência não é meramente ilustrativa, mas impositiva pelo próprio processo de análise da patenteabilidade.

Desafortunadamente, os legisladores não têm atentado para esse aspecto e não apenas no Brasil, o que têm induzido grandes doutrinadores nesse caminho, ao que parece, menos acertado.

Feitas estas ponderações, há que se enfrentar o segundo requisito de patenteabilidade. A Lei n. 9.279/96 explicita, em seu art. 11, que: "a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica".

De onde emerge a expressão estado da técnica, definida em seu § 1º:

"O estado da técnica é constituído por tudo aquilo 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, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17."

(30) Cf. Mathély, Paul, in "Le Droit ...", n. 5, p. 155. De acordo com Burst e Chavanne, n. 21, pp. 38-39.

Inicialmente, é fundamental esclarecer que a novidade é relativa aos meios que constituem a invenção, não sendo aplicada aos resultados ou às vantagens procuradas pelos citados meios.

A novidade pode cobrir toda a invenção ou apenas parte dela, como no caso de um aperfeiçoamento fornecido a um objeto conhecido ou em relação a certas características reivindicadas, excluindo outras.

Deve ser apreciada objetivamente, desprezando qualquer aspecto subjetivo. Dessarte pode ocorrer de um inventor realizar uma invenção ignorando que se encontrava no estado da técnica.

A definição de novidade é negativa. Em outras palavras, a novidade é definida pelo que ela não é. Assim, a lei para definir novidade determina o caso em que a invenção não é considerada nova com relação ao chamado estado da técnica, este sim definido positivamente.

É mister, por conseguinte, para examinar o requisito da novidade da invenção determinar em primeiro lugar, o estado da técnica. Na seqüência, verificar se a invenção está ou não compreendida dentro dele.

Cumpra saber, para tanto, como é formado o estado da técnica. Ou melhor, como determinar o seu conteúdo. Inicialmente é necessário possuir uma referência temporal, a ser determinada pela data de depósito do pedido. Sem reivindicação de prioridade unionista tal data coincidirá com a data de depósito do pedido no Brasil; sob reivindicação de prioridade unionista, com extensão ao Brasil a data da prioridade será a data a considerar.

Compreende, portanto, o estado da técnica tudo o que, antes da aludida data, tornou-se acessível ao público. Portanto, há que se precisar os aspectos materiais, temporais e espaciais, da novidade. No que toca ao tempo, qualquer comunicação que tenha sido feita ao público e em qualquer época por todo tipo de meio. Tais comunicações, exemplificadamente, conformam os elementos materiais que compõem o estado da técnica, definindo as chamadas anterioridades oponíveis à invenção para contestar sua novidade.

Especialmente, segundo seja cotejada e confrontada com um estado da técnica formado por divulgações ocorridas em toda a parte ou apenas no Brasil.

Define-se, assim, a novidade como absoluta quando puder ser destruída por todo tipo de anterioridade de qualquer época e de qualquer lugar, sem nenhuma restrição.

A novidade relativa, ao contrário, pode ser destruída apenas por determinadas anterioridades, desde que obedçam a determinadas condições. É o caso de anterioridades constituídas apenas por publicações feitas até determinada data.

No caso brasileiro a anterioridade que define o estado da técnica pode ter qualquer forma, ser produzida em qualquer tempo ou lugar e executada por qualquer pessoa.

O estado da técnica é referenciado com relação ao que foi tomado acessível ao público. Importa caracterizar juridicamente este vocábulo.

Qualquer pessoa pode constituir o chamado público, excluído o empregado vinculado ao segredo por obrigação legal. Dessa forma, uma informação transmitida a alguém sob condição de segredo não integraria o estado da técnica.

O segredo pode ser expressamente previsto através de uma formalidade ou resultar de circunstâncias decorrentes da própria comunicação.

Aqueles que têm conhecimento da anterioridade em razão de sua função, vinculados ao segredo, não fazem parte do chamado público. A rigor, todos empregados de uma empresa, relativamente às pesquisas efetuadas, são vinculados ao segredo, não constituindo o público. Da mesma forma, aquelas pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da invenção, sua experimentação e sua aplicação industrial estão conscientes de que o segredo vincula-se ao trabalho que deverão efetuar, não podendo fazer parte do público.

Constituem, também, comunicações vinculadas ao segredo aquelas feitas confidencialmente ou como serviço de consultoria. Analogamente, nas situações em que o pesquisador relata o desenvolvimento de suas pesquisas a um colega, atua envolto pelo segredo, não se dirigindo ao público.

É importante que a pessoa não vinculada ao segredo e que constitua o público tenha ainda capacidade para compreender e relatar o que lhe foi revelado, sem o que tal comunicação não constitui divulgação.

Acrescente-se que tal vinculação ao segredo ocorre, normalmente, em decorrência de uma obrigação contratual ou em razão de um imperativo legal.

A anterioridade para integrar o estado da técnica deve ser acessível ao público, bastando-lhe a possibilidade dela tomar conhecimento, sem que lhe seja necessário ter conhecido efetivamente a anterioridade.

A acessibilidade opera-se observando apenas as condições nas quais a anterioridade é apresentada ao público, bastando que a anterioridade esteja disponível à apreciação.

Um conhecimento para integrar o estado da técnica pode ser acessível ao público por qualquer meio. Além da descrição escrita, oral e do uso o legislador de maneira não limitativa adicionou a expressão: *ou qualquer outro meio*, que abarca por exemplo a rede mundial de computadores ou a televisão.

O uso referido diz respeito à exploração do objeto da invenção, sendo suficiente que seja público. Pode consistir na comercialização ou na simples apresentação do produto objeto da invenção. Todavia, sendo o produto comercializado, é necessário que seu exame ou sua inspeção revele ao portador não apenas a composição e a estrutura, mas o meio de reproduzi-la⁽³¹⁾.

Quando o produto objeto da invenção não é comercializado, mas simplesmente exposto ao público, é mister que a simples visão do produto revele as características constitutivas da invenção.

Se o uso consistir no emprego do processo da invenção, em sendo ele comercializado, divulga-se o processo através do produto obtido.

A legislação brasileira estipula algumas situações de equiparação ou assimilação ao estado da técnica. É o caso da solução encontrada para evitar a dupla concessão de patentes, agasalhada no art. 11, § 2º, da Lei n.º 9.279/96, quando um pedido de patente anteriormente depositado, mas não publicado, pode fazer parte do estado da técnica.

Nessa hipótese, o legislador assimilou o "conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado" ao estado da técnica, garantindo ao primeiro titular o direito a obter a patente, desde que venha a ser publicado, ainda que subseqüentemente. A mesma solução foi encontrada pelo legislador europeu para impedir a dupla concessão de patentes. Idêntica equiparação é feita na situação de um pedido internacional, depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional, quando o pedido, ainda não publicado, integrar, por força de construção legal, o estado da técnica, nos termos do § 3º do citado artigo.

(31) *Mathély, Paul*, "Le Droit Européen des Brevets d'Invention", 1978, p.106. O velho mestre ensina, ainda, que o uso pode consistir na comercialização ou na simples apresentação do produto da invenção, ou no emprego do processo da invenção, podendo, neste caso, ser divulgado pelos produtos obtidos, caso sejam comercializados, ou pela exposição ao público, se o processo é empregado em lugar acessível a terceiros.

De modo que o legislador excluiu do estado da técnica, como exceção, certas situações relativas à divulgação da invenção, desde que ocorridas durante 12 meses precedentes à data de depósito ou da prioridade do pedido de patente, nos termos do art. 12 e incisos.

A novidade é função do estado da técnica: resta agora apreciá-la. Para analisar a novidade, é mister verificar se a invenção está compreendida no estado da técnica. Para tal, deve-se apresentar como se afigura e por inteiro. Em não se encontrando tal e qual, e por inteiro, não estará compreendida no estado da técnica.

De sorte que, para não ser nova a invenção, teria de ser divulgada através de um único elemento do estado da técnica ou por meio de uma única anterioridade. Em caso contrário, a invenção deveria ser reconstruída por meio de inúmeras anterioridades, o que significaria não estar compreendida no estado da técnica.

A novidade deve ser, todavia, apreciada de forma absolutamente estrita, uma vez que seria impossível afirmar que, se assim não o fora, a invenção encontrar-se-ia no estado da técnica tal qual e inteiramente. De modo que, a anterioridade deve divulgar a invenção nos seus elementos essenciais que a constituem, pouco importando detalhes que não afetem os elementos essenciais ou diferenças puramente ornamentais.

Mathély propõe que se faça o exame da anterioridade segundo três princípios⁽³²⁾:

No primeiro, a anterioridade deve ser certa. Em outras palavras, deve ter conteúdo e data certos. A certeza deve abranger

(32) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Européen ...", n. 31, pp.113-114. O prof. *Mathély*, abordando a questão dos medicamentos, leciona que o mesmo consiste em: uma substância, ou composição, objetivando a execução de um método de tratamento cirúrgico ou terapêutico de diagnóstico, e aplicado ao corpo humano ou animal. Portanto, o medicamento é constituído por um corpo simples ou composto, sendo caracterizado por sua aplicação e sua função. O renomado autor discorre sobre o regime especial do quesito novidade para os medicamentos, nos termos do art. 54, § 5º, da Legislação Europeia de Patentes. Inicialmente, sobre a aplicação, a título de medicamento, de um produto conhecido, sendo que a mesma não é excluída da patenteabilidade, por encontrar-se já compreendida no estado da técnica. Significa que se pode patentear a aplicação médica ou farmacêutica de um produto já conhecido. O texto acrescenta que a patenteabilidade é reconhecida à condição que a utilização da substância ou da composição para todo método de tratamento não esteja contido no estado da técnica. Em outras palavras na condição que esta aplicação seja nova e que o produto conhecido não tenha jamais sido divulgado para qualquer aplicação a título de medicamento. De ressaltar que, se um princípio ativo já é conhecido como medicamento, e vem a ser adaptado ou composto de uma maneira diferente para uma nova aplicação terapêutica, deverá ser considerado como um produto diferente, sendo apresentado pela primeira vez como medicamento.

riplamente seu conteúdo — a matéria que é divulgada — o fato que a anterioridade se tornou acessível ao público e a data em que se tornou acessível ao público.

No segundo, a anterioridade deve ser inteira e suficiente, revelando os meios constitutivos da invenção: não individualmente, nas tomadas em seu conjunto; não na sua forma, mas sim na sua articulação, na sua função.

No terceiro, a anterioridade deve ser suficiente, revelando os meios da invenção de maneira assaz clara, de sorte que possam ser reproduzidos.

Esta apreciação deve ser executada à luz dos conhecimentos gerais e correntes do homem do *métier*.

A equiparação relativa ao art. 11, § 2º, da Lei n. 9.279/96 é feita apenas para a apreciação do requisito da novidade, o que significa que tal ressalva não é aplicável para analisar o requisito da atividade inventiva. Em realidade, temos dois estados da técnica: um cobrindo um período maior, incluindo em determinadas situações os pedidos de patente anteriores e ainda não publicados quando as anterioridades são apreciadas uma a uma, cuja utilização é aferir a novidade de forma absolutamente estrita e outro em que as anterioridades podem ser somadas, agregadas e combinadas à vontade para a aferição da atividade inventiva.

3.3. ATIVIDADE INVENTIVA

Superados os primeiros dois obstáculos, resta à nova invenção industrial ultrapassar o derradeiro desafio: demonstrar que não decorre de maneira evidente do estado da técnica.

Evidentemente, apenas a invenção industrial que já tenha demonstrado não estar compreendida no estado da técnica A, que não se encontre por inteiro e tal qual ela é no citado estado da técnica A, pode implicar uma atividade inventiva. Em outras palavras, não decorrer de maneira evidente do estado da técnica B.

A distinção quanto aos dois estados da técnica vincula-se aos aspectos anteriormente levantados no caso de apreciação da novidade quando de pedidos de patentes ainda não publicados o que não ocorre no caso da apreciação da atividade inventiva.

Para ser patenteável a invenção industrial deve ultrapassar mais dois obstáculos, ou seja, situar-se fora do universo de tudo o que é conhecido e, em seguida, posicionar-se além do que é evidente. Observe-se que o universo do que é evidente, normalmente, contém o universo daquilo que é conhecido.

Se a Lei n. 9.279/96, em seu art. 13, determina "que 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", então três elementos constituem esta definição: o técnico no assunto; a não decorrência evidente ou óbvia da invenção; o estado da técnica.

A Lei vai explicitar, analogamente do requisito da novidade, a atividade inventiva por aquilo, justamente, que ela não é. Dito de outra forma, para existir a atividade inventiva é necessário que a nova invenção industrial não seja, todavia, evidente.

Em sentido etimológico *evidência* é "a qualidade daquilo que não oferece dúvida, que é claro, manifesto, patente"⁽³³⁾. Por outra referência, "qualidade ou caráter de evidente, atributo do que não dá margem à dúvida"⁽³⁴⁾. Logo, a nova invenção industrial é evidente quando se revela ao espírito de forma límpida, clara e transparente e por si própria.

Importa agora desenvolver os três atributos do conceito de atividade inventiva.

Em primeiro lugar, o conceito de *técnico do assunto*. O caráter de *não evidência* da nova invenção industrial deve ser analisado e apreciado relativamente a determinada pessoa. Este referencial humano é, conforme o legislador ordinário, o técnico no assunto.

Deve-se, portanto, ter claro sobre qual assunto trata a nova invenção industrial. *Mathély* fornece o roteiro para o deslinde da questão, entendendo que o técnico do assunto é aquele a cuja técnica pertença a invenção, apontando para o preâmbulo das reivindicações como bússola a ser utilizada com tal finalidade, ilustrando sua argumentação com o seguinte exemplo: reivindicando a invenção de uma vara de pesca feita de fibra de vidro, a técnica da invenção é aquela da vara de pesca; reivindicando a invenção de certa fibra de vidro de aplicação suscetível à fabricação de varas de pesca, a técnica em causa concerne às fibras de vidro⁽³⁵⁾.

Surge aqui outra questão relativa ao caso de uma invenção complexa, envolvendo inúmeros assuntos ou técnicas. Nesse caso, importa determinar o técnico no assunto.

O professor de *Haas*, consultor na área das invenções farmacêuticas, domínio onde o tema é particularmente importante pelo

(33) *Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda*, "Dicionário da Língua Portuguesa", 1999.

(34) *Houaiss, Antônio*, "Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa", 2001.

(35) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Européen ...", n. 31, p. 122.

fato de a pesquisa envolver diversos profissionais como químicos, farmacêuticos, engenheiros, biólogos, biomédicos e médicos, dentre outros, diverge da opinião do prof. Mathéy, que entende deva o técnico no assunto, nestes casos, ser constituído por uma equipe de vários especialistas cooperando nas diversas técnicas da invenção, defendendo que as conseqüências de tal interpretação seriam particularmente graves visto poderem conduzir a uma excessiva severidade na apreciação da atividade inventiva por parte dos examinadores⁽³⁶⁾.

Acrescente-se que, no campo da invenção de medicamento, nela compreendida a invenção de aplicação de um produto, as dificuldades residem sobretudo na comunicação entre os diversos especialistas. Conseqüentemente, o técnico no assunto, neste caso constituído por uma equipe de especialistas detendo todos os conhecimentos de cada uma dessas técnicas, seria suscetível de conceber todas as invenções que lhes fossem submetidas, inviabilizando a atividade inventiva.

Fundamentando sua argumentação, o prof. de Haas cita as Diretivas Oficiais Européias de Patentes, especificamente DIR C, IV, 9.6, que utilizam a expressão *pode ser apropriado* para o emprego da equipe de diversos especialistas, entendendo que o recurso a esse grupo de pessoas deva ser feito apenas, e apenas, em caráter excepcional⁽³⁷⁾.

A expressão "por exemplo, o técnico no assunto pode ser constituído por uma equipe de pesquisa ou de produção", presente nas citadas diretivas, implicaria, necessariamente, que tal grupo de pessoas estaria constituído por técnicos trabalhando em um mesmo domínio, concluindo que tais referências, contrariamente a uma rápida análise, não estariam sugerindo a combinação de técnicos oriundos dos mais diferentes domínios, mas de um grupo de técnicos cooperando em uma mesma equipe⁽³⁸⁾.

Definido o tema, resta precisar a capacidade do técnico no assunto. Ele deve ser considerado nos seus aspectos pessoais e profissionais. No plano pessoal, o técnico no assunto possui qualidades

(36) de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament en Droit Français et en Droit Européen", 1981, pp. 195-196. Importante observação levantada pelo mestre de Haas, respeito ao fato de que este homem tem conhecimentos médios e é desprovido de imaginação, no sentido de ser capaz de executar todas as tarefas do ensinamento conhecido à data do depósito do pedido, não sendo, porém, normalmente, inclinado a ir além destes conhecimentos.

(37) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 196.

(38) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 196.

ordinárias, sendo, simultaneamente, inteligente e ativo, o que significa ter suficiente aptidão em utilizar seus conhecimentos profissionais; que consiste em possuir os conhecimentos normais do ramo considerado.

Seus conhecimentos são teóricos e práticos. O técnico é um profissional experiente com ciência e domínio completos de seu mister.

Sua capacidade relaciona-se com a natureza do assunto. Sendo a matéria em causa muito avançada, o técnico será de nível elevado; se a técnica é banal, o técnico no assunto será de nível ordinário.

O técnico no assunto, por dominar seu mister, conhece os pressupostos de sua matéria e de sua época, sendo dependente de seus julgamentos, aquilo que pode constituir obstáculo normal à realização da invenção.

Esse técnico não é um ignorante: conhece seu trabalho e está plenamente apto a exercê-lo, sem ser, no entanto, dotado de superioridade e de imaginação. É importante excluir tanto o ignorante como o pesquisador qualificado, visto nem se cogitar do primeiro e do segundo poder resultar a evidência da própria genialidade. Esse técnico possui os conhecimentos normais da técnica em causa, o que não é suficiente; uma vez que deve possuir as qualidades intelectuais indispensáveis para a aplicação dos conhecimentos normais da sua técnica.

Evidentemente, esse homem é resultado de uma construção jurídica. Trata-se, em realidade, de um paradigma, uma referência, como o *bonus pater familias* do direito romano.

Em segundo lugar, o conceito do *estado da técnica*. O caráter não-evidente da nova invenção industrial aprecia-se para o técnico no assunto com relação ao estado da técnica.

O estado da técnica, conforme o art. 11, § 1º, da Lei n. 9.279/96, compreende tudo o que, anteriormente à data de depósito do pedido de patente, foi tornado acessível ao público, sob qualquer forma, em qualquer tempo e lugar, ressalvados os direitos de prioridade relativos aos arts. 16 e 17, da Seção II, da lei citada e a divulgação de invenção, quando ocorrida durante os 12 meses que precederem a data de depósito ou a prioridade do pedido de patente, nos termos do art. 12 do referenciado diploma legal.

O estado da técnica é considerado no seu conjunto e na sua realidade objetiva. Para a apreciação da atividade inventiva, o estado da técnica é considerado no seu conjunto, entendido como síntese teórica dos conhecimentos adquiridos no domínio considerado.

O técnico no assunto dispõe do estado da técnica. É necessário, porém, diferenciar o conhecimento que esse técnico possui da técnica em tela, dos conhecimentos que pode ter do conjunto do estado da técnica. A técnica em causa é assimilada pelo técnico, que fica em condições de executá-la.

Determinado o técnico no assunto e o estado da técnica em questão, resta determinar se a nova invenção industrial decorre para ele do estado da técnica de maneira evidente ou óbvia.

Para tal fim, temos de analisar, em terceiro e último lugar, o conceito de *evidência*. Segundo o prof. *Mathély*, a evidência não é absoluta, sendo mesmo triplamente relativa, e, em outras palavras, para afirmar se uma coisa é evidente, cumpre determinar em relação a quem, em função de quem e em que tempo pode ser-lo⁽³⁹⁾.

Segundo a lei, a nova invenção industrial deve ser evidente, relativamente ao estado da técnica, em função do técnico no assunto e em decorrência de ser a evidência apreciada à data do pedido de patente⁽⁴⁰⁾.

A doutrina tem considerado que a invenção é evidente quando o técnico no assunto, com o apoio, unicamente, em seus conhecimentos profissionais e através de simples operações de execução, pode, diretamente, saindo do problema proposto, chegar até a competente solução. Nada mais senão a consequência lógica da relatividade da evidência com relação ao estado da técnica e em função do técnico no assunto.

Assim é evidente aquilo que aparece claramente ao técnico no assunto sendo necessário a este que para perceber esta clareza tenha a possibilidade de considerar o estado da técnica aplicando sua capacidade ordinária pelos meios apropriados. Não obstante quando considera o estado da técnica a invenção surge-lhe automaticamente através unicamente do emprego de sua capacidade de execução. É o que estão a preconizar as Diretivas Oficiais Europeias Relativas ao Exame de Patentes⁽⁴¹⁾.

(39) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 156.

(40) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 156. A análise da evidência é feita à luz do estado da técnica, relativo à atividade inventiva, que é distinto daquele relativo à novidade pelo fato de não compreender, eventualmente, todas as anterioridades que este compreende, podendo combiná-las indistintamente. Então, a invenção não está contida no estado da técnica, relativo à novidade, e decorre de maneira não evidente do outro estado da técnica, daquele relativo à atividade inventiva.

(41) Diretivas Oficiais Europeias Relativas ao Exame de Patentes, DIR C IV, 9.3, Munique, 1979.

Importa enfatizar e sublinhar que, para apreciar a não-evidência, analogamente à apreciação da novidade, é necessário referir-se à data de depósito do pedido de patente ou, sendo o caso, na data da prioridade do pedido. Impõe-se abstrair todos os conhecimentos adquiridos depois dessa data inclusive a própria invenção.

Freqüentemente a invenção desdobra-se em dois aspectos: inicialmente a definição do problema proposto ou do objetivo perseguido; em seguida a elaboração da solução.

A atividade inventiva, por conseguinte, pode situar-se no nível do problema proposto na medida em que o correto equacionamento deste demande discernimento e formulação, imaginação criadora e, uma vez posto, a execução de sua solução decorra de maneira evidente da simples aplicação dos meios à disposição do técnico no assunto.

Nessa hipótese é o enunciado do problema que exhibe a não-evidência e que agasalha a atividade inventiva. Ao contrário, pode ocorrer que, uma vez colocado o problema, a solução seja aportada através de meios cuja implementação não era evidente para o técnico no assunto. Nesse caso, a atividade inventiva residirá no fato de encontrar a solução.

No que tange à apreciação do requisito da atividade inventiva, *Mathély*, leciona que, inicialmente, há que se verificar se a invenção já preenche o requisito de novidade, ou se a invenção se encontra compreendida no estado da técnica⁽⁴²⁾.

Em sendo negativa a resposta à primeira indagação, a questão está liquidada e a invenção desprovida de novidade, eximindo dilações. Porém, se a invenção não se encontra compreendida no estado da técnica, apresenta certa parte de novidade, em relação à qual não subsiste dúvida de que deva ser executada a apreciação da atividade inventiva.

O renomado mestre da Faculdade de Direito de Estrasburgo não explicita na sua minuciosa análise do instituto da *evidência* que o estado da técnica a ser utilizado pelo técnico no assunto para a apreciação do requisito da atividade inventiva é, em realidade, outro relativamente aquele empregado para a apreciação do requisito da novidade da invenção industrial.

De todo modo, para apreciar a evidência, a nova invenção industrial deve ser tomada por inteiro tal qual é executada e reivindicada, não se cogitando dividi-la em seus diversos elementos constitutivos, apreciando a evidência com relação aos seus elementos isolados.

(42) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Européen ...", n. 31, p. 127.

Aspecto importante é que a apreciação da atividade inventiva deve ser efetuada de maneira objetiva, descartando tudo o que não seja real, como fatores subjetivos e arbitrários⁽⁴³⁾.

A apreciação da não-evidência, dessa forma, exclui qualquer julgamento de valor sobre o esforço criador do inventor e sobre o mérito da invenção. Em função disso, a invenção não pode ser considerada evidente pela única razão de ser simples e modesta. Ou pelo simples fato de resultar de uma intuição súbita ou de uma observação mais feliz. Ou ainda do fato de ser consequência de uma pesquisa organizada.

O prof. *Mathély* argumenta que a atividade inventiva deve ser apreciada de maneira direta, considerando somente os dados técnicos da arte anterior e da invenção em tela, acrescentando que se podem considerar os indícios, como possível confirmação da existência da atividade inventiva, embora não substituam a prova direta e objetiva dessa existência, o que está em conformidade com as Diretivas Oficiais Europeias de Patentes, *Dir C. IV 9.9*⁽⁴⁴⁾.

O indício mais característico e mais marcante, certamente, é o aporte de um progresso técnico pela invenção. Porém, tal elemento não é prova da existência de atividade inventiva, malgrado a constatação de que a existência de um progresso técnico em decorrência da nova invenção industrial confirme de maneira incontestada que ela implica uma atividade inventiva.

Outro indício pode ser encontrado no caráter inesperado e surpreendente da invenção ou no caso em que ela destrua determinados pressupostos estabelecidos. Ainda outro indício é encontrado na circunstância dos esforços meritórios do inventor, superando fortes dificuldades. E mais um indício é encontrado no fato de que a invenção, por longo tempo aguardada, possibilitou amplo sucesso na sua exploração⁽⁴⁵⁾.

O prof. *de Haas* afirma que as Diretivas Oficiais Europeias especificam que o examinador deve desconfiar de análises feitas a posteriori, dado que teria sempre de lembrar-se que os documentos recuperados na busca foram obtidos, necessariamente, quando já se conhecia, antecipadamente, o objeto da invenção⁽⁴⁶⁾.

(43) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Européen ...", n. 31, p. 128.

(44) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Européen ...", n. 31, p. 129.

(45) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Européen ...", n. 31, pp. 129-130.

(46) Cf. *de Haas, Michel*, in "Brevet et Médicament", n. 36, p. 200.

O examinador deveria, portanto, tentar apreender o conjunto do estado da técnica tal e qual aparecia ao técnico no assunto antes da contribuição fornecida pela invenção. Citando *F. Panel*, classifica os indícios em positivos e negativos⁽⁴⁷⁾.

Mathély sugere um roteiro de análise, desde que a invenção reivindicada esteja de acordo com o problema proposto e a solução fornecida⁽⁴⁸⁾. Nessa situação, inicialmente é preciso determinar as características novas relativamente às anterioridades oponíveis. Estabelece-se a questão de saber se para um técnico no assunto tais características novas decorrem com evidência do estado da técnica.

O técnico no assunto dispõe do estado da técnica considerado no seu conjunto. Todavia, empreende a análise com a capacidade média e seus conhecimentos normais sendo incapaz de aperceber e apreender igualmente todos os elementos do estado da técnica. Tais elementos apresentam-se a ele segundo graus diferentes.

Esse profissional domina a técnica da invenção em causa tendo acesso, naturalmente, aos dados técnicos correntes. É aceito que não apreende, necessariamente, os conhecimentos divulgados nos domínios mais distantes ou estrangeiros.

Logra juntar ou conciliar elementos conhecidos, vizinhos e em pequeno número, mas nem sempre consegue fazê-lo quando tais elementos são múltiplos, esparsos e dispersos.

Partindo do estado da técnica conforme se lhe afigura e na medida em que suas capacidades e conhecimentos lhe permitem utilizá-lo, poder-se-ia indagar se o técnico no assunto realizaria a invenção unicamente através de simples operações de execução. Seria o caso quando o técnico no assunto encontra os meios constitutivos da invenção ou seus equivalentes e os guia, indicando-lhes como combiná-los.

A apreciação do requisito da atividade inventiva pode ser confirmada através de certos indícios externos⁽⁴⁹⁾:

- a) Compreende a invenção novos objetos industriais, na sua forma e na função que executam, ou em novas substâncias industriais ou, simplesmente, novos processos industriais cujos elementos constitutivos são novos.
- b) Não há falar em atividade inventiva no caso de a invenção fazer referência à equivalência, como a substituição de um meio conhecido por outro, de forma diferente, mas preen-

(47) Ob. cit., n. 36, pp. 200-201. De acordo com *F. Panel*, "La Protection ...", 1977, pp. 47-53.

(48) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Européen ...", n. 31, p. 130.

(49) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Européen ...", n. 31, pp. 130-131.

- chendo a mesma função em vista do mesmo resultado, sendo já conhecido o meio de substituição. Contudo, a situação é mais complicada quando o meio de substituição é novo. Não é incomum que a nova forma seja inspirada ao técnico no assunto pelos dados do estado da técnica e que a atividade inventiva não seja reconhecida.
- c) Consistindo a invenção no emprego de um meio conhecido em um domínio diferente e com finalidades distintas daquelas conhecidas, aplicando o meio de tal sorte que preencha sempre a mesma função a atividade inventiva não se materializa. É o que acontece quando a invenção consiste na mera mudança de material. Ocorre o contrário na situação na qual a mudança de meio não possa ser executada pelo técnico no assunto. Todavia, na nova aplicação que é feita, se o meio já conhecido preencher função diferente, sendo ela nova, dificilmente será contestada a atividade inventiva. Não obstante, sendo a função já conhecida em si própria, mas diferente apenas em relação ao meio conhecido, pode ser possível que a aplicação se inspire no estado da técnica e seja desprovida de atividade inventiva.
- d) As invenções de novos produtos industriais ou de produtos complexos consistem em uma combinação de meios que podem a priori ser conhecidos. Dessarte o técnico no assunto considerando a matéria que domina, pode, perfeitamente, executar combinações que não impliquem atividade inventiva, bastando que o estado da técnica apresente os meios a empregar, inspirando-lhe com suficiente clareza a idéia de reuni-los. Assim é no caso da justaposição de meios quando estes não cooperam buscando resultado próprio. Ao contrário, quando os meios reunidos executam uma unidade funcional, apresentando performance própria e nova, mínima será a margem para que a atividade inventiva seja contestada.
- e) Consistindo a nova invenção industrial na denominada seleção, na escolha de um meio, dentre um grupo ou uma categoria de meios, com forma geral determinada e função geral comum, é possível que a escolha incida sobre um meio individualmente conhecido, cujos resultados, entretanto, sejam melhores ou que a escolha assente sobre um meio ainda não conhecido mas que o técnico no assunto possa concretizar partindo da definição geral do grupo ou da categoria. Nas duas situações será muito difícil justificar a atividade inventiva. Contudo, incidindo a escolha so-

bre um meio ainda não materializado e procurando resultados próprios, não divulgados, pode ocorrer o reconhecimento da atividade inventiva.

- f) Resta apreciar o conceito de atividade inventiva relativamente ao campo farmacêutico. Nesse caso, importa ter em mente as ponderações oportunas do prof. de Haas. Para bem ilustrar e sustentar sua argumentação, cita o caso do clorotoluron decidido pelo Tribunal de Grande Instância de Paris, que teve de precisar se, à data da invenção, o técnico no assunto seria conduzido, normalmente, a concretizar a invenção reivindicada⁽⁵⁰⁾.

Analisando a decisão, o citado mestre dividiu-a em três aspectos⁽⁵¹⁾: inicialmente pela citada questão envolvendo o técnico no assunto; em seguida pelos produtos análogos com diferentes propriedades, determinando se essa diferença justificaria a atividade inventiva e, finalmente, considerando a possibilidade de encontrar um fundamento para a atividade inventiva através de novo resultado técnico.

Com relação ao primeiro ponto, sustenta o professor que nem todos os elementos da arte anterior estão, obrigatoriamente, à disposição do técnico no assunto para que possa deles extrair todas as conclusões⁽⁵²⁾.

De outra parte, ressalta que, desde o advento da lei de patentes francesa, n. 68-1, de 2 de janeiro de 1968, busca-se demonstrar que a atividade inventiva deve ser apreciada segundo a função do meio⁽⁵³⁾.

Em outras palavras, quanto à relação resultado/meio, utilizou-se com freqüência esse enfoque sob o império da antiga Lei de 1844, para diferenciar, de um lado, a aplicação nova de um emprego novo e, de outro, a combinação nova de uma justaposição.

Seria, portanto, normal estimar que, aplicado um meio pela primeira vez em uma técnica cuja função jamais fora executada, tal função pudesse ser reveladora da atividade inventiva. Quanto à questão de haver atividade inventiva, no caso da novidade da função de meio — notadamente nas invenções de medicamento com relação às leis de patentes francesas de 1968 e de 1978 e à Convenção de Munique, de 5 de outubro de 1973 — sustenta que, se

(50) Ob. cit., n. 36, p. 201. TGI, Paris, 19.10.76, Ciba-Geigy c. Procidia; PIBD, 1977, 192, III, 209.

(51) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 203.

(52) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 203.

(53) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 203.

um meio preenche uma função nova não conhecida, a aplicação da maneira como a preenche deve ser patenteável, restando determinar se o técnico no assunto, conhecendo o conjunto da arte anterior, pode ser conduzido, normalmente, a testar o meio na nova aplicação que o inventor desenvolve⁽⁵⁴⁾.

Conseqüentemente, entende o professor que, se à luz do estado da técnica, o técnico no assunto é, normalmente, conduzido a testar o meio independentemente da nova função que possa exercer e do resultado que possa alcançar, não há atividade inventiva, uma vez que o técnico no assunto, testando natural e efetivamente o meio na nova aplicação, deve inexoravelmente atingir o resultado, fazendo com que o meio preencha a função não conhecida⁽⁵⁵⁾.

Conclui que aplicar objetivamente o critério da atividade inventiva consiste em saber se, à data da invenção, o técnico no assunto é ou não conduzido, pelos conhecimentos que deve possuir e pelas suas qualidades médias, a testar efetivamente esse meio ou eventualmente a fabricar o produto⁽⁵⁶⁾.

Ilustrando essa teoria, comenta decisão da Alta Corte de Justiça de Londres, relativa a um processo de contrafação de patente opondo a empresa Olin Chemical e a empresa Bioréx, entendendo o Egrégio Tribunal londrino que o técnico no assunto à data da patente da titular Olin Chemical não poderia efetiva e naturalmente ser conduzido a substituir o átomo de cloro da clorpromazina por um radical trifluórmethyl, afirmando que, qualquer que fosse o método de apreciação e quaisquer que fossem os parâmetros de atividade inventiva, seria necessário saber se o técnico no assunto poderia ser conduzido a ensaiar o meio da invenção com vistas a alcançar o resultado que esse meio procura⁽⁵⁷⁾.

Em outras palavras, a ausência de evidência não se justificaria pela diferença de propriedades entre o produto reivindicado e seus produtos homólogos mais próximos já conhecidos. Ao contrário, tal diferença poderia eventualmente, tendo em conta sua importância, justificar a atividade inventiva.

Logo, no caso de produtos diferentes e de atividade análoga, é mister considerar o conjunto de propriedades dos produtos conhe-

(54) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 204.

(55) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 204.

(56) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 204.

(57) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, pp. 205-206. (1970)

RPC, n. 7, 27.8.70, p. 157.

cidos é determinar se o técnico no assunto pode ser conduzido a testar outro elemento da mesma família ou próximo daqueles já conhecidos⁽⁵⁸⁾.

Concerente ao segundo ponto relativo à evidência da diferença de propriedades de produtos análogos ou à atividade inventiva das invenções decorrentes de produtos dotados de certas propriedades e cujos homólogos próximos já são conhecidos, sustenta este professor duas questões: segundo sejam as propriedades dos novos produtos fundamentalmente diferentes das de seus homólogos já conhecidos ou relativamente próximas⁽⁵⁹⁾.

Ocorre, por conseguinte, de um medicamento ser conhecido pela sua estrutura e por certas propriedades, buscando-se na seqüência modificá-lo, aperfeiçoando-o seja em um domínio terapêutico determinado, seja eliminando certos efeitos colaterais que pudesse apresentar.

Não raro se obtêm desse modo compostos que, do ponto de vista de estrutura, são muito próximos dos medicamentos conhecidos anteriormente mas que apresentam propriedades que estes não possuíam.

O prof. de Haas procura saber se, considerando os conhecimentos à data da invenção, o técnico no assunto pode, normalmente, ser conduzido através das técnicas clássicas a pesquisar produtos homólogos efetivamente aperfeiçoados com relação aos medicamentos anteriores⁽⁶⁰⁾.

Sublinha que, no estudo de um medicamento conhecido, pode-se destacar o metabólito no qual o medicamento se decompõe no organismo e que possui toda atividade, conduzindo freqüentemente os pesquisadores a modificar-lhe a estrutura de forma a criar um medicamento relativamente próximo do medicamento anteriormente conhecido e dotado de propriedades análogas, ainda que aperfeiçoadas, tendo em vista que o novo produto conduz ao mesmo metabólito ativo no organismo⁽⁶¹⁾.

Nessa hipótese, a justificativa da atividade inventiva deve encontrar-se na resposta à questão de saber se o técnico no assunto teria, naturalmente, sido conduzido utilizando os conhecimentos dos quais dispõe a observar este metabólito e se já fosse conhecido a modificá-lo, tendo em vista a obtenção de um medicamento novo com propriedades mais interessantes que o medicamento anterior

(58) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 206.

(59) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 206.

(60) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 207.

(61) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 207.

O prof. de Haas, citando jurisprudência americana, afirma que muitas decisões têm considerado que os compostos químicos cuja estrutura é evidente e que nem sequer são melhores que os compostos mais próximos do estado da técnica relativamente a várias propriedades tornam-se patenteáveis quando apresentam propriedades aperfeiçoadas no campo de determinada atividade⁽⁶²⁾. Comenta os critérios da Corte de Costumes e de Apelações de Patentes Norte-Americana, CCPA, para a apreciação da não-evidência dos compostos químicos e farmacêuticos, notadamente no caso de um novo produto dotado de nova propriedade e cujos análogos próximos já descritos possuem, ou não, essa propriedade⁽⁶³⁾.

São passados em revista os seguintes elementos: existência de uma propriedade não sugerida pelos documentos do estado da técnica ou de um aperfeiçoamento inesperado em uma propriedade sugerida; prova de que a nova propriedade alcançada é mais significativa na aplicação que fazemos dos produtos do que as propriedades já descritas para os compostos conhecidos do estado da técnica; prova de que o técnico no assunto procurava os produtos dotados dessa nova propriedade; prova de que a nova propriedade alcançada não podia ser deduzida do conhecimento da estrutura química do produto; prova de que os compostos do estado da técnica não possuem a propriedade recentemente alcançada⁽⁶⁴⁾.

Com relação ao terceiro ponto — novo resultado técnico — o citado autor, finalmente, ressalta que, na maior parte da jurisprudência norte-americana comentada, a existência de um novo resultado técnico ainda não alcançado quase sempre direciona os magistrados conduzindo-os a reconhecer a presença de uma não-evidência na invenção de um novo produto, mesmo se houvesse análogos muito próximos conhecidos, como no caso dos analgésicos, quando a descoberta de que alguns produtos da família não provocavam tolerância mostrou-se tão importante que foi determinante para a apreciação da não-evidência⁽⁶⁵⁾.

Mestre de Haas, apoiando-se ainda uma vez nas Diretivas Oficiais Europeias, encontra uma citação relativa à combinação característica não decorrendo de maneira evidente do estado da técnica,

(62) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, p. 207.

(63) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, pp. 207-208. 148 USPQ 412 (1966).

(64) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, pp. 209-210.

(65) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, pp. 210-211.

em plenas condições de implicar uma atividade inventiva, precisando que as características da combinação reforçam mutuamente seus efeitos, de sorte que "em plenas condições de implicar uma atividade inventiva, precisando que as características da combinação reforçam mutuamente seus efeitos, de sorte que se espera um novo resultado técnico, pouco importando se diferentes características, integralmente ou em parte, são ou não conhecidas em si próprias"⁽⁶⁶⁾.

(66) Cf. de Haas, Michel, in "Brevet et ...", n. 36, p. 211; Diretivas Oficiais Europeias, C IV. 9.7.

IV — DOS TIPOS DE INVENÇÕES PATENTEÁVEIS

Tendo observado que as descobertas estão fora da proteção patentária e, por conseguinte, do âmbito deste tema, analisa-se, agora, as categorias de invenções suscetíveis de patenteabilidade.

Gama Cerqueira, em seu monumental tratado, discorre sobre dois sistemas clássicos ocidentais que serviram de esteio para a maioria das legislações patentárias, o da lei alemã e o da lei francesa⁽⁶⁷⁾. Discute as vantagens e desvantagens das duas escolas, a de exame prévio com apelo às oposições e a de livre concessão, respectivamente, inclinando-se pela primeira⁽⁶⁸⁾.

A sistemática francesa consagra e classifica as invenções em três grandes classes: a dos produtos, a dos meios e a da aplicação nova de meios conhecidos⁽⁶⁹⁾.

Assim, as invenções procuram criar novos produtos ou novos meios para obter certos efeitos. Para *Pouillet*, produto seria um corpo certo, determinado, um objeto material dotado de forma e características especiais que permitiriam sua distinção de outro⁽⁷⁰⁾. Ou, acompanhando sua citação dos conhecidos *Picard* e *Olin*, um corpo certo e determinado com seu valor em si próprio e não somente como meio de atingir um objetivo ou produzir um efeito⁽⁷¹⁾.

4.1. PRODUTO

O produto patenteável é definido pelas características materiais de sua constituição. *Mathély* enfatiza que um produto não é determinado pelas suas propriedades ou qualidades⁽⁷²⁾. Estas não são características de constituição, são apenas um resultado proveniente da constituição do produto. Portanto, um produto é definido pela sua composição, sua estrutura ou sua forma.

(67) Cf. *Cerqueira, João da Gama*, in "Tratado da ...", n. 14, pp. 364-365.

(68) Cf. *Cerqueira, João da Gama*, in "Tratado da ...", n. 14, pp. 364-383.

(69) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, pp. 39-40.

(70) Cf. *Pouillet, Eugène*, in "Traité Théorique ...", n. 1, p. 25.

(71) Cf. *Pouillet, Eugène*, in "Traité Théorique ...", n. 1, p. 25.

(72) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 72.

Seguindo os passos do velho mestre, é possível determinar um produto pela sua composição, pelos elementos, substâncias ou órgãos que o constituem, como por exemplo, certo corante. Um produto pode ainda ser determinado pela sua estrutura, inclusive molecular, como o polibutadieno 1,4, de alto peso molecular e estrutura cis; e, finalmente, pela sua forma, ou melhor, pela configuração de seus contornos e seu volume como, por exemplo, um selim de bicicleta cuja parte posterior seja mais alta que a anterior⁽⁷³⁾.

Em outras palavras, um produto patenteável é definido pela maneira como é materialmente constituído, pela forma como é composto, agenciado ou conformado.

O produto é descrito pela sua constituição definitiva, pelos meios de obtê-lo ou por determinadas características intrínsecas que permitam identificar sua estrutura.

É mister que o produto forme uma unidade, um todo funcional. Um conjunto harmonioso no qual cada elemento exerça uma função e procure um resultado distinto do que produziria individualmente, em prol do conjunto, de sorte que não haja a mera soma algébrica de funções individuais, isoladas e destacadas do todo. Evidentemente, tal agenciamento terá de ser, além de novo, inesperado para o homem da arte, ou técnico no assunto, em questão.

Explicita-se que a mera união de elementos diferentes e independentes não acarretaria um novo produto patenteável. Não se exige que os elementos terminem por fundir-se uns aos outros, conformando um novo produto resultante. Basta que se obtenha um novo produto executando nova função, ainda que seus elementos preservem sua individualidade estrutural no todo resultante.

Não se exige que o produto seja independente. Uma parte de um todo ou de um objeto complexo pode fornecer um produto patenteável. São exemplos um zíper de calças, uma bomba de combustível de um motor.

Tampouco se exige que o produto seja durável ou indestrutível, podendo ser até consumível ou desaparecer desde o primeiro uso. É o caso dos lacres patenteados de embalagens.

(73) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit...", n. 5, pp. 72-78. No caso do polímero, *Mathély* cita decisão da Corte de Paris, de 18.12.68 e 25.11.69, conforme consta de Ann. 1969-93. Para o selim de bicicleta, a jurisprudência é da Corte de Cassação Criminal de 15.3.1901 e da Corte de Rouen de 25.6.1901, conforme Ann. 1902-42. O professor enfatiza que a definição de produto não se prende aos resultados que procura ou às funções executadas, mas releva sua constituição definitiva ou os meios de obtê-lo.

Os profs. *Burst* e *Chavanne* procuram diferenciar o produto do resultado obtido, bem como o produto industrial do produto natural⁽⁷⁴⁾.

Na primeira situação, apesar de o produto constituir o resultado pesquisado, não significa que seja o resultado da invenção.

A distinção é importante, visto que o resultado não pode jamais ser protegido. Além do que, o produto tem caráter concreto, enquanto o resultado tem caráter abstrato.

O resultado nada mais é que a vantagem ou o aperfeiçoamento que a invenção procura analogamente às qualidades, às propriedades ou aos efeitos técnicos desencadeados pelo produto.

Na segunda situação, apenas o produto dito industrial é passível de patenteabilidade; vale dizer que a descoberta de um produto natural não é passível de proteção por falta da intervenção do intelecto humano. Todavia, ainda que o produto natural não seja patenteável, seu processo de extração pode ser protegido por uma patente, desde que preenchidos os requisitos legais⁽⁷⁵⁾.

Constituem produtos passíveis de patenteabilidade todos os dispositivos materiais, independentemente de sua natureza mecânica, elétrica, acústica ou de sua forma, ferramenta, utensílio, máquina, aparelho, motor⁽⁷⁶⁾.

Uma importante família é a formada pelos produtos químicos, protegidos de *per se* enquanto produtos ou através dos respectivos processos de obtenção.

O prof. *de Haas*, citando *Roubier* e apoiado nos conceitos de *Pouillet* e na importante jurisprudência francesa, ensina que os produtos químicos e farmacêuticos podem ser descritos pela sua constituição final ou pelos meios que permitem obtê-los, exemplificando com o célebre caso *Ziegler* relativo ao catalisador da polimerização de etileno⁽⁷⁷⁾.

Este professor das Universidades de Estrasburgo e Paris repisa que os produtos farmacêuticos caracterizam-se por certo número de parâmetros, dos quais é essencial a estrutura do princípio

(74) Cf. *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*, in "Droit de la Propriété ...", n. 21, pp. 52-53.

(75) Cf. *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*, in "Droit de la Propriété ...", n. 21, pp. 51-55.

(76) Cf. *Mathély, Paul*, n. 5, pp. 75-78. Sua argumentação está fundamentada em farta jurisprudência, da qual apontamos: Corte de Paris, decisão de 20.11.56, Ann. 1956-288, relativa a um dispositivo de regulação de válvulas a gás. Corte de Paris, decisão de 14.12.68, Ann. 1969-23, relativa a um artigo abrasivo, constituído de uma textura porosa e de grãos abrasivos reunidos por um ligante.

(77) Cf. *de Haas, Michel*, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, pp. 115-116.

ativo, sublinhando que um produto torna-se medicamento apenas quando apresenta propriedades terapêuticas, sustentando que devam ser adicionados aos parâmetros caracterizadores do produto seus elementos que comprovem possuir efetivamente propriedades terapêuticas⁽⁷⁸⁾.

Pode-se, também, proteger uma classe de produtos químicos caracterizando-os pela sua fórmula geral, a partir de sua estrutura e de seus radicais.

4.2. MEIO

Segundo *Pouillet*, meios são os agentes, os órgãos e os processos que conduzem à obtenção de um resultado ou de um produto⁽⁷⁹⁾.

Para *Mathély*, meio é todo fator ou agente que, na aplicação que lhe é dada, executa uma função em vista da obtenção de um resultado ou de um produto industrial⁽⁸⁰⁾.

O conceito de meio pode ser desdobrado em três partes: forma, aplicação e função.

A forma do meio reporta-se ao que o define ou em que ele consiste. Determina-se pelo meio considerado em si próprio. Todo agente é suscetível de constituir um meio, segundo a lei. Tanto pode consistir numa maneira de operar ou de fazer quanto num instrumento material, como uma máquina, uma ferramenta. Pode, também, ser de qualquer natureza: física, química ou elétrica.

A aplicação do meio revela que ele não é apenas considerado na sua forma, mas na aplicação que lhe é dada, na execução do meio com o objetivo de fazê-lo preencher a função a ele atribuída. A implementação do meio efetiva-se seja pela execução do meio tomado em si próprio, seja pela atuação do meio relativamente a objeto determinado.

(78) Cf. *de Haas, Michel*, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, pp. 115-118.

(79) Cf. *Pouillet, Eugène*, in "Traité Théorique ...", n. 1, pp. 42-43. Para *Pouillet*, agentes seriam os meios químicos, órgãos os meios mecânicos, processos as maneiras diversas de executar e combinar os meios, sejam químicos, sejam mecânicos. E, citando *Nougier*: "enquanto que a invenção de novos produtos, adiciona elementos às coisas que a indústria pode consumir ou empregar, a invenção de novos meios fornece outros agentes de produção destes mesmos produtos".

(80) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, pp. 84-85. Desenvolve os elementos sob os quais entende o conceito de meio, apoiando-se em decisões da Corte de Paris de 18.12.68 e 26.11.69, Ann. 1969-93, com as sempre competentes notas dos professores *Burst* e *Chavanne*.

A função do meio é a ação de produzir um efeito técnico o qual deve conduzir ou à obtenção do produto do objeto material ou à obtenção do resultado, como uma vantagem, um aperfeiçoamento.

O meio considerado de *per se* é nulo, valendo apenas pela aplicação que lhe é dada e pela função que executa nessa aplicação. O que define o meio é a função à qual está vinculado e o efeito técnico que permite obter.

Burst e *Chavanne* entendem que o meio é caracterizado pela sua forma e pela função que executa na aplicação que lhe é dada, distinguindo-se o meio do produto pelo fato de que aquele não vale em si próprio ou na sua forma, no agente que o constitui, mas pela função que executa na aplicação que lhe é dada, pelo efeito técnico produzido⁽⁸¹⁾.

O meio pode ser material ou imaterial. O primeiro é o próprio produto, tratado pelo ângulo da sua função. O segundo é o meio considerado pela sua maneira de operar, de atuar, em suma, como processo no sentido estrito do termo.

Exemplo da segunda hipótese é o processo de polimerização de um monômero como o etileno, empregando calor e pressão em um reator: a aplicação do meio consiste na implementação da dupla ação da pressão e do calor sobre dado monômero. A função do meio é romper as duplas ligações do monômero, iniciando e, em seguida, propagando a polimerização.

Observa *Mathéty* que meio e produto podem consistir no mesmo objeto⁽⁸²⁾. Impõe-se que se proceda à distinção de ambos. O meio consistindo em um objeto material, como uma máquina, um órgão, também constitui um produto na medida em que um objeto material é um produto no sentido jurídico do termo. Porém, o produto é tomado em si próprio em razão unicamente da sua constituição; sendo o meio considerado sob o ângulo da função para a qual é destinado⁽⁸³⁾.

Outro exemplo de meio imaterial é fornecido pelo processo para fixar um tecido sobre espuma de poliuretano sem adesivo, a partir do aquecimento da espuma, notadamente através de um queimador de chama atuando diretamente sobre o material até torná-lo

(81) Cf. *Chavanne, Albert; Burst Jean-Jacques*, n. 21, pp. 56-57. Para estes mestres, o meio material nada mais seria que um produto observado pelo ângulo de sua função. Já o meio imaterial compreende uma maneira de fazer ou de operar. No caso, ter-se-ia o processo, no sentido estrito do termo.

(82) Cf. *Mathéty, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 86.

(83) Cf. *Mathéty, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 87.

mole e colante, aplicando, imediatamente, o tecido. Dessa maneira, o meio da invenção consiste no aquecimento rápido da espuma. A função do meio é tornar a superfície da espuma colante e mole; o resultado é a fixação do tecido sobre a espuma⁽⁸⁴⁾.

Todo tipo de meio pode ser patenteável como os processos propriamente ditos, especialmente os processos químicos e os dispositivos de toda ordem. Os meios podem consistir em uma associação de órgãos e de operações.

A doutrina também classifica os meios em particular e em geral, sendo o primeiro aquele que se apresenta sob forma de execução bem definida e determinada e o segundo nada mais que o meio particular considerado na sua abstração: ou seja, a própria função.

Do ponto de vista jurídico, o meio geral tem uma abrangência e amplitude absolutas: protegendo-o, logra-se cobrir todos os meios particulares que executam a mesma função.

A jurisprudência, por toda a parte, tem reconhecido a patenteabilidade da invenção do meio geral. Assim, a Suprema Corte Francesa tem admitido que, para apreciar uma patente de processo, é conveniente extrair o próprio conceito de invenção e ater-se não à forma, mas à própria função dos meios.

A invenção de um novo meio particular pode ser patenteável, entretanto, se-lo-á, apenas a título de aperfeiçoamento sob a expressa dependência da patente anterior relativa ao meio geral. Em presença da patente do meio geral, pode-se impedir a execução de todo meio particular que tenha a mesma função, ainda que patenteável. Sendo o meio particular novo em sua forma, não pode ser explorado, dependente que é do meio geral.

É importante distinguir claramente o meio geral do resultado. A diferença não deve ser entendida como mera estratégia ou metodologia. O meio geral é patenteável, ao passo que o resultado não o é. Acresça-se que o meio geral compreende a função do meio particular.

Na área químico-farmacêutica a literatura cita uma decisão do Tribunal de Grande Instância de Paris relativa a um processo de aminometilação de tetraciclina destinado a torná-las solúveis em água a fim de permitir que sejam administradas por via parenteral. O titular pretendia que a proteção incluísse o meio geral, já que a operação podia ser executada com inúmeras amins. O réu, presumível contrafator, defendeu-se alegando que a patente estava insu-

(84) Cf. *Chavanne, Albert; Burst Jean-Jacques*, in "Droit de la ...", n. 21, pp. 56-57. O exemplo dado refere-se à decisão da Corte de Paris, de 18.2.77, Ann. 1977-172.

ficientemente descrita, sustentando que o homem da arte deveria escolher, entre as múltiplas aminas, a que fosse a mais conveniente, uma vez que nem todas conduziam àquele resultado. O problema ensejaria as seguintes alternativas: ou a patente seria anulada por insuficiência de descrição ou seria mantida válida. Nessa última hipótese, o escopo de proteção limitar-se-ia às substâncias exemplificadas e reivindicadas ou alcançaria toda a família, a partir do entendimento que teria abrangência geral. O Tribunal não apenas manteve a patente como lhe conferiu abrangência geral, entendendo que o homem da arte chamado a eliminar as substâncias que não fossem eficazes não teria de efetuar nenhuma tarefa inventiva, mas mero trabalho de eliminação efetuado normalmente, em função dos dados da técnica habitual que o técnico de laboratório deve dominar.⁽⁸⁵⁾

Os professores *Burst* e *Chavanne* afirmam que a jurisprudência francesa buscou proteger o meio geral, condicionando, porém, a proteção a duas hipóteses: primeira, quando, em decorrência da patente e da técnica habitual, pode-se determinar quais seriam as substâncias de dada família que possuem efetivamente as propriedades anunciadas; segunda, quando, dentre as substâncias da família, o maior número de membros possui as propriedades preconizadas e citam o caso da decisão de um Tribunal francês, relativa a um processo de fabricação da vitamina B12, através da via fermentativa, declarada válida, ainda que protegendo um número importante de substâncias.⁽⁸⁶⁾

Os juízes entenderam que a descrição era suficiente uma vez que o técnico no assunto podia, com as indicações da patente e da técnica corrente, escolher a espécie e a família de bactérias sem ter que inventar nada.

Os citados professores comentam decisão da Corte Parisiense relativa à patenteabilidade do meio geral, no caso a patente Ziegler, que se reportava à polimerização do etileno⁽⁸⁷⁾. A empresa Goodrich era titular de uma patente relativa à polimerização do butadieno. A empresa Michelin fabricava o polibutadieno, pelo que foi considerada contrafatora pelas empresas Ziegler e Goodrich. A empresa Ziegler foi à Justiça entendendo que sua patente protegia, a título de meio geral, a função de coordenação executada pelo seu catalisador, a mesma a ser utilizada no processo de fabricação da Michelin. A

(85) Cf. *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*, n. 21, pp. 58-62. Comentários referentes à decisão do Tribunal de Grande Instância de Paris, 8.6.73, D. 1974-179, com notas do professor Azema.

(86) Cf. *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*, in "Droit de la ...", n. 21, pp. 58-62.

(87) Cf. *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*, n. 21, p. 61.

Corte entendeu que a função de coordenação existia antes da patente Ziegler e que não poderia ser nova; que o meio reivindicado não poderia ser considerado meio geral e que apenas poderia ser protegido na sua aplicação à polimerização do etileno⁽⁸⁸⁾.

Resumindo, também nas áreas química e farmacêutica, quando se trata de meio geral, a proteção da patente estende-se a todas as substâncias da fórmula geral, incluindo as que não estão nem descritas nem exemplificadas.

Dentro deste tema ressalte-se a questão da invenção de seleção. Assim, se alguém, para dada função, divulga o emprego de uma categoria de meios e, posteriormente, verifica que um desses meios pertencente a tal categoria tem eficácia particular, faz surgir a questão de saber se a escolha, determinação ou seleção de um desses meios, particularmente eficaz, poderá constituir uma invenção patenteável.

Os profs. *Burst* e *Chavanne*⁽⁸⁹⁾ chamam a atenção para a divisão existente na jurisprudência gálica, ora reconhecendo a patenteabilidade dessas invenções, ora repelindo-as, pelo que há que se apoiar na doutrina do velho mestre *Mathély*. Este importante autor, após indagar se a seleção de um meio ou grupo conhecido de meios para dada aplicação reveste-se do quesito novidade, divide as invenções de seleção em três grupos⁽⁹⁰⁾: o primeiro é aquele cuja divulgação da família de meios é insuficiente para, constituindo uma anterioridade, destruir a novidade da invenção. Nesse caso, não haveria, segundo ele, invenção de seleção em termos estritos. O segundo consiste no caso em que todos os meios do grupo são definidos por si próprios, a seleção consistindo apenas em constatar que um dos meios busca resultados melhores. Não existiria novidade patenteável em constatar os resultados específicos do emprego de um meio e escolher outro melhor, dentre aqueles descritos, pois tal meio não seria novo, nem em si próprio, nem em sua aplicação, na medida em que apresentasse, necessariamente, os resultados mais adequados que estivesse a procurar. O terceiro é o caso da divulgação anterior de uma família homogênea de meios para uma aplicação determinada. Nessa hipótese, a seleção con-

(88) Cf. *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*, n. 21, pp. 60-61. O primeiro caso, relativo à obtenção da vitamina B12, compreende uma decisão da Corte de Paris, de 20.6.69, conforme Ann. Prop. Ind. 1971-88. O segundo exemplo concerne ao renomado caso do catalisador Ziegler, para a polimerização de etileno, decisão de Corte de Paris, de 19.4.77; Dossiers Brevets, 1977-III-n. 2.

(89) Cf. *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*, in "Droit de la ...", n. 21, pp. 63-65.

(90) Cf. *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*, in "Droit de la ...", n. 5, pp. 92-94.

siste em investigar se um dos meios, compreendido na família conhecida de *paté*, porém não citado na divulgação, procura um resultado melhor. Esse último grupo é o mais controverso.

4.3. APLICAÇÃO NOVA DE MEIOS CONHECIDOS

A palavra *meio* deve aqui ser entendida na sua conceituação mais ampla: tudo o que é suscetível de utilização industrial, como os produtos — objetos materiais — e os processos, as rotas, maneiras e formas de operar.

A doutrina clássica da Europa Continental consagra que aplicar de maneira nova é pura e simplesmente empregar meios conhecidos, tais quais se apresentam, sem nada mudar, para obter resultado diferente daquele que os meios produziam até então.

Ressalta-se que a invenção, nessa hipótese, consiste na relação entre o meio e o resultado; extrai-se do meio conhecido um resultado nem sequer imaginado para o mesmo, caracterizando aplicação nova de meios conhecidos⁽⁹¹⁾.

Diferentemente do professor *Mathéty*, que preconiza apenas dois elementos como definidores da aplicação nova — meio conhecido e aplicação nova⁽⁹²⁾ — os professores *Burst* e *Chavanne* propõem que a aplicação nova comporta três elementos: aplicação de um meio conhecido, obtenção de um produto ou de um resultado industrial e novidade da aplicação⁽⁹³⁾.

Quanto ao primeiro ponto relativamente ao conceito do mestre *Mathéty*, é importante partir de um meio conhecido, não sendo necessário já ter sido empregado, devendo ser utilizado tal qual se afigura, hipótese em que não sealaria em meio conhecido, mas em novo meio⁽⁹⁴⁾.

Os renomados professores *Burst* e *Chavanne* acrescentam que meio conhecido é o que foi divulgado, enfatizando que nessa hipótese, o meio necessita ser utilizado tal qual, sem que seja promovida modificação alguma⁽⁹⁵⁾.

(91) Ob. cit., n. 1, p. 47. *Pouillet* exemplifica com o parafuso de Arquimedes para fazer descer o gás, enquanto que antes, o mesmo dispositivo era apenas empregado como máquina elevatória.

(92) Cf. *Mathéty, Paul*, in "Le Droit Français...", n. 5, p. 95.

(93) Cf. *Chavanne, Albert; Burst Jean-Jacques*, in "Droit de la...", n. 21, p. 66.

(94) Cf. *Mathéty, Paul*, in "Le Droit Français...", n. 5, p. 96.

(95) Cf. *Chavanne, Albert; Burst Jean-Jacques*, in "Droit de la...", n. 21, p. 66.

A modificação estrutural do meio não é necessária, como julgou o Tribunal Civil de Seña, no caso da aplicação da substância DDT como agrotóxico quando se conhecia apenas sua utilização para a fabricação de corantes⁽⁹⁶⁾.

No segundo ponto, aplicação nova, *Mathéty* parte do conceito de que aplicar um meio é acioná-lo, colocá-lo em ação, tendo em vista a obtenção de determinado resultado⁽⁹⁷⁾.

Executar uma aplicação nova de um meio conhecido não consiste somente em mudar o objeto no qual se aplica, mas fazê-lo atuar com o fito de lograr resultados que não tenham sido procurados. Em outras palavras, a aplicação nova é, essencialmente, utilizar um meio conhecido, sem modificá-lo, fazendo com que produza um resultado diferente daquele que alcançava anteriormente, caracterizando-se, consequentemente a aplicação nova pela diferença do resultado obtido. Apoiando sua opinião, cita jurisprudência da Corte Suprema Francesa que reconheceu a aplicação nova a partir da constatação da diferença de resultado⁽⁹⁸⁾.

Neste ponto é necessário caracterizar a novidade da aplicação. Consistindo na implementação do meio conhecido, tendo em vista a geração de um resultado ainda não produzido por tal meio, a novidade da aplicação reside na diferença do resultado obtido. Não se exige que o resultado seja novo em si próprio, mas que não tenha sido logrado pela implementação do meio em tela.

A aplicação nova é uma invenção que concerne à função do meio. Sendo a função já conhecida, a aplicação do meio não será nova. Tal tese tem prosperado, apoiada em vasta jurisprudência, nomeadamente francesa, como no caso da oxantina e da geléia real de abelhas, julgados e considerados aplicação nova de um meio conhecido pela Corte de Cassação da França, e ratificados pela Corte de Paris, que entendeu ser um antibiótico, conhecido como medicamento, adicionado à ração animal para estimular o crescimento, uma aplicação nova, tendo presente que não procurava eliminar uma enfermidade, mas estimular o crescimento⁽⁹⁹⁾.

O resultado pode ser conhecido; entretanto, o que importa é não ter sido obtido através da implementação do meio considerado. Para efetuar esta análise, é necessário abordar a diferença de resultado obtido pelo meio.

(96) Ob. cit., n. 21, p. 66. No mesmo sentido, *J. Schmidt*, "L'invention Protégée", 1972, p. 94.

(97) Cf. *Mathéty, Paul*, in "Le Droit Français...", n. 5, p. 97.

(98) Ob. cit., n. 5, p. 97.

(99) Cf. *Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques*, in "Droit de la...", n. 21, p. 67.

O prof. *Mathély*, aprofundando o tema, sublinha que a noção de resultado industrial compreende tanto o efeito técnico primário produzido direta e imediatamente pela atuação do meio como seus efeitos secundários relativos à série de vantagens perseguidas pela realização desse efeito técnico⁽¹⁰⁰⁾. Assim, a função do meio consistiria na ação de engendrar o efeito técnico primário.

A maior parte das decisões judiciais francesas prescinde da exigência de que o meio seja diferente na sua função, reconhecendo a patenteabilidade da aplicação desde que o meio conhecido procure vantagens diferentes, mesmo sem modificação do efeito técnico primário. É importante distinguir entre o resultado que o meio nunca buscou e aquele cuja obtenção não foi, jamais constatada⁽¹⁰¹⁾.

Questão complexa relativa sobretudo à área farmacêutica é a chamada *segunda aplicação farmacêutica*, enfrentada pelo prof. *de Haas*, que sustenta não possuir o requisito de novidade a invenção de um medicamento já conhecido para dada aplicação terapêutica, relativamente à nova aplicação terapêutica absolutamente desconhecida, na medida em que esse resultado seria inevitavelmente esperado e que teria mais, que provavelmente sido alcançado e até beneficiado alguns pacientes que tivessem ingerido o medicamento, tendo em vista suas conhecidas propriedades concernentemente à sua primeira indicação ou aplicação⁽¹⁰²⁾.

O professor, dessa forma, exemplifica com o ácido acetilsalicílico⁽¹⁰³⁾. Se ficasse provado que o tratamento da inflamação, por meio da administração diária de comprimidos desse princípio ativo, à razão de 50 mg, de 2 a 6 vezes/dia, fosse igualmente benéfico para as neoplasias, não constituiria invenção nova, vez que, dentre todos os enfermos tratados durante décadas por meio desse medicamento, para mitigar patologias inflamatórias, houve alguns, portadores de carcinomas, que se beneficiaram, ainda que sem saber das propriedades terapêuticas dessa substância com relação a esta patologia.

Segundo mestre *de Haas*, tal invenção não poderia ser patenteável, posto faltar-lhe o requisito da novidade⁽¹⁰⁴⁾.

Nem toda nova aplicação é patenteável. Quando um meio conhecido é aplicado de maneira nova, mas buscando os mesmos resultados relativos às aplicações anteriores, não há falar em in-

(100) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 100.

(101) Ob. cit., n. 5, pp. 100-102.

(102) Cf. *de Haas, Michel*, in "Brevet et Médicament ...", n. 36, pp. 216-235.

(103) Ob. cit., n. 36, pp. 227-228.

(104) Ob. cit., n. 36, p. 227.

venção patenteável porque a novidade da aplicação reside no fato de que o meio conhecido procura nessa aplicação nova um resultado diferente daquele que perseguiu anteriormente, sendo irrelevante a implementação do meio de alguma maneira nova. Não procurando resultado diferente, não se tem aplicação nova, apenas emprego novo de meios conhecidos ou utilização nova não patenteável.

É possível que o meio conhecido, na aplicação nova que lhe é dada, combine com o objeto ao qual é aplicado. Em tal situação, respeitadas as condições legais, pode ocorrer combinação patenteável, descaracterizando o simples emprego novo, desde que a cooperação que o meio exercita na combinação produza resultado não buscado anteriormente.

Por outro lado, se a combinação era conhecida e se o meio se limitava a produzir na combinação os resultados perseguidos anteriormente, permanecendo inalterada a combinação, a utilização do meio configura-se como emprego novo destituído de patenteabilidade.

Assim decidiu a Corte de Paris nos seguintes casos⁽¹⁰⁵⁾:

- substituição de tubos fluorescentes por tubos luminescentes para obter um resultado já conhecido e logrado por eles;
- aplicação à fabricação de para-brisas de automóveis de vidros temperados conhecidos por suas propriedades, uma vez que tais vidros não produzem outros resultados além dos conhecidos;
- adição de uréia a um produto depilatório, na medida em que a uréia nesta aplicação exerce a mesma função, de idêntica maneira, produzindo o mesmo resultado, relativamente às aplicações anteriores;
- utilização nas escadas rolantes de dispositivo de acionamento compreendendo célula fotoelétrica, na medida em que este dispositivo já era empregado no acionamento intermitente de motores;
- aplicação ao sistema de amortecedores para trens de aterrissagem de aeronaves de dispositivo já empregado para os garfos das bicicletas, visto que o resultado obtido, a manutenção da roda no seu plano de giro, era o mesmo.

Gama Cerqueira define a nova aplicação de meios conhecidos como o emprego de agentes, órgãos e processos conhecidos para obter um produto ou resultado diferente daquele para cuja obtenção tais meios são comumente empregados⁽¹⁰⁶⁾.

(105) Cf. *Mathély, Paul*, in "Le Droit Français ...", n. 5, p. 104.

(106) Cf. *Cerqueira, João de Gama*, in "Tratado da ...", n. 14, p. 301.

O privilégio concedido para a invenção de nova aplicação de meios conhecidos não alcança nem os meios empregados, em si, nem os resultados obtidos, limitando-se ao modo de aplicar aqueles meios. A diferença entre o emprego novo e a nova aplicação consiste em que, no primeiro caso, a aplicação muda apenas de objeto ou de matéria, não diferindo quanto aos seus resultados ou efeitos das aplicações anteriores, ao passo que, no segundo, a aplicação caracteriza-se pela obtenção de resultado diferente⁽¹⁰⁷⁾.

Neste tema há que considerar a hipótese de mudança de matéria que compõe dado produto. Sendo a matéria nova utilizada em decorrência de suas propriedades, desconhecidas até então, a aplicação pode ser patenteável. Ao contrário, se a utilização da matéria nova produz, apenas resultados decorrentes de qualidades conhecidas da matéria, não há falar em aplicação patenteável.

A combinação nova de meios conhecidos é definida como a associação de meios que nunca haviam sido reunidos da mesma maneira com o objetivo de fazê-los produzir um resultado de conjunto. É uma variedade de aplicação nova, constituindo-se, sobretudo, em uma invenção de produto ou de processo. Não se exige que os meios combinados sejam novos, podendo, freqüentemente, conservar sua individualidade, sua estrutura, no todo conformado. Todavia, devem concorrer para um resultado comum, cooperando, colaborando ou articulando-se para tal, não sendo necessário que os meios reajam entre si; nem que os meios combinados modifiquem-se em sua função. É imprescindível, e suficiente, que se produza um resultado decorrente do conjunto.

Define-se a combinação segundo duas condições: os meios, inicialmente separados, devem agora ser associados ou agenciados. Esses meios, da forma como estão associados, cooperam e trabalham procurando um resultado comum. A combinação consiste nessa reunião inédita de meios.

Baseia-se em uma nova reunião de meios suscetíveis de serem combinados, qualquer que seja a forma e a natureza: objetos materiais ou maneira de operá-los. Não há necessidade de que sejam novos: a combinação pode compreender elementos conhecidos.

Caracteriza-se pela sua composição, quando formada por elementos não reunidos; ou pela sua estrutura, quando se refere a elementos já agenciados, mas que passam agora a sê-lo diferentemente.

(107) Ob. cit., n. 14, pp. 301-302.

A combinação de meios pode compreender elementos distintos ou idênticos. A simples multiplicação de meios, quando conduz à mera multiplicação de resultado, não implica combinação. Porém, pode-se falar em combinação, tratando-se da reunião de órgãos similares e complementares que produzam um resultado industrial conjunto.

Não basta que os meios sejam montados ou associados. É mister que concorram e contribuam para a obtenção de um resultado comum. É essa cooperação que caracteriza a existência jurídica da combinação. Assim, os meios associados são considerados combinados se cooperam visando um resultado comum.

Identifica-se a cooperação quando todos os meios na forma em que se apresentam na combinação são necessários à obtenção do resultado comum, sendo suficiente a supressão ou a modificação de um dos meios para que o mesmo resultado deixe de ser alcançado.

A obtenção de um resultado comum não significa que os meios combinados sejam modificados em suas funções. Não se exige que cada elemento da combinação deixe de exercer sua própria função. A combinação não obriga a que os meios associados produzam resultados diferentes. Pressupõe-se, a partir de meios conhecidos na sua forma e na sua função, que cooperem de maneira nova, ou seja, persigam um resultado de conjunto. O resultado comum não deve ser constituído pela simples adição de resultados particulares de cada meio. Deve consistir em resultado próprio à combinação, em um resultado diferente dos produzidos em relação a cada um dos meios e procedendo de sua cooperação⁽¹⁰⁸⁾.

Por outro lado, se os meios agrupados forem apenas associados sem exercitar entre si cooperação alguma que busque um resultado comum, não há combinação, mas sim justaposição.

Não se realizando cooperação, não sendo obtido resultado comum, os meios reunidos serão considerados apenas justapostos, não sendo, juridicamente, considerados meios combinados.

Configura-se a justaposição na medida em que os meios agrupados permanecem independentes nas funções que exercitam, não conjugando seus esforços para produzir um resultado global comum, executando cada um sua própria missão, de forma distinta, própria e separada.

(108) Cf. Mathély, Paul, in "Le Droit Français ...", n. 5, pp. 110-111.