

Da admissibilidade dos fatos de decisões dos casos estrangeiros de patentes no direito brasileiro

Denis Borges Barbosa (setembro de 2011)

| | |
|---|---|
| <i>Da cogência intelectual, mas não jurídica, de matéria de fato deduzida no exterior</i> | 1 |
| Os tribunais aceitam o magistério de julgado estrangeiro em Propriedade Intelectual | 3 |
| <i>Nem sempre uma decisão estrangeira é intelectualmente relevante</i> | 5 |
| Das decisões declaratórias positivas | 5 |
| O fato da inexistência de novidade e atividade inventiva e a exigência jurídica de uma declaração brasileira..... | 6 |
| Da família de patentes..... | 7 |
| Das diversidades de reivindicação existentes entre a patente de mesma família | 7 |

Da cogência intelectual, mas não jurídica, de matéria de fato deduzida no exterior

Como se verá, é possível dar fé e aplicação intelectual:

- (1) como matéria de fato, às conclusões de decisões estrangeiras que declarem *inexistência* de novidade ou atividade inventiva.
- (2) No tocante à aplicação de direito comum a ambas jurisdições – por exemplo – a das normas de prioridade unionista constantes da mesma Convenção de Paris vigente em ambas jurisdições – que acompanhem a prática internacional relevante.
- (3) Levando em conta as funcionalidades normativas e sistêmicas dos dois direitos em comparação, as qualificações da matéria de fato que resultem em consequências equivalentes no sistema brasileiro. Por exemplo, se tanto no sistema da Convenção Européia quanto na Lei brasileira é vedado *em condições similares* aumentar a proteção da matéria inicialmente requerida, a indicação de que em patentes equivalentes, esse excesso – se declarado - deverá ter consequências equivalentes no Brasil.

As razões para isso são simples. O Direito da Propriedade Intelectual é, seguramente, o mais uniformizado de todas as áreas da enciclopédia jurídica. Embora existam diferenças significativas entre as estruturas normativas nacionais, as características básicas das patentes recebem tratamento constitucional convergente, a ponto de os tribunais se citarem uns aos outros correntemente, e das respectivas decisões reconhecerem precedência *intelectual* em matéria de direito.

Assim, em particular a noção de *novidade* que, como categoria constitucional, é reconhecida praticamente em todas as jurisdições. Ainda que sem tanta manifestação constitucional, a noção de atividade inventiva é comum, e mesmo obrigatória aos países que, membros da OMC, se sujeitam ao Acordo TRIPs. Outros elementos essenciais, como a proibição incongruente de matéria reivindicada e a obrigação de suficiência descritiva também alcançam uniformidade similar.

Mais ainda, os tratados internacionais multilaterais, que desde 1883 caracterizam esse campo de direito, induzem uma progressiva uniformização dos conceitos básicos; em particular, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, em vigor entre nós através do Dec. nº 81.742, de 31 de maio de 1978, padroniza tais noções essenciais.

Assim é que o Tratado (conhecido como PCT) assim dispõe:

Artigo 33 Exame preliminar internacional

(...) 2) Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja proteção é solicitada é considerada como nova desde que não exista anterioridade no estado da técnica tal como é definida no Regulamento de execução

E o regulamento de execução assim dispõe:

Regra 64 Estado da técnica para efeito do exame preliminar internacional

64.1 Estado da técnica

a) Para os fins do artigo 33.2) e 3), tudo quanto foi tornado acessível ao público em todos os recantos do mundo por divulgação escrita (inclusive desenhos e outras ilustrações), desde que esta locação à disposição do público haja ocorrido antes da data pertinente, será considerado como estado da técnica.

b) Para os fins da alínea a), a data pertinente será:

I) com ressalva da alínea a), a data do depósito internacional do pedido internacional que constituir o objeto do exame preliminar internacional.

II) quando o pedido internacional que constituir o objeto do exame preliminar internacional reivindicar de maneira hábil a prioridade de um pedido anterior, a data do depósito desse pedido anterior.

64.2 Divulgações não-escritas

Nos casos em que a colocação à disposição do público houver ocorrido por meio de uma divulgação oral, de uma utilização, de uma exposição ou outro meio não-escrito (<<divulgação não-escrita>>) antes da data pertinente tal como definida na regra 64.1.b) e em que a data dessa divulgação não-escrita estiver indicada em uma divulgação escrita que foi tornada acessível ao público depois da data pertinente, a divulgação não-escrita não

será considerada como integrando o estado da técnica para os fins do artigo 33.2) e 3). Todavia, o relatório de exame preliminar internacional deverá chamar atenção para uma tal divulgação não-escrita na forma estabelecida na regra 70.9. (...)

Embora tais normas não substituam ou determinem a noção de novidade construída pelas leis nacionais, elas indicam o grau necessário de aproximação entre tais leis para funcionar como um sistema. A conclusão útil, assim, é que *como matéria de fato* aquilo que for considerado com falta de novidade no Escritório Europeu de Patentes, será carente de novidade no Brasil ¹.

Igualmente, o sistema de apuração de atividade inventiva é comum a praticamente todos sistemas nacionais. Assim prescreve o mesmo PCT:

Artigo 33 Exame preliminar internacional

(...) 3) Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja proteção é solicitada é considerada como implicando uma atividade inventiva, desde que, levando-se em conta o estado da técnica tal como é definido no Regulamento de execução, ela não seja evidente, na data pertinente estabelecida, para um profissional do ramo.

A imperatividade do uso desse requisito decorre, especificamente, do art. 27 do Acordo TRIPs:

ART.27

1 - (...) 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. (...) Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" e "passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável".

Outros requisitos comuns a ambos sistemas jurídicos também serão expostos a seguir, nas seções pertinentes.

Os tribunais aceitam o magistério de julgado estrangeiro em Propriedade Intelectual

Como notou o TFR2:

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MARCA. IMPUGNAÇÃO À NULIDADE DECRETADA ADMINISTRATIVAMENTE. DISPUTA A RESPEITO DE USO DE NOME COMERCIAL COMO MARCA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO. USO REMUNERADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS.

¹ Entenda-se que não se quer aqui dar efeito, sem juízo de delibação, a uma decisão estrangeira. Por isso enfatizou-se que, nos termos restritos da determinação desta página, a falta de atividade inventiva da patente norueguesa é fato jurídico comum, sem atribuir os mesmos efeitos jurídicos nos dois sistemas em questão.

(...) A sentença estrangeira não homologada pelo STJ, ainda que sem eficácia dentro do âmbito nacional, pode ter depoimentos e relatos, contidos no seu bojo, utilizados como prova emprestada, observada a autenticação consular e a tradução juramentada.

APELAÇÃO CÍVEL 2003.51.01.512586-4. Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade. Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2008. Marcia Helena Nunes, JC relatora.

Assim diz o voto condutor:

A apelante alega “inaplicabilidade da decisão inglesa em função de o tribunal alienígena não ter considerado ou decidido qualquer questão sobre quem teria direito à marca Harrods no Brasil”.

A alegação da apelante veio divorciada dos elementos da sentença recorrida. Houvesse a d. juíza sentenciante considerado que o mencionado julgado havia decidido sobre o direito à marca Harrods no Brasil, teria extinguido o feito, ao argumento da coisa julgada (sem se adentrar aqui, quanto à necessidade de homologação de sentença estrangeira pelo STJ, para emprestar-lhe eficácia no âmbito nacional), e não julgar-lhe o mérito, como o fez, enfrentando as alegações das partes, e decretando a nulidade do ato administrativo impugnado.

O que fez a d. juíza foi considerar os depoimentos transcritos no julgado mencionado, bem como os fundamentos lá deduzidos, como uma espécie de “prova emprestada” para efeito de aferir a legalidade, ou não, do ato administrativo que decretou a nulidade dos registros marcários em lide.

Note-se que a importante decisão encontra eco na doutrina internacionalista e processual Diz Carmen Tiburcio

Já na vigência do CPC de 1973, muitos internacionalistas e processualistas mantiveram o entendimento de que o dispositivo (art. 15, parágrafo único) está em vigor. Wilson Batalha, defendendo o dispositivo, estatui que: A homologação é requisito para a exequibilidade da sentença estrangeira e não para sua mera eficácia de coisa julgada. Amílcar de Castro defende a vigência do dispositivo, nos seguintes termos: O que se está sustentando é que à sentença estrangeira apresentada como documento, e não como título exequendo, pode atribuir-se valor sem processo de deliberação. Humberto Theodoro Júnior também defende a vigência do dispositivo.

E analisando a atual tendência do STJ :

De acordo com a concorrente liderada por Barbosa Moreira, a sentença estrangeira poderia, independentemente do ato formal de homologação, surtir efeitos no território nacional caso fosse utilizada como “documento”, com finalidade exclusivamente probatória. Não seria necessário pleitear a homologação da sentença estrangeira à Justiça Brasileira caso a finalidade seja

“provar o próprio fato da prolação de uma sentença, pela Justiça de outro Estado, sobre determinada matéria” .

Nem sempre uma decisão estrangeira é intelectualmente relevante

Começemos esta seção lembrando que cada patente é título autônomo para cada sistema jurídico. A nulidade de uma patente da EPO em nada afeta a validade de uma patente brasileira.

O que discutimos aqui, ao mencionar uma decisão administrativa do sistema europeu, não é a *validade* da patente brasileira, mas os pressupostos de fato que levam à nulidade de uma patente em outro país, e que não deixam de ser fato no segundo país. Fato esse que se soma à verossimilhança de um tratamento técnico competente e experiente, especialmente quando o órgão decisor estrangeiro detém notoriamente esse dois atributos.

Deve-se atentar para o fato de que nem sempre, ou, aliás, só em certas e determinadas ocasiões, uma decisão estrangeira tem efeito intelectualmente relevante para o julgamento da validade de uma patente brasileira. Indiquemos quando isso *não* ocorre.

- Em primeiro lugar, quando a decisão declara a *existência* de pressupostos de patenteabilidade.
- Em segundo lugar, quando as patentes, oriundas da mesma família, têm conteúdo jurídico diverso.

Estudemos ambos os casos.

Das decisões declaratórias positivas

Quando uma decisão - brasileira ou estrangeira - declara a novidade, atividade inventiva, ou inexistência de vedações legais (as que, no Brasil, decorrem do art. 18 do CPI/96) certamente não há nenhuma razão para que o contrário não se apure em julgamento separado.

Com efeito, a novidade determinada num primeiro julgamento pode não ter levado em conta anterioridades - por exemplo, uma patente brasileira. Coisa análoga acontece nos julgamento em análise, no qual os vários escritórios de patentes concederam o título sem levar em conta uma patente nacional norueguesa, que a Corte de Oslo considera.

De outro lado, a lei estrangeira pode não vedar patentes que no Brasil são proibidas (o exemplo das tecnologias do núcleo atômico, proibidas no Brasil e nos Estados Unidos, mas não na Noruega, é interessante).

No entanto, a declaração de que *não* existe novidade, ou atividade inventiva numa patente estrangeira, no entanto, se faz sentir além de tal sistema jurídico, já que tanto a novidade se apura - no sistema brasileiro -

internacionalmente; e também assim se apura a atividade inventiva. Na proporção em que o reivindicado seja o mesmo, ou pelo menos o mesmo quanto ao conteúdo revelado, os fatos discutidos e acolhidos no julgamento estrangeiro - na proporção que tais fatos sejam inexpugnados e por sua vez acolhidos - presumir-se-ão pertinentes e logicamente cogentes².

As consequências jurídicas de tais fatos, de outro lado, dependerão da similitude dos sistemas jurídicos em confronto. Quando um mesmo instituto jurídico - como o da novidade e a atividade inventiva -, construído no direito internacional comum, se expressa de forma funcionalmente comparável nos sistemas em confronto, haverá pelo menos *presumptio hominis* de que igual conjunto de fatos deveria levar a solução comparável.

Assim, se uma declaração positiva não se impõe intelectualmente, uma declaração de inexistência de novidade e atividade inventiva tem grande pertinência. A causa de invalidade por novidade ou atividade inventiva na EPO em relação à patente reivindicada de igual maneira é - em princípio - causa de invalidade no Brasil.

O fato da inexistência de novidade e atividade inventiva e a exigência jurídica de uma declaração brasileira

No entanto, uma vez concedida uma patente, a simples determinação de falta de novidade ou atividade inventiva por um tribunal judicial ou administrativo estrangeiro não mata por si só a patente nacional. Nas jurisdições pertinentes, vige a Convenção de Paris (na sua versão em vigor, Decreto N. 75.572 de 8 de abril de 1975), que assim dispõe:

Art. 4 bis

(1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

(2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

Assim, ainda que como questão de fato a novidade e atividade inventiva já tenha sido determinada como inexistente em decisões anteriores sobre

² Observe-se que de nenhuma forma se propugna subtrair tal fato do contencioso inter partes sob a integral proteção do devido processo legal. O que se visa nesse estudo é sugerir que esse fato merece ser admitido como tal, e não excluído sumariamente sob o argumento de que a decisão não sofreu delibação. A delibação dá efeitos jurídicos diretos à decisão homologada, internalizando-a como prescrição a que se empresta efeitos coativos. Nada do gênero se propõe aqui.

patente da mesma família, a exclusiva brasileira fica sujeita a uma apuração independente *como matéria de direito*, e autônoma declaração de nulidade.

Da família de patentes

A noção de família de patentes designa as relações entre patentes que nasceram das mesmas prioridades. São elas, numa metáfora consagrada pelos séculos, “filhas” dos mesmo depósitos num país, que se reproduziram nas múltiplos estados nacionais onde as patentes vigem sob a égide do princípio da Convenção de Paris – o de que elas todas são independentes entre si.

Das diversidades de reivindicação existentes entre a patente de mesma família

A mesma prioridade (e, aqui, deixamos de lado a possibilidade de juntar prioridades diversas) pode dar ensejo a diferentes patentes quanto ao *alcance das reivindicações*. Ou seja, a exclusividade em cada país pode variar, pois o titular pode *pedir menos* do que revela, embora nunca possa pedir mais exclusiva do que aquilo que revelou.

Assim discorri sobre a questão, falando dos deveres do perito em matéria de patentes:

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável. (...)

O documento, em si, tem um dupla função, e há que se distinguir o que pertence a cada uma delas.

A primeira função é a *informativa*: a patente serve para divulgar a tecnologia inventada, para conhecimento geral, embora não *uso*, eis que esse é exclusivo do titular. Assim, contribui-se para a aceleração da pesquisa, e possibilita-se que, ao fim do prazo da patente, a tecnologia passe a ser, então sim, de *domínio comum*. Esta função é desempenhada primordialmente pelo relatório descritivo.

A segunda função é a reversa: a de restringir o uso da tecnologia, tal como circunscrita pelas reivindicações. Nem tudo que está no relatório será reivindicado (o estado da arte certamente não o será...), mas tudo o que for reivindicado deverá necessariamente estar no relatório ³:

Assim, até os limites do descrito, que for novo, dotado de atividade inventiva e utilidade industrial, o titular do direito de pedir patente

³ “O que um perito precisa saber de Direito num caso de violação de patentes”, Encontrado em nosso Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2006, p. 598 e seguintes.

aumenta, diminui ou altera suas reivindicações sem que careça de poder jurídico.

Assim é que, sem alterar a invenção revelada, se pode ter em diferentes jurisdições, diferentes exclusivas.