

Da novidade nos desenhos industriais

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2013)

O problema é o mesmo quanto às patentes	2
A noção de novidade	6
[a] Novidade como requisito geral	7
<i>Precedentes judiciais</i>	7
Novidade: requisito comum para todas as patentes e desenho industrial	7
Não há graus de novidade	7
Precedentes judiciais	8
Novidade é matéria concreta e de fato	9
<i>Precedentes judiciais</i>	10
[b] Estado da técnica	10
Estado da técnica e domínio público	11
<i>Precedentes judiciais</i>	11
Anterioridade resultante de patente anterior renunciada	13
Novidade absoluta	14
<i>Precedentes judiciais</i>	14
Novidade objetiva	16
Precedentes judiciais	16
Outros tipos de novidade	17
A noção de anterioridade	18
A resistência eficaz à divulgação consagra a novidade	18
<i>Precedente judicial</i>	18
A regra de uma só fonte	19
<i>Precedentes judiciais</i>	19
Data da anterioridade	20
<i>Precedentes judiciais</i>	20
Tudo que está no estado da técnica é anterioridade	20
<i>Precedentes judiciais</i>	20
Quais as provas admissíveis	21
<i>Precedentes judiciais</i>	21
Certeza quanto à existência e a data	23
<i>Precedentes judiciais</i>	23
Suficiência da revelação da anterioridade	24
Totalidade	24
<i>Precedentes judiciais</i>	25
Publicidade da anterioridade	25
<i>Precedentes judiciais</i>	26
[c] Acessível ao público	27
Doutrina complementar	27
[d] Antes da data de depósito do pedido de patente	28
[e] Descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio	28
Precedente judicial	28
Doutrina complementar	28
[f] No Brasil ou no exterior	28
[g] Exceções ao estado da técnica	28
Da especificidade da novidade dos desenhos industriais	29
Dos precedentes relativos à novidade dos desenhos industriais	29

<i>De quando a resistência à divulgação é eficaz</i>	32
O primeiro elemento do segredo: o intuito de reserva	33
Do elemento objetivo da reserva.....	37
Aplicação dessa regra quanto ao uso público.....	38

Examinaremos, neste estudo, a questão da pretensa anterioridade resultante de suposições a respeito de uma anterioridade não revelada, mas imaginada.

O problema é o mesmo quanto às patentes

Aplica-se ao desenho industrial precisamente a mesma categoria de novidade pertinente às patentes:

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.	Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.	§ 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. ¹
§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.	§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

¹ Trata-se da prioridade nacional, instituto que não se estende aos desenhos industriais: Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. § 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida. § 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado. § 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

<p>§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.</p>	<p>Art. 12. (...)</p> <p>I - pelo inventor;</p> <p>II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou</p> <p>III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.</p> <p>Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.</p>
<p>Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias</p>	<p>Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.</p> <p>§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.</p> <p>§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos,</p>

acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Os precedentes indicam a uniformidade do requisito:

“Pois bem. No que tange ao desenho industrial, o princípio é o mesmo. Isto é, “o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica” (art. 96). Tal estado vindo a ser definido sob os mesmos moldes no § 1º do artigo em questão (“tudo aquilo quanto tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”) igualmente persistindo durante a tramitação do pedido de depósito até a publicação do deferimento (§ 2º), só cessando em vindo a ser comprovado o requisito da novidade, como já se viu (artigo 96, caput), ai surge a titularidade sobre o registro.”

TJSP, AC 224.521-4/6-00, Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Luiz Ambra, 21 de agosto de 2008.

“Comprovado que o produto fabricado e colocado no mercado pela apelante não atende os requisitos do art. 8º da Lei 9.279/96, ou seja, não apresenta novidade em relação ao desenho industrial registrado pela apelada, caracterizada está a contrafação”

TJMG, AC 1.0319.06.023875-9/001, Décima quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Estevão Lucchesi, 24 de maio de 2012.

“Preconiza, ainda, o art. 96 que: “O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica”. Como bem ressaltou o MM. Juiz Singular (fls. 407): “Aplica-se aos desenhos industriais o mesmo requisito que as patentes de invenção ou modelo de utilidade, vez que “o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica” (art. 96 LPI). Portanto, para a comprovação do estado da técnica não pode haver produto similar que desconstitua a novidade pretendida pela autora sobre a configuração aplicada em puxador”

TJPR, AC 689.552-1, Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Joatan Marcos de Carvalho, 14 de dezembro de 2010.

“O requisito da novidade no caso dos desenhos industriais é idêntico ao requisito no caso das patentes. Não obstante o requisito ser basicamente o mesmo, a concessão do registro não está sujeita a uma verificação prévia quanto à existência da novidade. O conceito de novidade implica tão-somente que o desenho seja diferente daquilo que se encontra no estado da técnica. Se o desenho apresenta diferenças ele preenche o requisito de novidade e o próximo passo será investigar se ele também apresenta originalidade, isto é, se essas diferenças são suficientes para que resulte uma configuração visual de fato distinta em relação à técnica anterior”

TJRS, AC 70028126191, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS, 17 de dezembro de 2009.

Assim é que analisaremos abaixo o seguinte artigo da Lei 9.279/96, todas as observações indicando as cláusulas do dispositivo indicados pelas letras apostas ao texto:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos [a] quando não compreendidos no estado da técnica[b].

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público [c] antes da data de depósito do pedido de patente [d] , por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio[e], no Brasil ou no exterior [f] , ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17 [g].

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada [h], desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente [i].

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional [j].

A noção de novidade

A substância do requisito da novidade – exigida de *todos* os objetos da Propriedade Intelectual - é perfeitamente descrita neste precedente:

"A novidade é requisito essencial para que o autor da invenção obtenha o privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta desse requisito acarreta a nulidade do benefício concedido pelo INPI.

Nesse sentido, também o magistério de João da Gama Cerqueira, em seu clássico Tratado da Propriedade Industrial, RT, 1982, v. 1º, pp. 305/6, nº 114, verbis: -

"Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que satisfaçam a certas condições estabelecidas pela lei. Como tivemos ocasião de expor (n. 66, supra), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por sua vez, justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado.

Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria invenção. Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento. –

Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial. "

TRF4, AC 2000.72.05.006066-7, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, DJ 13/09/2006.

Assim é que é requisito central de validade do ato do INPI - e do direito exclusivo em si, ainda que expedido pelo Ministério da Agricultura, no caso de cultivares, ou quando a lei dispense ato de concessão, como no caso de direitos autorais – que a criação seja *nova*.

Como recém vimos, é novo, numa definição por via negativa, o que *não está no estado da técnica*:

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 (...)

A questão assim se converte na perquirição: o objeto pretendido já se encontra no estado da técnica?

[a] Novidade como requisito geral

Novidade é o que não está no *estado da técnica*: faz-se a definição pelo seu oposto ².

Precedentes judiciais

“Só que, pela Lei 9279/96, novidade diz respeito ao que não se encontra no estado da técnica, ou seja, tudo. Então, o objeto criado que não está no estado da técnica é considerado novo”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, AO 2006.51.01.50492-8, DJ 23.06.2010.

Novidade: requisito comum para todas as patentes e desenho industrial

Como indica a lei, não há distinção entre o requisito de *novidade* aplicável às patentes de invenção, às patentes de modelo de utilidade e ao registro de desenho industrial. Como já expresso acima, nos dois casos a novidade é impiedosamente a mesma.

Na verdade, a novidade é requisito de proteção para todos os direitos de exclusiva da Propriedade Intelectual:

Quien entiende un poco de esta ardua materia, sabe que éste es el problema de las novedades , el cual se plantea para cualquier tipo de propiedad inmaterial, y no sólo para la propiedad de los inventos; pero para estos últimos se importe aun con la terminología: no se inventa, en efecto, algo que, no siendo nuevo, haya sido inventado. CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, México; 1945, p. 80.

Não há graus de novidade

O requisito descrito neste artigo é o de *novidade*. Como o preceito esclarece, não é novo o que já está no estado da técnica. Mais ainda, para efeitos de exame de *novidade*, o estado da técnica é apenas determinado pela continência *numa só fonte* (regra de *um só documento*) ³.

Para efeitos de *atividade inventiva*, ou ato inventivo dos modelos de utilidade, ou originalidade dos desenhos industriais, o exame levará em conta a combinação das informações técnicas encontradas em quaisquer combinações de fontes,

² “A novidade, assim, é definida pelo que não é. A novidade é negativa; o que é positivo, como se verá, é a anterioridade, que destruirá a novidade”. (Jacques Labrunie, in Direito de Patentes, Condições Legais de Obtenção e Nulidades”, Manole, São Paulo, 2006).

³ Diretrizes de exame do INPI 2002, 1.5.4 Falta de novidade: “Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”. Também, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.

compatíveis ao foco de pertinência à visão do *técnico na arte* (ou, no caso do desenho industrial, “utilizador informado”⁴). Mas **não** para efeitos de exame de novidade.

Assim, não há graus de novidade: se a *anterioridade* é encontrada em *um só documento*, o invento não será novo. Se **não** for encontrada *num só documento*, o invento é novo não obstante quão conhecida ou óbvia for a técnica⁵.

Assim, ou o invento é novo (porque a anterioridade se encontra *num só documento*), ou não é novo. O quesito apresentado aos peritos, e a enunciação do examinador, só pode ser: “Há algum documento (ou fonte não documental) em que uma anterioridade do invento, arguido como novo, seja exposta publicamente, completamente, suficientemente, e com certeza quanto à data?” A resposta só pode ser sim, ou não. Sem qualquer condicionamento ou equívocidade.

Precedentes judiciais

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

"Com efeito, após análise comparativa dos documentos apontados pela autora como aqueles que antecipavam a novidade ao modelo em tela MU 8403486-6, o perito do juízo verificou diferenças significativas entre aqueles e o modelo que se pretende anular. Logo, a anterioridade desses modelos não afasta a novidade do modelo MU 8403486-6, uma vez inexistente a identidade entre eles". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo César Espírito Santo, AC 2010.51.01.808460-9, DJ 11.05.2012.

"A novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício

4 Quanto a esta noção, vide BARBOSA, Denis Borges . Do Requisito de Originalidade nos Desenhos Industriais. Revista da ABPI, v. 106, p. 3-28, 2010. BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 578p. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira, Direito Industrial - Vol. VIII, Livraria Almedina, Lisboa, 2012. Igualmente BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva como requisito de objetividade, Publicado no vol. 1 da Revista Criação do IBPI, Apresentação do artigo na EMARF 2a.Região em 19/8/2008, <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trf21982008.pdf>; também Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf e Da noção de atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nocao_atividade_inventiva.pdf.

5 Note-se que há alguns precedentes que, desejando estabelecer uma distinção relativa à originalidade, e não realmente à novidade, referem-se a uma errônea “novidade relativa” em face de desenhos industriais. Não há tal coisa. A novidade é uma só, e no sistema brasileiro, absoluta para todas as patentes e para o desenho industrial. Por exemplo: “A novidade exigida como requisito para o registro de desenho industrial é apenas relativa, ou seja, basta que a combinação dos elementos conhecidos resulte em composição distinta, para que seja capaz de ensinar um registro.” TFR2, 2004.51.01.520066-0, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Liliâne Roriz, 29 de abril de 2008. “Composição distinta” é elemento do requisito originalidade.

concedido pelo INPI". REO - 267247 Processo: 200102010231614, 2TRF, Segunda Turma Data da decisão: 14/11/2001 Fonte DJU DATA: 22/01/2002 Relator(a) Juiz Castro Aguiar.

“A mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais pode ser privilegiável se produzir, no seu conjunto, efeito técnico novo ou diferente. (...) Milita a favor da novidade e da patenteabilidade a análise, consentânea e uniforme, a favor da inovação, feita em diversos países (Estados Unidos, Austrália e França), reforçada por dois laudos técnicos realizados no Brasil pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Guilherme Calmon, AC 1999.51.01.011938-8, DJ 29.01.2008.

"Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou disposição. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não." Tribunal Segunda Região, AC 416662, Processo: 200451015349930, Primeira Turma Especializada, Aluisio Goncalves de Castro Mendes. Decisão: 16/12/2008 DJ 04/02/2009 - Página:39

“Estando a reivindicação no estado de técnica, conforme documentação juntada, prova pericial e precedente de indeferimento realizado em outro país (Alemanha), correta a sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da patente. Recurso adesivo não conhecido e negado provimento no duplo grau obrigatório de jurisdição e na apelação.” TRF 2ª Região, Apelação Cível nº. 385805, Processo nº. 1994.51.01.010735-2, Primeira Turma Especializada, Relator: Des. Abel Gomes, julgado em 10.6.2008

Novidade é matéria concreta e de fato

Novidade é matéria de fato. Não há categorias de invento para os quais se presume, em abstrato, falta de novidade. Por exemplo, se uma *utilidade prática e técnica* (art. 10) de um elemento conhecido é alegada, há que se verificar, específica e factualmente, se há alguma *anterioridade* definida *em um só documento* (ou fonte não documental), em que de maneira pública, total, suficiente e em data certa aquela *utilidade prática e técnica* foi descrita.

Apurando-se que não há tal *anterioridade*, prossegue-se a análise para verificar os requisitos de *atividade inventiva* (se *invenção*), ou de *ato inventivo e melhoria funcional* (se *modelo de utilidade*), *originalidade* (se desenho industrial), *aplicabilidade industrial*, se há proibição categórica pelo art. 18, a utilidade industrial do art. 15, a unidade de invento dos arts. 22, 23 e do desenho (art. 101), e se há *suficiência descritiva* (art. 24).

Se – naquele caso específico, e factualmente - não se prova *anterioridade em um só documento*, há *novidade*. Não há, repita-se, categorias abstratas de falta de novidade. Há, sim, categorias abstratas de *negativa categórica* (art. 18); se há *hipótese de incidência patentária* (art. 10) e não há *exclusão categórica*, todos outros requisitos se apuram caso a caso e faticamente.

Precedentes judiciais

"A novidade implica que a invenção e o modelo de utilidade não podem estar compreendidos no estado da técnica, isto é, não devem previamente estar exteriorizados para o acesso ao público, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil e no exterior. A aferição do requisito da novidade é matéria fática, cujo deslinde depende de dilação probatória". Agravo de Instrumento - 39371 Processo: 96030360511, 3TRF Segunda Turma, 15/08/2000 , DJU de 20/10/2000, p. 203 Relator(a) Juiz Arice Amaral.

Valor da prova testemunhal

"O laudo pericial elaborado pelo Perito do Juízo demonstra: que as maquetes produzidas pela parte autora tem a mesma função da patenteada, embora apresentem algumas diferenças; que não é possível afirmar, com certeza e segurança, que as maquetes da parte autora já eram produzidas antes do depósito da carta patente (fl.37), isso porque as notas fiscais juntadas aos autos não trazem especificações e porque as fotos das maquetes não contém datas (e nem haveria a possibilidade de datar os moldes fotografados), não se prestando tais documentos como prova de anterioridade (fl. 287).

Informa que "Dentro da documentação trazida aos Autos e tendo como referência o que significa estado da arte pelo art. 11 da LPI, não existe nenhum documento que antevêja o objeto da patente." (fl. 257). Por outro lado, as provas testemunhais são conclusivas. (...)

Com efeito, considero consistente o conjunto probatório, que aponta para a ausência do requisito novidade, eis que o processo supostamente criado por Ademir Arlindo Voltz, cujos direitos foram cedidos à Tek Fibra, já era conhecido na indústria calçadista, de modo que desatendido o requisito previsto no art. 11 da Lei de Patentes. É o que demonstram os depoimentos arrolados acima."

TRF4, A 2001.71.08.009072-0/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Des. Edgard Antônio Lippmann Júnior, 23 de abril de 2008.

[b] Estado da técnica

Constitui o *estado da técnica* tudo o que foi divulgado ao público, antes do pedido de patente. A expressão central aqui é “divulgado”: o **conhecimento** da informação sobre a *solução técnica para o problema técnico*, de forma pública.

A noção de estado da técnica, para a lei brasileira (vide o §1º deste art. 11), corresponde à definição do PCT, na alínea “a” da regra 33,1:

“ (...) o estado da técnica pertinente abrangerá tudo o que foi tornado acessível ao público em todos os recantos do mundo, por meio de divulgação escrita (inclusive desenhos e outras ilustrações) e que seja capaz de ajudar a decidir se a invenção reivindicada é nova ou não e se ela implica ou não em atividade inventiva (isto é, se ela é evidente ou não), contanto, porém, que sua colocação à disposição do público tenha ocorrido antes da data do depósito internacional”.

Porém vai além, ao incluir também toda divulgação *não escrita* indicada no PCT, Regra 33.1, alínea “b”, *divulgação oral, um uso, uma exposição, ou quaisquer outros meios*, tenha tal divulgação não escrita sido mencionada em divulgação escrita, ou não. Assim, o estado da técnica no Brasil vai além daquele apurável segundo o PCT.

Países há que tem definições mais restritas do estado da técnica, dela excluindo, por exemplo, tudo que for não escrito, divulgado fora do território nacional. Não no Brasil. Para os efeitos de definição do estado da técnica se incluem **todas** as divulgações, em qualquer parte, a qualquer tempo.

Estado da técnica e domínio público

Um conhecimento técnico pode ingressar no *estado da técnica*, na forma deste artigo, sem fazê-lo simultaneamente no *domínio público*.

Para efeitos deste artigo, *domínio público*, ou mais precisamente, “domínio do público”, é a situação jurídica em que qualquer pessoa pode fazer uso econômico pleno dos conhecimentos técnicos no *estado da técnica*, sem que o vede o direito; qualquer pessoa pode, mesmo, exercer direito próprio para impedir que haja apropriação privada desta matéria já contida no *estado da técnica*, pois essa liberdade de uso do conhecimento já está, como valor positivo, no seu patrimônio.

Mesmo quando o conteúdo técnico do pedido é publicado na forma do art. 30, ou entra de outra forma no *estado da técnica*, muitas razões de direito podem impedir o seu ingresso em domínio público. Por exemplo:

- (a) Subsiste *direito de pedir patente* por terceiros ao mesmo tempo que
- (b) Ocorre uma das hipóteses legais de deslocamento da apuração do *estado da técnica* para data anterior àquela em que houve a efetiva revelação, como a *graça*, as *prioridades*, etc. Ou
- (c) Subsiste o *direito ao pedido de patente* (D2), estando o pedido em curso perante o INPI.

Precedentes judiciais

“É de se entender como inserida no estado da técnica a invenção cuja divulgação se deu por seguido noticiário dos jornais, fornecendo as características básicas do novo sistema que veio a ser conhecido como “DDC” (Discagem Direta a Cobrar) e, mais que tudo, a noticiada e comprovada nos autos exploração comercial oferecida a público antes mesmo do depósito da patente, violando, portanto, o quesito novidade exigido pela lei para a patenteabilidade do invento”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008.

“O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluísio Mendes Gonçalves, AMS 2002.51.01.507718-0, DJ 14.11.2008.

“Ora, certamente que após o efetivo depósito do pedido de invenção, esta deixa de ser nova e passa a integrar o estado da técnica, tornando-se público o seu conhecimento”.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007

“Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio público”. Acórdão na AC 200102010304216, 2a. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. Região, 27 de setembro de 2005, Relator para o Acórdão Des. André Fontes.

“Direito comercial e da propriedade industrial. Prorrogação de patente concedida sob a égide da lei nº 5.772-71. Inaplicabilidade do Acordo Sobre Aspectos Da Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio (ADPIC), conhecido na versão anglófona TRIPS. I - Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como res communis omnium. (...)Voto Vencedor do Des. André Fontes, da 2ª.Turma Especializada em Propriedade Intelectual do TRF da 2ª. Região, em 27 de setembro de 2005

"E embora esteja claro que o Engenheiro Paulo César Cardoso tenha sido o autor da ideia, também é certo que ele a divulgou antes de efetuar o depósito do pedido de patente de sua "Forma U para execução de Laje Nervurada Mista".

Com efeito, embora o pedido de patente tenha sido depositado em 2002 (não foi comprovada a necessária publicação), quatro anos antes, em 1998, ele recebeu o "15º Prêmio SESI Talento Brasileiro", justamente pelo invento da "Forma U para execução de Laje Nervurada Mista".

No ano anterior, 1997, o jornal "DM Revista", já divulgara que o Engenheiro Paulo César Cardoso havia criado a "nervura treliçada para execução de laje mista", consignando a manchete "Inventores goianos ensinam o caminho para fazer das ideias criativas um grande negócio econômico" (f. 163).

Como se vê, o autor não se acautelou em proteger seu invento antes que ele fosse objeto de depósito no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), pelo que referido invento deixou de ser considerado novo, caindo no estado da técnica, ou domínio público. É o que recai do art. 11 e seu § 1º da Lei das Patentes (nº 9.279, de 14/05/1996)". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível Nº 1.0701.07.201430-4/001, Voto Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, Julgamento: 25/08/2009. Publicação: 25/09/2009.

"Utilização de mesmo modelo de peça industrial em produto de concorrente - Hipótese em que não constitui privilégio de invenção, não se configurando como patente, modelo industrial ou modelo de utilidade - Artefato que não goza da proteção da lei - Indenização não devida. CONCORRÊNCIA DESLEAL - Descaracterização - Fabricante que oferece prêmios de incentivo a vendedores de supermercados pelas vendas do produto efetuadas - Admissibilidade.

Se a peça industrial não goza de privilégio de invenção, não se configurando como patente, modelo industrial ou modelo de utilidade, encontrando-se no campo da produção de artefatos industriais, não merece a proteção da lei, podendo ser utilizada por todos. O oferecimento pelo fabricante de prêmios de incentivo a vendedores de

supermercados pelas vendas do produto efetuadas constitui pratica corriqueira, não configurando concorrência desleal. (...)

Com efeito, em princípio, se o tal "novo quadro para bicicleta" não goza de privilégio de invenção não se configura como patente, modelo industrial, ou modelo de utilidade, encontrando-se no campo de produção de artefatos industriais, não merece a proteção da lei. Se não merece a proteção da lei, todos, inclusive a ré, podem usá-lo sem sanções.

Como, com muita propriedade, lembrou o Magistrado: "Essa criação considerada que seja, como quer a autora, em termos de projeto, desenho ou modelo, se dissociada do caráter industrial do objeto a que está sobreposta, como produção artística, apenas restará a figura geométrica de um círculo que, além de supérfluo à serventia do objeto, não pode ser considerada como obra intelectual protegível dentro dos direitos autorais e, se fosse, não seria de criação da autora" (fls. 143).

Desbordando desse campo, nenhum direito também restaria à autora, de proibir, a quem quer que seja, de se utilizar do alegado modelo de utilidade. Como lembrou o Magistrado:

"Ocorre que, por essa outra trilha já se enveredou a autora e não obteve sucesso. Eis que o INPI, em agosto/73, lhe negou a patente, inclusive em grau de recurso, do modelo que ela obteve por cessão de Inge Ljunggren, como modelo industrial e como invenção, por carecer de novidade, bem como por não apresentar característica inventivas, estando absorvido pelo estado da técnica (fls. 120-177, do apenso).

Modelo esse que, conquanto negue a autora, na sua essência, em quase nada difere deste outro que é objeto dos autos, descrito que foi como sendo um "novo modelo de quadro de bicicleta caracterizado por ser o quadro dotado de um reforço constituído por um tubo recurvado em círculo e tangente a três das quatro barras do quadro", e que é melhor visualizado no desenho de fls. 124 do anexo".

TJSP - Ap 81.041-1 - 8.ª Câmara - j. 13/5/1987 - rel. Villa da Costa.

Anterioridade resultante de patente anterior renunciada

"III - O próprio titular da patente, na contestação, afirma que o objeto da patente MU7902353-3 é uma evolução do objeto da patente MU7801901-0, tanto que, posteriormente, renunciou a esta por considerar aquela mais adequada. Assim, há que se constatar que o objeto da patente MU7902353-3 abrange o objeto da patente MU7801901-0 com alguma diferenciação.

Desse modo, o que foi antecipado pelo pedido de patente MU7801901-0 encontra-se no estado da técnica em relação à patente MU7902353-3, carecendo, esta, neste ponto, do requisito da novidade. Conforme análise feita pelo INPI, em exame de requerimento de nulidade administrativa, as reivindicações 1 e 2 já estariam abrangidas pelo estado da técnica, pois existentes no objeto da patente MU7801901-0; desse modo, as reivindicações 1 e 2 passaram a constituir o preâmbulo do quadro reivindicatório, sendo o fator diferencial entre os referidos objetos, a reivindicação 3 do modelo de utilidade MU7902353-3, que passaria, assim, a ser o elemento caracterizador do quadro reivindicatório.(...)

V - A renúncia do titular à patente, gera sua extinção e, extinta a patente o seu objeto cai em domínio público, conforme previsto no art. 78, II e parágrafo único da Lei nº 9.279/96. Portanto, o objeto da patente MU7801901-0, caiu em domínio público desde a sua extinção, o que reforça a ausência de novidade para a patente posterior no que foi antecipado e, portanto, não há que se falar em anulação da decisão do INPI que restringiu o quadro reivindicatório, eis que correto o entendimento de que somente a reivindicação 3 poderia ser considerada o elemento novo do modelo de utilidade MU7902353-3 (...)

VII - Ausência dos requisitos previstos no art. 9º da Lei nº 9.279/96, uma vez que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, bem como reconhecido pelo INPI, as características expostas na reivindicação 3 (à qual foi conferida a proteção), embora novas em relação ao modelo de utilidade MU7801901-0, são desprovidas de ato inventivo que possa gerar melhoria funcional no uso ou na fabricação de lajotas compostas de duas partes." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, DJ 31.10.2008.

Novidade absoluta

A definição do estado da técnica do art. 11 §1º configura a novidade da lei brasileira como *absoluta*. Ela é absoluta para ambos os tipos de patente e para o desenho industrial. Ela é absoluta quanto ao espaço geográfico (todos os países do mundo), quando ao tempo (a qualquer tempo na história), e quanto ao meio de divulgação (escrita ou não escrita, oral ou por uso).

A noção de novidade relativa é apenas doutrinária: aplica-se a patentes do passado, ou a patentes de outros sistemas jurídicos.

Precedentes judiciais

“Os requisitos da patenteabilidade, previstos na legislação de regência, são a novidade e a suscetibilidade de utilização industrial.

II- A novidade implica que a invenção e o modelo de utilidade não podem estar compreendidos no estado da técnica, isto é, não devem previamente estar exteriorizados para o acesso ao público, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil e no exterior.

III- A aferição do requisito da novidade é matéria fática, cujo deslinde depende de dilação probatória.

IV- Inadmissibilidade da concessão de tutela antecipada para fins de anulação da patente, anteriormente ao regime probatório pleno”.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 2ª Turma, Des. Arice Amaral, AC 96.03.036051-1, DJ 20.10.2000.

“A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento do público. Determinadas situações apresentam problemas técnicos que o inventor procura solucionar com sua invenção, em nítida relação de causa e efeito. Assim, a invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2002.51.01.523996-8, DJ 08.07.2008.

Com relação ao PI 8503781, requerida pelo réu Hélio em 1985, a nulidade do registro é ainda mais flagrante. É que a extensa documentação juntada aos autos comprova que o produto era comercializado desde 1983, o que afasta de plano o requisito da novidade absoluta, essencial aos pedidos de patente de invenção”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2000.02.01.018537-5, DJ 29.02.2008

“Segundo o TJSP em Divina Pereira Embalagens v. Maristela Pereira Ind. Com. (TJSP Processo:0600761-74.2008.8.26.0010 Apelação Relator(a): Sebastião Carlos Garcia Comarca: São Paulo Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 30/06/2011 Data de registro: 06/07/2011 Outros números: 990102219925) ao discutir os direitos oriundos do MU7702257 conclui

“No entanto, conforme provas coligidas nos autos pela ré apelada, embora a autora detenha a patente respectiva, não pode gozar do benefício da exclusividade, posto que os modelos de embalagens para doces e similares por ela patenteados, já eram fabricados, muito antes do depósito do pedido da patente [...] faltou à autora-apelante o requisito essencial para o reconhecimento de seu direito de exclusividade sobre o produto, consistente na novidade”.

O parecer do juiz conclui que não se pode falar em contrafação e cita outros julgados que concluíram no mesmo sentido: “Propriedade Industrial. Desenho industrial relativo a teleprompter patentado no INPI pela autora. Ausência de novidade e inventividade porque fabricado e vendido várias décadas antes do registro do desenho pela agravada. Caracterização do estado da técnica de que cogita o art. 96, § I o, da Lei nº 9279/96, por meio do qual não pode ser considerado novo o que já se tenha tornado acessível ao público antes do registro. Recurso provido para julgar improcedente a ação" (Apelação nº 550.917-4/6 - Quarta Câmara de Direito Privado - Rei. Des. Maia da Cunha). [...]

Marcas e patentes - Desenho industrial - Registro obtido em 2002 - Posterioridade - Apelada que comercializava condicionador de marmitas desde 1997 - Artefato em estado de técnica - Contrafação não configurada - Decisão mantida - Recurso improvido". (Apelação nº 625. 752-4/3-00 - Terceira Câmara de Direito Privado - Rei. Des. Beretta da Silveira) [...]

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Patente - Violação de privilégio de invenção – Artefato em estado de técnica (domínio público) - Foguete que não pode ser considerado como novo, não caracterizando contrafação de patente industrial - Decisão confirmada". (Apelação Cível n. 36.782-4 - Santa Branca - 9ª Câmara de Direito Privado - Relator Franciulli Netto)”.

Fundindo, equivocadamente, a noção de novidade com a de atividade inventiva:

“Novidade absoluta, portanto, não pode ser considerada uma mera alteração de dispositivos. Tenho que, para fins de se aferir a novidade absoluta, há que se perquirir sobre o efeito tecnológico alcançado. A novidade absoluta requer um efeito técnico sobremaneira distinto daquilo já existente no estado da arte”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

“Contrapostos os objetos da patente anulanda com os da máquina formadora adquirida pela empresa-ré, e verificada a identidade entre seus elementos – internos e externos, dissemelhados apenas no concernente ao espaço reservado entre o aquecedor e o corpo da máquina, destinado a promover o adequado resfriamento das superfícies da folha termoplástica, é de concluir-se pela inexistência da suposta novidade, tratando-se de mera adaptação do estado da técnica, sem atingir um efeito técnico novo”. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 5ª Turma, JC. Santoro Facchini, AC 90.03.026990-4, DJ 22.08.2000.

Novidade objetiva

Ao referir-se ao *estado da técnica*, a lei indica tratar-se aqui de novidade *objetiva*. Irrelevante se a criação técnica é subjetivamente nova: se a informação proveio do *autor de invento industrial*, sem cópia nem usurpação (novidade subjetiva). Ainda que autêntico e não copiado de ninguém, o invento não será patenteável se já constante do *estado da técnica*.

Precedentes judiciais

"De primeiro, entendemos que a patente que ostenta o querelante deve ser examinada nos exatos termos do art. 188 do Dec.-lei 7.903/45, no que tange à sua provável nulidade, fato que, se impõe, dadas as drásticas e necessárias consequências que ela irá irrogar no campo do Direito Penal.

Tal fato, aliás, não é novidade, pois, o repertório de jurisprudência pátria, revela inúmeros precedentes nesse sentido, tal como no caso da patente de "rede" onde o eminente Juiz Dínio Garcia, na Ap. crim. 13.598 (RT 413/268), dizia: "Pois a rede, em si, é uma das mais primitivas manifestações de cultura", pois dava o delito como não configurado dada a "ausência absoluta de novidade do produto patentado pelo querelante".

No mesmo sentido o caso da "original configuração introduzida em fôrma para queijos" (TACrimSP, RTJ 39/201), onde o eminente juiz Onei Raphael já dizia: "Não é necessário dizer que a ocorrência de contrafação depende da existência de um privilégio válido. E que nenhum privilégio é válido se seu objeto carecia de novidade ao tempo em que o privilégio foi requerido. A lei, com efeito, só protege as intenções, e invenção, evidentemente. não há onde não há novidade"

Ainda, lições semelhantes são colhida na RT 368/239, 378/215 e 439/411, JTACrimSP 46/352 etc.

A lei dá sua proteção ao inventor desde que estejam satisfeitas certas condições por ela imposta, pois o privilégio se constitui "em restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento dos interesses de toda a coletividade; é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de criar monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho", como ensina João da Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial, 2.^a ed., São Paulo, Ed. RT. 1982. v. 1).

A invenção só é privilegiável quando é nova (art. 6.^o da Lei 5.772/71), original, não podendo derivar do que "foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio", e não serão privilegiáveis "as justas posições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de fôrma, proporções, dimensões ou de materiais." (art. 9.^o, "e", do mesmo diploma legal).

Em verdade, a patente 38.003.566, expedida em 27.3.84 pelo INPI, chega às raias do absurdo, pois refere-se a privilégio de invenção de "aglomerado de retalhos e respectivo processo de fabrico", que, na realidade, retrata uso e costume milenar de aproveitar-se de retalhos de tecido, de "quaisquer Outros tipos", além dos de "malha de algodão", enfim, de qualquer tipo, realmente, para, costurados com qualquer formato ou tamanho, serem utilizados para limpezas em geral.

O relatório descritivo da patente de invenção é um atentado ao bom senso e a qualquer consciência mediana, face aos requisitos legais que informam os princípios de proteção das invenções, propriamente ditos.

Um dos requisitos básicos da invenção está na novidade, objetivamente considerada, que, na presente hipótese, não existe em nada, bastando que nesse passo se recorde de passagem de Monteiro Lobato em Urupês no conto "Colcha de retalhos", feito em 1915, no seguinte sentido:

"A velhinha sentava-se à luz da janela e, abrindo uma caixeta, pusera-se a coser, de óculos na ponta do nariz."

"Aproximei-me, admirativo."

" - Sim, senhora! Com 70 anos." (o grifo é nosso)

"Sorriu, lisonjeada."

" - É para ver. E isto aqui tem coisa. É uma colcha de retalhos que venho fazendo há 14 anos, dès que Prigo nasceu Dos vestidinhos dela vou guardando cada retalho que sobeja e um dia os coso. Veja que galantaria de serviço..." (o grifo é nosso)

"Estendeu-me ante os olhos um pano variejado, de quadrinhos maiores e menores, todos de chita, cada qual de um padrão."

Inclusive, o interrogatório do querelado Nilton Herrera Savaris - fls. 95 e v. - revela a grande realidade da presente patente, que só pode ter sido deferida por erro, e erro grosseiro, se não, vejamos: que jamais poderia imaginar que alguém fosse registrar a patente deste objeto; que nada é inventado; que os resíduos que sobram na confecção de uma camisa de malha são adquiridos pelo querelado, e costurados um sobre o outro, trata-se de expediente ao alcance de qualquer pessoa, não havendo ciência para costurar resíduos de malhas uns sobre os outros".

Lembra ele, ainda, que já se dedicara a tal fabrico, desde 1976.

Ora, não resta a menor dúvida de que o privilégio revelado carece de qualquer novidade e, portanto, não merece a proteção legal apropriada.

A realidade da nulidade da patente apresentada é estreme de dúvida e a absolvição dos querelados se impunha, como se impõe a manutenção dela, com fundamento no inc. III do art. 386 do CPP, e não no inc. V, como constou, o que deve ser adequado no presente julgamento."

TACrimSP - Ap 455.857-1 - 10.^a Câmara - j. 5/5/1987 - rel. Walter Costa Porto

Outros tipos de novidade

Conquanto a novidade seja requisito inafastável de proteção para todos os tipos de exclusividade da Propriedade Intelectual, outros tipos de proteção à tecnologia terão diferentes tipos de novidade.

Por exemplo, para os cultivares, há novidade enquanto o vegetal não tenha sido *oferecido ao público*⁶. Com efeito, como o elemento relevante para o desenvolvimento tecnológico é a circulação da informação genética constante da própria planta, a simples divulgação de informação não-genética sobre a planta, não permitindo a reprodução da tecnologia por todos, não fere o requisito de novidade.

6 Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, art. 3º. (...) V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

Mas a novidade prescrita para as patentes (PI e MU) é a do art. 11, que é idêntica à prevista no art. 96 para os desenhos industriais.

A noção de anterioridade

A anterioridade é o conhecimento técnico anterior ao depósito do pedido, que, contido *num só documento*, impede a novidade.

A resistência eficaz à divulgação consagra a novidade

Como se enfatizou acima, novidade é uma questão de fato. Ocorra o que ocorrer, se um objeto entra no estado da técnica, a vontade do depositante em que isso tivesse ocorrido, ou seu descuido em guardar sua novidade, é irrelevante. A revelação involuntária, ou a insciência das regras do jogo, poderá ser reparada – se for o caso – pelos casos de exceção (listadas abaixo) à regra geral de que a anterioridade é apurada ao momento do depósito.

No entanto, a resistência do depositante a que o objeto de seu pedido tenha caído no estado na técnica é relevante se os meios utilizados para reservar o interesse no sigilo foram *eficazes*. Ou seja, se eles preveniram, tanto manifestando o *intuito de reserva* quanto o *fato do sigilo*, que houvesse uma *anterioridade*, tal como definida a seguir.

Precedente judicial

"Contudo, o fato de constataros que os documentos examinados, de fato, versam sobre o objeto do registro em tela - circunstância que nem mesmo foi negada pelo ora apelante - não equivale a dizer que houve divulgação prévia ao depósito perante o INPI. Em outras palavras, o cerne da questão consiste em determinar se tais documentos representam evidência inequívoca de que o objeto do registro já se encontrava compreendido no estado da técnica por ocasião do depósito, carecendo, pois, de novidade.

Nesse particular, faz-se mister ressaltar que a divulgação do objeto de um determinado registro implica necessariamente em se constatar uma disponibilidade total e irrestrita ao público, isto é, uma divulgação em um grau capaz de expor toda a sua integralidade e que não esteja subordinada a uma obrigação de confidencialidade. In casu, não me parece que os documentos em tela guardem caráter essencialmente público, não se tratando, a meu ver, de material destinado à exposição comercial, mas simplesmente de relação de protótipos elaborados pelo apelante.

Tal entendimento é reforçado pela observação inscrita no documento acostado às fls. 63: "Este desenho e toda informação nele é de propriedade de A.H.F. É confidencial e está sendo entregue para uma finalidade específica e deverá ser devolvido se solicitado, nem este desenho ou qualquer parte dele, ou qualquer informação sobre ele poderão ser copiados e exibidos ou fornecidos a terceiro igualmente não poderá ser fotografado (sic) qualquer objeto fabricado ou montado baseado neste desenho sem o consentimento por escrito de Antonio Herera Filho".

Assim, caso o material ora analisado tenha sido entregue pelo titular a terceiros, esta entrega estava, a toda evidência, sujeita a uma obrigação de confidencialidade. Além disso, evidencia-se que a autora não logrou êxito em demonstrar o fato que seria crucial para determinar a nulidade do registro, qual seja, se este material chegou a ser

disponibilizado em escala irrestrita, pois não se sabe nem mesmo como teve acesso ao mesmo"

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2005.51.01.522110-2, DJ 07.03.2012

A regra de uma só fonte

Haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado *de forma integral* por *um único documento* do estado da técnica ⁷. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

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

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4 Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. (...)

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.

Assim, o que o perito ou examinador tem de fazer é indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na reivindicação do privilégio em questão. Uma única fonte ⁸. O perito ou examinador não pode combinar fontes. Se não for possível determinar a integralidade da revelação nesta única e integral fonte, há novidade.

Precedentes judiciais

“Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2ª Ré não se aplica no caso em tela. Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” a regra de um só documento encontra exceções, sendo: “a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

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

8 Salvo, como indicado, essa única fonte se referir literalmente a outras fontes. Por exemplo: esta solução técnica é idêntica à constante do documento publicado na revista tal, número tal, página tal, com a diferença que

Data da anterioridade

A *anterioridade*, já o nome o diz, precederá ao momento do depósito do pedido que arguiu novidade, ou da *prioridade* mais antiga.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.4.1 Verificação de data para determinação de novidade

Para os efeitos do exame, considera-se em princípio como data para a determinação de novidade a do depósito do pedido ou, onde couber, a da prioridade mais antiga reivindicada.

Precedentes judiciais:

“... os documentos com data posterior à patente não seriam admitidos como meios hábeis de prova do estado da técnica”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.

“Ressalte-se, inicialmente, que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a data que deve ser considerada para fins de verificação de anterioridade do estado da técnica deve ser a data do depósito e não a data da concessão da patente. Assim sendo, não há qualquer impedimento de se considerar a patente US567606-2 como anterioridade impeditiva, uma vez que, conforme documento de folha 108, esta foi depositada em 23/09/1996, ou seja, anteriormente ao depósito da patente MU 7702611-0, que somente foi realizado em 10/09/1997, conforme documento de folha 44”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AI 2009.02.01.013468-1, DJ 05.07.2010.

Tudo que está no estado da técnica é anterioridade

Adotado no direito brasileiro o princípio do *estado da técnica em novidade absoluta*, tudo o que nele estiver será potencialmente anterioridade. No entanto, não há anterioridade difusa: ela existirá *num só documento* (ou fonte não documental). Assim, qualquer documento que, de acesso público, de forma completa, de maneira suficiente (art. 24) e com data certa, revelar o invento, derrotará a novidade alegada.

Esteja ele em qualquer campo da técnica.

Precedentes judiciais

“A exigência, feita na sentença, acerca da necessidade de apresentação de um registro público nacional ou estrangeiro, ou ainda publicações datadas, para se alcançar a conclusão de que houve anterioridade-publicidade, se afigura medida mais rigorosa do que aquela existente no Direito brasileiro acerca da demonstração de que havia uso público dos espelhos retrovisores”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 1999.51.01.060008-0, DJ 22.08.2007.

"Se o objetivo da prova pericial era provar a novidade da patente e ausente impugnação específica, restou incontroversa a questão que, ademais, foi provada pelo autor e ratificada pela manifestação do próprio INPI, a fls. 328/331:

"(...) a novidade era, e ainda é, requisito de patenteabilidade do modelo de utilidade, na ausência da qual o objeto não é privilegiável. (...) De fato, a novidade, seja à luz do Código anterior, ou pela lei atual, é afastada pelo uso e exploração comercial que se façam da invenção ou do modelo de utilidade, em data anterior ao depósito da patente. Isto quer dizer que, uma vez tornada acessível ao público, antes de seu depósito, ela não pode ser mais privilegiável, por não atender ao requisito da novidade. (...) o termo inicial da proteção se dá com o depósito, constituindo explorações anteriores por terceiros, mesmo que autorizados, introdução do objeto no estado da técnica."

Desse modo, não havia razão para a produção da prova pleiteada, que nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia, uma vez que a própria apelante já havia reconhecido a industrialização do modelo de utilidade por outra empresa, anteriormente ao requerimento da patente, o que demonstra que não restou cumprido requisito indispensável para a patenteabilidade, conforme apontado pelo INPI, e reconhecido pelo juízo a quo e pela Turma desta Corte, ao julgar o apelo."

TRF3, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 1300947-0.1996.4.03.6108/SP, proc. 2008.03.99.001884-0/SP, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, Des. Ramza Tartuce, 24 de janeiro de 2011.

Quais as provas admissíveis

Para se considerar os índices de estado da técnica como relevantes para seu laudo, o perito ou examinador tem de determinar a prestabilidade da fonte de informação que, em tese, constaria do estado da técnica.

A anterioridade deve ser:

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta

Precedentes judiciais

"No que se refere especificamente o requisito da novidade, o Denis Borges Barbosa salienta que:

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

Certa, quanto a existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento, com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.”

(Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369)

E prossegue o autor:

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

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação, em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.” (Ob. Cit. p. 369-370)

Diferentemente do que alega o embargante, na aferição do preenchimento dos requisitos da novidade e da atividade inventiva exigidos para o deferimento da patente, deve-se proceder à apreciação do invento sob o aspecto global e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica.”

TRF2, Embargos de Declaração ao AC 20015101536752-8. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, 28 de agosto de 2007.

"A r. sentença a quo julgou procedente o pleito autoral, decretando a nulidade dos registros supramencionados a partir de duas premissas: 1^a) que o Catálogo apresentado pela autora teria sido confeccionado em 2002, portanto, em momento anterior ao depósito dos registros pela ré; 2^a) a análise da feição das bonecas, donde extraiu a grande similaridade entre as mesmas. Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo apresentado pela autora tenha sido confeccionado em 2002. Da fotocópia constante no apenso ou de partes do referido catálogo colacionadas às fls.55/56 e 58/61, não é possível presumir que a nota fiscal de fls.57 seja referente à sua elaboração. O ano "2002" grafado às fls.55 parece ter sido escrito à mão e na contracapa, às fls.61, não consta qualquer menção ao ano de impressão, assim como nas folhas internas do catálogo. Há de se ressaltar, ainda, que intimada a parte autora para carrear aos autos o original do catálogo em questão (fls.415), manteve-se inerte, conforme certidão de fls.418 (...) No que se refere ao catálogo BERENGUER 2002 constante do apenso, releve-se que o mesmo não têm o condão de comprovar que as bonecas da apelada tornaram-se acessíveis ao público antes da data do depósito dos desenhos industriais da apelante no INPI ocorrido em 16/04/2003 (pesquisa em anexo feita no site do INPI), uma vez que tais documentos não se constituem em revistas, jornais ou outro tipo de documento que viesse a caracterizar a publicidade necessária para tanto, situação que também se constata em relação à nota fiscal de fl. 57. Sendo assim, os desenhos industriais da apelante não estavam compreendidos no estado da técnica à época do depósito". Tribunal Regional

Certeza quanto à existência e a data

O perito ou examinador tem de selecionar quais os documentos e índices que sejam **certos** quanto à existência e data. Quaisquer elementos que não tenham força probante capaz de garantir sua *existência* e *data*, não podem ser considerados.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4 Falta de novidade

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide item 1.11.3), emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios (AN 127/97, item 7.2). Para tanto, contudo, é necessário que toda a matéria do pedido seja claramente antecipada pelos documentos considerados e que não haja dúvida quanto à validade destes documentos como anterioridades.

Precedentes judiciais

“Ao contestar o pedido, o INPI deixa de examinar a documentação apresentada pela autora, sob diversos argumentos: os pareceres seriam documentos particulares, opiniões emitidas por profissionais especializados, mas sem atender ao estabelecido no § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.279/96; os documentos relativos à Autora, privilégio 6001738 e PI 8008432, por se encontrarem no estado da técnica; o catálogo técnico da Autora por não apresentar data; as notificações trocadas, por serem matéria jurídica (...)

Deve ser acolhido o criterioso laudo pericial, que examinou cada uma das reivindicações da PI em discussão, confrontando-as com diversas anterioridades impeditivas, devidamente documentadas, terminando por considerar inexistir novidade e atividade inventiva, por se encontrar o objeto do privilégio no estado da técnica, há décadas.” (Grifos nossos).

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.

"A r. sentença julgou procedente o pleito autoral, decretando a nulidade do registro supramencionado a partir de duas premissas: 1ª) que o Catálogo apresentado pelo apelante teria sido confeccionado em 12/03/2003, portanto, em momento anterior ao depósito do registro datado de 18/12/2003; 2ª) a análise das válvulas angulares para dreno, donde extraiu a grande similaridade entre as mesmas.

Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo do apelante apresentado pela apelada, tenha sido confeccionado em 12/03/2003, como consta da fotocópia constante às fls.64/74. Ainda que a data do referido catálogo esteja correta, não dá para verificar, com precisão, que a data em que a apelada teve acesso a este catálogo, tenha sido o mesmo dia da sua confecção, principalmente porque o ajuizamento da ação ocorreu 30/09/2005, ou seja, data bem posterior ao depósito, que é de 18/12/2003.

Ressalte-se que, às fls. 183/184, em 31/03/2005, foi exarado parecer pelo INPI, examinando administrativamente o pedido de nulidade referente ao DI-6304708-0,

objeto desta lide, cujo entendimento foi no sentido de não haver comprovação da data de publicação do referido catálogo acima".

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 2005.51.01.522111-4, 1ª Turma Especializada, Des. Antonio Ivan Athie, DJ 11.05.2012.

Suficiência da revelação da anterioridade

O perito ou examinador tem de definir, com base nos documentos selecionados segundo o critério do parágrafo anterior, se tal fonte é capaz de reproduzir inteira e eficazmente a solução técnica individualizada, de forma que qualquer pessoa, conhecedora da tecnologia em questão, fosse capaz de realizá-la. Caso as informações não sejam suficientes para tal exato fim, a fonte não será levada em consideração.

Superados os dois passos anteriores, é preciso que o Perito ou examinador compare o que foi reivindicado na patente com a fonte selecionada. A informação deve ser pelo menos igual, ou mais completa, do que a constante da reivindicação da patente cuja nulidade é arguida. Se tal não acontecer, a fonte deve ser deixada de lado.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4 Falta de novidade

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide item 1.11.3), emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios (AN 127/97, item 7.2). Para tanto, contudo, é necessário que toda a matéria do pedido seja claramente antecipada pelos documentos considerados e que não haja dúvida quanto à validade destes documentos como anterioridades.

Totalidade

Toda a solução técnica para a qual se busca proteção deverá estar contida na *anterioridade* de *um só documento*. Não haverá anterioridade se a técnica resultar de uma soma de conhecimentos difusamente contidos em várias fontes (mosaico). A *anterioridade* pode ser maior do que o invento examinado (conter o invento e mais do que o invento); mas não poderá ser menor que o invento, não obstante quão mínima ou óbvia for a diferença faltante.

Aqui o “todo” se expressa (já que falamos de novidade) na expressão latina que expressa a categoria aristotélica: *totus in tota et qualibet parte*⁹:

"Resta evidenciada a novidade quando o objeto da patente não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica. Inteligência do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.279/96". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, JC. Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2006.51.01.518837-1, DJ 05.07.2012.

⁹ S. Gregório de Napolis, De Divinae petatis vinculis, Bonn, Tipographia Zeneriana, 1646, encontrado em http://books.google.com.br/books?id=S_kB4THqzSsC&printsec=frontcover. Giordano Bruno, De Magia, encontrado em <http://www.esotericarchives.com/bruno/magia.htm>.

“A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento do público.” AC 200151015366056, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, 8 de agosto de 2007.

“O conceito de novidade implica tão-somente que o desenho seja diferente daquilo que se encontra no estado da técnica. Se o desenho apresenta diferenças ele preenche o requisito de novidade e o próximo passo será investigar se ele também apresenta originalidade, isto é, se essas diferenças são suficientes para que resulte uma configuração visual de fato distinta em relação à técnica anterior”

TJRS, AC 70028126191, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS, 17 de dezembro de 2009.

Note-se que a anterioridade, para se configurar face aos desenhos industriais, terá um predicado específico:

“Como se infere dos citados dispositivos legais a distinção entre as patentes e os modelos de utilidade em relação ao desenho industrial, está na novidade ligada ao elemento inventivo, que significa a criação de algo que até então não existia e o estado da técnica se refere à própria existência do modelo anterior, criado pelo inventor. Os desenhos industriais, ao contrário, não são uma invenção, não representam uma atividade inventiva e sim surgem de uma nova configuração dos elementos já existentes no modelo original, de forma que o novo é distinto dos já existentes.

Assim, o estado da técnica em relação a estes, se refere ao produto que vier a ser objeto do registro e não ao anterior que eventualmente tenha servido de base a ele”

TJSP, AC 247.585-4/5-00, Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Costa, 16 de dezembro de 2009.

Precedentes judiciais

“A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento deve ser apurada sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008.

Publicidade da anterioridade

Passemos, agora, ao quarto passo. O Perito ou examinador deve determinar se a fonte estava **disponível ao público** em geral antes da data de depósito. Para o sistema de patentes, são irrelevantes as tecnologias constantes de documentos internos às empresas, as tecnologias sob segredo empresarial, ou, de qualquer forma, não geralmente acessíveis, ao público em geral.

Precedentes judiciais

"Há elementos de prova, constantes dos autos, que dão conta da “anterioridade-publicidade” do mecanismo deslocador de espelho e do dispositivo de fixação com mola em relação aos pedidos de depósito de patente modelos de utilidade. Há notas de crédito da General Motors (GM) para a Alfred Engelmann S.A., datadas de 7 de maio de 1993, a evidenciar que tais modelos já eram públicos na data dos pedidos de depósito formulados pela Apelada METAGAL junto ao INPI.

Os desenhos internos de fábrica de nº 90 389 019 e 90 287 137 foram publicizados antes da data do depósito no Brasil, eis que circularam fora da General Motors diante da fabricação dos objetos ter sido transferida para a sociedade Alfred Engelmann Metallwarenfabrik GmbH. Assim, diversamente do que constou da sentença, não se tratou de mera afirmação feita por pessoa no sentido de que tais modelos já eram conhecidos antes do depósito, mas sim prova documental atestando a anterioridade e publicidade de tais modelos em relação aos paradigmas brasileiros.

Há, ainda, declaração da Adam Opel AG, subsidiária da General Motors, no sentido de que os espelhos retrovisores revelados nas patentes obtidas pela METAGAL, já se encontravam em uso na Europa em seus veículos à época dos depósitos das patentes brasileiras." TRF2, AC 199951010600080, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 27 / 06 / 2007.

"Contudo, o fato de constatarmos que os documentos examinados, de fato, versam sobre o objeto do registro em tela - circunstância que nem mesmo foi negada pelo ora apelante - não equivale a dizer que houve divulgação prévia ao depósito perante o INPI. Em outras palavras, o cerne da questão consiste em determinar se tais documentos representam evidência inequívoca de que o objeto do registro já se encontrava compreendido no estado da técnica por ocasião do depósito, carecendo, pois, de novidade.

Nesse particular, faz-se mister ressaltar que a divulgação do objeto de um determinado registro implica necessariamente em se constatar uma disponibilidade total e irrestrita ao público, isto é, uma divulgação em um grau capaz de expor toda a sua integralidade e que não esteja subordinada a uma obrigação de confidencialidade. In casu, não me parece que os documentos em tela guardem caráter essencialmente público, não se tratando, a meu ver, de material destinado à exposição comercial, mas simplesmente de relação de protótipos elaborados pelo apelante. (...)

Além disso, evidencia-se que a autora não logrou êxito em demonstrar o fato que seria crucial para determinar a nulidade do registro, qual seja, se este material chegou a ser disponibilizado em escala irrestrita, pois não se sabe nem mesmo como teve acesso ao mesmo"

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2005.51.01.522110-2, DJ 07.03.2012

"Contudo, o fato de constatarmos que os documentos examinados, de fato, versam sobre o objeto do registro em tela - circunstância que nem mesmo foi negada pelo ora apelante - não equivale a dizer que houve divulgação prévia ao depósito perante o INPI. Em outras palavras, o cerne da questão consiste em determinar se tais documentos representam evidência inequívoca de que o objeto do registro já se encontrava compreendido no estado da técnica por ocasião do depósito, carecendo, pois, de novidade.

Nesse particular, faz-se mister ressaltar que a divulgação do objeto de um determinado registro implica necessariamente em se constatar uma disponibilidade total e irrestrita ao público, isto é, uma divulgação em um grau capaz de expor toda a sua integralidade e que não esteja subordinada a uma obrigação de confidencialidade. In casu, não me parece que os documentos em tela guardem caráter essencialmente público, não se tratando, a meu ver, de material destinado à exposição comercial, mas simplesmente de relação de protótipos elaborados pelo apelante.

Tal entendimento é reforçado pela observação inscrita no documento acostado às fls. 63: "Este desenho e toda informação nele é de propriedade de A.H.F. É confidencial e está sendo entregue para uma finalidade específica e deverá ser devolvido se solicitado, nem este desenho ou qualquer parte dele, ou qualquer informação sobre ele poderão ser copiados e exibidos ou fornecidos a terceiro igualmente não poderá ser fotografado (sic) qualquer objeto fabricado ou montado baseado neste desenho sem o consentimento por escrito de Antonio Herera Filho".

Assim, caso o material ora analisado tenha sido entregue pelo titular a terceiros, esta entrega estava, a toda evidência, sujeita a uma obrigação de confidencialidade. Além disso, evidencia-se que a autora não logrou êxito em demonstrar o fato que seria crucial para determinar a nulidade do registro, qual seja, se este material chegou a ser disponibilizado em escala irrestrita, pois não se sabe nem mesmo como teve acesso ao mesmo" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2005.51.01.522110-2, DJ 07.03.2012.

Analísaram-se as noções de estado da técnica e de anterioridade nos nossos comentários ao *caput* deste artigo, aos quais remetemos o leitor.

[c] Acessível ao público

Este parágrafo define o que é *estado da técnica*. Em primeiro lugar, é um corpo de informações técnicas que se acha acessível ao público. Assim, não está no *estado da técnica* tudo que permanece reservado, inacessível, secreto. Mais ainda, para integrar o *estado da técnica* a informação tem de ter as propriedades específicas que permitam o acesso *ao público*:

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade ¹⁰.

No entanto, não é preciso que quem divulgue o invento tenha noção de que o está fazendo. Mesmo sem saber que se está revelando uma técnica, há o ingresso no *estado da técnica*.

Doutrina complementar

Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Lumem Juris, 2010, vol. II, Cap. VI, [4] § 2. 11. - Efeito do uso anterior sobre a anterioridade

10 Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e seg., p. 33-34.

Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Lumem Juris, 2010 , vol. II, Cap. VI, [4] § 3 . - O intuito de manter o segredo - a regra de Savigny.

Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Lumem Juris, 2010 , vol. II, Cap. VI, [4] § 2. 12. - A anterioridade involuntária (inherent anticipation)

[d]] Antes da data de depósito do pedido de patente

O *estado da técnica* é apurado num momento determinado: antes do depósito do pedido de patente (ou da *prioridade* mais antiga, pertinente à técnica). A qualquer tempo antes do depósito, um segundo ou mil anos.

[e] Descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio

Qualquer meio de divulgação o conhecimento o fará incluir no *estado da técnica*. Inclusive o simples uso da tecnologia em público, desde que tal uso revele o invento.

Precedente judicial

"A prova pericial não deixa dúvida de que a patente em questão carece de requisitos básicos, como novidade e atividade inventiva, havendo nos autos farta prova documental confirmando a semelhança com outras já registradas, bem como com produtos em oferta no mercado produzidos por terceiros"

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azuay Neto, AC 2005.51.01.507120-7, DJ 03.05.2012.

Doutrina complementar

Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Lumem Juris, 2010 , vol. II, Cap. VI, [4] § 2.11. (A) Uso é também a circulação de objeto com tecnologia não opaca.

[f] No Brasil ou no exterior

A revelação inclui o invento no *estado da técnica*, onde quer que a divulgação se dê. Não se limita a *anterioridade* prejudicial à novidade àquelas divulgações ocorridas no território nacional.

[g] Exceções ao estado da técnica

Este parágrafo traz a série restrita e taxativa de exceções à regra do *estado da técnica*. São elas (das quais só a 1 e 3 também aplicam-se aos desenhos industriais):

1. *a prioridade internacional* (Art. 16)

2. a prioridade nacional (art. 17)
3. o período de graça (art. 12)
4. o pipeline previsto no art. 229 e seguintes do CPI de 1996.

Em todos demais casos, a divulgação anterior constituirá anterioridade impeditiva, se se corporificar *num só documento*.

Da especificidade da novidade dos desenhos industriais

Enquanto os requisitos à definição do estado da técnica relevante sejam uniformes em face das patentes e dos desenhos industriais, há uma peculiaridade nestes últimos no tocante ao elemento para o qual se apura a novidade.

Com efeito, o desenho é uma criação ornamental e acessória a um produto industrial; assim, é ao ato de aposição do desenho ao produto que se elege como relevante para determinar a novidade, ou não. Como também nota Newton Silveira:

Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo ¹¹.

Ainda que nos preocupe essa utilização da fórmula “novidade relativa” (pois, como vimos, para efeitos de estado da técnica, a novidade é sempre absoluta), adotemos a observação, mas denominando o fenômeno novidade relacional.

Lembra ainda o autor:

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística”.

Dos precedentes relativos à novidade dos desenhos industriais

Relatado acima a questão da novidade como categoria uniforme para patentes de invenção, modelos de utilidade e desenhos industriais, vejamos abaixo o entendimento judicial especificamente aplicado aos desenhos.

"Há novidade se não foi apresentada prova de anterioridade com idêntica identidade visual" TRF2, AC/RN 2007.51.01.800063-4, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, JFC Márcia Maria Nunes De Barros, 30 de agosto de 2012.

¹¹ Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65.

"O MM. Juízo a quo concluiu pela análise dos documentos juntados aos autos que o catálogo e desenho da válvula em questão emitidos pelo segundo réu, em 12/03/2003, ou seja 9 meses antes do pedido de registro, tornam o desenho registrado acessível ao público, retirando o requisito essencial de novidade para a proteção como desenho industrial, julgando procedente o pedido autoral para determinar a suspensão dos efeitos do desenho industrial DI-6304848-5, devendo o INPI publicar a decisão. Com efeito, (...), quando do depósito do pedido de registro de desenho industrial em tela, o objeto para o qual solicitada a proteção já se encontrava compreendido no estado da técnica, pelo que a manutenção de tal registro, de fato, encontra impedimento na norma inserta no artigo 96, e seu § 1º, da Lei 9.279/96" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo César Espírito Santo, AC 2005.51.01.522107-2, DJ 11.05.2012.

"In casu, a leitura da sentença demonstra que o magistrado de piso analisou exaustivamente a questão do objeto do registro DI 61022106-7 já estar compreendido no estado da técnica quando de seu depósito, através de uma análise dos elementos probatórios trazidos pelas partes aos autos, concluindo no sentido de que houve sim divulgação pública da sandália desenvolvida pela GRENDENE S/A e de forma prévia ao depósito do registro da autora." TRF2, Ação Rescisória 2009.02.01.019064-7, 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, Liliane Roriz, 29 de setembro de 2011.

"Contudo, o INPI compareceu nos autos, acudindo a intimação que lhe foi endereçada, esclarecendo que realmente os desenhos industriais objeto dos registros concedidos em prol da AMBEV, realmente não tinham o caráter de novo, tendo em conta a existência de outras cervejarias que utilizam vasilhames dotados de similitude no exterior, inclusive na Inglaterra". TRF3, AI 2008.03.00.021187-1 337632, Quinta Turma, JFC Roberto Jeuken, 16 de fevereiro de 2009.

"I- Não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo da apelante apresentado pela apelada, tenha sido confeccionado em 12/03/2003.

II - Não havendo provas no sentido de que o produto da apelada já se encontrava no estado da técnica em momento anterior ao depósito do registro efetuado pela apelante, a solução é a manutenção do registro"

TRF2,ac/rn 2005.51.01.522111-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Antonio Ivan Athié, 25/04/2012.

"I- Não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo apresentado pela autora tenha sido confeccionado em 2002. Da fotocópia constante do apenso ou de partes do referido catálogo colacionadas às fls.55/56 e 58/61, não é possível presumir que a nota fiscal de fls.57 seja referente à sua elaboração. O ano "2002" grafado às fls.55 parece ter sido escrito à mão e na contracapa, às fls.61, não consta qualquer menção ao ano de impressão, assim como nas folhas internas do catálogo.

II- Intimada a parte autora a carrear aos autos o original do catálogo em questão (fls.415), esta manteve-se inerte, conforme certidão de fls.418.

III- A despeito da similaridade detectada pelo MM. Juízo a quo entre as feições das bonecas em questão, não se vislumbram elementos de convicção no sentido de que os produtos (bonecas) da autora já se encontravam no estado da técnica em momento anterior ao depósito dos registros efetuado pela ré." TRF2, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Antonio Ivan Athié, 30/05/2012.

"A r. sentença a quo julgou procedente o pleito autoral, decretando a nulidade dos registros supramencionados a partir de duas premissas: 1ª) que o Catálogo apresentado pela autora teria sido confeccionado em 2002, portanto, em momento anterior ao depósito dos registros pela ré; 2ª) a análise da feição das bonecas, donde extraiu a grande similaridade entre as mesmas. Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo apresentado pela autora tenha sido confeccionado em 2002. Da fotocópia constante no apenso ou de partes do referido catálogo colacionadas às fls.55/56 e 58/61, não é possível presumir que a nota fiscal de fls.57 seja referente à sua elaboração. O ano "2002" grafado às fls.55 parece ter sido escrito à mão e na contracapa, às fls.61, não consta qualquer menção ao ano de impressão, assim como nas folhas internas do catálogo. Há de se ressaltar, ainda, que intimada a parte autora para carrear aos autos o original do catálogo em questão (fls.415), manteve-se inerte, conforme certidão de fls.418 (...) No que se refere ao catálogo BERENGUER 2002 constante do apenso, releve-se que o mesmo não têm o condão de comprovar que as bonecas da apelada tornaram-se acessíveis ao público antes da data do depósito dos desenhos industriais da apelante no INPI ocorrido em 16/04/2003 (pesquisa em anexo feita no site do INPI), uma vez que tais documentos não se constituem em revistas, jornais ou outro tipo de documento que viesse a caracterizar a publicidade necessária para tanto, situação que também se constata em relação à nota fiscal de fl. 57. Sendo assim, os desenhos industriais da apelante não estavam compreendidos no estado da técnica à época do depósito". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Ivan Athiê e voto vista do Des. Abel Gomes Santo, AC 2007.51.01805504-0, DJ 26.06.2012

"1.O desenho é considerado novo se não está compreendido no estado da técnica, isto é, se ainda não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido do registro (art. 96, caput, LPI), sendo diferente de tudo o que já existe e já se conhece no mercado.

2. O catálogo e o documento trazidos pela autora se consubstanciam em desenhos elaborados mediante um programa de computação gráfica denominado AUTOCAD. Com efeito, observa-se no catálogo diversos modelos de válvulas angulares, enquanto o desenho é acompanhado de algumas informações técnicas a respeito do objeto do registro. Contudo, o fato de constatarmos que os documentos examinados, de fato, versam sobre o objeto do registro em tela - circunstância que nem mesmo foi negada pelo ora apelante - não equivale a dizer que houve divulgação prévia ao depósito perante o INPI. Evidencia-se, no presente caso, que a autora não logrou êxito em demonstrar o fato que seria crucial para determinar a nulidade do registro, qual seja, se este material chegou a ser disponibilizado em escala irrestrita".

TRF2,AC/RN 2005.51.01.522108-4, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Liliane Roriz, 27 de março de 2012

"- Anterioridade impeditiva comprovada por meio de recurso administrativo movido pela empresa apelada, instruído com publicação ilustrada datada de sete meses antes do depósito do desenho industrial da autora-apelante, excedendo o prazo de 180 dias, admitido como período de graça, previsto no § 3º, do artigo 96, da LPI.

- Revista ESPAÇO D destinada à divulgação de eventos e criações na área de decoração e arquitetura, com divulgação de nomes e endereços de várias empresas do ramo, dando-lhe caráter inegavelmente comercial, sendo viável para a comprovação do estado da técnica contemporâneo à sua publicação." TRF2, AC 397505

2003.51.01.506293-3, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Marcia Helena Nunes, 13 de novembro de 2007.

“(…) quando se trata de desenho industrial, o simples fato de outra pessoa já havê-lo concebido, e, no caso dos presentes autos, inclusive comercializado, passando a inseri-lo, portanto, no estado da técnica, já é elemento suficiente a elidir a exigência de "novidade" disposta no art. 95 da LPI e, impedir, conseqüentemente, o registro." TRF2, AC 2005.51.01.519503-6, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcello Ferreira De Souza Granado, 16 de dezembro de 2008.

Tocante ao mencionado catálogo, datado de mais de nove meses antes da data do depósito impugnado, e que reproduz o desenho em litígio, incide a restrição do art. 96, § 3º, da Lei nº 9.279/96. A alegação de ser um catálogo de uso apenas interno, não publicado, não merece guarida. Em boa hora a apelada indaga sobre a finalidade de um "catálogo": "Segundo os nossos dicionários de língua portuguesa, "(…) é uma lista descritiva, ou seja, empresas, comércios em geral (...) utilizam-se de "catálogos" para demonstração de seus produtos/serviços, ao público consumidor em geral", diz ela. No ponto, a nota inserta no rodapé do catálogo não merece prestígio (fls. 135 e 176). Segundo o apelante, a ressalva dirigia-se "ao profissional responsável pela elaboração do relatório técnico que instrui o pedido de registro" (fl. 134, § 3º), mas não convence. Na verdade, foram direcionadas ao público em geral, até porque a expressão "está sendo entregue para uma finalidade específica e deverá ser devolvido se solicitado" não tem qualquer adequação ao procedimento administrativo de registro, visto que a Administração não devolve pedidos, arquivando-os". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato, AC 2005.51.01.522112-6, DJ 07.11.2011.

“Propriedade Industrial. Desenho industrial relativo a teleprompter patenteado no INPI pela autora. Ausência de novidade e inventividade porque fabricado e vendido várias décadas antes do registro do desenho pela agravada. Caracterização do estado da técnica de que cogita o art. 96, § I o, da Lei nº 9279/96, por meio do qual não pode ser considerado novo o que já se tenha tornado acessível ao público antes do registro. Recurso provido para julgar improcedente a ação" (Apelação nº 550.917-4/6 - Quarta Câmara de Direito Privado - Rei. Des. Maia da Cunha). [...] Marcas e patentes - Desenho industrial - Registro obtido em 2002 - Posterioridade - Apelada que comercializava condicionador de marmitas desde 1997 - Artefato em estado de técnica - Contrafação não configurada - Decisão mantida - Recurso improvido". (Apelação nº 625. 752-4/3-00 - Terceira Câmara de Direito Privado - Rei. Des. Beretta da Silveira) [...] PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Patente - Violação de privilégio de invenção - Artefato em estado de técnica (domínio público) - Foguete que não pode ser considerado como novo, não caracterizando contrafação de patente industrial - Decisão confirmada". (Apelação Cível n. 36.782-4 - Santa Branca - 9ª Câmara de Direito Privado - Relator Franciulli Netto)”.

De quando a resistência à divulgação é eficaz

Como já se enfatizou e ilustrou acima, ainda que haja tentativas de apropriação por terceiros de uma criação ainda mantida em sigilo, a ação pela qual parcelas ou segmentos do objeto de um pedido enfim depositado não constituirá *anterioridade* se não obedecidos os requisitos essenciais acima listados.

Assim, ainda que se apontem elementos do objeto que foram dados a público, para que tais fatos previnam a concessão do privilégio é preciso que sejam certos, quanto à existência e à data; suficientes para produzir o invento com base nos dados já tornados públicos; totais, contendo toda a criação; e públicos, de forma que a criação tenha perdido a condição de secreta.

Mas cabe aqui trazer à apreciação um elemento a mais. A resistência oposta pelo depositante à difusão da sua criação. Sobre isso, dissemos, em nosso *Uma Introdução* ¹²:

O último elemento a considerar é o da confidencialidade. Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente ¹³ - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. O elemento subjetivo da propriedade (embora, ressalte-se, não é de propriedade que se fala) a que se referia Savigny aparece aqui como requisito inafastável.

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há ¹⁴. Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial, pois, como lembra Verdi em Nabucodonosor, o pensamento é livre em suas asas de ouro. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações ¹⁵.

O primeiro elemento do segredo: o intuito de reserva

Já muito discutimos o elemento volitivo do segredo ¹⁶. Como nota Elisabeth Kasznar Fekete em sua precisa e meritória tese de doutorado sobre a questão ¹⁷:

Ao tratarmos das características do objeto do segredo, adiantamos que a maior parte dos doutrinadores exige, como requisito para a existência do segredo industrial ou comercial, algum tipo de elemento subjetivo, refletindo a vontade do detentor de

12 BARBOSA, Denis Borges, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2003.

13 Cour de Cassation, 13 de julho de 1966, JCP 1967, II.15131. Precisam Burst e Chavanne *Propriété Industrielle*, Dalloz, 1992, no. 639: o procedimento deve ter uma certa originalidade e oferecer um interesse prático e comercial. Há que ter um segredo relativo - não absoluto - em face de todos ou pelo menos algum dos concorrentes.

14 Burst e Chavanne, no. 640.

15 Uniform Trade Secret Act, Comment to Art. 1. *Electro Craft Corp. v. Controlled Motion*, 332 N.W.2d. 890, 220 U.S.P.Q. 811 (Minn. 1983).

16 Neste passo, com Ramella: "366. Nei riguardi soggettivi deve starsi soprattutto alla volontà, alla intenzione dell'autore del segreto, dell'industriale nel caso nostro. Versandosi in materia in cui è prevalentemente in giuoco l'interesse privato, sarà quegli naturale giudice se trattasi di circostanze ch'ei preferisca rimangano chiuse alle altrui investigazioni. Può ritenersi qui applicabile il principio: volenti non fit iniuria. La legge stessa, con lo stabilire che non si possa per il delitto in parola procedere se non a querela di parte, ha posto le esigenze particolari ai di sopra delle ragioni sociali, riconoscendo che il solo padrone dell'industria cui il segreto si riferisce abbia diritto al silenzio di chi ne è consapevole (n. 414)." RAMELLA, Agostino. *Trattato Della Proprietà Industriale. Vol I - Le Invenzioni Industriali*. Editrice Torinese: Torino, 1927. 2ªed. pp., 526-532, 548-555, 575-577. O mesmo tema do animus domini para outras modalidades do direito industrial foi tratado mais recentemente em *Dos efeitos da intenção de apropriação na concorrência desleal* (novembro de 2011, em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/intencao_apropriacao_concorrenca_desleal.pdf).

17 FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2003. P. 86-91

manter ocultos certos conhecimentos.¹⁸ No entanto, o grau e as formas que essa vontade deve assumir são tratados de modo variado pelas leis e pelos juristas dos diversos países. Acreditamos que as divergências espelhem (ainda!) a clássica polêmica doutrinária entre a escola subjetivista de SAVIGNY e a objetivista de RUDOLF VON JHERING.¹⁹

Assim é que volvemos ao que já dissemos sobre a questão²⁰:

[4] § 3 . - O intuito de manter o segredo - a regra de Savigny

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

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

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

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

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

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

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

18 V. item 6.2.3, Parte I, supra. Nesse sentido, os autores citados por José A. Gomez Segade, in: *El secreto ...*, cit., p. 222, nota I. A jurisprudência também segue esse entendimento, como veremos ao longo deste trabalho. Assinalamos, p. ex., que a Corte de Apelação de Gand, Bélgica, já decidiu que, se uma máquina for oferecida à venda e com isso também liberada para ser vistoriada, não mais se poderá falar em segredo industrial, se isso implicar a revelação das peças e dos processos considerados secretos, eis que quem pretende reivindicar a proteção de um segredo industrial deve cuidar de assegurar a manutenção do sigilo perante terceiros (decisão de 30 de dezembro de 1971, R.W., 1971/72, 1.356).

19 Caio Mario da Silva Pereira resume bem a diferença substancial entre as duas escolas: para a de SAVIGNY, o corpus aliado à affectio tenendi gera detenção, que somente se converte em posse quando se lhe adiciona o animus domini; para a de JHERING, o corpus mais a affectio tenendi geram posse, que se desfigura em mera detenção apenas na hipótese de um impedimento letal. I: "Instituições ...", vol. IV, cit., p. 25.

20 Os textos citados abaixo são de nosso Tratado, vol. II, Cap. VI.

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

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

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

Aplica-se aqui a noção da *intenção de apropriação* (ou *animus domini*, a que tão intensamente se referia Savigny), ainda que sem a tônica do direito de propriedade em face do fato da posse. Não é relevante, embora seja pertinente, a oposição de posse e propriedade em face de um invento apropriado por terceiros. A tensão maior no caso é entre o direito excepcional (e não natural) de apropriação de uma ideia, e o interesse geral da comunidade de ter os conhecimentos disponíveis para uso geral.

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

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

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

Isso não quer dizer que o que se apropria passe a ter a pretensão a obter patente. O direito constitucional é apenas deferido ao autor, não a qualquer terceiro. Ainda que se aplique o princípio *first to file*²¹, o legitimado é apenas o primeiro a depositar o pedido *entre os que são autores independentes*. Mesmo se o autor inicial tenha decaído do direito de pedir a adjudicação, ele tem (e a lei o diz) a pretensão da nulidade contra aquele que, não sendo autor, requer a patente.

21 A quem se dá a patente entre dois inventores originais da mesma solução técnica? Ao primeiro a inventar, ou ao primeiro a requerer patente? Os Estados Unidos têm mantido a regra *first to invent*; a lei brasileira, e com ela a maioria, adota o *first to file*. Quanto ao sistema americano, vide COHEN, Linda R. and ISHII, Jun, "Competition, Innovation and Racing for Priority at the U.S. Patent and Trademark Office" (September 2, 2005). USC CLEO Research Paper No. C05-13 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=826504>. [Nota deste estudo: em setembro de 2011 a lei americana foi alterada quanto a esta regra].

Estas considerações aplicam-se especialmente ao chamado “segredo de invento”, ou seja, o segredo que visa tutelar uma criação suscetível, e com vistas, a ser protegida por um privilégio:

[4] § 3. 1. - A diferença entre o segredo de empresa geral e o "segredo de invento"”

Nota Marissol Gomez Rodrigues ²²:

“Existe na verdade uma gradação entre o segredo industrial e o segredo de invento, vez que este último se constitui no direito absoluto de PEDIR PATENTE. Não há que se confundir segredo industrial com segredo de invento, pois nem todo segredo industrial se trata de segredo de invento. “Os alemães, dentre os quais ULMER e REIMER, definem segredo industrial como qualquer coisa que se encontra relacionada com uma empresa, a qual não foi divulgada e que, segundo a vontade do titular da empresa, deve manter-se secreta; os franceses, entre eles PAUL ROUBIER, designando-o pelo termo *secret de fabrique*, definem-no como um processo de fabricação oferecendo um interesse prático comercial, empregado por um industrial e mantido escondido de seus concorrentes, que não o conhecem. A essa definição, ALBERT CHAVANNE e JEAN-JACQUES BURST acrescentam o elemento originalidade: para eles, o segredo industrial é um meio de fabricação de caráter industrial e secreto, provido de certa originalidade, interesse prático e comercial.” ²³

Essa distinção entre segredo industrial e segredo de invento foi apontada por ASCARELLI que mencionou que “a tutela do segredo será válida, quando não haja um direito absoluto sobre a criação intelectual e poderá se tornar relevante, enquanto o sujeito não tiver recorrido ao procedimento necessário à constituição do direito absoluto, ou quando se tratar de uma criação intelectual (fora do âmbito da proteção patentária, como dados ou notícias), não suscetível de ser objeto de um direito absoluto. Então, na falta de um direito absoluto, o interessado recorrerá ao segredo, usando a tutela que tiver no limite da tutela do segredo e não poderá invocar um direito absoluto sobre a criação intelectual. A inexistência de um direito absoluto sobre a criação intelectual não exclui por outro lado, a possibilidade de comunicar tal segredo sob obrigação, de que ele não seja revelado a outras pessoas ou utilizado fora das condições pactuadas.”²⁴ (tradução livre).

“Indubitavelmente a proteção outorgada, frente aos atos de exploração inconsciente do segredo, tem uma categoria inferior, àquela que se concede frente aos atos de exploração não autorizada de uma invenção patenteada. Todavia, ainda que a proteção dispensada ao segredo industrial seja mais fraca, que aquela conferida à invenção patenteada, ela não impede o argumento de que o titular de um segredo detém uma

22 RODRIGES, Marissol Gómez, Da ação de adjudicação de patente como ferramenta reivindicatória do usurpado, Dissertação apresentada ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, Orientador: Denis Borges Barbosa, 2009

23 FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito. Tese de Doutorado. “Perfil do Segredo de indústria e Comércio no Direito Brasileiro: Identificação e análise crítica.”. Orientador: Prof. Dr. Waldirio Bulgarelli. Junho de 1999. p. 39/40.

24 ASCARELLI, TULLIO. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. Terza edizione. Milano. Dott. A. Giuffrè Editore. 1960. p. 290 “A sua volta la tutela del segreto socorrerà solo in quanto non soccorra un diritto assoluto sulla creazione intellettuale e potrà tornare ad essere rilevante vuoi in quanto il soggetto, come vedremo, non ricorra al procedimento necessario per la costituzione di detto diritto assoluto, vuoi in quanto si tratti di creazioni intellettuali (o, fuori dall’ambito di queste, di dati o notizie) non suscettibili di essere oggetto di un diritto assoluto. Sarà allora che, proprio data la mancanza di un diritto assoluto, l’interessato ricorrerà al segreto, essendo allora tutelato bensì, ma tutelato solo nei limiti della tutela del segreto e non potendo invece invocare un diritto assoluto sulla creazione intellettuale L’inesistenza di un diritto assoluto sulla creazione intellettuale non esclude d’altra parte che questa possa venir comunicata ad altri dal suo autore col vincolo di non comunicarla ulteriormente o di non utilizzarla che a determinare condizioni (...)”.

posição de conteúdo econômico análogo à posição que ocupa o titular da patente de invenção.”²⁵ (tradução livre).

A despeito do conteúdo econômico de ambos os segredos, tanto o industrial quanto o de invenção, o que faz a diferença é o absolutismo do DIREITO DE PEDIR PATENTE. Haverá direito absoluto, sempre que, em face da informação não revelada, se enquadrem integralmente os requisitos de invento: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. É esse direito absoluto que vai se impor e, em algumas hipóteses, remediar uma situação de risco, em que o segredo de invenção tenha vazado ou sido divulgado.

Esta longa citação visa enfatizar que:

1. quando o interessado numa criação *não* manifesta intuito de reserva, não lhe ocorre o direito de invocar a proteção do segredo;
2. mas quando há manifesta intenção de reservar o sigilo da criação, o direito deve lhe socorrer nesse intuito.

O intuito efetivamente manifestado, por si só, nada vale para garantir a *novidade*. Esta, como tanto repetimos, é uma questão de fato, e de fato nu.

Mas outras consequências de direito vem da regra de Savigny: para começar, a afronta ao interesse econômico da reserva do sigilo, mesmo comprometida a novidade, pode dar origem tanto a reparação (presentes os requisitos civis para tanto) como, eventualmente, à adjudicação do objeto de privilégio, indevidamente apropriado por terceiro.

Em segundo lugar, deve-se prestar um grau de deferência ao exercício do *animus domini*, que seria indevido na hipótese de relaxamento ou indiferença do detentor da criação. Este elemento na apreciação dos fatos de apuração de uma anterioridade será objeto da seção seguinte.

Do elemento objetivo da reserva

Verificada a importância do elemento subjetivo, vem-se agora a discutir a questão objetiva. Voltemos à Elizabeth Kasznar Fekete:

Ao estudar os casos de trade secret em que foi verificado o emprego do critério da razoabilidade, a doutrina aponta outro conceito usado, o qual exige que as providências sejam "ativas", isto é, que o empregador tome providências efetivas visando a proteção do segredo. Não é suficiente a alegação de que o empregado ou o público é que deveriam ter conhecimento do caráter sigiloso do mesmo. Quem alega deter um trade secret deve exercer eterna vigilância, a qual implica avisos constantes às pessoas que conheçam o segredo e a obtenção de cada uma delas da assinatura de um contrato, preferencialmente por escrito, reconhecendo sua confidencialidade e

25 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial. Madrid: Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S. A., 1997. p. 101 “Es indudable que la protección otorgada frente a los actos de explotación in consentida del secreto es de rango inferior a la que se concede frente a los actos de explotación no autorizada de la invención patentada.” p. 102 “Ahora bien, aunque la protección dispensada al secreto industrial es más débil que la conferida a la invención patentada, ello no impide sostener que el titular de un secreto detenta una posición de contenido económico análogo a la posición que ocupa el titular de la patente de invención.”

contendo a promessa de sua observância. Afastar o público da área de fabricação não é considerado suficiente.²⁶ (...)

No Direito brasileiro, a nosso ver, o segredo de negócio, para merecer proteção, deve atender aos requisitos da vontade exteriorizada²⁷ e do interesse, simultaneamente. Deve-se, entretanto, tomar cuidado para não supervalorizar a primeira, deixando a segunda de lado, como fazem os que defendem a teoria da vontade.²⁸ Nossa jurisprudência tende a exigir certas precauções, no sentido de que o detentor deixe clara, através de suas atitudes, a importância que outorga à manutenção do sigilo sobre as informações que considera privilegiadas.²⁹

E Gomez Segade³⁰:

Para que exista auténtica voluntad de mantener el secreto no basta una expresa declaración de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intención. Es preciso, además, que la voluntad vaya acompañada de medidas complementarias que traten de lograr su efectividad.

Aplicação dessa regra quanto ao uso público

Para não nos estendermos demasiadamente além do interesse deste estudo, vamos concentrar na hipótese em que se argui a revelação pelo *uso público*. Sobre a questão, dissemos:

[4] § 2. 11. - Efeito do uso anterior sobre a anterioridade

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam os autores³¹:

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade.

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte

26 Cf. Patrick P. Phillips, "The Concept of Reasonableness in the Protection of Trade Secrets", In: The Business Lawyer, vol. 42, n° 4, ago. 1987, pp. 1.050-1.051. O autor apresenta um elenco de providências, distribuindo-as em quatro categorias: relativas ao empregador, aos empregados, aos não empregados e ao segredo industrial ou comercial em si, em sua ob. cit., pp. 1049-1050, acrescentando que os casos mais razoáveis são aqueles nos quais foram implementadas menos providências do que aquelas descritas nas quatro categorias (idem, p. 1.050).

27 Recordemos, com Caio Mário da Silva Pereira, que, com o Código Civil de 1916, a doutrina objetiva (de JHERING) entrou em nossa sistemática, e que "a posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É a relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio (CC, art. 485)". In: Instituições, vol. IV, cit., p. 26.

28 Cautela nesse sentido é recomendada por José A. Gomez Segade, idem, p. 237.

29 V., nessa linha, julgado mencionado por Gerges Charles Fischer, assentando que o possuidor de um segredo de indústria ou comércio deve indicar com clareza a importância que atribui ao mesmo. Um documento mantido numa simples pasta e deixado sem vigilância sobre uma mesa de escritório não se qualifica para proteção como segredo de negócio (TRT, Iª Região - Ac. 3ª T. 550170) ("Trade ...", cit., p. 347).

30 SEGADÉ, Jose Antonio Gomez. El Secreto Industrial (Know-How) Concepto Y Proteccion. Editorial Tecnos. Madrid. 1974. P. 198-221, 223-249, 335-358, 379-380, em particular a p. 232.

31 Chavanne e Burst, op. cit., loc. cit.

do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade ³². Vide, sobre a questão, a seção posterior sobre período de graça.

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

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

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

(...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, (...)” ³³.

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

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

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

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

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

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

32 Burst et Chavanne, op. cit. p. 19

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

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

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

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

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

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

[4] § 2.11. (A) Uso é também a circulação de objeto com tecnologia não opaca

Neste item discutiremos um caso específico em que o uso anterior constitui anterioridade: a hipótese em que a presença do objeto físico na qual o invento se incorpora revela a nova tecnologia nele intrínseca. Ou seja, há perda de novidade pela revelação da tecnologia aparente, ou que se torna transparente pela própria circulação física do *corpus mechanicum* ³⁴.

Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informações. Este entendimento, de que o *uso público* da invenção entrega o invento ao domínio público é de entendimento geral. Disse a Suprema Corte dos Estados Unidos já em 1829:

A correta interpretação da lei patentária é que o primeiro inventor não poderá adquirir um direito a uma patente se ele aceitou que o objeto inventado viesse a uso público ou vendido publicamente para uso antes da solicitação de sua patente. Este ato voluntário, ou aquiescência na venda ou uso público, é um abandono de direito, ou, melhor dizendo, impede a satisfação dos termos e condições legais, segundo os quais somente o Secretário de Governo é autorizado a outorgar uma patente ³⁵.

No entanto, não há perda de novidade quando o *corpus mechanicum* circula em condições que asseguram um dever de confidencialidade. Desta feita, se a circulação do *corpus mechanicum* que revela a tecnologia, ou ainda da descrição da tecnologia por documento escrito, se faz *entre partes sujeitas a um contrato* no qual a confidencialidade é

34 "Definizione di tecnologia trasparente e tecnologia opaca. Esempi pratici. Il concetto di "trasparenza" può essere definito in questo modo: "Se si riesce a vedere come funziona la macchina, questa è trasparente"(Borrello, 2004 "Tout se tient" Blog). Tradotto in termini pratici, significa che una tecnologia è trasparente quando essa permette all'utente di vedere le componenti tecniche di una macchina e di capire i processi che stanno dietro a determinate operazioni", encontrado em <http://www.iopensource.it/main/IRischiDelleTecnologieOpache>, visitada em 23/5/2009.

35 Pennock & Sellers v. Dialogue, 27 U.S. 2 Pet. 1 1 (1829) "The true construction of the patent law is that the first inventor cannot acquire a good title to a patent if he suffers the thing invented to go into public use or to be publicly sold for use before he makes application for a patent. This voluntary act, or acquiescence in the public sale or use, is an abandonment of his right, or rather creates a disability to comply with the terms and conditions of the law on which alone the Secretary of State is authorized to grant him a patent", Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz e Ana Beatriz Nunes Barbosa, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais, Lumen Juris, 2009. No prelo.

juridicamente imposta, não há perda de novidade. Mas, à falta desse requisito, ocorre revelação prejudicial, e perde-se a novidade.

Assim, a simples circulação de um bem, no qual se revela a tecnologia, prejudica a novidade, e impede a patente; tal não se dá, no entanto, se houver uma relação legal ou obrigacional de confidencialidade pela qual, garantindo-se eficazmente o intuito de reserva (a chamada “Regra de Savigny”), mantém-se o sigilo do invento.

O mesmo se dá quanto a quaisquer das fontes que prejudicam a novidade, inclusive a circulação de documentos hábeis a revelar o invento.

Assim é que nota Gomez Segade ³⁶:

Cuando el secreto tenga por objeto el producto expuesto, hay que determinar si la simple contemplación del producto permite sin más su fabricación o elaboración. Cuando el secreto tenga por objeto el producto expuesto y sus particularidades no puedan describirse por la simple observación, el hecho de la exposición no producirá la divulgación del secreto ³⁷.

Para que se considere que ha existido divulgación del secreto, la revelación o violación del mismo han de proporcionar un conocimiento seguro y pleno. Si sólo se obtiene un conocimiento aproximado e inseguro, no puede decirse que se ha producido la divulgación del secreto ³⁸.

Assim, o simples uso público de uma criação *não* destrói a novidade. Não há anterioridade – pelas razões antes indicadas –, quando o uso público não revela a informação “*de modo que possa ser realizada*”.

Ou seja, de maneira *pública, total e suficiente*.

36 SEGADE, Jose Antonio Gomez, cit. No mesmo sentido, “However, even though individual components of a combination may be in the public domain, a particular combination of such components may be entitled to protection. “[A] trade secret can exist in a combination of characteristics and components, each of which, by itself, is in the public domain, but the unified process, design and operation of which in unique combination, affords a competitive advantage and is a protectible secret.” Imperial Chemicals, 342 F.2d at 742, 144 U.S.P.Q. at 698-99. Accord, Water Services, Inc. V. Tesco Chemicals, Inc., 410 F.2d 163,173,162 U.S.P.Q. 321, 328-29 (5th Cir. 1969); Sikes V. McGraw-Edison Co., 665 F.2d 731, 213 U.S.P.Q. 983, 986-87 (5th Cir.), cert. denied, 458 U.S. 1108 (1982); Syntex Ophthalmics, Inc. V. Tsuetaki, 701 F.2d 677, 684, 219 U.S.P.Q. 962 (7th Cir. 1983); see Christianson V. Colt, 822 F.2d at 1563, 3 U.S.P.Q. at 1255. If a particular combination of components is not taught by publicly available information, and knowledge of the particular combination gives one a competitive advantage, such information may be protectible as a trade secret”. Anderson, David A., Jager, Melvin F. Protecting Trade Secrets 1989. New York. Practising Law Institute. 1989, pp 26-29, 351-369, 398-399.

37 Vid. en este sentido, entre otros, CALLMANN, anotación 4e al parágrafo 17, pág. 531; FULD, pág. 435; KOHLER, pág. 260; TREADWELL, pág. 23.

38 Vid. en este sentido, entre otros, FINGER, anotación 3c al parágrafo 17, pág. 368; REIMER-VON GAMM, anotación 1 al capítulo 57, pág. 484; ROSENTHAL, anotación 19 al parágrafo 17, pág. 507; TETZNER, anotación 11 dd) al parágrafo 17, pág. 364; TREADWELL, pág. 22.