

Da patenteabilidade de complexos supramoleculares segundo a regra de que só há proteção às soluções técnicas intrínsecas e específicas

Denis Borges Barbosa (fevereiro de 2015)

DA PATENTEABILIDADE DE COMPLEXOS SUPRAMOLECULARES SEGUNDO A REGRA DE QUE SÓ HÁ PROTEÇÃO ÀS SOLUÇÕES TÉCNICAS INTRÍNSECAS E ESPECÍFICAS	1
Da combinação de elementos do estado da técnica	2
Do que dissemos antes, em 1989	4
Da patenteabilidade de complexos supramoleculares.....	9
Proteção do invento e não do produto	10
A atividade inventiva como um elemento além da novidade	12
Das diferenças de uso do mesmo estado da técnica.....	13
De como não se picota o estado da técnica para apurar atividade inventiva	15
Mesmo um produto novo pode resultar em solução óbvia	16
Conclusão desta seção.....	17

Um princípio lógico e jurídico, no âmbito do Direito da Propriedade Intelectual, é que a tutela do direito exclusivo será atribuída às soluções técnicas contidas no objeto protegido pelo direito *erga omnes*. No texto relevante de nossa Constituição, este princípio se revela:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário *para sua utilização* (...)

Assim, a exclusividade recai sobre a *utilização* do elemento que constitui a solução técnica; ela se incorpora ao estado da técnica, aumentando o conhecimento disponível para todos, ao mesmo tempo em que a *utilização* desse conhecimento para fins econômicos recebe as restrições da exclusiva. A solução protegida é intrínseca e específica ao objeto da patente¹.

Assim notamos em nosso Tratado, vol. I, cap. II:

[7] § 1. 10. - Proteção por exclusiva

O privilégio será concedido para a utilização do invento. Tal uso se fará, obviamente, de forma compatível aos fins sociais a que o próprio dispositivo constitucional se volta. Não se trata, como no caso da lei de 1830, ou das Constituições de 1824, 1891, 1934 e 1946 (estas, jamais regulamentadas no pertinente), de recompensa monetária aos inventores, mas de um privilégio, ou seja, de uma situação jurídica individualizada e

¹ PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The Trips Regime Of Patent Rights*, 3a. Edição, Kluwer Law International, 2010, p. 262. O autor nota que circunstâncias que são extrínsecas, ou seja, não são inerentes à atividade inventiva não são comunicadas a essa atividade. “What is claimed must constitute an invention by itself, without the need for external support”.

exclusiva, que recai sobre a própria solução técnica a qual, sendo industrial, vale dizer, prática, propiciará, no mercado, o retorno dos esforços e recursos investidos na criação. (...)

Tem-se assim, dois limites constitucionais para o alcance do privilégio, além do limite temporal: ele se exerce sobre a própria solução técnica que o justifica, e não sobre outros elementos da tecnologia ou sobre outros segmentos do mercado; e mesmo no tocante à oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela patente, o privilégio não poderá ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o uso social da propriedade.

Examinaremos a seguir algumas hipóteses em que esses requisitos de que a solução técnica seja *intrínseca* ao objeto e a ele *específica* se constroem de maneira peculiar.

Da combinação de elementos do estado da técnica

Nas reivindicações de combinação, a solução técnica deve surgir do fato da interação dos elementos singulares, mas não da existência isolada de nenhum deles. Assim, a solução deverá ser *intrínseca* à interação dos elementos singulares, e *específica* a eles.

O primeiro ponto a considerar é a noção jurídica de reivindicação de combinação. Sobre isso, diz o nosso Tratado²:

[6] § 3.6. (A) Combinação: o que é

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

"Combination Patent - Patents in which the claimed invention resides in a specific combination or arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given result³."

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

² BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2014, vol. II.

³ "Patentes de combinação – Patentes nas quais a invenção reivindicada reside numa combinação ou arranjo de elementos, e não nos elementos em si mesmos. Aquela na qual nenhuma das partes ou componentes é nova, e nenhuma é reivindicado como nova, nem alguma parte da combinação diversa do todo é reivindicada como nova ou lhe é atribuída a produção de qualquer resultado".

A doutrina brasileira⁴ e estrangeira⁵ não parecem divergir da definição do dicionário legal americano. Assim é que se lê em um clássico tratado francês sobre patentes:

“Cette forme d’invention porte en fait, comme on l’a vu, sur un moyen complexe. C’est ce moyen complexe, constitué par une combinaison de moyens élémentaires connus eux-mêmes, qui est seul protégé par le brevet, la protection étant d’ailleurs, en principe, limitée à la mise en oeuvre de cette combinaison en vue d’obtenir le résultat ou le produit industriel précisé au brevet. *Les moyens individuels ne sont pas protégés par un brevet de combinaison*”⁶ (Grifamos)

Assim, tem-se uma composição – ou seja – uma junção física e não química de elementos. “Composição”, na sistemática de patentes, é noção oposta a “composto”⁷, naquilo que não há uma interação atômica entre os componentes, os quais se agrupam à análise à luz da função ao qual se subordinam⁸.

Assim, enquanto num “composto” a junção dos elementos resulta de um necessidade química, numa composição – e falamos aqui das composições que são “misturas” – a pertinência ao direito de patentes resulta do elemento unificador que é a FUNÇÃO pela qual esses elementos são postos em conjunção. Função externa e não atômica.

A simples junção, sem a unificação funcional, é em princípio irrelevante do ponto de vista do direito patentário.

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

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

6 “Essa forma de invenção consiste, na verdade, de fato, como vimos, em um meio complexo. É este meio complexo, consistindo em uma combinação de meios elementares já conhecidos por si mesmos, que será o objeto protegido pela patente, sendo que a proteção é também, em princípio, limitada à implementação desta combinação, com o fim de obter o resultado ou produto industrial especificado na patente. Os meios individuais não são protegidos por uma patente de combinação”. Devant, allii, p. 62. Note-se, porém, que em J. Delmas, Ed., p. C16, se admite, ainda que sem suporte jurisprudencial, a combinação em que algum elemento seja novo. Devant, op. cit. loc. cit., sobre tal questão, lembra que, nestes casos, o inventor “devait préciser dans le texte du brevet que celui-ci portait à la fois sur le moyen nouveau et la combinaison nouvelle”.

7 Diretrizes de Exame do INPI (Diretrizes Para O Exame de Pedidos de Patente nas Áreas de Biotecnologia e Farmacêutica Depositados Após 31/12/1994, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes1.doc>): “2.2 Composto Químico 2.2.1 A forma mais comum de reivindicação é aquela que define o composto químico em termos de sua estrutura química (fórmula geral)”.

8 Diretrizes, cit., “2.5 Composições em geral 2.5.1 Por se tratarem de reivindicações de produto, cabem as considerações apresentadas acima para os compostos químicos. No entanto, uma vez que, por definição, uma composição é um agrupamento de ingredientes com um determinado propósito, este conceito deve estar presente e suficientemente claro de maneira a não permitir ambiguidades neste tipo de reivindicação”.

Do que dissemos antes, em 1989

Assim, as reivindicações de combinação presume a associação ou arranjo de elementos preexistentes; mas não são todas as associações e arranjos de elementos preexistentes que resultam numa combinação reivindicável. Sobre isso, tivemos oportunidade de escrever em 1989⁹:

c) O que é Mistura

15. Quando se tomam duas substâncias e se as põem em condições de interagir efetivamente, duas coisas podem ocorrer: ou a mútua ação implica em modificação estrutural, ao nível atômico (e se tem uma reação química) ou a mútua ação implica em atuação física, sem modificação no nível atômico.

16. Claro está que se pode ter também a hipótese de os componentes não interagirem, permanecendo como mera justaposição de ingredientes. Colocando-se num mesmo invólucro canela em pó e açúcar, o resultante será algo doce, com o aroma e sabor do cinamomo; mas nenhuma interação houve. Cada componente guardou suas qualidades intrínsecas específicas, que se manifestam na mistura, mas a mistura, ela mesma, ainda que tendo qualidades específicas - o de ser doce, com aroma a canela - não tem qualidades intrínsecas.

17. A definição do que seja "intrínseco", neste passo, merece ser lembrada: conforme diz De Plácido e Silva em seu Dicionário Jurídico, intrínseco, "do latim intrínsecas (por dentro, interiormente), quer exprimir o que vem ligado à coisa mostrando-se elemento que lhe é essencial, indispensável ou lhe é inerente. E deve vir dentro ou contido nela".

18. Assim é que à mistura de canela e açúcar carecem as qualidades intrínsecas, dela mesma: fora das qualidades dos componentes (doçura e aroma), nada mais há. Haveria algo de próprio, algo de intrínseco, se além de doce e aromática a mistura ainda fosse, por exemplo, explosiva - não o sendo nem o açúcar a canela.

19. Recapitulando, tem-se de um lado o composto químico, em que os componentes se interagem em nível atômico, e, de outro, a mistura, onde não há esta interação. Dentre as misturas, por sua vez, algumas há que não resultam de qualquer interação (os componentes são simplesmente justapostos) enquanto que outras sofrem uma interação de caráter físico, não químico, conseqüentemente não implicando em mutações ao nível atômico.

20. Isto, em tese. Porém, é de se indagar: será que existem mesmo tais misturas com interações físicas?

21. Sem precisar sequer se valer dos autores da ciência química e física, pode-se já dar pela afirmativa. Os especialistas em direito patentário

⁹ BARBOSA, Denis Borges . Patentes e Problemas - Cinco Questões de Direito Patentário. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 76, p. 27-48, 1989.

indicam a existência de tais misturas como objeto próprio de patentes, e os exemplos já patenteados enfatizam a realidade da hipótese.

22. Peter Rosemberg, em seu *Patent Law Fundamentals*, 6-17, 1980, falando das várias "compositions" possíveis, diz: "o modo de combinação pode ser (1) químico, como no caso de compostos: ou (2) físico, como no caso de misturas (...) Assim como os componentes de uma máquina patenteável, os componentes ou ingredientes de uma composição de matéria patenteável têm de cooperar para um resultado unitário ou seja, têm de exibir, quando em associação, um conjunto de propriedades diferentes daqueles que têm os constituintes separadamente".

23. Um exemplo do que seria tal "ação unitária, própria da mistura e não de seus componentes, é dada pelo mesmo autor a fls. 9-37 de seu livro: "Um remédio para tratamento do alcoolismo que se caracterizaria pela mistura física de dois ingredientes. As peculiaridades físicas da mistura, no caso, conservariam cada ingrediente segregado no interior do vidro, aumentando desta forma a estabilidade e a vida útil do remédio; outras misturas de ingredientes de mesmo efeito não guardariam tal segregação, e seriam mais instáveis".

24. H. B. Roy, em um artigo especificamente sobre a matéria, publicado no vol. 10 do *Journal of The Patent Office Technical Society*, pp. 94-98, 1976, explica melhor a diferença entre as misturas sem efeito unitários e aquelas que os tem.

25. Conforme diz o Autor, não há efeitos unitários nas justaposições (ou, em inglês, mixtures), que são meras agregações das propriedades dos componentes: cada ingrediente age de maneira autônoma, sem levar em conta a presença dos demais. O exemplo, segundo o especialista, é o da mistura de um inseticida e um diluente.

26. Mas existem misturas por composição (ou, em inglês, intermixtures), em que a junção de dois ou mais ingredientes resulta "em uma propriedade adicional ou diferente, que os componentes não têm em comum". Os exemplos, segundo o Autor:

- a junção de um PVC, um estabilizador e um lubrificante;

- emulsões, suspensões e dispersões que resultam em atividade extra devido a uma "inordinately large surface area".

27. Uma das formas mais óbvias deste efeito unitário, intrínseco, que devem ter as misturas para serem objeto de patentes é o sinergismo, ou, como o define Rosemberg, pp. 9-35, a situação em que a ação combinada de dois ou mais agentes é maior do que a soma da ação de cada agente individualmente. (...)

d) Por que só as misturas de tipo composição são patenteáveis

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

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

31. Assim é que dizem Burst e Chavanne (*Droit de la Propriété Industrielle*, 1976, p. 28): "A simples reunião de dois produtos em um só, sem a cooperação de um com o outro para formar um resultado de conjunto não forma produto novo". (...)

40. De tudo o que já se expôs, pode-se facilmente depreender as misturas patenteáveis. São aquelas que, cumulativamente:

a) sejam autênticas misturas, e não produtos obtidos por processos químicos;

b) tenham uma propriedade adicional ou diferente, que não tenham em comum. Por exemplo, um efeito sinérgico;

c) sejam precisamente caracterizadas, seja pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, seja por tratamento especial.

41. E como se vai apurar a novidade, a utilidade industrial e atividade inventiva?

42. A novidade vai ser vista na mistura, em si, e não em seus componentes. Isto quer dizer que os componentes podem ser novos ou conhecido; o que se vai ver é a propriedade adicional ou diferente, que há na mistura, e não há nos seus componentes somados. (...)

44. Quando algum, ou todos os componentes são novos, pareceria, à primeira vista, que a mistura seria nova. Não é o que ocorre, porém.

45. Em primeiro lugar isto não ocorre porque a invenção patenteável é a resolução de um problema técnico de uma forma que não esteja no estado da técnica, ou dele não decorra obviamente. Como se resolve o problema técnico? Se é pela ação dos componentes, ou da soma deles, a invenção está nos componentes, e não na mistura. O que há de novo na mistura não é invenção patenteável. (...)

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

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

E onde se apura a atividade inventiva? Conforme Januzzi et alii¹⁰:

Combinações de fármacos.

As combinações de fármacos são caracterizadas pela presença de várias substâncias ativas em uma mesma unidade farmacotécnica. A *Política Vigente para Regulamentação de Medicamentos no Brasil*¹¹ define como associações racionais "aquelas em que há evidência de aumento de eficácia sem aumento de toxicidade".

Nas patentes, as combinações baseiam-se, normalmente, na união de fármacos descritos em documentos anteriores. A associação de invenções requer que o relacionamento entre características ou grupo de características seja de funcionalidade recíproca ou que mostre uma combinação de efeitos sobre a soma de efeitos individuais¹², o que vai ao encontro das associações racionais que preconizam um aumento de eficácia.

No caso de combinações que preenchem o requisito de novidade a discussão reside na atividade inventiva. Segundo a Corte de Recursos do EPO, esta análise deve considerar os seguintes fatores: se o estado da arte pode sugerir ou não a um técnico no assunto precisamente a combinação das características reivindicadas, uma vez que o fato de uma característica individual ou um número de características serem conhecidas não mostra conclusivamente a obviedade da combinação; se o técnico no assunto pode, de fato, ter realizado a invenção na expectativa de um melhoramento; e se o estado da arte pode ter levado o técnico no assunto a esta combinação específica de características¹³.

Um exemplo desse tipo de invenção é a associação dos antirretrovirais Lamivudina e Zidovudina descrita nas patentes US5047407, US5859021, US5905082.

Voltemos, porém, ao nosso Tratado:

[6] § 3.6. (E) A presunção de que a combinação não é patenteável

A isto só cabe acrescentar a advertência da Suprema Corte Americana¹⁴:

“Courts should scrutinize combination patent claims with a care proportioned to

¹⁰ JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães and SOUZA, Cristina Gomes de. Especificidades do patenteamento no setor farmacêutico: modalidades e aspectos da proteção intelectual. Cad. Saúde Pública [online]. 2008, vol.24, n.6, pp. 1205-1218. ISSN 0102-311X. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008000600002>.

¹¹ [Nota do original] Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Política vigente para a regulamentação de medicamentos no Brasil. http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/manual_politica_medicamentos.pdf (acessado em 02/Jul/2007).

¹² [Nota do original] European Patent Office. Guidelines for examination in the EPO. Munich: European Patent Office; 2001.

¹³ Idem.

¹⁴ Em *Great A&P Tea Co. v. Supermarket Corp.* em 340 US 147, 95 L Ed 162, 71 S Ct 127.

the difficulty and improbability of finding invention in an assembly of old elements”¹⁵

Com efeito, não há a presunção de que a combinação de elementos conhecidos resulte num efeito novo, patenteável; e, acrescentamos, nem a de que um elemento novo comunique sua novidade à combinação, para fazê-la uma invenção patenteável por si mesma.

Dizia Gama Cerqueira¹⁶:

Entre as inovações de caráter construtivo mais comuns, a que a técnica recorre frequentemente, enumeram-se: a) as modificações de forma, de dimensões, dosagem e proporções; b) a substituição de materiais; c) **a justaposição ou agregação de órgãos; d) a junção ou disjunção de elementos conhecidos;** e) as inversões cinemáticas; f) a inversão da ordem de operações; g) o transporte de uma indústria para outra; h) o emprego novo de um elemento conhecido; i) a substituição de um elemento por outro equivalente.

Nesses casos, em regra, não há invenção, não se podendo ver nessas inovações nenhuma criação, nenhuma originalidade de concepção, nem a manifestação do espírito inventivo, mas simples soluções práticas, que ocorrem a qualquer pessoa perita no ofício e são naturalmente indicadas pelas necessidades correntes ou pela rotina, sem nada apresentarem de peculiar ou inesperado.

Resumindo, assim: a combinação de elementos conhecidos pode constituir invento se da anteposição desses elementos resultar um efeito intrínseco e específico à junção, e tal efeito reunir os atributos de patenteabilidade. Vejam-se os precedentes:

O fato de a legislação brasileira ter consagrado o caráter absoluto da novidade para fins de concessão do privilégio sobre um invento não afasta a possibilidade de uma criação industrial reproduzir vários elementos abrangidos pelo estado da técnica, desde que essa mesma criação constitua uma conjugação inédita das soluções tecnológicas já conhecidas, resultando em um efeito técnico novo. [...]” TFR2, Embargos de declaração em AC 2004.51.01.513998-3, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, 30 de setembro de 2008.

“Assim, resultando o desenho industrial uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, podendo, inclusive, ser decorrente da combinação de elementos conhecidos, há que ser considerado original afigurando-se como novidade a ter assegurado o direito protetivo ao registro”. Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, 1.^a Turma, Des. Abel Gomes, AC 2005.51.01.500617-3, DJ 18.05.2010.

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

16 Op. cit., loc. cit.

AÇÃO COMINATÓRIA. (...) Concorrência desleal. Alegação de contrafação, negada pelas rés. Ação buscando impedir a fabricação e comercialização de produto veterinário que teria simplesmente a mesma finalidade daqueles fabricados pelas autoras. Perícia técnica levada a cabo, outrossim, a arredar a ocorrência de contrafação. Violação das patentes não caracterizada. Sentença mantida Recurso improvido. (...) XX)

Confira-se a conclusão de fl. 1620, onde se alude a uma "patente de composição". Só que na composição das agravantes remanesceria, idêntico, apenas o Fipronil (fl. 1621). Daí, este é que se buscaria na realidade defender como se ainda houvesse exclusividade quanto a ele -, os quatro outros componentes utilizados implicariam em reprodução grosseira (da composição, fl. 1621) do produto comercializado pela ré. Buscando (fl. 1622) "solucionar o mesmo problema (tratamento e proteção de animais infestados de parasitas) e alcançar o mesmo resultado da composição patenteada PI9603919-1, através do uso de componentes similares, que estão compreendidos na reivindicação principal 1 da PI9603919-1 (composição com grande similaridade), por meio do mesmo modo de administração, com um fim comum (molécula que afeta o Sistema Nervoso Central dos Invertebrados causando supraexcitação e subsequente morte) ao da composição patenteada pela 2ª autora/agravada". A conclusão é a de que, extinta a patente relativa ao Fipronil, caindo tal substância no domínio público, as rés dela teriam passado a fazer uso; utilizando outros componentes piores e mais baratos, ao que se diz para obter produto final similar ao das autoras. Para extirpar os mesmos parasitas, o que não é crime. Daí a argumentação de fl. 1623, de que a patente de composição é que se acharia protegida ("pouco importa que os componentes isolados estejam em domínio público, pois não são estes componentes isolados que são protegidos pela patente de composição"), ainda, fl. 1624." TJSP, AC 2014.0000761175, 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, unânime, Des. Luiz Ambra, 12 de novembro de 2014..

Da patenteabilidade de complexos supramoleculares

Desde 1989, no entanto, além da simples oposição entre interações físicas e interações químicas, tornam-se também pregnantes outros tipos de complexos de elementos. Como já mencionado no recital de fatos, tais complexos compreenderiam, *pelo menos*:

(i) a estrutura primária (a nível molecular), à qual nos referimos no nosso artigo de 1989 sob a noção de *compostos*;

(ii) a estrutura secundária que consiste da associação de moléculas (ou seja, entidades supramoleculares que resultam das interações intermoleculares);

(iii) a estrutura terciária (o empacotamento cristalino das entidades supramoleculares)

Nossa discussão prévia da patenteabilidade das composições teve como propósito indicar que – além dos requisitos óbvios de patenteabilidade¹⁷ –

¹⁷ Os relatados no art. 10 da Lei 9.279/96 (ser uma invenção ou modelo de utilidade); os constantes do art. 8º: novidade, atividade inventiva (ou ato inventivo, se Modelo de Utilidade) e aplicabilidade industrial; a

existe outro, de caráter lógico e jurídico. A solução técnica para o problema técnico (ou seja, o *invento*¹⁸) deve estar no objeto reivindicado, de maneira intrínseca e específica.

Se não houver uma autêntica e real solução técnica *nesse objeto* relatado e reivindicado, ainda que ela esteja em outra parte, não cabe deferir patente em face do requerimento. O pedido é irrelevante ou falacioso.

Voltando ao nosso exemplo das composições: a agregação de A com B, mesmo sem haver integração molecular, supramolecular ou cristalizada, produz um efeito específico à junção, que é intrínseco à ela, e esse efeito resolve tecnicamente um problema técnico. Se essa solução é nova, etc., satisfazendo os requisitos legais, tem-se patente, *de combinação*. Mas se a solução técnica está nos elementos singulares e não no todo, não se tem *essa* patente.

Se o efeito técnico novo, etc., estiver num dos elementos da pretensa composição, a ele seria deferida a patente; se não houver esse efeito, mas apenas a adição óbvia dos atributos dos elementos singulares, não há invento nenhum, e muito menos patente.

Assim, o que se vai buscar nesse veio de análise é a correspondência entre o objeto relatado e reivindicado, e o invento; e, mais além, entre esse invento e as condições de patenteabilidade.

Proteção do invento e não do produto

Mas esse requisito lógico e jurídico não se esgota nos inventos de composição. Se o que se alega como núcleo da solução técnica é um objeto unitário, produto ou processo, exige-se que a solução técnica *exista*, e exista no objeto descrito e reivindicado.

Se se cria do nada um objeto, não será ele patenteável pelo fato de sua criação; pois a patente não incide sobre o objeto novo, mas sim sobre o *invento* novo, dotado de atividade inventiva, etc. O que se protege é a solução técnica, e não o produto ou processo.

Com efeito, o produto novo, inaugural, revolucionário, que não resolver nenhum problema técnico, carecerá de *invento*. Será lúdico, estético, fantástico, o que se quiser. Mas não haverá patente de invenção ou modelo de utilidade¹⁹.

inexistência das vedações do art. 18; e os requisitos complementares de suficiência descritiva e unidade de invento.

¹⁸ “Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento mencionado "solução técnica para um problema técnico". TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

¹⁹ Se for *ornamental*, poderá talvez ser destino de registro de desenho industrial; se for estético, poderá se objeto de direito autoral, etc.

Mesmo o objeto unitário novo, nunca antes visto no universo, que tenha por efeito intrínseco a resolução de um problema técnico específico, não estará, por sua novidade, automaticamente protegido por patente. Se esse objeto for, por exemplo, resultado da transformação do núcleo atômico, toda sua novidade e utilidade não o protegerá da vedação ao patenteamento do art. 18, II da Lei²⁰.

Mas o principal empecilho à patenteabilidade é sempre a carência de atividade inventiva.

Imaginemos que se tenham duas formas de se chegar a *uma mesma solução técnica*: a primeira pela adição de elementos singulares sem que se induza a uma interação molecular; suponhamos, além disso, que essa adição tenha um caráter sinérgico, e assim, seja possível atribuir à junção, e não aos elementos isolados, o efeito de solução.

Como já visto, essa é uma hipótese em que um invento *pode* vir a existir, se presentes a novidade, atividade inventiva, etc., pois há um feito intrínseco específico do todo, que se distingue do efeito individuais das partes.

Mas vamos à segunda de nossas hipóteses. Que a solução *não* venha da coexistência de elementos singulares e discretos, mas *sim* através do efeito de um elemento singular e discreto. De um elemento único e íntegro.

Nesta segunda hipótese, propomos que esse elemento íntegro e discreto seja *novo*. Ou seja, coisa igual nunca foi conhecida nem descrita. Assim, temos uma solução técnica para um problema técnico, e o *meio* dessa solução é novo.

Bom, inevitável será a comparação: resolve-se o mesmo problema de duas formas distintas. As duas formas (sempre no nosso exemplo hipotético) são *novas*, pois nunca conhecidas nem descritas. Se essas duas formas são contemporâneas, pois uma não foi revelada antes da outra, a solução de direito será que ambas mereceriam – em tese - proteção.

Isso se dá porque no sistema das patentes de invenção, vigente no Brasil e em outros países, não se exige demonstrar que uma solução técnica seja *melhor* ou *mais eficiente* do que outra. Assim, duas soluções equivalentes serão similarmente protegidas.

Outra coisa, porém, ocorre quando uma solução é conhecida e descrita antes da outra. A primeira divulgação, ainda que a segunda importe em utilização de um meio novo (por exemplo, um produto novo) será tomada como base para avaliação de *atividade inventiva*. Ou seja, se conhecendo a primeira

²⁰ Art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

divulgação (no conjunto do estado da técnica) a segunda solução se torne *óbvia* em face da primeira.

A atividade inventiva como um elemento além da novidade

Remontamos aqui a um texto recente²¹.

Como muito já se disse, novidade é algo extremamente simples. Trazendo um precedente que escolheu citar nosso texto sobre a questão:

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 anterioridade²²” 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.

Assim, se a solução técnica não for, *antes*, antecipada *de forma integral*, e por um *único documento*, haverá novidade. Se a tecnologia que se examina estiver metade numa patente, outra metade numa publicação científica, e em nenhum lugar exposta por inteiro, o ensinamento que reúne as duas partes já exposta é novo. Novo, para o direito de patentes, não é o que um engenheiro, ou o senso comum, achariam ser novo. Novo é o que não está por inteiro numa só fonte anterior.

Dessa base tão clara e simples, a doutrina criou, há uns 60 anos, a ideia de que a simples novidade teria que ser suplementada pelo requisito da não-obviedade²³. O novo, mas que é óbvio (como no exemplo de uma tecnologia

²¹ Nota sobre a diferença entre novidade e atividade inventiva (abril de 2014), encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_sobre_diferenca_entre_novidade_atividade_inventiva.pdf

²² O acórdão nos cita, em Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369.

²³ A ideia de que a novidade só não faz verção é muito mais antiga do que esses 60 anos; o que aconteceu na mudança da lei americana de patentes de 1951 foi a escolha da noção de *não-obviedade*, depois generalizada para todos países através dos acordos internacionais. Vide o nosso Tratado, Volume II, Cap. VI, [5] § 2 . - A construção histórica do contributo mínimo. Também: BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, C.

exposta metade numa patente, outra metade numa publicação científica, sendo as duas metades em áreas que um técnico normal não podia deixar de conhecer) não resulta em patente.

Lembremos aqui que, enquanto a novidade é objetiva e documental, a não-obviedade presume a reação de um sujeito fictício, uma *ficção jurídica*, como o *bonus paterfamilias*, que é o técnico médio da área tecnológica em questão. Um ensinamento deve ser óbvio não para o examinador, ou perito, mas para esse *homem médio*, a que o direito comparado reserva a designação bárbara de “Phosita”²⁴.

Das diferenças de uso do mesmo estado da técnica

A massa de informações utilizada para definir novidade e atividade inventiva é, princípio, a mesma²⁵.

No entanto, quando se examina a *atividade inventiva*, o estado da técnica pode, e deve, englobar mais de uma fonte, como enfatizamos em nosso Tratado, vol. II:

[5] § 4.2. (B)O estado da técnica é o campo de apuração de atividade inventiva

Encontrada a novidade, passa-se à análise da atividade inventiva. Mas o campo de apuração desta última excede necessariamente o simples alcance da *anterioridade mais próxima*.

Assim explicamos em nosso Uma Introdução, 2^a. Ed:

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica ²⁶. 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.

T.; MAIOR, R. S.. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1. 578p.

²⁴ Ou “pessoa tendo habilidades médias na tecnologia”; vide http://en.wikipedia.org/wiki/Person_having_ordinary_skill_in_the_art, visitado em 28/4/2014.

²⁵ Quanto a esse ponto de direito específico, vide o nosso Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva (dezembro de 2012), encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf, que em parte repetimos neste passo.

²⁶ Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47. Dizem as Diretrizes, 1.5.4: “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”.

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 anterioridade²⁷.

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

Em suma, a novidade é apurada em face de uma única anterioridade integral, numa relação essencialmente binária; se não existe essa prefiguração total, passa-se ao segundo estágio da análise.

Como notam as Diretrizes de Exame (2002), mencionando múltiplas citações do estado da técnica:

1.5.4 – Falta de Novidade

(...) O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva. (...)

1.9.2.2 Atividade inventiva

Uma vez aferida a novidade de determinada invenção de um pedido de patente de invenção, o examinador verificará a existência de atividade inventiva. A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva.

Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido.

E notam os precedentes:

“Da análise das provas apresentadas verifica-se que a patente anulanda guarda inúmeras semelhanças com o objeto de outras patentes já concedidas, revelando-se em um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do estado técnica. Destarte, observa-se que a presente inovação não envolve atividade inventiva, não havendo fundamento para manutenção do privilégio concedido.” TRF2, AC 308110 Processo:

²⁷ Diretrizes, 1.5.4: “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”. Como se verá, no caso de avaliação de atividade inventiva, a pesquisa do estado da arte vai além dos documentos referenciados entre si, para abranger todo o campo de visão do hipotético técnico no assunto.

199951010563124, Quinta Turma, JFC Vera Lúcia Lima, 18/03/2003, DJU 12/08/2003 p. 264.

“No que respeita as patentes brasileiras já existentes que também adotaram idêntico método construtivo, porém com finalidades diversas, cumpre ressaltar o exame pericial da patente nº 99526, com pedido depositado no INPI em dezembro de 1957, relativamente ao 'dispositivo aquecedor de mamadeiras' (quesito 24, fl.576), e, ainda, a patente brasileira MU 640.0787, com depósito em 22.05.1984, referente a 'jarra auto aquecedora' (quesito 28, fl.577). Mais adiante o perito examinando outras patentes brasileiras, além destas já citadas, respondeu 'sim' ao quesito 39, quando indagado se o método construtivo de aquecimento de água e geração de vapor através de placas paralelas por onde passa corrente elétrica para o aquecimento de recipientes contendo alimentos através de vapor configura estado da técnica. Como se observa da prova pericial exaustivamente explicitada à luz dos preceitos legais que regem o privilégio de invenções e modelos de utilidade patenteáveis, no caso concreto, a invenção somente poderá ser considerada como 'dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica' (arts. 13 da Lei nº 9.279/96). Significa dizer-se que não se admite a justaposição de matérias já conhecidas por não resultar efeito técnico novo ou diferente.” TJRS, AC 70011644622, Décima Terceira Câmara Cível, Des. Angela Terezinha De Oliveira Brito, 23 de março de 2006.

"Esclarecimentos e conclusão do ilustre Perito de que a patente 9800983-4 possui apenas uma novidade construtiva pela união de três sistemas já existentes, estando os três no domínio público. Sistemas alternativos bastante semelhantes que são observados na maioria dos sistemas utilizados atualmente. Recurso adesivo do réu, quanto aos honorários advocatícios, que não deve prosperar. Improvimento dos recursos. (...) “ a prova pericial comparou as patentes PI 9800983-4 e PI 8406116, bem como analisou os produtos fabricados pela ré, concluindo que a patente 9800983-4 é formada por partes de patentes já extintas, inclusive da patente 8406116 e que portanto, sua novidade é meramente construtiva, pela reunião dos sistemas. Assim, a patente 9800983-4 carece de atividade inventiva e não merece ser registrada. No mesmo sentido entendeu o INPI, que opinou pela sua nulidade, nos autos da ação declaratória proposta pela ré”. TJRJ, Apelação Cível nº. 2008.001.60025, Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Benedicto Abicair, julgado em 11.2.2009.

De como não se picota o estado da técnica para apurar atividade inventiva

Aqui vem um elemento crucial. Enquanto a novidade é picotada pelas anterioridades, *uma a uma*, a apuração do que é óbvio – o não é óbvio – pode presumir, e em geral presume, *agregação de fontes*²⁸. Um documento mais o estado da técnica que todos os engenheiros saibam; ou um documento que

²⁸ Isoladamente, uma solução técnica – por exemplo - num campo remoto da tecnologia, não transitada pelo homem da arte, mas transferível para a área de sua especialidade, pode prescindir de agregação.

qualquer técnico de fábrica iria buscar, mais outra informação técnica que está *numa máquina do competidor*, e não num documento.

É verdade que um engenheiro de fábrica de sapatos não vai, normalmente, combinar ensinamentos de uma patente de aviões com uma tecnologia de fazer pão de queijo, para resolver um problema de colar solas de botas. Essa combinação não é óbvia.

Como também não se espera que esse mesmo engenheiro combine informações de centenas de patentes do seu próprio setor para, do todo complexo, retirar a tecnologia necessária. Seja a distância da área tecnológica, seja a pulverização das informações, sejam outros fatores, podem fazer não óbvia a solução combinada.

Mesmo um produto novo pode resultar em solução óbvia

Assim, ainda que o objeto no qual a solução intrínseca e específica resida possa ser novo, ou seja, nunca conhecido nem descrito, a solução técnica ela mesma pode ser óbvia para um técnico na arte.

Pois o ato de juntar num só objeto uno e íntegro elementos que se achavam separados e discretos, se o efeito dessa união for o que o técnico da arte esperaria ocorrer, sem surpresas, não faz do novo objeto patenteável. E o mesmo acontece se ocorre um grau tão mínimo de contribuição adicional que não justifique reconhecer atividade inventiva.

Por exemplo, se a aposição de A e B como elementos discretos faz nascer o efeito Z, e a fusão de A e B num complexo importa na manutenção do mesmo efeito Z, essencialmente intacto, ou com as modificações óbvias a essa junção, o novo produto uno e íntegro não será patenteável.

Imaginemos que a pílula A tomada junto com a pílula B resulta num efeito sinérgico X; unificadas as duas pílulas numa só, mantem-se o mesmíssimo efeito, ao qual se soma a consequência prática de se ter só uma pílula para ingerir, e não duas. O novo produto (no caso, junção meramente física...²⁹) produz um efeito sem dúvida acrescido, mas que é óbvio. Não haverá patente para isso.

De outro lado, suponhamos que a junção de dois ativos numa mesma pílula – por alguma razão sabida ou ignorada – multiplique surpreendentemente a biodisponibilidade do medicamento. Nenhum técnico na arte esperaria tal coisa: a *não obviedade* da solução técnica consagraria sua atividade inventiva.

²⁹ A questão discutida neste ponto não é da integração molecular ou não dos elementos singulares, mas simplesmente da criação de um corpo uno e íntegro, ainda que, no caso, seja a junção física e unitária de elementos quimicamente não integrados.

Conclusão desta seção

Neste segmento, procuramos demonstrar que a patenteabilidade de uma solução técnica requer, além dos requisitos legais convencionais de ser um invento, da novidade, da atividade inventiva, aplicabilidade industrial, da suficiência descritiva e da unidade de invento, a satisfação da exigência de que o objeto do direito exclusivo contenha a solução técnica, de forma *intrínseca* e *específica*.

Assim, esse atributo é exigível quer no caso clássico em que dois elementos singulares interagem, sem formarem corpo uno e íntegro (combinações) quer na criação de *produtos* novos, com a forma seja de complexos moleculares, supramoleculares ou de empacotamentos cristalinos.