

Da falta de motivação das reivindicações no relatório descritivo

Denis Borges Barbosa (Stemebro de 2011)

DA FALTA DE MOTIVAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES NO RELATÓRIO DESCRITIVO.....	1
<i>Da insuficiência descritiva</i>	<i>1</i>
Da exigência do art. 24	1
Como se preceitua o requisito.....	2
Da questão da nulidade por falta de suficiência descritiva	3
Da insuficiência de motivação das reivindicações	5
Fundamentadas no relatório descritivo	5
Das reivindicações	6
Consequências da falta de motivação	7

Da insuficiência descritiva

Aqui também cumpru-nos discutir recentemente a questão ¹. Sumariemos o pertinente.

Da exigência do art. 24

Todo aquele que requer uma patente deve expor seu invento *de forma que ele possa ser integralmente reproduzido ao fim do prazo da patente pela sociedade em geral*, sem dificuldades irrazoáveis. Numa expressão inglesa de uso geral, é o requisito do *enablement*: a descrição deve apoderar a sociedade para reproduzir a invenção.

Nosso entendimento é que, no nosso sistema, essa revelação suficiente é um requisito não só legal, mas constitucional. Tão crucial é, que difícil é imaginar um sistema no qual uma patente opaca, que não permita a revelação suficiente, não seja nula. Tão crucial, que um sistema jurídico que atribuisse uma patente sem revelação, provavelmente estaria violando a sua Constituição.

A evolução histórica levou a duas considerações suplementares quanto à exigência. A descrição deve ser suficiente não só para a reprodução do invento após o prazo de expiração da patente, mas em todas as hipóteses em que o uso é permitido, como, por exemplo, a utilização do conhecimento para informar pesquisas de aperfeiçoamentos, ou facultar a licença compulsória.

Em segundo lugar, como um requisito suplementar do mesmo eixo e com o mesmo propósito, muitos sistemas nacionais – inclusive o brasileiro –

¹ Do princípio da suficiência descritiva das patentes, *in* Tecnologia à Cultura, op. Cit., p. 415 e seg. Também em Revista da ABPI no 113, Jul/Ago 2011, p. 3-21.

exigem que o depositante do pedido de patente decline qual o *melhor modo* de por em prática seu invento.

Como se preceitua o requisito

A lei em vigor estipula, em seu art. 24:

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Como indicado acima, o AN 127 do INPI trata da matéria da seguinte forma:

15.1.2 Relatório Descritivo:

O relatório descritivo deverá:(...)

d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;

e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, *bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica*;

f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;

g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...);

i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica;

j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito;

E as diretrizes de Exame do INPI assim dizem:

1.4.2 Relatório descritivo, desenhos e reivindicações

O examinador deve analisar atentamente o relatório descritivo, a fim de compreender a matéria de que trata o pedido, sua área de aplicação, o estado da técnica considerado pelo depositante e um ou mais exemplos de execução eventualmente descritos com base em desenhos.

Em seus comentários à Lei 9.279/96, diz Douglas Gabriel Domingues:

Ao formular o pedido de patente, o depositante deve apresentar descrição clara, completa e precisa da invenção, de forma tal que o invento possa ser executado ou repetido por um profissional

do ramo. Com isso, temos mais duas exigências comuns a todas as invenções para serem patenteadas: descrição e repetibilidade.²

Da questão da nulidade por falta de suficiência descritiva

A lei em vigor, a par de dizer que “É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei” (art. 46), especifica que *mesmo administrativamente*, cabe declarar nula a patente cujo relatório descritivo não revele suficientemente o invento:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

(...)

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

Dizia Gama Cerqueira³:

192. Insuficiência da descrição da invenção.

O fim desta exigência da lei é intuitivo. Obtendo a patente, o inventor tem assegurado o direito exclusivo de usar e explorar a invenção durante certo prazo, findo o qual o privilégio se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser livremente usada e explorada. A lei assegura ao inventor esse direito temporário, cercando-o de garantias especiais; mas exige que, findo o prazo do privilégio, a invenção possa ser explorada em benefício da coletividade. (...)

O Código modificou para pior a redação dessas disposições do regulamento anterior, mas o seu fim é o mesmo. Se a descrição do invento, feita sem precisão e clareza, for insuficiente para o seu exato conhecimento, findo o prazo legal da patente ou por outra causa extinto o privilégio, ninguém poderá utilizar-se da invenção, nem explorá-la, e o seu autor, conservando-lhe o segredo, passará a desfrutar um privilégio de fato, pois só ele poderá pôr em prática a invenção. O que a lei quer, portanto, é que o inventor revele integralmente a invenção e o modo de realizá-la, permitindo que, pela sua descrição, qualquer pessoa competente no assunto possa pô-la em prática. Em conseqüência, se o inventor não tiver descrito a invenção “de maneira precisa e clara”, faltando à verdade ou ocultando matéria essencial ao seu conhecimento, a lei declara nula a patente.

De acordo com o que aqui fica exposto, considera-se insuficiente a descrição, quando pelas suas indicações a invenção não possa ser realizada por pessoas competentes na matéria com que ela se relaciona. Não é necessário, nem a lei poderia exigir-lo, que a

² DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro. Editora Forense. p. 113-121

³ Tratado, op. cit., vol. II, p. 599-600.

descrição seja irrepreensível sob o ponto de vista técnico ou científico, do mesmo modo que o inventor não é obrigado a expor os princípios científicos em que a invenção se baseia, nem o problema técnico que teve em vista resolver (n.º 84 supra). Basta que a descrição, com a ajuda dos desenhos, possa ser bem compreendida pelas pessoas competentes e permitir a realização da invenção. Por insuficiente se tem, entretanto, a descrição, se o inventor dissimular os meios de que se utilizou para realizar a invenção ou ocultar os resultados, não os indicando precisamente ou indicando resultados diferentes. Desde que esses meios sejam apontados e que se mencione, pelo menos, um dos resultados da invenção, a patente será válida. A insuficiência da descrição prova-se facilmente pela perícia: se os peritos, seguindo a descrição, não conseguirem realizar a invenção, pode-se afirmar que a descrição é insuficiente para o exato conhecimento da invenção.

Cumpra observar que, ao contrário da nulidade por inexatidão do título da invenção, a nulidade por insuficiência da descrição não depende da prova de fraude ou má-fé. A lei, neste caso, não visa punir a fraude do inventor, mas obter a descrição exata da invenção, tendo em vista o fim a que a descrição se destina. Quer o inventor, por cálculo ou malícia, haja ocultado algum elemento essencial ao exato conhecimento da invenção ou a tenha descrito capciosamente, aparentando cumprir as exigências legais; quer tenha apresentado, por erro ou ignorância, uma descrição inexata ou obscura, faltando à obrigação que a lei impõe, a patente considera-se nula.

Resta assim pacífica a questão de que a falta de suficiência descritiva é fundamento de nulidade. Confirma-o o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por ambas suas Turmas especializadas:

Ademais, a insuficiência descritiva do pedido de patente é manifesta, em especial quanto às figuras adunadas – p. e., mostrando equipamento e não sistema, e não conectando o bilhetador (que seria a grande novidade do invento) – o que não logrou ser sanado oportunamente, só se oferecendo desenho compreensível após a decisão final, contrária ao requerente do invento, do recurso contra o cancelamento da patente pelo INPI, a requerimento a TELEBRÁS. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008).

Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva. II – A Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei

(princípio da legalidade), razão porque o fato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o registro da patente, não representa óbice a que essa autarquia invalide tal ato diante da constatação inobservância de um dos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2010.02.01.005203-4, DJ 06.10.2010).

Da insuficiência de motivação das reivindicações

Matéria correlata à suficiência descritiva é a questão da motivação das reivindicações.

Para reivindicar, isto é, solicitar o uso exclusivo de uma solução técnica para um problema técnico – um *invento* – é necessário de que todo o reivindicado esteja exposto no relatório descritivo. Apenas aquilo que foi *apoderado* pode ser *reivindicado*.

Mais ainda, do que foi exposto, só aquilo que preenche os requisitos técnicos da concessão de patentes {[a] ser *invento* (art. 10) [b] ser novo (art. 11) [3] ter atividade inventiva (art. 13) [4] ter aplicabilidade industrial (art. 15) [5] não ser vedado por lei (art. 18) e – além das exigência técnicas - estiver suficientemente descrito (art. 24)}, poderá ser reivindicado.

Assim, para se determinar se uma reivindicação é permissível aplica-se cumulativamente duas ordens de análise: primeiro, se o que foi reivindicado está contido na revelação do relatório descritivo; depois, se aquilo que foi revelado e reivindicado preenche os requisitos técnicos.

Tal exigência de motivação está assim expressa na lei:

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Fundamentadas no relatório descritivo

As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo e nos desenhos (que são a parte gráfica do relatório). Ou seja, não se pode reivindicar o que não está incluso na exposição.

Disto também decorre que se interpretam as reivindicações com base no relatório e nos desenhos. Mas, com atenção: interpretam-se as reivindicações tomando como limites o que está exposto, e não suprindo da exposição o que se deixou de incluir na reivindicação. Como lembra a doutrina ⁴, o que está sintetizado na reivindicação, deve estar analiticamente exposto no relatório descritivo e nos desenhos, ou se estaria infringindo o art. 24.

⁴ JOVANÍ, C. S., El ámbito de protección de la patente, Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p. 121-122

Das reivindicações

As reivindicações são a parte do pedido em que o requerente, após ter exposto a solução técnica que pretende lhe seja dada a exclusividade, circunscreve qual a parcela do exposto para a qual pretende o privilégio ⁵.

Pode ele pedir exclusiva para tudo que expôs, naquilo que é invento, é novo, é dotado de atividade inventiva, de aplicabilidade industrial, não é proibido em lei, e está suficientemente descrito. Mas pode só pretender exclusiva para só uma parte dessa matéria que foi exposta.

Numa metáfora que todos repetem, as reivindicações são, para a *patente concedida*, o que a descrição dos limites da terra são no registro de imóveis. Em outra figura de linguagem, enfatizando o princípio da congruência, para o *processo administrativo de exame e concessão*, as reivindicações são como a petição inicial.

No sistema brasileiro vigente (sistema Jepson), o elemento mais sensível das reivindicações é – efetivamente - a partícula que enuncia o que, nas patentes, é **exclusividade**, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica. Como preceitua a norma legal pertinente:

- as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;
- após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;

Assim indicam os Precedentes judiciais:

"Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de patente? Como disse acima, as reivindicações estariam, a título comparativo, para a patente, assim como o pedido deduzido na petição inicial está para o processo judicial. A matéria protegida está na reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, ou não, protegido pela carta patente." 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.

“Diz a boa técnica de redação de pedidos de patentes que: ela deve ter um título que traduza com fidedignidade o seu escopo e abrangência; o quadro reivindicatório deve trazer antes da

⁵ Como já indicado, também se diz “reivindicação” de prioridade. Assim, em direito de patentes a mesma palavra aponta para o exercício do direito de prioridade, e para o conjunto de limites que o requerente traça para aquilo que, no seu pedido, pretende que virá a constituir sua exclusividade.

expressão “caracterizado por” todo o estado da técnica, ou seja, tudo o que já era conhecido antes da invenção, e após essa expressão, aí sim, a “invenção”, a matéria a ser protegida”. 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

Consequências da falta de motivação

Não havendo motivação das reivindicações no relatório descritivo, ou – se motivado – não havendo suficiência descritiva naquilo que se acha exposto no relatório descritivo, atendimento do requisito de suficiência descritiva, o resultado é a *nulidade* da reivindicação.

Entre as razões de nulidade, a lei brasileira especifica este caso, determinando que *mesmo no reexame administrativo*, cabe declaração de invalidade:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

E assim diz a casuística:

"Se as particularidades do invento não estavam devidamente caracterizadas na primeira serie de reivindicações e as varias alterações introduzidas, em fase recursal, não fugiram ao pecado da indefinição, correto e o ato administrativo que indeferiu o pedido de patente." Tribunal Federal de Recursos, Apelação Cível 03026973 , Ministro Antonio De Padua Ribeiro, Decisão:22-05-1985 Num:0053973