

## A Anterioridade Inconsciente: uma nota sobre a novidade nas patentes

Denis Borges Barbosa (maio de 2009)

### Da noção constitucional de novidade

A novidade é um requisito constitucional geral para a propriedade intelectual, em todas suas formas. Só se pode conceder uma exclusiva, em tensão com a liberdade de concorrência (e à liberdade de acesso à informação) se não se subtrai, por pilhagem, ao domínio comum.

Esta regra tem a estatura de princípio básico da propriedade intelectual, e que se expressa na simples fórmula de 1644 do Lorde Coke <sup>1</sup>: a exclusiva, em matéria de restrições à atividade empresarial só não é odiosa quando seu objeto não está – *antes* de sua concessão - livre para uso da sociedade.

Se há uma liberdade prévia, se a sociedade podia lícita e livremente fazer uso dos bens incorpóreos, a concessão da exclusiva retiraria esse conteúdo da liberdade geral.

Pode-se, como fizeram as leis do séc. XIX, e ainda fazem leis hoje, definir qual o alcance da “sociedade” em questão. Se a patente tem efeito territorial, a liberdade pode ser apurada naquele território, como fizeram a prática britânica desde o séc. XVI até o séc. XIX; ou o Alvará brasileiro de 1809. Se a função da exclusiva é trazer a produção industrial para um território, o acesso em questão não é ao *conhecimento*, mas às utilidades industriais. Se o conhecimento não é suscetível de transmissão como informação incorpórea (como no caso dos cultivares) a novidade é do acesso ao próprio *corpus mechanicum*, que tem em si a *regra de reprodução* de Aloïs Troller (vide Cap. I [4] §7).

Assim, a Constituição de 1988, e as leis ordinárias que a aplicam no âmbito da propriedade intelectual em cada caso impõem tal requisito, de forma ponderável e razoável em cada tipo de direito. Como notou a Suprema Corte da Austrália:

---

1 Edward Coke, 3 Institutes Of The Laws Of England (London 1644): “[a] monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom that they had before, or hindered in their lawful trade.”

It may be accepted that there is a requirement of "novelty" in the constitutional concept of "invention", but that requirement may be satisfied by various legislative regimes. These regimes need not display any fixed character. For example, s 100(1)(g) of the Patents Act 1952 (Cth) determined novelty by reference to the state of affairs in Australia at the priority date of the claim in question. On the other hand, s 7(1) of the 1990 Patents Act requires comparison between the invention and the "prior art base". The relevant effect of the definition of "prior art base" in Sched 1 of that Act is that it includes information in a document publicly available outside Australia. There was no constitutional constraint upon the adoption by the legislature of these differing criteria for the establishment of novelty in patent law. *The Grain Pool of WA v The Commonwealth* [2000] HCA 14 (23 March 2000) High Court Of Australia.

### Formulação do princípio

Em sua fórmula geral, esse princípio assim se expressa:

O Poder Executivo não pode retirar, pela constituição de uma exclusiva da Propriedade Intelectual, o acesso livre às criações resultantes do processo de produção intelectual, que já estivessem no domínio comum da sociedade, de forma a coibir tal liberdade.

### A novidade na lei ordinária

Descendo da análise constitucional para o plano da lei ordinária, mantem-se intacto o mesmo princípio. Assim o expomos, na 2ª. Edição do nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Ed. Lumen Juris, 2003:

A novidade é a essência da protectibilidade da solução técnica. Protege-se o invento através da exclusiva porque o meio ou produto excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no domínio público. A restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais.

(...) No Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio. No dizer do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

#### Estado da técnica. Perda de novidade

O *estado da técnica* compreende todas as informações tornadas acessíveis 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. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia - publicando um *paper*, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia.

(...) Os itens constantes do *estado da técnica*, assim como o conteúdo dos depósitos feitos no Brasil e no exterior, ainda não publicados, consistem na *anterioridades*.

### Anterioridades relevantes ao estado da técnica

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 Burst <sup>2</sup> na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que 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 <sup>3</sup>.

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.

### Objeto de apuração de novidade: a regra de um só documento

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado *de forma integral* por *um único documento* do estado da técnica <sup>4</sup>. 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.

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.(...)

### Efeito do uso anterior sobre a anterioridade

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de

---

2 Droit de la propriété industrielle - Dalloz 1976, p. 15 e seg

3 Vide, a seguir, a chamada regra de um só documento.

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

depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Redação similar tinha o CPI 1971 (Art. 6º Par. 3º), “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público (...) por uso (...)”.

Os textos anteriores não discordam do princípio:

O de 1945:

Art. 7o. - Par. 1º. Considera-se nova a invenção:

Que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido no país, (...) usada publicamente (...) de modo que possa ser realizada”.

O de 1967; com uma pequena variação:

Art. 5º - Par. 1º. Considera-se nova (...) a invenção que, até a data do depósito do pedido não tenha sido (...) explorada no país.

O de 1969; repete, no ponto, o de 1967. Tem-se, desta forma, que desde o Dec. 7903/45 segue-se os mesmos princípios do Código vigente: o de que é o uso **público** que constitui anterioridade ou divulgação. Desta feita, a doutrina elaborada sobre o antigo Código é plenamente aplicável, neste ponto, ao CPI de 1996..

Para ampliar o embasamento teórico das conclusões que desenvolveremos a seguir, cumpre trazer à colação também os textos estrangeiros mais significativos, os quais, por sua vez, alimentam a doutrina pertinente. Dizia a lei francesa de 2 de janeiro de 1968:

*« Art. 8º (...) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par (...) un usage (...) avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande déposée a l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée »*

Texto idêntico é o do Art. 52 da Convenção de Munique. (Patente Européia). Já a lei alemã entende que não é nova a invenção já utilizada na Alemanha, publicamente, de tal forma que um homem do ofício possa a reconstituir. A lei italiana também exige que, para ser privilegiável, a invenção não deva ser conhecida, de forma pública, em proporção suficiente para ser realizada. O requisito de publicidade do uso também é o da lei de Luxemburgo, Holanda, Inglaterra (salvo quanto à utilização secreta do próprio depositante), Japão e E.U.A.

Assim, quanto à questão, a doutrina destes países raciocina com base em legislação análoga à brasileira. Suas conclusões são, desta forma, aplicáveis ao caso.

Pois muitas vezes a novidade de invenções ou modelos de utilidade é questionada com base em documentos ou outras provas, que atestam o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros da criação patenteável antes do depósito do respectivo pedido no INPI. Um exemplo freqüente é o da empresa que, para evitar que um competidor consiga certa patente, alega anterioridade em relação à tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas, especificações, memórias de cálculo e que tais -que descreviam o invento para o qual se pede o privilégio muito antes que o pedido fosse apresentado.

A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, assim, a de quando o *uso* de um invento constitui anterioridade ou divulgação.

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam os autores <sup>5</sup>:

*“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 do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade <sup>6</sup>. 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, (...)”<sup>7</sup>.*

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*

---

5 Chavanne e Burst, op. Cit., loc. cit.

6 Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19

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

*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 (strictu senso) 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.

O uso deve ser tal que se possa compreender o invento.

Todas essas considerações são cruciais para o nosso caso.

Mas cumpre notar mais um aspecto essencial, que a doutrina clássica brasileira já aponta: a existência da anterioridade não exige consciência da solução técnica antecipada. Não é preciso que o autor da solução técnica anterior tenha consciência, ao momento em que expõe ou use publicamente seu invento, de que solucionou um problema técnico além daquele que reivindicou como seu.

## A anterioridade involuntária

Dizia Gama Cerqueira, o mais celebrado doutrinador brasileiro de Propriedade Intelectual <sup>8</sup>:

44. Muitas questões podem surgir na pratica a respeito da novidade das invenções e de sua divulgação. Uma das que os autores estudam com particular interesse e a de saber se a divulgação involuntária do invento acarreta para seu autor a perda do direito ao privilegio. ALLART entende que essa divulgação prejudica a novidade e sua opinião se ajusta ao nosso direito: "Il importe peu, que cette divulgation soit faite volontairement avec l'intention manifeste d'abandonner l'invention à la société, ou bien qu' elle soit le resultat d'une imprudence. La loi, en effet, nous le verrons plus loin, declare non brevetable toute invention qui, anterieurement au dépôt de) la demande du brevet, "aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être executée". Quel que soit l'auteur, quelle que soit la cause de cette publicité, la consequence est toujours la même: la nullité du brevet pris tardivement. Il est impossible de reprendre au domaine public ce dont il s'est une fois emparé"

CARVALHO DE MENDONÇA, comentando disposição da lei de 1882, escreveu: "Se anteriormente ao pedido de privilégio "é divulgada a invenção ou publicada pelo próprio autor, "sob qualquer forma ou modo, ou revelado em público o "segredo, por' quem quer que seja, ainda que com abuso de " confiança, não pode mais ser privilegiada. Obrasse o autor "com ânimo deliberado de publicá-la ou agisse com imprudência, nunca mais poderia obter a patente".

(...) Em nosso direito, podemos formular o princípio segundo o qual, sempre que por fato do próprio inventor, voluntário ou não, ou por fato de terceiro, a invenção fôr divulgada, de modo que possa ser realizada, a divulgação prejudica a novidade da invenção.

Em resumo, o impacto da anterioridade é objetivo, e independe de deliberação. Querendo ou não o autor da anterioridade, a divulgação dessa destrói a novidade subsequente.

A mesma objetividade da revelação é notada pelos doutrinadores em face da lei já de 1883:

Nova, no conceito legal, não é a invenção ou descoberta, se já publicada, por qualquer meio, a qualquer tempo e em qualquer lugar, e se a publicidade, pelas condições em que se deu, veio a tornar sufficientemente conhecido o invento ou o modo de empregal-o.

Pouco importa que a sua descrição, completa ou em resumo, tenha sido feita por meio de jornaes, revistas, folhetos, catálogos, etc., e em português ou em qualquer outro idioma. Também é indifferente que a sua divulgação ou publicidade haja resultado desta ou daquella

circunstancia e seja devida ao próprio inventor ou a terceiro, de boa ou má fé<sup>9</sup>.

### Não é só o que se reivindica que cai no estado da técnica

É intuitivo, mas vale enfatizar para os efeitos deste estudo, que tudo que consta da patente, ainda que não reivindicado como monopólio, constitui anterioridade. Assim, se o depositante de pedido de patente revela mais do que aquilo para o que pede exclusividade, todo o revelado, e não só o reivindicado, constitui anterioridade.

### Invento é um solução técnica para um problema técnico

Importante aqui entender o que é invenção. Disse, em A Propriedade Intelectual no Século XXI, Estudos de Direito, Lumen Juris 2009:

#### A noção legal de invento

Invento é uma solução técnica para um problema técnico<sup>10</sup>.

Vale dizer, a proteção da patente para um determinado tipo de criação, vale dizer uma ação humana, que importa em intervenção na Natureza, sendo assim ao mesmo tempo útil<sup>11</sup> e de cunho

---

9 MAGALHÃES, Descartes Drummond. Marcas de Industria e de Commercio e Privilegios de Invenção, v. I. São Paulo: Antonio F. de Moraes, 1925, p. 173 – 174.

10 POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44.

11 Mesmo num ambiente jurídico, como o americano, em que a noção de patenteabilidade passou a prescindir a noção do “técnico”, o requisito de que a ação humana seja útil permanece. Dizem as Guidelines de 2005 do USPTO sobre definição de invento (encontradas em [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101\\_20051026.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101_20051026.pdf)): “The subject matter courts have found to be outside of, or exceptions to, the four statutory categories of invention is limited to abstract ideas, laws of nature and natural phenomena. While this is easily stated, determining whether an applicant is seeking to patent an abstract idea, a law of nature or a natural phenomenon has proven to be challenging. These three exclusions recognize that subject matter that is not a practical application or use of an idea, a law of nature or a natural phenomenon is not patentable. See, e.g., Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874) (“idea of itself is not patentable, but a new device by which it may be made practically useful is”); Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 306 U.S. 86, 94, 40 USPQ 199, 202 (1939) (“While a scientific truth, or the mathematical expression of it, is not patentable invention, a novel and useful structure created with the aid of knowledge of scientific truth may be.”); Warmerdam, 33 F.3d at 1360, 31 USPQ2d at 1759 (“steps of ‘locating’ a medial axis, and ‘creating’ a bubble hierarchy . . . describe nothing more than the manipulation of basic mathematical constructs, the paradigmatic ‘abstract idea’”). The courts have also held that a claim may not preempt ideas, laws of nature or natural phenomena. The concern over preemption was expressed as early as 1852. See Le Roy v. Tatham, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852) (“A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right.”); Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 132, 76 USPQ 280, 282 (1948) (combination of six species of bacteria held to be nonstatutory subject matter). Accordingly, one may not patent every “substantial practical application” of an idea, law of nature or natural phenomena because such a patent “in practical effect be a patent on the [idea, law of nature or natural phenomena] itself.” Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 71-72, 175 USPQ 673, 676 (1972). Traduzindo: “As matérias que a jurisprudência entende como exclusões às quatro categorias legais da invenção são limitadas às idéias abstratas, as leis da natureza e aos fenômenos naturais. Assim indicado a questão parece ser fácil, mas determinar se na prática o requerente está pretendo patentear uma lei da natureza, um fenômeno natural uma uma idéia abstrata é complicado. Estas três exclusões reconhecem que a matéria que não é uma aplicação prática ou uso de uma idéia, lei da natureza ou fenômeno natural não é patenteável. (...) Veja-se, por exemplo., Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874) (‘ideia por si só não é patenteável, mas um novo instrumento pelo qual possa ser tornada em utilidade prática pode ser’). (...)Warmerdam, 33 F.3d at 1360, 31 USPQ2d at 1759 (“os passos necessários para ‘localizar’ uma axis medial, e ‘criar’ uma hierarquia de bolha... descrevem só a manipulação



concreto. Ou seja, a criação, para pretender à patente, gerará uma solução técnica para um problema técnico<sup>12</sup>. (...)

#### *A solução de um problema*

A primeira constatação é de que a simples cogitação filosófica, a obtenção ou utilização de conhecimento científico ou a ideação artística não são invento:

“Esta fórmula afirma a linha de limite entre o que é e o que não é patenteável, na contraposição entre ciência e técnica, entre a atividade puramente cognoscitiva e a atividade de transformação do existente”<sup>13</sup>.

A questão da natureza técnica do invento é central – a transformação do existente - para a definição do termo, em seu sentido jurídico. Só existe invento quando se tem uma solução para um problema específico, recitado como tal no pedido. (...)

E, falando da teoria geral do direito de patentes, ao mesmo tempo em que do direito suíço, diz Alois Tröller:

“Os conhecimentos que nos permitem apreender a essência das forças da natureza, ou seja, que informam sobre as criações da natureza independentes da atividade do homem, são excluídas do círculo da proteção.”<sup>14</sup>

Explicando porque não se dá proteção patentária às descobertas, mas tão somente às invenções, diz por sua vez Douglas Gabriel Domingues:

“A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a mesma resulta do espírito especulativo do homem, na investigação dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta apenas aumenta os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz

---

das construções matemáticas básicas, o paradigma da ‘ideia abstrata’). A jurisprudência também entendeu que uma reivindicação não pode tentar monopolizar idéias, leis da natureza ou fenômenos naturais. Tal preocupação foi expressa já em 1852.) Veja-se *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852) (“Um princípio, em abstrato, é uma verdade fundamental, uma causa original, um motivo, coisas que não podem ser patenteadas, e nem ninguém pode reivindicar quanto a eles um direito exclusivo. (...) *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127, 132, 76 USPQ 280, 282 (1948) (a combinação de seis espécies de bactéria não pode ser patenteada) . Seguindo a mesma diretriz, não se pode patentear qualquer “aplicação prática substancial” de uma ideia, lei da natureza ou fenômeno porque esta patente `em seus efeitos práticos será uma patente da própria idéia, lei da natureza ou fenômeno natural] em si mesmo. *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 71-72, 175 USPQ 673, 676 (1972).

12 O que é técnico, neste contexto? Vide a seção adiante. Dissemos, em <http://denisbarbosa.blogspot.com>: “Qual é essa tecnicidade da expressão “técnico”, neste contexto? É expressar uma determinada equação de equilíbrio constitucional de interesses. Cada país escolhe essa equação, mas, como numa economia de mercado os fatores relevantes são isotópicos, mas não iguais, as alternativas nacionais tendem a se reduzir. Temos dois arquétipos no momento: o parâmetro Rote Taube (do estilo Euro) e o parâmetro One-Click-System da Amazon”.

13 Vanzetti e Cataldo, op. cit., p. 285. “Questa formula affida la linea di confine tra ciò è e ciò che non è in sè brevettabile alla contrapposizione tra scienza e tecnica, tra attività puramente conoscitiva e attività di trasformazione dell’esistente”.

14 Précis du droit de la propriété immatérielle, Ed. Helbing & Lichtenhahn, p.37. “Les connaissances donnant un aperçu de l’essence des forces de la nature, c’est à dire, qui renseignent sur les créations de la nature nées indépendamment de activité de l’homme, sont exclus du cercle de la protection »

nenhuma necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta não soluciona nenhum problema de ordem técnica”<sup>15</sup>.

No mesmo sentido, dizem os Guidelines da EPO:

“Se uma propriedade nova de uma matéria conhecida ou de um objeto conhecido é descoberta, tem-se uma simples descoberta que não é patenteável, pois a descoberta não tem efeito técnico e não é uma invenção no sentido do art. 52(1). Se, entretanto, tal propriedade é utilizada para fins práticos, ela constitui, então, uma invenção que pode ser patenteável. Assim é, por exemplo, que a descoberta da resistência ao choque mecânico de um material conhecido não é patenteável, mas que a passagem do caminho de ferro construído com tal material pode sê-lo »<sup>16</sup>

O que isso nos importa no presente caso?

É que se patenteiam as soluções técnicas, não o conhecimento científico. **Mais, ainda: patenteiam-se soluções técnicas ainda que não se tenha qualquer noção das razões científicas pelas quais a solução funciona.** O que importa ao direito de patentes é a solução, não o conhecimento.

Falo já disso em meu artigo *Atividade Inventiva: Objetividade do Exame*. Revista Criação do IBPI, Rio de Janeiro, p. 123 - 209, 12 dez. 2008, citando mesmo, por antecipação deste estudo, o caso vertente:

As eventuais revelações que o relatório da patente faz, mesmo as estranhas à resolução do problema técnico, ainda que inconscientes como solução ao inventor anterior, entram no estado da técnica<sup>17</sup>; assim, não se vai buscar, para se verificar a atividade inventiva, necessariamente, como o mesmo problema técnico já foi resolvido.

---

15 Domingues, Douglas Gabriel, *Direito Industrial - Patentes*, Ed. Forense, p. 31.

16 « Si une propriété nouvelle d'une matière connue ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être.

17 Como é assente na jurisprudência americana. Vide *Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc.* (Fed. Cir. 2006), encontrado em <http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/471/471.F3d.1363.06-1034.06-1022.06-1021.html>: “Our cases have consistently held that a reference may anticipate even when the relevant properties of the thing disclosed were not appreciated at the time. The classic case on this point is *Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985). In *Titanium Metals*, the applicants sought patent protection on an alloy with previously unknown corrosion resistance and workability properties. Id. at 776. The prior art reference was an article by two Russian scientists that disclosed in a few data points on its graphs an alloy falling within the scope of the claims of the patent in suit. Id. at 776-77. There was no sign that the Russian authors or anyone else had understood the later-discovered features of the alloy thus described. Id. at 780-81. Despite the fact that “the applicants for patent had discovered or invented and disclosed knowledge which is not to be found in the reference,” we held that the Russian article anticipated the asserted patent claims. Id. at 782. The *Titanium Metals* rule has been repeatedly confirmed and applied by this court. See, e.g., *In re Crish*, 393 F.3d 1253, 1258-59 (Fed. Cir. 2004) (citing cases; holding asserted claims covering a gene’s nucleotide sequence anticipated where the gene, though not its particular sequence, was already known to the art)”

O que constitui anterioridade é a solução técnica, não o conhecimento, que pode ou não existir, e se existir é irrelevante. Evidenciar, explicar porque a solução funciona não é invento. Dizia J.X. Carvalho de Mendonça:

Mostrar as vantagens de um processo ou mecanismo conhecido, pô-las em evidência, não é obra de inventor<sup>18</sup>.

---

18 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Atualizado por GAMA, Ricardo Rodrigues 1ª Edição: Selo de Autenticidade Russel, 2003, p.154-155.