

Da intercessão entre patentes

Denis Borges Barbosa (julho de 2010)

Na definição canônica, uma invenção é uma solução técnica para um problema técnico ¹. Assim, para *cada* solução técnica nova, dotada de atividade inventiva, e suscetível de aplicação industrial poderá haver uma patente.

Assim, há muitas maneiras de se medicar os efeitos do simples resfriado; alguns, com maior eficácia, outros mais econômicos, outros com menos efeitos secundários. Para cada uma dessas soluções poderá haver um invento.

Mas também poderá inventos já não de produtos, mas de *processos*: da sucessão de atividades que tornam a fabricação de um produto, ou a prestação de um serviço técnico, possível ou mais eficiente; neste caso o problema técnico é o elemento das atividades industriais que impossibilita ou dificulta a fabricação ou a prestação de serviços técnicos.

Por exemplo, o processo novo, dotado de atividade inventiva, e suscetível de aplicação industrial, que permite a fabricação do remédio contra os efeitos do resfriado.

O multifário crepitar das tecnologias, porém, não se esgota numa só patente. Há tecnologias anteriores, versando sobre o mesmo problema técnico; há evoluções e aperfeiçoamentos, visando o mesmo problema técnico, ou outros problemas técnicos dentro da mesma utilidade. Sempre que forem novas, dotadas de atividade inventiva, e suscetíveis de aplicação industrial, uma patente será possível.

No entanto, nunca haverá uma patente sobre um *resultado*, ou seja, no nosso exemplo, a medicação dos efeitos do resfriado ²:

O resultado industrial de uma invenção são os efeitos produzidos pelos meios que a constituem. É o problema a ser resolvido. O efeito tem de ser técnico, ou seja, concreto, real e pressupondo alguma alteração nas forças da Natureza.

¹ Para uma alongada discussão dessa noção, vide BARBOSA, Denis Borges . Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil. Revista da ABPI, v. 88, p. 17-38, 2007 e BARBOSA, Denis Borges . Inventos Industriais. Revista da ABPI, v. 89, p. 9-29, 2007.

² BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

Assim, por exemplo, os métodos de otimização de uma campanha publicitária, através da ordem de disposição de *outdoors* numa estrada, ainda que a solução envolva meios técnicos, com utilização de equipamento físico, não têm resultado técnico (exemplo das diretrizes japonesas) ³.

Esse efeito primeiro deve ser de natureza técnica, vale dizer, concreta, afetando os estados da natureza, ainda que haja efeitos secundários de caráter estético, econômico, etc. ⁴. Por isso é que, como se verá abaixo, mesmo um invento relativo às artes pode ser patenteável se seu primeiro efeito for técnico (por exemplo, um novo teclado para um piano).

Note-se que é preciso distinguir o efeito técnico e o que dele resulta. Muitas vezes o resultado de uma invenção não é, por exemplo, no caso da invenção de produto, o produto em si. O resultado é o efeito técnico que vai resultar no produto.

3 [Nota do original] Entenda-se: no exemplo o invento não estaria nos elementos físicos, mas na otimização da impressão que a publicidade causasse na percepção do público – efeito psicológico, mental, retórico, mas não importando em mutação dos estados da Natureza.

4 [Nota do Original] CHAVANNE, Albert & BURST, Jean Jaques. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 1993, p. 32 :« L'invention doit, enfin, être industrielle dans son résultat». Le résultat d'une invention s'entend des effets produits par les moyens qui la constituent. Cette affirmation doit retenir l'attention. Contrairement, en effet, à ce que l'on dit parfois, le résultat de l'invention n'est pas, dans l'invention de produit, le produit lui-même: Le résultat est l'effet technique qu'engendre le produit. C'est bien ce que décide la jurisprudence lorsqu'elle affirme que « le résultat industriel que doit procurer une invention est essentiellement constitué par l'effet technique que produit un moyen détermine dans la fonction qui lui est assignée. Encore faut-il préciser que seul le résultat premier doit être de nature technique. Le ou les résultats seconds qui découlent du résultat premier peuvent être d'ordre technique, économique ou esthétique ; il s'agit des avantages que procure l'invention. Il faut bien observer que le résultat n'a pas à être nouveau; il n'est pas davantage nécessaire qu'il soit parfait. Le résultat n'a pas à être nouveau car il n'est pas brevetable. Toute autre personne que l'inventeur peut obtenir le même résultat à la condition d'y parvenir par d'autres moyens». Traduzindo: “A invenção deve, por último, ser industrial no seu resultado "Por resultado de uma invenção entenda-se os efeitos produzidos pelos meios que a constituem. Deve-se prestar atenção nesta afirmação. Contrariamente, efetivamente, do que diz-se às vezes, o resultado da invenção não é, no caso de uma invenção de produto, o produto em si mesmo. O resultado é o efeito técnico que gera o produto. Isto é efetivamente o que decide a jurisprudência quando ela afirma que "o resultado industrial que se deve procurar em uma invenção é constituído essencialmente pelo efeito técnico produzido por esta em um meio determinado na função que lhe é atribuída." Ainda é necessário ressaltar que o principal resultado deve ser de natureza técnica. Os resultados seguintes que decorrem do primeiro resultado podem ser de ordem técnica, econômica ou estética; tratam-se das vantagens a que pretende a invenção. É necessário efetivamente observar que o resultado não tem de ser novo; não é mais necessário que seja perfeito. O resultado não tem a ser novo porque este não é patenteável. Qualquer outra pessoa pode obter o mesmo resultado se chegar a este por outros meios".

Finalmente, cumpre sempre lembrar que o resultado industrial não será nunca abrangido pela patente, permanecendo sempre livre do monopólio ⁵; além disso, o resultado não será necessariamente novo, ainda que o invento o seja.

Como as patentes se interrelacionam

Como se resolvem as relações entre duas ou mais patentes instituídas sobre a *diferentes* soluções do mesmo problema técnico?

Pressupostos da questão

Uma solução técnica pode ser objeto de patente, se for *nova*, dotada de *atividade inventiva*, e suscetível de *aplicabilidade industrial* ⁶. Para definir cada uma dessas qualidades, tomo aqui texto consagrado pela aceitação judicial:

Sabe-se que, para que faça jus ao direito de uso exclusivo de determinada invenção, deve o requerente do registro de patente demonstrar a presença dos requisitos do artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96. Ao tratar desses requisitos o autor Denis Borges Barbosa oportunamente salienta que:

- a) por novidade devemos entender que “a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento pudesse reproduzi-la”;
- b) a atividade inventiva é verificável diante do fato de que “a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis”;
- c) a utilidade industrial decorre da constatação de que “a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer” (In Uma Introdução à Propriedade Industrial. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2003. p. 364). AC 200151015367528, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade. Rio de Janeiro, 24 de abril de 2007. (data do julgamento)

Assim, não haverá patente se a solução técnica não for nova. Outras propostas de solução técnica compreendendo ensinamentos já conhecidos (já

5 [Nota do original] Vander Haeghen, G., Brevets d'Invention, Marques et Modèles, Fernand Larcier, Ed., Bruxelles, 1928., no. 101.

⁶ Deixamos de considerar nesta seção a qualificação da criação como “invento”, segundo o art. 10 do Código da Propriedade Industrial, e a incidência das exclusões incondicionais de patenteabilidade do art. 18, por motivo de política pública. Embora relevantíssimas, tais questões não são focais para o teor da consulta.

no “estado da técnica”) não poderão obter patente; além disso, se existe patente anterior sobre tais ensinamentos, ainda em vigor, tais conhecimentos não poderão ser usados senão sob autorização do titular da patente existente.

No caso de uma aperfeiçoamento ou modificação, apenas o elemento novo poderá ser utilizado livremente pelo seu criador. Se o criador do aperfeiçoamento não se valer de patente sobre o que criou de novo, a divulgação desse aperfeiçoamento integrará tanto o estado da técnica quanto o domínio público.

Mas não basta a novidade; são necessárias outras qualificações da criação para que a eventual patente seja deferida. Além da novidade, é preciso uma qualificação especial de *contributo mínimo* à sociedade para que a patente seja deferida. Assim, só haverá a satisfação desse segundo requisito caso “*a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis*”.

Se o técnico naturalmente deduziria a novidade a partir do que já conhece, de nada ganharia a sociedade com a concessão de uma patente – cujo propósito é incentivar a pesquisa de tecnologias não corriqueiras e óbvias.

Por fim, é preciso que a criação seja suscetível de aproveitamento em escala industrial, ou seja, sem intervenção reiterada da ação humana. Um novo método de tocar violino, ou uma operação cirúrgica realizada pela perícia do médico e sua equipe, por mais que exija perícia e treino, não representa criação *industrial*, e foge ao campo da patente.

Como se vê, assim, a sucessão de novas criações pode receber patente, não obstante a preexistência de patentes sobre soluções técnicas análogas, se nas respectivas novas criações houver a novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial necessárias. Ou seja, *autonomia tecnológica*.

Mas – e esse é uma questão importantíssima – nem sempre uma patente nova (uma exclusividade nova) está além do alcance de uma patente anterior.

Quando, para se *realizar no processo industrial* a nova criação e chegar com ela a um resultado prático e técnico no mercado, é preciso usar elementos de solução técnica anterior, protegido por patente, a segunda patente só será capaz de ser utilizada na prática se para isso houver autorização do titular anterior para o emprego da tecnologia anterior.

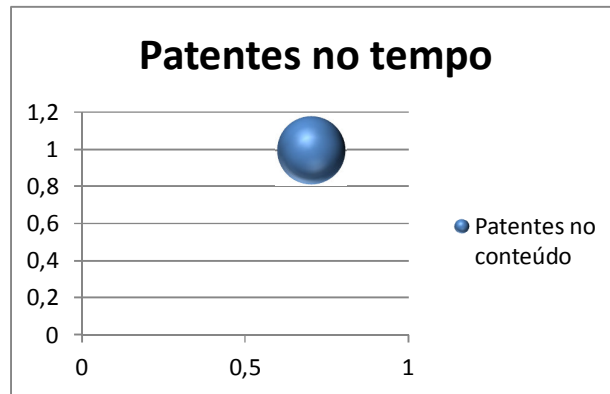
É o que a seguir veremos.

Primeira e segunda hipóteses

Imaginemos que para um problema técnico específico (no nosso exemplo, controlar os efeitos do resfriado) se tenha em primeiro lugar, uma solução A.

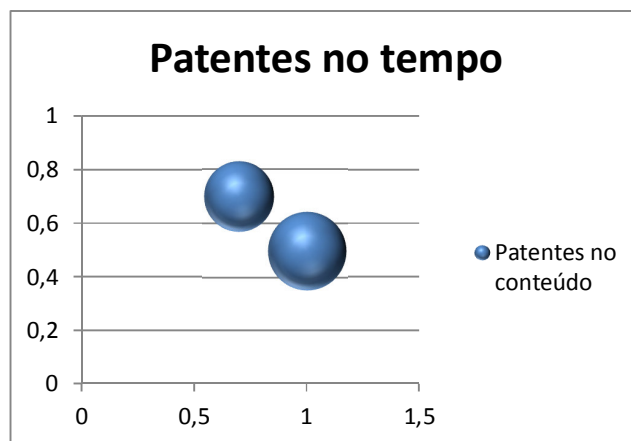
Imaginemos que não houvesse outras soluções no estado da técnica; a tecnologia seria inaugural.

Neste primeiro caso estudado, a patente incluiria um processo para fazer o medicamento, e o medicamento ele mesmo. Graficamente, assim teríamos essa hipótese:



No entanto, imaginemos que os efeitos secundários do medicamento fossem sérios: ao medicar os efeitos do resfriado, a solução técnica resultasse em dores no corpo. Tornar-se-ia interessante desenvolver uma solução técnica alternativa, sem as dores inflingidas pelo remédio. Uma hipótese (no nosso exemplo, a segunda) seria abandonar inteiramente a solução anterior e partir para uma inteiramente nova.

O exemplo gráfico aponta para essa primeira hipótese:

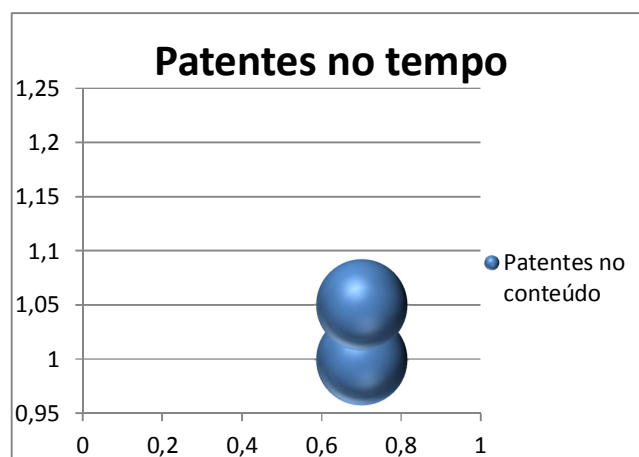


Assim, a segunda patente, sugerindo uma nova solução técnica, não teria intercessão com o conteúdo da primeira ⁷. Em nada a primeira afetaria o alcance jurídico da segunda. Ambas patentes teriam campos autônomos de exclusividade, e seu objeto só poderia ser explorado *por terceiros* ao fim de sua exclusividade, ou quando de suas limitações.

Uma terceira hipótese

Mas uma terceira hipótese haveria: ao invés de abandonar o conhecimento técnico da primeira, aperfeiçoam-se os conhecimentos técnicos, por exemplo, neutralizando o componente químico da primeira no que é capaz de produzir dor nas costas.

Assim, haveria um uso comum de ensinamentos entre a primeira patente e a segunda, assim indicado graficamente:



Neste exemplo, há uma intercessão entre as duas soluções técnicas: há matéria comum entre as duas. Assim, mesmo se a segunda solução técnica tenha todos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial (podendo assim transformar-se em patente), o aperfeiçoamento é *dependente* da primeira patente.

Assim a Lei 9.279/96 indica o caso:

Art. 70. (...) § 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem

⁷ Apenas para ilustrar o ponto discutido, presumimos em nossos exemplos que todos os novos ensinamentos expostos nas patentes em questão foram efetivamente reivindicados, havendo assim biunivocidade entre revelação de tecnologia nova e conteúdo da exclusividade.

como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

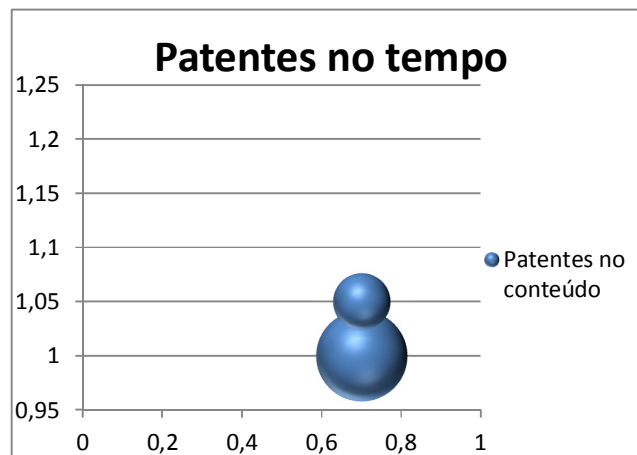
A dependência persiste até que a primeira patente expire, e a segunda possa exercer plenamente sua exclusividade, naquilo que seu invento for independente da primeira. No que for comum, o conteúdo será livre, após a expiração da primeira patente, para uso de terceiros.

Quarta hipótese

Imaginemos agora que, além de haver um aperfeiçoamento no produto (anti-resfriado sem dores nas costas), uma nova solução técnica se constituísse em um *processo* alternativo, pelo qual o mesmo produto inicial fosse fabricado mais economicamente, ou mais rapidamente.

Também esse processo, como um tipo de solução técnica, caso tivesse novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, seria capaz de levar a uma patente própria.

Assim essa hipótese estaria refletida:



Ou seja, aqui também teríamos uma intercessão entre os objetos das duas patentes, juridicamente idêntica à hipótese numero dois, onde a segunda patente, de processo e já não mais de produto, está em parte coberta pelo alcance da primeira (naquilo que o produto resultante do processo é protegida pela primeira), mas suscetível de uso livre, e não mais dependente quando a primeira se extingue, ou nas hipóteses de limitação.

Em todos os casos uma patente expirada deixa livre para uso a totalidade de seus ensinamentos?

Curiosamente, não é em todos os casos que uma patente, ao expirar, deixa livre para uso a totalidade de seus ensinamentos. Há uma hipótese em que isso pode não acontecer.

Expirando ao fim de seu termo, uma patente lança ao livre uso todos seus ensinamentos. Isso se dá pois, mesmo em caso de ser patente dependente de outras, as patentes das quais dependem já estarão necessariamente expiradas.

Mas, (a) se expirar antes de seu termo (por exemplo, por falta de pagamento de anuidades) e, além disso, (b) se for dependente de uma anterior que prossegue seu termo, apenas recairá em domínio público os elementos novos por ela protegidos. Mas a patente da qual ela depende, se ainda vigente, poderá impedir o uso efetivo dos elementos caídos em domínio público, até que a patente anterior por sua vez expire.

Fora esse caso singular, a expiração da patente possibilita o livre e irrestrito uso de seu conteúdo por quaisquer terceiros.

Conclusão desta seção

Salvo a hipótese recém mencionada, e não obstante a intercessão de várias patentes utilizando tecnologias de aperfeiçoamento ou modificação de uma mesma solução técnica, caso um terceiro se disponha a usar total e exclusivamente o objeto de uma patente já expirada, terá total liberdade para fazê-lo.

No entanto, para isso, deverá se abster do uso dos aperfeiçoamentos e modificações que forem objeto de patente ainda em vigor.

Com efeito, como um recurso para manter e fortificar sua zona de exclusividade, é costumeiro que os titulares de patentes semeiem novas tecnologias ao abrigo de novas patentes. Apenas cuidando para que se mantenha longe dos aperfeiçoamentos e modificações patenteados por privilégio ainda em vigor, os terceiros estarão livres para usar a solução técnica em domínio público.