

Mais uma nota sobre a presunção de validade das patentes

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

É regra geral de direito a presunção de validade dos atos administrativos. Inclusive, por muito que espante a alguns militantes do foro especializado, os do INPI:

Acórdão TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2º REGIÃO

AGR - AGRAVO REGIMENTAL - 76318

Data da decisão: 20/06/2001 Documento: TRF200078380

Relator(a) JUIZ SERGIO FELTRIN CORREA

Ementa -ADMINISTRATIVO - PATENTE DE INVENÇÃO - INPI - DEFERIMENTO DO PEDIDO - SUSPENSÃO LIMINAR. I - A Lei nº 9.279/96, arts. 19 a 37, regula o procedimento para o deferimento, junto ao INPI, de pedido de patente. Ao longo desse procedimento, é possível a qualquer interessado opor-se ao pedido de patente, apresentando argumentos contrários à sua concessão. No presente caso, a Kolynos não ofereceu oposição alguma, embora tivesse ciência do pedido desde 1999, e, ainda que tivesse oferecido, os argumentos e provas não teriam sido suficientes para sua aceitação, não sendo, pois, viável suspender os efeitos de um ato administrativo regular, sem demonstração inequívoca de direito e, pior ainda, sem contraditório, sem exame cuidadoso das provas, sobretudo em se sabendo que a questão não é essencialmente de direito, envolvendo exame técnico especializado, tão especializado que a própria Kolynos e o INPI reconhecem a necessidade de perícia. Se realmente a atividade econômica da Kolynos corresse risco, não teria deixado fluir dois anos, ao longo do procedimento administrativo do qual teve indiscutível ciência, para, depois de deferido o pedido, em posição cômoda, obter uma liminar às pressas, protelando por longo tempo a fruição de direito alheio, face, sobretudo, à morosidade do processo judicial e em detrimento da eficácia, juridicidade e **presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI**. II - Recurso provido.

Se assim em face de atos singulares, com muito mais razão haverá tal presunção em face de patente concedida. E tal se dá por razões que se somam ao, e em muito transcendem, o princípio geral de direito público.

A escolha pelo sistema brasileiro de um exame substantivo não é ocasional. Através de nossa lei inaugural, o Alvará de 23 de abril de 1809, já se prescreveu o exame das patentes;

“entre 1809 e 1830, quem estava encarregado de examinar pedidos de patente era a Real Junta do Comércio, da qual o Visconde de

Cairú era um dos Membros (ou deputados, como se chamavam). E a Real Junta efetivamente desempenhou seu papel, inclusive proferindo algumas decisões muito bem pensadas e com enorme visão do sistema de patentes”¹.

Tal se dava, quando na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França se concediam patentes sem exame. As leis e práticas subseqüentes mantiveram a tradição de exame substantivo; na Lei de 1882, que longamente vigeu em nosso sistema, o exame substantivo se limitava aos pedidos relativos aos setores cruciais: farmacêutico, alimentar e químico, mediante exame formal e dialogal². Decisão ainda do Conselho de Estado do Império determinou que, pela natureza essencialmente pública desse exame, o mesmo caberia a servidor público.

Tal não se alterou. Em suma, é de nossa natureza e história que o exame das patentes conduza a um ato administrativo robusto e ponderado, que acresce à simples presunção genérica.

Assim, ao contrário do que ocorre com outros títulos – como o registro não examinado de desenho industrial no nosso sistema – ou com patentes em outras jurisdições, como o exemplo sempre repetido da *patente de carimbo* do direito luxemburguês – o sistema brasileiro escolheu a via estrênuo e complexa de um procedimento formal e vinculado, aberto à participação da sociedade, sujeito às disposições adjetivas do Código de Propriedade Industrial e não só: também da Lei do Processo Administrativo da União, como sempre postulamos³ e agora o reconheceu o Acórdão da 1ª. Turma Especializada do TRT da 2ª. Região, AC 200202010117410, relatora Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes, de 6 de março de 2007.

Também aqui cabe remontar a análise anterior da questão exposta⁴:

A natureza especial do procedimento

O que garante ao procedimento de outorga de registro ou privilégio perante o INPI - como aliás a outros procedimentos comparáveis, como os de licença em matéria de urbanismo - um caráter especial, profundamente sintonizado com as mais modernas tendências do Direito, é sua natureza aberta à participação, o seu reconhecimento dos interesses de terceiros, inclusive difusos.

1 Correspondência ao autor de 27/10/2007, de Nuno Carvalho, mencionando seu work in progress sobre a história do patenteamento no Brasil.

2 Vide Patentes de Invenção, de João Gonçalves do Couto, Juliano Ribeiro dos Santos Editor, Rio de Janeiro, 1923, p. 112 e seguintes, que detalha esse exame.

3 Tal aplicação já era propugnada em nosso Uma Introdução, 2ª. Ed., op. Cit. Em Usucapião, p. 715 e seg. , dissemos: “Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de patentes se acha jungido às regras do procedural due process of law inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999): Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados”;

4 Usucapião, op. Cit., p. 358 e seg.

Qualquer um do povo, sem que se suscite a legitimidade à feição do Processo Civil pode manifestar-se, opor-se, recorrer, representar, participando assim de um processo de interesse geral.

Análise funcional do procedimento de patentes

O procedimento de concessão da patente merece ser considerado segundo quatro pontos de vista distintos: a natureza do procedimento - se vinculado ou discricionário; a existência de exame técnico preliminar à concessão ou de simples exame formal; a participação de terceiros no procedimento administrativo; e a exigência de descrição de todos os elementos da tecnologia privilegiável (full disclosure). (...)

O aspecto mais importante do procedimento, a ser considerado neste estudo, é a necessidade do exame prévio à concessão do privilégio. Há países que dispensam tal exame ou o reservam às tecnologias em que têm condições de desenvolvimento tecnológico interno ⁵. Tal ocorreu na Lei 9.279/96 quanto aos registros de desenhos industriais. Parece evidente que um sistema de exame prévio resulta numa patente de caráter mais substantivo.

Com a opção de questionar a patente já concedida em juízo, a dificuldade dos eventuais terceiros interessados aumenta na proporção em que lhes caberá, em princípio, provar que a patente não é válida. Já no exame prévio, cabe ao demandante do privilégio dar provas de que os requisitos da lei estão satisfeitos.

A questão da opção legislativa pelo não exame de patentes

Vamos examinar aqui, por essencial ao nosso estudo, a questão dos países que optam por não examinar patentes.

Esse é o chamado sistema francês. Tradicionalmente, em França, emitem-se patentes sem exame prévio, confiando-se ao Judiciário o exame *a posteriori*. Também isso ocorre na Itália. (...) ⁶.

Historicamente, há duas alternativas de exame. A primeira corresponde ao sistema francês antigo, que fazia somente um exame formal do pedido ⁷. O escritório de patentes não tem como tarefa o exame substancial do pedido, e, conseqüentemente, a presença da exigência de patentabilidade. A patente é emitida sem alguma

5 Hiance & Plasseraud, 1972:221 Segundo Zorraquim, apud Remiche (1982:192), o exame dá valor efetivo à patente, permite evitar patentes que não satisfaçam os requisitos legais e obriga melhor descrição da tecnologia no relatório.

6 CATALDO, Vincenzo Di Cataldo. *Le Invenzioni i modelli*. Milano, Dott. A. Giuffré Editore, 1993, pgs. 66 à 69.

7 O sistema é diferente, hoje, no que se faz busca no Escritório Europeu de Patentes, mas não se examina. Assim, o terceiro interessado, inclusive na eventual contestação judicial, já se tem uma base documental pré-constituída. Vide a descrição do sistema francês, comparado com o europeu: "Les différentes procédures. Procédure française: c'est la procédure nationale de délivrance de brevet en vue d'obtenir un brevet français. Elle est engagée en cinq étapes: - vérification de la demande,- examen par les services de la Défense - établissement du rapport de recherche, - publication de la demande,- délivrance. C'est une procédure sans examen de fond, en conséquence le brevet est délivré même s'il existe des antériorités. Procédure européenne: la procédure européenne est une procédure unique de délivrance de brevets, facilitant et renforçant la protection des inventions dans les états contractants, tout en réduisant le coût de son obtention. Le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des états contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet état. Le brevet européen est quant à lui délivré après un examen de fond, en vérifiant si la demande répond aux conditions de brevetabilité (invention, nouveauté, activité inventive, application industrielle). Il offre donc une forte garantie de protection." Encontrado em <http://www.gazettelabo.fr/2002archives/pratic/1996/13brevet.htm>, visitado em 18/8/2004.

garantia de validade; ninguém pode saber se a patente é real só pelo fato de sua emissão⁸.

O controle da validade da patente pode somente acontecer após a concessão, e pela cognição do juiz de direito. Em um sistema dispensa com o exame, o escritório de patentes é um órgão meramente burocrático, não técnico; só tem funcionários administrativos, e opera com custos reduzidos; por isso, as retribuições relativas à patente são muito contidas.

No momento em que quase tudo é reduzido ao carimbo, o escritório poderia liberar as patentes em alguns dias - mas não e sempre assim: na Itália, por exemplo, graças à desorganização crônica do escritório, os tempos do processo são muito longos.

A alternativa à liberação sem exame é o do exame técnico. Esta solução é hoje adotada praticamente em todos os sistemas de patentes do mundo (excluindo-se a Itália, e poucos outros). É de se observar, entretanto, que em alguns sistemas (por exemplo, o sistema americano) há uma tendência que os escritórios de patente adotem um padrão muito mais baixo de originalidade, do que o que praticam os juizes; de fato, os escritórios tendem a limitar-se ao exame da novidade, sem perfazerem a atividade inventiva.

Um escritório que realiza o exame deve ser equipado com uma estrutura técnica, e com uma formação dos examinadores capazes de lidar, quantitativa e qualitativamente com os pedidos que fluem. Os custos do equipamento e da operação de um escritório desse tipo são elevados. O procedimento de liberação é longo e caro e as retribuições pagas pelos solicitantes são caras.

A integração dos sistemas nacionais no Patent Cooperation Treaty (PCT) deverá minorar os problemas resultantes da falta de capacitação técnica para o exame prévio. Mas há defensores sérios de que a concessão da patente mediante exame formal permite, imediatamente, exigir-lhe o uso através da exploração no país.

(...) Para os sistemas que ainda adotam a concessão sem exame, como ele indica, há um problema essencial de credibilidade. A patente e nada é a mesma coisa. Como nota a jurisprudência brasileira quanto aos registros de desenho industrial, que desde 1997 são emitidos sem exame:

> *Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo*

8 Pollaud-Dulian, Frédéric. Droit de la Propriété Industrielle. Ed. Montchrestien, Paris, 1999, pgs.188 à 192. « Respect de règles de fond. L'INPI examine aussi la demande sur le fond Mais cette étude de la brevetabilité de l'invention n'est pas complète, contraire de l'examen mené par d'autres offices comme l'OEB, par exemple. L'INPI ne peut rejeter la demande que pour certains vices de fond. Il convient souligner que l'activité inventive ne rentre pas dans le cadre de l'examen qu'opère l'INPI, qui n'a pas le pouvoir de rejeter une demande portant sur une invention dépourvue d'activité inventive (au contraire de l'Office européen des brevets). Lorsque le législateur admet la possibilité d'un rejet, encore apporte-t-il une restriction supplémentaire en exigeant que le vice de fond soit manifeste particulier, il n'admet le rejet que s'il y a défaut manifeste de nouveauté. Causes de rejet. Le rejet intervient d'abord lorsque l'invention n'est manifestement pas brevetable au sens de l'article L.611-Y7, parce qu'elle est manifestement contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, concerne à une obtention végétale ou une. Ensuite, le rejet est possible par défaut manifeste d'invention (article L. 611-10) ou lorsque la demande porte une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique (article L. 611-16) Enfin, l'INPI rejette encore la demande, lorsque le rapport de recherche mon un défaut manifeste de nouveauté et que l'inventeur, mis en demeure modifier sa demande pour tenir compte de ce défaut de nouveauté, n'a pas modifié sa demande ».

Décima Câmara de Direito Privado. Agravo nº 134.551-4/1 Agyte: Engesig – Indústria e Comércio Ltda. Agvdo: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda Comarca: São Paulo. AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de abstenção de ato com preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, por uso indevido e não autorizado de desenho industrial – tutela antecipada – inconformismo – registro que independe da prévia verificação pelo INPI da sua novidade e originalidade – tema do litígio dependendo de dilação probatória – inadmissibilidade da pretendida tutela antecipada – recurso provido.

Alguns sistemas que experimentaram com esse método o abandonaram exatamente pelo dano social causado por uma patente que não vale nada, mas aparenta muito. Assim foi a Inglaterra até fins do séc. XIX, e, brevemente, os Estados Unidos, no início do mesmo século (1836).

O caso da Inglaterra é terrível. Estudos recentes das Universidades de Bristol e Birmingham ⁹ revelam que, durante o período em que nenhum exame era feito, pelo menos metade das patentes emitidas eram inteiramente fraudulentas, *mesmo que não se fizesse exame de novidade e atividade inventiva* ¹⁰. A iniquidade do sistema especialmente para o inventor pobre foi objeto de um texto veemente de Charles Dickens, “A poor man’s tale of a patent” ¹¹.

Na Europa, no entanto, a situação da Itália (e de poucos outros sistemas, como o belga) perde a importância, em face da prevalência do sistema de exame completo e vigoroso do Escritório Europeu de Patentes, que emite título de valor nacional naqueles países, com robustez inigualável.

O sistema de não-exame tem sido adotado, de outro lado, para as chamadas “patentes menores”, exemplo das quais é o nosso modelo de utilidade, e para os desenhos industriais ¹². Mas, com um aspecto crucial: menores prazos de proteção, e menor extensão de monopólio.

Por que isso é importante?

Porque não é só uma questão de política administrativa. Para cada diferente equação de direitos e obrigações, no campo da Propriedade Intelectual, temos um balanceamento diverso de interesses na esfera constitucional.

9 Christine MacLeod, Jennifer Tann, James Andrew, Jeremy Stein., The Price of Invention: counting the cost of patents in Victorian Britain, a case study from steam engineering. Encontrado em <http://www.eh.net/XIIICongress/cd/papers/78MacLeodStein423.pdf> , vsistado em 16/8/2004.

10 “As late as the 1840s our analysis (Table 2) suggests that well over half of all steam-power patents protected either rotary or perpetual-motion engines or other technically unviable ideas that would not have got past a competent patents examiner”

11 Pode ser encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/poor.htm> .

12 De um relatório da União Européia.: “Demande de modèle d'utilité La plupart des formalités requises sont les mêmes que celles prévues en matière de brevet. Cependant, contrairement au brevet, la demande de modèle d'utilité ne donne lieu qu'à une vérification formelle, sans examen préalable de la nouveauté ni du degré d'inventivité. L'établissement d'un rapport de recherche portant sur la nouveauté et le degré d'inventivité est toutefois possible à la demande du déposant ou, si les Etats membres le prévoient, en cas d'action en justice.” Encontrado em http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/smn/smn11/s11mn28.htm , vstisado em 18/8/2004.

Assim é que, em nosso sistema constitucional, pelas razões expostas no estudo aditado, se exige uma emissão de patente com exame substantivo, com as características indicadas; e o fim desse procedimento é aumentar a segurança jurídica na emissão do privilégio exclusivo.

Remonto aqui, sem precisar repetir, à longa análise do procedimento de exame de patentes, em sua natureza *pública, vinculada, dialogal, substantiva e obrigatória* que fizemos em oportunidades anteriores.

Resulta disso, naturalmente, a presunção – e uma presunção *juris tantum* e não simplesmente *hominis*, da validade da patente. O ônus da prova da invalidade recai sobre quem o alega, e não se descarrega dessa obrigação quem simplesmente submete objeções menos pelo menos *equivalentes em suficiência e profundidade* ao exame técnico anterior.

Além disso, como o exame anterior se faz sobre o regime *aberto a terceiros e dialogal*, impõe-se à prova um regime exaltado de sindicabilidade. Não cabe proceder à revisão judicial com um regime mais frágil de provas do que o utilizado no procedimento de concessão.

Conclusão

As patentes, por força da natureza de seu procedimento administrativo no sistema brasileiro, gozam não só da presunção genérica de validade dos atos administrativos, como também da deferência suplementar que se deve a procedimento público, vinculado, dialogal, substantivo e obrigatório.