

Nota sobre a definição do problema a ser resolvido pelas patentes, e sobre os exemplos

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

Fixação do problema técnico e da solução técnica oferecida.

Diz o CPI/96:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Todas as legislações nacionais adotam seja por estipulação direta ou por exigências laterais a exigência de que o invento seja a solução de um problema *técnico*, ou seja, pertinente a *qualquer tipo de indústria*.

Este *qualquer*, porém, tem encontrado um importantíssimo requisito, o de que a indústria seja daquelas cujo resultado importe em *mudança dos estados da natureza*. Assim, o teste é de se o problema técnico solucionado presuma tornar objetos mais pesados ou mais leves, ácidos ou básicos, estáveis ou explosivos. Tal é o resultado do dispositivo que, em geral, veda o patenteamento de processos mentais, jogos, esquemas de investimento, etc.¹.

Aplicação industrial, em tal contexto, significará “relativo à mudança nos estados da natureza”, por oposição às simples operações conceituais, aritméticas, artísticas ou, em geral, abstratas. Vide, acima, a noção de “técnica” ao examinarmos a noção de invento.

Note-se, porém que esta doutrina está, no entanto, sendo erodida pela tendência da prática patentária americana de eliminar a noção, que se restringe cada vez mais às patentes químicas².

Solução de um problema técnico

O outro elemento importante da noção é que o invento seja *uma solução de um problema*. Assim, não basta definir, dentro de um procedimento de pesquisa, um conjunto novo de objetos ou informações, resultantes de atividade humana. É preciso especificar *qual o problema técnico a ser resolvido pela definição*,

1 Lei 9.279/96, Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo;

2 Ronald S. Laurie, “Intellectual Property Protection for Computer Software”, in PLI Computer Software 1989, p. 440: “Utility Requirement - 35 USC 101 (“useful”), application limited to chemical cases”

sob pena de não ser patenteável.

São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários a lei da física, assim como métodos de tingir cabelo³.

Não se veja aqui, porém nenhuma exigência de que a invenção traga aperfeiçoamentos ou melhoras no estado da arte (como se exige para o modelo de utilidade); tal poderá ser eventualmente considerado para efeitos de avaliação de atividade inventiva. Tem utilidade industrial o que resolva um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já se dispõe.

O art.24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução seja capaz de efetivamente capacitar o competidor do titular da patente com os conhecimentos indispensáveis a *efetivamente resolver o problema técnico a que a patente se volta*.

Ora, só o técnico na arte, com experiência no setor industrial pertinente, pode saber se o que se revela no relatório descritivo é suficiente para possibilitar – dada a existência de capital, vontade e experiência – a usar os ensinamentos da patente no setor econômico pertinente.

Da fixação do problema e suas consequências

Como dizem as diretrizes de exame revistas em julho de 2012⁴, falando do relatório descritivo e do que dele deve constar:

(e) revelar a invenção, tal como reivindicada, de modo que o problema técnico e sua solução possam ser entendidos, e estabelecer quaisquer efeitos vantajosos da invenção em relação ao estado da técnica relevante;

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

O problema técnico a ser resolvido deve, assim, ser especificado⁵. Desta identificação ocorre uma série crucial de consequências, dentre as quais:

³ Segundo Paulina Ben Ami, Manual de Propriedade Industrial, 1983, p. 45.

⁴ Encontradas em http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes_de_Exame_de_Patentes.pdf, visitadas em 29/4/2014.

⁵ Ainda dessa proposta de diretrizes: “2.06 A invenção deve ser descrita de modo que o problema técnico possa ser compreendido, assim como a solução proposta. Para atender a esta condição, apenas os detalhes considerados necessários para elucidação da invenção devem ser incluídos. 2.07 Em conformidade com o Ato Normativo 127/97 é necessário que a invenção resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas, [item 15.1.2 (e)] e possua efeito técnico [item 15.1.2 (f)]. Assim, é necessário evidenciar o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados para que se tenha uma invenção. 2.08 Um pedido de patente não necessariamente deve descrever a solução ótima

- (a) A existência de um *invento* será apurada quanto à tecnicidade do problema e da solução alvitrada;
- (b) A *novidade* da solução se apura em relação ao problema identificado: o invento é sempre relativo. A solução pode até ser conhecida, mas nova para aquele problema;
- (c) O requisito de *aplicabilidade industrial* será apurado em face desse foco da patente; a solução resolve o problema ou, pelo menos, é concebível que o resolva, a luz das leis da natureza?
- (d) A noção de *unidade de invenção* e seu correlato, conceito inventivo, serão determinados em função do problema identificado;
- (e) As *reivindicações* apontarão para o problema descrito, e seus limites serão com ele confrontados;
- (f) Os exemplos, se houver, ilustrarão a forma pela qual o problema é resolvido, indicando a *tecnicidade* e a *realidade* da resolução;
- (g) A apuração da *atividade inventiva* deverá levar em conta (independentemente da ênfase do método seguido) a relação entre a solução alvitrada e o problema ao qual se mira;
- (h) A suficiência da descrição dos inventos contidos na patente será apurada em face do problema a ser resolvido.

Não é difícil, assim, apurar que a indicação do problema é o *foco analítico* através do qual se apura a validade de um pedido de patente, e do privilégio que dele pode resultar; a não ser pela ocorrência de defeitos extrínsecos ao invento (como desrespeito ao devido processo legal em face de terceiros), é do óculo do problema que se verifica a higidez ou falência do direito.

O problema tem de ser real

O problema tem de ser *técnico*. O problema tem de ser real – foi o que dissemos. A solução tem de ser adequada a tal problema *técnico* e *real*, como já dizia, há mais de um século, J.X. Carvalho de Mendonça:

“A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção. Assim, são excluídas da proteção legal as invenções charlatanescas, que visam a abusar da credulidade do público”⁶.

do problema a que se refere. A expressão “problema técnico” deve ser interpretada de forma ampla: a expressão não necessariamente implica que uma solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica. Assim, o problema pode ser simplesmente a busca de uma alternativa, que pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos diferentes.” Note-se que o AN 127 se acha superado pelas Instrução Normativa nº 30/2013 e a Instrução Normativa nº 31/2013, encontradas respectivamente em [http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013\(1\)_1_0.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013(1)_1_0.pdf) e http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_31_in_17_2013_administrativo_versao_03_12_2013_0.pdf

⁶ MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003. , (p. 153) ,

Poucos dias após ser designado para o INPI, em 1979, um técnico da autarquia veio me mostrar um pedido de patente de limpador de para-brisas para disco voador. Imaginando-se uma forma circular, e a necessidade de se ver o exterior no meio de chuva ou neve, tinha-se um problema real, e a solução desse problema. As pás do limpador circulavam verticalmente em todo entorno de uma janela anelada; as engrenagens atendiam a essa forma, a não as de uma janela reta.

Inexistia então a manufatura desses aparelhos, como não existe (imagina-se) hoje. Porém a solução não aponta para um problema impossível ou teórico. Obedecidos aos pressupostos, haveria aplicabilidade industrial.

Coisa diversa é um problema teórico: suponha-se que a chuva caia para cima. A proposta de um sapato que abra como cúpula invertida certamente seria uma solução técnica, mas careceria de um problema real. O art. 15 seria descumprido, como o seria com uma solução impossível, pois contrária às leis da natureza⁷.

Imaginemos um sistema de ar condicionado para resolver temperaturas de acima de 70° Celsius. É certo que a maior temperatura que já ocorreu no Brasil foi de 44,7^{o8}, e, no mundo, 56,7°, no Vale da Morte⁹. Mas sempre é plausível imaginar que, *numa caldeira*, tal temperatura seja comezinha; assim, se o problema identificado na patente for *manter temperatura suportável pelo homem dentro de uma caldeira*, temos aí um problema técnico e real.

Se, no entanto, o problema identificado no relatório da patente for “manter conforto dentro do clima existente da natureza”, esse problema recai no art. 15, como o da chuva que caia para cima.

Pois o sistema de patentes é prático e real. Hipóteses teóricas, ou retóricas, recaem no âmbito do direito autoral, como os discursos científicos, os princípios e os fins de tudo, e os romances de ficção científica:

"A sentença apelada, ao julgar improcedente o pleito autoral, insiste em que o que foi patenteado foi um equipamento e não um princípio (o do aproveitamento do calor, do ar quente, para cocção e secagem da

⁷ Vide BARBOSA, Denis Borges, Parecer 4/2013. Em 26 de janeiro de 2013. Implausibilidade da aplicação industrial que foi indicada, por falta de informação na patente como concedida. Causa de nulidade por infração do art. 24 do CPI/96, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_valcyte_30-01-2013.pdf. Vide também STANKOVIC, Bratislav, The Use of Examples in Patent Applications, Intellectual Property & Technology Law Journal, Volume 18, Number 10, October 2006, encontrado em <http://www.brinksgilson.com/files/208.pdf>, visitado em 29/4/2014: "If the mode of operation can be readily understood and conforms to the known laws of physics and chemistry, operativeness is not questioned and no further evidence is required." O autor dá em suporte de sua afirmação Chisum on Patents, § 7.03[4][d], at 7-63 (2002).

⁸ 44.7 °C (112.4 °F) Bom Jesus, Piauí 2005-11-21, encontrado em https://en.wikipedia.org/wiki/Hottest_place_on_Earth#Heat, visitado em 28/4/2014.

⁹ 56.7 °C (134 °F) Furnace Creek Ranch (formerly Greenland Ranch), Death Valley, California 1913-07-10, idem.

cerâmica, no túnel), até porque princípio não pode ser patenteado." AC 200051010052766, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 13 de novembro de 2007.

Do Papel dos exemplos e testes

Como já notava J.X. Carvalho de Mendonça, o invento tem de ser previsível: repetível em idênticas condições; numa só palavra, *real*. No entanto, em muitas hipóteses, em face do estado da arte, a eficácia de uma solução técnica para um dado problema não é tão previsível; especialmente no campo da química e da biotecnologia, tal carência de óbvia repetibilidade ocorre com mais frequência¹⁰.

Assim, os exemplos e testes servem para subsidiar a crença na *aplicabilidade industrial*, na sua modalidade de repetibilidade, e encontram agora nas Diretrizes propostas em 2012 pelo menos um exemplo de exigência formal¹¹.

Mas os exemplos também servem para assegurar a *suficiência descritiva*¹², ou seja, para que se evitem desusadas experimentações até se chegar ao resultado descrito, assim como para ilustrar a *melhor maneira* de implementar o invento, o que é também exigido pelo art. 24 do CPI/96.

Para os dois propósitos, os testes e exemplos devem ser *bastantes* seja para justificar a existência de aplicabilidade industrial, seja para garantir a suficiência descritiva. Se não há testes e exemplos em grau e abundância bastantes, diminui a *credibilidade* do resultado, e a *informação necessária* a apoderar o público com o conhecimento da nova tecnologia. Assim, a jurisprudência comparada aponta exemplos de nulidade por carência de exemplos e testes¹³.

¹⁰ STANKOVIĆ, cit.: "Toward the end of the 20th century, the increased complexity of inventions in the fields of biotechnology and chemistry created a problem of unpredictability of disclosures in patent applications. This resulted in increased demand by the PTO for disclosure of specific, working examples. In many instances, the question became whether a specification that set forth a single or a limited number of examples could enable broad claims when the subject matter concerns biological materials or chemical reactions, which are generally considered to be unpredictable".

¹¹ Definição da Matéria de Proteção em Termos do Resultado a Ser Atingido - 3.53 Como regra geral, reivindicações que definem a invenção por meio do resultado a ser atingido não devem ser permitidas, em particular se elas se referem tão somente a reivindicar o problema técnico envolvido. Entretanto, elas podem ser permitidas se a invenção só puder ser definida em tais termos ou não puder ser definida mais precisamente sem restringir de modo indevido o escopo das reivindicações, e se o resultado é tal que possa ser direta e positivamente verificado por testes ou procedimentos adequadamente especificados no relatório descritivo, ou conhecidos por um técnico no assunto, e que não requeiram experimentação indevida.

¹² BARBOSA, Denis Borges. Do Requisito de Suficiência Descritiva das Patentes. Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011. Vide: "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". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2010.02.01.005203-4, DJ 06.10.2010.

¹³ Vide o recente caso da EPO de 03-12-2013, epo-t-2461-09-20131203, Technical Boards of Appeal. STANKOVIĆ, cit., menciona o caso Amgen, 927 F.2d 1200, no qual o tribunal concluiu que não obstante "it is not necessary that a patent applicant test all the embodiments of his invention," an applicant must disclose "how to make and use enough sequences to justify grant of the claims sought".

Vem agora a importante questão: os exemplos são *limitantes*? Só pode reivindicar o que se *exemplificou*?

Vem agora a importante questão: os exemplos são *limitantes*? Só pode reivindicar o que se exemplificou? Não exatamente. No dizer do 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.

Já dissemos que os desenhos fazem parte - gráfica - do relatório descritivo¹⁴; e assim também os exemplos. Por si só, os exemplos não são *limitantes*¹⁵; mas se, juntamente com o restante das especificações, os exemplos esgotam os *ensinamentos* da patente, sem dúvida, como *parte das especificações*, os exemplos estão sujeitos ao cânone do art. 25, e podem tornar uma reivindicação *sem base* nos ensinamentos.

¹⁴ Vide o nosso Da falta de motivação das reivindicações no relatório descritivo (Setembro de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/falta_motivacao_reivindicacoes.pdf

¹⁵ “However, interpretation of a patent claim is not limited to the examples that are described in the specification; rather, the scope of the patented invention is defined by the words in the claims that are supported by the specification”. STANKOVIĆ, cit.