

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Parecer 4/2013.

Em 26 de janeiro de 2013

PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE PATENTES. 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.

Da consulta

Por solicitação da ABIFINA, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades, mas em instância *pro bono* em vista da importância social da matéria em análise, cumpre-me dar meu entendimento quanto a determinado incidente relativo à PI PI 9503468-4, cuja nulidade está sendo suscitada em juízo.

A questão em disputa, para a qual se faz a consulta, é a *credibilidade* da atividade inventiva arguida. Explicamo-nos: após uma primeira conclusão do perito judicial de que careciam de atividade inventiva certos elementos da patente tal como concedida - pois o perito não conseguia ver *atividade inventiva* na invenção - uma série de provas, retiradas dos cadernos de pesquisa e outros elementos de prova foram trazidas pelo titular.

Com base nesses elementos - *estranhos* aos autos do processo administrativo, e não sujeitos ao devido processo legal, eis que somente apreciados pelo perito -, este mudou seu entendimento.

Do direito

Vamos percorrer brevemente os requisitos de patenteabilidade das invenções. Há cinco deles listados no art. 8º e no art. 10 da Lei 9.279/96.

O primeiro (art. 10) é a imposição de que haja um *invento*, ou seja, uma solução técnica para um problema técnico:

“Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento mencionado ‘solução técnica para um problema técnico’. TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

Não se discute aqui a natureza de invento do que consta da patente. É uma solução técnica e não meramente prática ou abstrata para um problema técnico, e não administrativo, ou estético, etc.

O segundo é o requisito da *novidade*. Não é questão principal a se reanalisar aqui, em que pese à divergência havida entre a posição do INPI e a da ANVISA sobre a novidade, em tese, de uma patente de seleção ¹. Aliás, é uma exigência sempre fácil e isenta de dúvidas: ou há uma fonte anterior única na qual a invenção é completa e eficazmente descrita, ou não há essa única fonte, e assim há a *novidade patentária*. Não há *nunca* incertezas e complexidades neste ponto (embora possa abundar retórica das partes e ignorância da elementariedade diante desse requisito):

“Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2^a Ré não se aplica no caso em tela. Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” a regra de um só documento encontra exceções, sendo: “a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente

¹ Sobre a questão, este subscritor já tomou posição: BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre as reivindicações de seleção no direito brasileiro, *in* Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2010: "A prática europeia corrente apurou o critério IGFarben - no que toca à apuração da novidade da seguinte forma: 1) A seleção deve compreender apenas uma parte pequena do gênero. 2) A seleção deve ser adequadamente distante daquilo que o estado da arte identificava como sendo a faixa onde melhor se daria a solução técnica (se possível, essa faixa seria definida nos exemplos constantes da patente anterior) 3) A seleção não pode resultar de uma escolha arbitrária dentre o gênero já no estado da técnica, nem pode simplesmente expressar aquilo que já fora anteriormente descrito, mas tem de levar a uma nova solução técnica (ou seja, é uma seleção com um propósito determinado) . A mais recente versão do Guia de Exame do Escritório Europeu indica mais um critério de presunção: a seleção entre um gênero indicado por uma só variável não traduz novidade; mas talvez o haja se o estado da técnica presume a combinação mais de uma variável: como no nosso exemplo sibarita: queijo e massa. Tais parâmetros se mostram necessários, porque a reação ingênua e imediata perante um solução técnica de seleção é questionar sua novidade. Pois o invento anterior já não havia contido a solução selecionada? Tal questão, embora ingênua, fundamenta grande parte da crítica ao patenteamento dos inventos de seleção. Na verdade, a resposta é "não necessariamente". Se a seleção apontar para uma solução técnica nova para um problema técnico existente, ou a solução para um novo problema técnico, poderá haver novidade. A aplicação dos critérios apontados visa auxiliar nessa determinação". Tal texto se encontra em <http://denisbarbosa.addr.com/selectio.pdf>; as medidas que me foram solicitadas pela União, segundo consulta da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos em 2010, para resolver as patentes de seleção se encontram em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/polimorfismo.pdf.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

A terceira exigência é de que a solução técnica em questão não seja *óbvia* para um técnico na arte ². Se fosse óbvia, se um engenheiro normal, se ‘sem’ maiores pesquisas e trabalhos pudesse chegar à mesma solução, não haveria sentido em que o Estado premiasse com um privilégio alguém que não se deu ao trabalho de reunir esforços ou suscitar talentos, ou não teve a sorte de encontrar uma solução surpreendente, daí com valor de mercado, para o problema. A questão discutida se centra nesse ponto:

"Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5º da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores." TRF2, AC 2004.51.01.525105-9, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 09 de setembro de 2008.

A quarta exigência (Art. 15 da Lei ³) é que a solução técnica possa ser efetivamente aplicada para resolver um problema técnico, não por sorte nem acaso, ou por ação pessoal de um indivíduo hábil e talentoso. Ou seja, que a solução *já* possa

² Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S., O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distingüibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010; igualmente BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva como requisito de objetividade, Publicado no vol. 1 da Revista Criação do IBPI, Apresentação do artigo na EMARF 2a.Região em 19/8/2008, <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trf21982008.pdf>; também Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf e Da noção de atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nocao_atividade_inventiva.pdf.

³ Vide o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI., [2] § 4. - Utilidade Industrial

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

ser *objetivamente* repetida em escala industrial, sem ser apenas um elemento de pesquisa ainda não terminada:

"A contrapartida básica contemplado pela Constituição e pelo Congresso para concessão de um monopólio de patentes é o benefício gerado pelo público a partir de uma invenção que tenha utilidade substancial. Até que o processo seja aperfeiçoado e desenvolvido até chegar a esse ponto em que já haja um benefício real na forma então obtida – e não antes – , não há justificação suficiente para o que o requerente açambarque o que pode demonstrar vir a ser um vasto espaço".⁴

Como não se exige demonstração real perante os escritórios de que um invento faz o que diz fazer, muitas vezes a alegação de utilidade industrial é rejeitada pela implausibilidade da aplicação revelada⁵:

Em conclusão, pelas razões descritas acima, e, mesmo sem ser necessário um grau de certeza suficiente, a Câmara considera que nem os resultados indicados pelo requerente ou a prova de que ele cita é insuficiente para tornar a produção suficiente credível, previsível (e reprodutível), da substância tratada. Segue-se que o processo de reivindicação 1 do pedido principal não é suscetível de aplicação industrial, na acepção do artigo 57 EPC 1973, devido à impossibilidade de reproduzir elementos essenciais para a sua implementação, no caso, da substância tratada.

Se o técnico ou perito não acreditar que um moto contínuo exista – um movimento eterno, sem perda de energia, em violação da segunda lei da termodinâmica – ele vai rejeitar a patente com base no art. 15 da Lei⁶.

⁴ “[t]he basic quid pro quo contemplated by the Constitution and the Congress for granting a patent monopoly is the benefit derived by the public from an invention with substantial utility. Unless and until a process is refined and developed to this point—where specific benefit exists in currently available form — there is insufficient justification for permitting an applicant to engross what may prove to be a broad field.”, Suprema Corte dos Estados Unidos, *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 148 USPQ 689 (1966).

⁵ "5.6 En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus et sans même que soit exigé un degré suffisant de certitude, la Chambre considère que ni les résultats évoqués par le requérant ni les témoignages qu'il invoque ne suffisent à rendre suffisamment crédible la production, de façon prévisible (et donc reproductible), de la substance traitée. Il en découle que le procédé de la revendication 1 de la requête principale n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE 1973 en raison de l'impossibilité de reproduire un élément essentiel à sa mise en oeuvre, en l'occurrence, la substance traitée." Recurso do Escritório Europeu de Patentes, T 1842/06 - 3.4.01, 1º de setembro de 2009;

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

A quinta exigência é de que não haja uma proibição frontal e incondicional de patenteamento da solução técnica, como é o caso dos arts. 18 e 10, X da Lei. Mas sobre isso não há discussão no caso vertente.

Finalmente, há exigência (art. 24 da Lei ⁷) de que os documentos de patente exponham a solução técnica de tal forma que um técnico da arte possa reproduzir o invento, seja para copiá-lo em todas as oportunidades legais (por exemplo, expiração da patente, aplicação das limitações do art. 43, ou licença compulsória), como para usar o objeto da patente para pesquisas e aperfeiçoamentos, que são livres:

“O propósito do relatório descritivo é que outros possam aprender a fazer a coisa para a qual a patente foi concedida, e se a especificação [for] falsa, a patente é nula, pois o propósito do relatório descritivo é que, após o prazo [da patente], o público possa ter o benefício da descoberta. A lei relativa às patentes exige como um preço que o indivíduo deve pagar ao povo pelo seu monopólio, que ele deve fazer, com o melhor de seu conhecimento e julgamento, a descrição mais completa e suficiente de todos os detalhes de que o efeito dependia, que no momento ele fosse capaz de fazer.” ⁸ Liardet v. Johnson, de 1778, Lord Mansfield, juiz.

Bom, em que a falta de credibilidade de que havia atividade inventiva constitui um problema jurídico? Essencialmente, quando não se acredita que haja a atividade arguida está se dizendo: *isso que o depositante do pedido diz que faz, não dá para acreditar, pelo menos com base no que está nos documentos da patente.*

⁶ "24 After considering the information before me, I do not accept that it forms credible evidence to support the applicant's theory over and above what are considered to be well established medical principles. I am therefore of the opinion that there is no reasonable prospect of Mr Scanlan's proposals being accepted even under trial conditions with experts available to give evidence. I consider the application therefore to lack industrial applicability under section 4(1)." Recurso do Escritório Britânico de Patentes, BL O/415/11, 23 de novembro de 2011.

⁷ BARBOSA, Denis Borges, Do requisito de suficiência descritiva das patentes, Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011, também encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf

⁸ "The meaning of the Specification is that others may be taught to do a thing for which the patent is granted, & if the specification [is] false, the patent is void for the meaning of the Specification is that after the term [of the Patent] the public shall have the benefit of the discovery." "The law relative to patents requires as a price the individual should pay the people for his monopoly, that he should enroll, to the very best of his knowledge and judgment, the fullest and most sufficient description of all the particulars on which the effect depended, that he was at the time able to do." MACLEOD, Christine. *Inventing the Industrial Revolution*. New York . Cambridge University Press. 1988. P. 48-53.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Ou seja, o que o perito aponta é que o objeto que o depositante aponta ser inovativo, surpreendente, merecedor de patente, não é crível pelo que estava na patente concedida. Isto é – e essa é uma observação que merece séria reflexão – quando o perito diz que não era crível a inovação dotada de atividade inventiva, ele estava (ainda que sem perceber) declarando: *não há utilidade industrial crível*.

Lógico que a titular da patente está fabricando, repetidamente, e em larga escala, e por alto preço, um produto farmacêutico. Ninguém discute que a atividade empresarial do titular da patente é real. Mas *as razões legais de se dar uma patente* – ou seja, um monopólio, passam pela atividade inventiva, e a realidade desta, pela demonstração de que *aquilo que se aponta como inventivo é verdadeiro*.

Pois, com base a uma eventual inverdade, o titular afasta concorrentes do mercado, não só os que – por eventual arranjo silente entre agentes do mercado - sabiam da inverdade mas mantenham discrição e reserva, como dos muitos mais que se afastam da fabricação e da pesquisa pelo medo de uma ação de infração, enganados com a inverdade.

Neste caso de que se fala, o perito do juízo estava nesta situação. O fundamento de inventividade alegado não lhe convencia, *até que provas complementares fornecidas pelo titular* lhe fizeram mudar de opinião.

Consideremos antes de tudo estas provas fornecidas em juízo a um agente auxiliar, técnico, do juiz. São provas, mas não fornecidas no processo administrativo de modo tempestivo, nem sujeitas aos critérios do devido processo legal. O perito, ante o silêncio das partes a respeito da anexação de documentos extemporâneos, fez o ‘seu’ contencioso, e julgou admissíveis e convincentes o que lhe foi trazido.

Não tomou a patente e os documentos dos autos administrativos, de acordo com as prescrições temporais legais. Convenceu-se pelo que nunca tinha sido dado à luz ao público ou ao INPI, no momento determinado pelo enunciado normativo da Lei 92.79/96. Ou seja, não levou em conta a *validade do ato do INPI*, mas razões alheias ao fundamento das ações da autarquia.

Mais ainda, ao que se depreende do segundo parecer, os documentos apresentados eram íntimos do inventor, assim como afirmações de terceiros. Não eram abertos nem ao público nem à autarquia, quando do momento oportuno; ou seja, até o pedido do exame.

Assim, ao mudar de entendimento, o perito declara: pelas informações constantes do processo, o ato do INPI era nulo, mas, por razões estranhas ao processo,

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

o ato nulo – por acaso – estava certo. Assim, suprimem-se as instâncias, e defere-se ao perito uma atividade judicante própria, e não sua ação de auxiliar do juiz.

Essencialmente, o que ocorre é que o depositante não introduziu no relatório descritivo e nos exemplos as razões que eliminam a inverossimilhança da utilidade industrial.

Ocorre que a utilidade industrial deve ser revelada quanto ao momento exato do depósito⁹. Uma utilidade industrial inexistente ou inverossímil ao momento do depósito não pode ser suprida *ex post*.

Assim, o depositante suprimiu informações essenciais para a plausibilidade de sua aplicação industrial. O perito afirma em seu segundo pronunciamento que a patente é dotada de suficiência descritiva pois o que lá está é o bastante para reproduzir o invento. Sua dúvida anterior, agora sanada, era da existência de atividade inventiva.

Mas só reproduzir o invento não basta para atender o requisito do art. 24 da Lei. É preciso que os documentos da patente contenham as razões técnicas pelas quais a solução descrita deve ser adotada. Deve haver o *apoderamento* do público. O público tem de acreditar na patente, e não entendê-la inviável – ou um simples pretexto para exercer um monopólio imerecido.

Assim é que nos cabe aqui reproduzir – no pertinente - nosso texto anterior sobre suficiência descritiva:

Deve o depositante informar ao público das vantagens de seu invento?

Como vimos, o tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (regra 5) indica ser um *acquis* - um dado comum aos sistemas jurídicos nacionais – que o relatório descritivo deva

III) divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação à técnica anterior;

Tal detalhamento do requisito de suficiência, que não está explicitado no art. 24, encontra-se, no entanto detalhado no ato normativo:

⁹ “Enablement, or utility, is determined as of the application filing date.” In re Brana, 51 F.3d 1560, 1567 n.19, 34 USPQ2d 1436, 1441 n.19 (Fed. Cir. 1995).

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

15.1.2 Relatório Descritivo:

O relatório descritivo deverá:(...)

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;

Excederia aqui o normativo nas exigências da lei? Há uma competência regulamentar contida, mas adequada, no art. 19 da Lei, para a especificação da regra de suficiência pelo ato regulamentar:

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: (...)

II - relatório descritivo

Assim, há uma missão conferida ao INPI de especificar as condições.

Sempre mantive que o Poder Executivo, mormente quando diretamente autorizado por lei, pode exercer essa capacidade ampliadora, mas não em desvio, da vontade legislativa:

De outro lado, a teia constitucional é viva e contínua. O extremismo ideológico, ao simplesmente denegar qualquer ação prescritiva geral ao Executiva, atenta muito mais contra a Constituição do que qualquer iniciativa normativa do Executivo poderia fazer. A dinâmica dos freios e contrapesos, à visão dos que negam ao Executivo qualquer poder normativo, se reduziria a um sistema estático e ahistórico de tabus intransponíveis, que a realidade da democracia real e viva desmente.

Que nosso sistema constitucional tenha optado por um método de separação e harmonia de poderes funcionais - e não pela intercessão de dois agentes de mesmo poder funcional, como os cônsules romanos - não significa que se conceda ao Executivo apenas a função de repetidor, exato, restritíssimo, ainda que detalhista, da vontade do Poder Legislativo¹⁰.

Com efeito, ao precisar o alcance da suficiência descritiva, enfatizando o elemento das “vantagens sobre o estado da técnica”, não só o normativo se mostrou compatível com o *acquis*, como reproduziu a continuidade do direito brasileiro sobre esse ponto.

¹⁰ [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo no Direito Brasileiro, Estudos de Direito Público, Lumen Juris, 2003.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

Como já citado, falou Gama Cerqueira:

Deve ainda o inventor indicar a novidade que a invenção encerra. Nesta parte também podem ser indicadas as vantagens da invenção e a sua utilidade, bem como o progresso que realiza em relação ao que era anteriormente conhecido. (...)

Também já mencionamos que, sob a lei imediatamente anterior, já prescrevia 1.2 do AN 019, que exigia do relatório:

e) descrever a invenção, de forma clara, concisa e precisa, em termos que permitam a compreensão do problema técnico e de sua solução, expondo os efeitos e vantagens da invenção, em relação ao estado da técnica.

Quanto à generalidade do requisito, já dizia Vander Haeghen, autor belga de quem Gama Cerqueira tanto citava, em 1923:

Em resumo, uma boa introdução de relatório descritivo deve, em geral, de uma forma ou de outra, incluir:

1º a delimitação precisa do suporte da invenção (que já foi brevemente mencionado no título)

2º A indicação da ou das desvantagens que apresenta o estado da técnica anterior na classe em que o artefato da invenção - a desvantagem que a invenção visa precisamente evitar

3º Opcionalmente, a indicação dos meios antes utilizados para evitar estes inconvenientes;

*4º A indicação da ideia da solução que é o objeto da invenção, destacando, tanto quanto possível, as funções técnicas utilizadas ou o arranjo de tais funções*¹¹.

Paulina Ben-Ami descrevia o regime sob a Lei 5.772/71¹²:

¹¹ [Nota do original] "En résumé une bonne introduction de description doit, généralement, (1) sous une forme ou l'autre, contenir : 1º La délimitation précise du support de l'invention (qui a déjà été très sommairement indiqué dans le titre); 2º L'indication du ou des inconvénients que présente l'état de la technique dans la classe à laquelle se rapporte l'objet de l'invention - inconvénient que l'invention a précisément pour but d'éviter; 3º Eventuellement, l'indication des moyens déjà utilisés pour éviter ces inconvénients ; 4º L'indication de l'idée de solution qui constitue l'objet de l'invention, en mettant en lumière autant que possible les fonctions techniques utilisées ou l'agencement des dites fonctions." HAEGHEN, G. Vander. Brevets D'Invention Marques et Modèles. Bruxelles : Ed. Ferdinand Larquier, 1928, p.297-316.

¹² [Nota do original] BEN-AMI, Paulina. Manual de Propriedade Industrial. São Paulo. Ed. Promocet. 1983.p. 50-53

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

(...)Uma maneira aconselhável para se apresentar a invenção consiste na apresentação do problema técnico que existia nesta área e a solução apresentada pela invenção. Assim, no mesmo processo químico mencionado acima, o problema poderia ser o uso da água como solvente no processo do estado da técnica, o que acarretava reações laterais. A solução apresentada pela invenção seria a execução da reação em solvente orgânico, que minimiza as reações secundárias fornecendo um produto mais puro e em maior rendimento.

Nem todos os sistemas jurídicos têm o alcance de exigência de suficiência que consta da legislação brasileira, por exemplo, na questão do *best mode*¹³. Mas reitera-se a necessidade de que sejam expostas as vantagens em face do estado da técnica; o relatório descritivo deverá conter

*uma exposição da invenção, tal como caracterizada nas reivindicações, assim como, quando adequado, as vantagens da invenção em face do estado da técnica.*¹⁴

Conclusão

Respondendo assim à consulta, entendo que os eventos descritos configuram, à luz da atuação do perito do juízo, que a patente como requerida, acrescidas os documentos aportados ao processo administrativo de concessão, configuravam um ato administrativo nulo por falta de atividade inventiva.

Recebendo documentos reservados, íntimos do depositante, e jamais expostos ao público, o perito muda de opinião, e passa a achar plausível o que achava antes inverossímil. Não achava ele que havia atividade inventiva no eixo da *utilidade industrial* do invento. Agora, sem ter com base informações que nunca ninguém teve, acha plausível o que antes lhe era incrível.

Mas tais informações não foram levadas ao público, no momento de emissão da patente. Sem esses documentos, o público compartilharia, ao exame dos docu-

¹³ [Nota do original] Por exemplo: o sistema francês: "La loi n'exige pas, toutefois, l'indication du mode optimal de réalisation de l'invention, ni une description suffisante pour permettre sa compréhension." SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna e Jean-Luc Pierre. Droit de La Propriété Industrielle. Licet, Paris, 2001

¹⁴ [Nota do original] "- un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, avec le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique;" POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de La Propriété Industrielle. Paris. Ed. Montchrestien. 1999. P. 168-172. No mesmo sentido, AZÉMA, Jacques e GALLOUX, Jean-Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris.Ed. Dalloz.2006 -p. 216-220; BERTRAND, André. Marques et Brevets Dessins et Modèles. Paris. Ed. Delmas. p. 142-144.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP.

mentos realmente revelados, da descrença do perito. Os documentos não eram suficientes para determinar as “vantagens sobre o estado da técnica” que constituem, ao que já expusemos, a aplicação necessária do art. 24 da Lei.

Ora, essa falta de suficiência descritiva não será corrigida agora. Sua correção eventual, tantos anos após o depósito e concessão da patente, é daquelas missões inexecutáveis - como a de descartar uma ópera, ou de retornar um filho ao ventre materno -, de que nossos civilistas falam. A patente é nula por falta de suficiência descritiva, e não se pode eficazmente corrigir os efeitos desta longa e nociva nulidade.

É meu entendimento.

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865