

# Nota sobre as reivindicações de seleção no direito brasileiro

Denis Borges Barbosa (2009)

[ 1 ] § 1 . - O sistema brasileiro de patentes .....	1
[ 1 ] § 2 . - O que são inventos de seleção .....	6
[ 1 ] § 2. 1. - Para compreender o que é uma seleção .....	6
[ 1 ] § 2. 2. - Elementos fáticos para que uma seleção possa se presumir patenteável.....	7
[ 1 ] § 2. 3. - A presunção e o problema da novidade.....	9
[ 1 ] § 2. 4. - Novidade é uma só .....	11
[ 1 ] § 2. 5. - Prudência na concessão de patente de seleção.....	11
[ 1 ] § 2. 6. - Da questão da atividade inventiva nos inventos de seleção .....	13

## [ 1 ] § 1 . - O sistema brasileiro de patentes

A Constituição detemina que:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*;

Assim, serão garantidas aos autores de *inventos industriais* as patentes.

O dispositivo se constitui como uma regra constitucional, no que José Afonso da Silva classificaria como norma de princípio institutivo: a que delinea o princípio normativo a ser corporificado, e indica que sua eficácia será materializada na lei que assimilará tal princípio dentro da estratégia definida pelo Poder Legislativo ordinário.

O que é relevante neste contexto é enfatizar que o texto constitucional prefigura e determina o teor da lei ordinária, estipulando as condições básicas para a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos.

A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição brasileira de 1988, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos:

- a) visar o interesse social do País;
- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

As exigências literais da Constituição, assim, é que a lei só atribua o privilégio a um tipo de criação intelectual: o *invento* que seja *industrial*.

Na noção de “invento” se tem duas cargas: (a) a de que é uma *nova* contribuição, dotada de importância social suficiente para merecer o privilégio, e (b) que não é a revelação de um simples conhecimento que acresce o saber sem aumentar a prática. Nota J.X. Carvalho de Mendonça<sup>1</sup> que não se deve patente no caso de soluções:

meramente teóricas ou científicas, isto é, sem resultado prático industrial. Não podem, portanto, ser objeto de patente as invenções e descobertas que não tiverem por escopo a produção de objetos materiais. A patente destina-se a tutelar alguma coisa de concreto, de positivo, e não a impedir ou criar obstáculos ao progresso da ciência e das indústrias.

E a noção de “industrial” revela que esse conhecimento prático deve estar no campo *técnico*.

Dissemos em obra anterior<sup>2</sup>:

O que é, assim, técnico? Os tribunais alemães e americanos têm tratado extensamente da matéria. Para a Suprema Corte da Alemanha, tal seria o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado<sup>3</sup>. O Tribunal Federal de Patentes do mesmo país definiu como tal “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização controlada de fenômenos naturais”<sup>4</sup>. O elemento conceitual “forças da natureza” ou “estados da natureza” parece

---

1 MENDONÇA, Jose Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro - vol III Tomo I . Campinas: Russel, 2003, p. 153; 158.

2 BARBOSA, Denis Borges, Bases Constitucionais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. -.

3 Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672. Diz Antonio Abrantes, <http://denisbarbosa.blogspot.com>: “A palavra técnica provém do grego “techne” que significa as artes úteis, que por sua vez provém de “tekton” ou carpinteiro, de forma que em sua origem a palavra envolvia algo do mundo físico em oposição ao mundo das idéias abstratas. Uma definição muito utilizada da natureza técnica de uma invenção é encontrada na decisão Gert Kolle <http://swpat.ffii.org/vreji/papri/grur-kolle77de.html#Read> e <http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html> da corte alemã de 1976 “Dispositionsprogramm” como “the teaching how to use controllable natural forces to achieve a causally predictable result without the intervention of the human mind”. “ensinar como se usa as forças naturais controláveis para alcançar casualmente um resultado previsível sem a intervenção da mente humana”

4 Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147).

especialmente relevante quando se considera a rejeição das idéias abstratas e procedimentos mentais como sendo invenção.

Nas diretrizes de exame do Escritório Japonês, a exigência é de que a solução em que se traduz o invento deva se dar pela utilização das Leis da Natureza. Assim, nominalmente se excluem as linguagens de programação ou um método de diminuir os custos de arrecadação de tarifas pelo arredondamento para baixo dos valores menores de dez centavos.

Nas diretrizes de exame do Escritório Europeu de Patentes, a interpretação do art. 52 da respectiva Convenção precisa que o invento deva ser concreto e técnico. Em outras palavras, não pode ser abstrato, nem não-técnico, entendidas nesta última expressão as criações estéticas e as simples apresentações de informações.

Essa doutrina, que prevalece em praticamente todos sistemas legais, encontrava uma exceção singular no direito americano. Em 30 de outubro de 2008, no caso *In Re Bilski*, a Corte Especializada americana afiliou-se à tendência predominante, com profunda mudança na perspectiva da industrialidade, como exigência necessária das patentes <sup>5</sup>

Mas *todos* inventos industriais receberão necessariamente patente?

O Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de nenhum campo tecnológico por patente, nem a obriga. A Constituição de 1988 não limita os campos da técnica onde se deve conceder patente pela norma ordinária, nem impõe que a proteção abranja todos os campos.

Assim, é na Lei 9.279/96, e não na esfera constitucional, que se vai discutir a possibilidade e conveniência de patentear cada setor da tecnologia, obedecido sempre o balanceamento constitucional de interesses <sup>6</sup>.

A questão que se deve colocar, assim, é se o Poder Legislativo pode escolher os campos de tecnologia para os quais se dê ou não proteção. É possível que a lei ordinária efetue equações diversas de direitos e obrigações; mas, em

---

5 Jonathan D. Schlaife, Patentability of computer software and business methods: The *In re Bilski* case—"In *Bilski*, the Federal Circuit held that the Supreme Court had articulated the definitive test of whether a process claim is patentable subject matter is that it must 1) be tied to a particular machine or apparatus or 2) transform a particular article into a different state or thing. Importantly, the Federal Circuit held in *In re Bilski* that the above-noted test is the only test that it will use for §101 analysis of process claims". (...) "In the end, the Federal Circuit held that *Bilski*'s invention did not transform an article to a different state or thing, because the concepts in *Bilski*'s invention were non-physical, and hence not eligible. Even though physical steps (such as identifying market participants) were involved, the process was not tied to a machine and did not transform an article. Two conclusions of the court were that it was not specific about requirements for determining if a claim is "tied to a machine" and that it refrained from overruling *State Street*, except for the "useful, concrete, and tangible results test.", encontrado em [http://www.nixonpeabody.com/linked\\_media/publications/TIP\\_Alert\\_10\\_30\\_2008\\_.pdf](http://www.nixonpeabody.com/linked_media/publications/TIP_Alert_10_30_2008_.pdf), visitado em 22/1/2009.

6 O mesmo ocorria em relação à Constituição anterior. Ver Pontes de Miranda (1967: v. 5, 550-559). Numa metáfora instrutiva, a cláusula constitucional de propriedade industrial, em tensão com os demais princípios constitucionais relevantes, estabelece um cubo virtual (que – levando ainda em conta os requisitos do Direito Internacional relevante - se poderia denominar "cubo de Kelsen", por evocação de uma construção análoga do jurista austríaco) no interior do qual a lei ordinária teria espaço-mais ou menos apertado – para construir a política legislativa.

qualquer das formulações, ela corporifica (“...a lei assegurará...”) os elementos essenciais definidos da Carta.

Diz Newton Silveira, quanto às escolhas legais dentro do escopo constitucional<sup>7</sup>:

Sobre tais exceções já escrevia Gama Cerqueira, em seu *Tratado*, que “não dependem do direito do inventor, sendo determinadas por motivos de ordem económica ou outros” (ob. cit., p. 128). (...)

A constitucionalidade desse dispositivo foi confirmada por acórdão da 1.ª Turma do STF de 13.4.82, no RE 94.468-1-RJ, do qual foi relator o Min. Néri da Silveira (RDM 56/130 e ss.), e tem a seguinte ementa: “O legislador ordinário pode definir o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. Não dispôs o legislador ordinário em afronta ao espírito do dispositivo constitucional referido quando, no art. 9.º, “c”, da Lei 5.772/71s vedou a privilegiabilidade quanto às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação. Recurso extraordinário não conhecido”.

O apelo extremo foi interposto pela Universidade de Strathclyde, da Escócia, a qual impetrara mandado de segurança contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que lhe indeferira pedido de patente para um “processo de preparação de derivados de pteridina”. Denegado a segurança, a impetrante recorreu ao TFR, que, pela 3.ª Turma, negou provimento à apelação, unanimemente, em acórdão da lavra do Min. Armando Rollemberg, em cuja ementa destacou: “A fixação de limites à garantia do privilégio de invenção, atendendo ao interesse público e à tradição do nosso Direito, está implicitamente autorizada na Constituição, à qual se ajusta, portanto, o art. 9.º, “c”, da Lei 5.772/71”.

Em seu relatório, perante o TFR, o Min. Armando Rollemberg refutou a alegada inconstitucionalidade nos seguintes termos: “O privilégio não decorre, no caso concreto, diretamente da norma constitucional, que não é auto-executável nem bastante em si mesma, mas da lei ordinária. . . Na elaboração da lei, deve o legislador ordinário atender às diretrizes de ordem programática, limitativas do direito de propriedade, cuja função social é reconhecida e será mantida mediante a repressão ao abuso do poder económico (art. 160, III e V, da CF)”.

A Lei 9.279/96 estabelece as hipóteses impessoais de concessão do privilégio; cada um dos pressupostos da patente tem radicação constitucional, seja do texto do art. 5º. XXIX da Carta, seja da tessitura complexa dos direitos e interesses constitucionalmente assegurados.

Os requisitos constitucionais para haver patente são;

- que a criação seja prática e técnica (resultante da expressão “invento”);
- que seja *nova* (também derivada da expressão “invento”);
- que a contribuição técnica seja proporcional ao privilégio concedido (ou seja, que tenha *atividade inventiva*, como um imperativo geral de proporcionalidade);

---

7 Newton Silveira, *Garantias Constitucionais Aos Bens Imateriais*, RDM, 60:18-23, out-dez. 1985.

- que possa ser reproduzida industrialmente (da expressão “industrial”), e
- que em sua descrição haja informação suficiente para que o invento possa ser utilizado efetivamente em favor do desenvolvimento econômico (cláusula final).

Mas existe norma específica, na qual se excepciona, por interesse público, determinados inventos, mesmo satisfeitos os pressupostos constitucionais, de haver patente. A lei ordinária assim prevê:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Cumprindo o mandado constitucional, desta feita, a Lei 9.279/96 escolheu e nominou quais os campos excluídos de patentes. Assim, nesta escolha, procurou cumprir a cláusula finalística (sem esgotar o seu pleno alcance valorativo) e as demais exigências da Constituição.

Fora desses campos, todos os inventos industriais, de qualquer gênero, recebem a proteção da lei, desde que, sem discriminações, sejam *inventos*, caracterizem-se como *novos* e *dotados do contributo mínimo da atividade inventiva*, sejam *industriais* em sua aplicabilidade, e seu pedido revele suficientemente a nova técnica que permita ser completa e eficazmente aplicadas pelos agentes econômicos da sociedade.

Não há uma cláusula inclusiva, que diga quais os inventos são acolhidos; a lei não adota tal técnica. Não lista, por exemplo, os inventos de combinação, seja essa combinação de processos ou de produtos, os inventos de aparelhos, os inventos de processo ou de produto do campo elétrico ou os inventos (sempre de processo ou produto) de mecânica. Todos os inventos que passem nos filtros legais merecem patentes, se não proibidos pelo art. 18<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Improcede, assim, a tese daqueles que entendem não haver proteção de invento de seleção no direito brasileiro. Deveriam ser proscritos, pela inclusão no art. 18? No estudo de Helen Miranda Silva, Avaliação da análise dos pedidos de patentes farmacêuticas feita pela Anvisa no cumprimento do mandato legal da anuência prévia, Dissertação De Mestrado, Maio, 2008, Fundação Oswaldo Cruz, nota-se que o número de tais inventos na faixa-2001-2006, examinados pela Anvisa, corresponde a 1.57% desse total. Não há assim, relevância econômica sequer para promover mudança na lei só a esse título, especialmente sabendo que o exame dos requisitos constitucionais, só eles, já provavelmente bastará para coibir quaisquer

Assim é que os inventos de seleção, sejam de seleção de processos ou seleção de produtos, têm igual proteção, eis que não constantes do art. 18.

## [ 1 ] § 2 . - O que são inventos de seleção

Diz Carlos Correa que seriam patentes (*rectior*, inventos) de seleção <sup>9</sup>:

sob a qual um único elemento ou um pequeno segmento dentro de um grupo mais abrangente conhecido é 'selecionado' e reivindicado independentemente, baseado numa característica particular não mencionada no grupo mais abrangente.

Uma outra definição seria a proposta por Grubb <sup>10</sup>:

“caracteriza-se quando um único elemento de uma vasta fórmula já conhecida é selecionado e reivindicado de modo independente sob o argumento que este apresenta uma característica especial não mencionada na patente original”.

Como a bibliografia brasileira sobre esse tipo de patente é escassa <sup>11</sup>, vale demorar um pouco sobre o ponto.

### [ 1 ] § 2. 1. - Para compreender o que é uma seleção

Para usar exemplo bem prosaico: imaginemos que alguém – num tempo passado hipotético – chegue à solução técnica de se combinar massa e queijo, numa mistura de fim gastronômico. Localizando nosso exemplo na cidade

---

ineficiências. Mas, como veremos, não há de outro lado NENHUMA obrigação internacional de garantir esse tipo de privilégio no Brasil, facultando assim sua inclusão no art. 18 da lei.

<sup>9</sup> “A “selection patent” is a patent under which a single element or a small segment within a large known group is “selected” and independently claimed, based on a particular feature not mentioned in the large group”. If the large group of elements is already Correa C. Integrating public health concerns into patent legislation in developing countries., encontrado em [http://www.southcentre.org/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=13&Itemid=](http://www.southcentre.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13&Itemid=) , visitado em 2/2/2009. .

<sup>10</sup> GRUBB, P.W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology. New York: Oxford, 2004.

<sup>11</sup> Conta-se recentemente com a monografia de especialização do Eng. Fábio de Araújo Ottoni Ferreira, Patente de Seleção: Aspectos Farmacêuticos e Biotecnológicos de Proteção Na Área De Propriedade Industrial, apresentado à Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da Pontifícia Universidade Católica - PUC/RJ em 2009, sob a orientação deste subscritor e, apenas de passagem, JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães; SOUZA, Cristina Gomes de. Especificidades do patenteamento no setor farmacêutico: modalidades e aspectos da proteção intelectual. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, June 2008 . Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0102-311X2008000600002&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008000600002&lng=en&nrm=iso)>. Acesso em: 03 Feb. 2009. doi: 10.1590/S0102-311X2008000600002.

grega de Sibaris, lá pelo ano 2000 AC, teríamos talvez aí uma patente gastronômica, que era então deferida pela lei local <sup>12</sup>.

Pois imaginemos que um segundo inventor determina que – não qualquer massa, nem qualquer queijo, como constante da primeira patente – mas a combinação específica da massa bavette e do queijo Grana Padano produzem melhor efeito gustativo, numa combinação sem precedente e *surpreendentemente* agradável ao palato <sup>13</sup>.

Massa e queijo são gêneros, bavette e Grana Padano espécies. Dentre o gênero anteriormente patenteado (em Sibaris....) se determinou uma espécie de combinação específica, que produza um efeito não descrito na patente anterior.

Para bordar nosso exemplo: imaginemos que a patente anterior use algum tipo de mensuração.....digamos, uma “estrela” do Guia Michelin para determinar o efeito gustativo alcançado pela solução massa combinada com queijo.

Mas o problema técnico visado pela segunda patente é outro: o segundo inventor pretende, com sua combinação, alcançar três estrelas no Guia Michelin. Assim, ainda que a combinação bavette e Grana Padano esteja, em teoria, coberta pela combinação massa e queijo, o *problema técnico* resolvido pela nova combinação é diverso, ou, pelo menos, o salto de uma para três estrelas pela simples alteração de ingredientes é um espanto.

[ 1 ] § 2. 2. - Elementos fáticos para que uma seleção possa se presumir patenteável

A utilidade de se considerar a concessão da patente para bavette e Grana Padano depende, por puro bom senso, de alguns pressupostos. Primeiro, que o genérico “massa” não se resuma, como ocorria na experiência deste autor nos anos 50’, a macarrão e espaguete, e os queijos a minas e prato. Não há um invento na seleção do esperado, do descrito, do que, enfim, qualquer cozinheira de forno-e-fogão prepararia, lendo a receita patenteada.

---

<sup>12</sup> "Phylarcus, wrote the following about the Sybarites: "Phylarcus, I say, states that "The Sybarites, having given loose to their luxury, made a law that...if any confectioner or cook invented any peculiar and excellent dish, no other artist was allowed to make this for a year; but he alone who invented it was entitled to all the profits to be derived from the manufacture of it for that time; in order that others might be induced to labour at excelling in such pursuits".RICH, Giles S. The exclusive right since Aristotle. Circuit Judge. Court of Appeals for the Federal Circuit. Foundation for Creative America. Bicentennial Celebration, United States Patent and Copyright Laws. May 9, 1990. Vide Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991 e M\_F., Una legge sulle invenzioni del' 500 a.c., Rivista di diritto industriale, 1965, p. 155.

<sup>13</sup> O exemplo é inteiramente didático, e atende somente ao gosto pessoal do subscritor. Talvez fosse mais perto do parâmetro real de patenteabilidade se a combinação fosse da obscura massa polonesa pieroski com um queijo do yak nepalês albino.

Assim, para que haja *invento* nestes casos, a *prática* aponta que os requisitos constitucionais só aparecem quando a seleção compreenda, quase que em regra geral, um número tão significativo de espécies no gênero indicado, que uma hipótese específica (a) resolva um problema técnico diverso do já resolvido e (b) de uma forma que não esteja descrita anteriormente (c) e, além disso, que o faça de uma maneira que.....a cozinheira de forno e fogão, só com seu conhecimento e a receita, não chegasse naturalmente.

Essas condições práticas foram especificadas pelo Escritório Europeu de Patentes<sup>14</sup>

(i) a seleção deve representar uma pequena espécie em face do gênero já revelado;

(ii) a seleção não é antecipada por qualquer das características já apontadas nos documentos do estado da técnica, principalmente, nos exemplos dos pedidos de patentes; e

(iii) a seleção deve ter um efeito técnico distinto do conhecido, ou seja, *resolve um problema técnico distinto*.

Entenda-se: não há requisitos específicos para o invento de seleção. Não poderia haver, pois o processo de patenteabilidade é sempre de direito estrito, e não cabe à EPO, ao INPI, nem a mais ninguém, senão o poder legislativo de cada país, estabelecer requisitos a mais - ou a menos - para a patente.

Assim, a seleção, como qualquer outro invento, será patenteável se atender aos requisitos constitucionais, e não estiver na lista do art. 18. Mas, *na prática*, o atendimento de tais requisitos legais e constitucionais, quando se trata de inventos de seleção, parece presumir a existência de condições fáticas como as descritas. Assim, verifica-se uma *presunção* de que a ausência destas situações de fato importe em não patenteabilidade das seleções.

Os requisitos apontados pela EPO constituem, assim, um *teste* e não a construção de requisito legal.

---

<sup>14</sup> European Patent Office. International academy seminar on examination in the field of pharmaceuticals. Munich, 2000. Adaptamos a letra do texto da EPO ao sentido das nossas ponderações. Os requisitos correntes da EPO estão nos Guidelines for Examination in the European Patent Office (status December 2007), encontrado em [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4C0AAA2182E5D2F2C125736700567D71/\\$File/guidelines\\_2007\\_complete\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4C0AAA2182E5D2F2C125736700567D71/$File/guidelines_2007_complete_en.pdf), visitado em 4/2/2009.



## [ 1 ] § 2. 3. - A presunção e o problema da novidade

Um muito citado julgamento inglês de 1930 <sup>15</sup>, que vem ser ainda a principal fonte nos vários sistemas jurídicos, assim descreveu as condições fáticas pertinentes, que conduzem à presunção de que numa seleção possa haver patente<sup>16</sup>:

- (1) deve haver alguma vantagem substancial a ser assegurada pelo uso dos elementos selecionados;
- (2) todos os elementos selecionados devem possuir tal vantagem (embora raras exceções não invalidassem a patente); e
- (3) a seleção deve ser em relação a uma propriedade, a qual pode ser justamente mencionada como sendo peculiar ao grupo selecionado <sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> I. G. Farbenindustries Patents (1930) 47 RPC 239–289

<sup>16</sup> Na versão constante da Monografia de Fábio Ottoni, op. cit. A decisão original é assim descrita: TERRELL, Thomas & Courtney TERRELL. Letters Patent For Inventions, 8º Edition by J. Reginald Jones. Londres: Sweet & Maxwell Limited, 1934, p.82: "The question is of importance in the case of chemical patents in which the invention often resides in the selection of a particular substance or group of substances for a particular purpose. The general principles governing the validity of such patents were discussed in I. G. Farbenindustrie A.G.'s Patents (47 R. P. C. 289, at p. 322) by Maugham, J., who pointed out that the 'following conditions must be fulfilled: (1) The selection must be based on securing some advantage (or avoiding some disadvantage) by the use of the selected members; (2) all the selected members must possess the required advantage; but a few exceptions here and there would not be sufficient to make the patent invalid; (3) the selection must be for "a quality of a special character" which is peculiar to the selected group, and this quality must not be one which would be obvious to an expert. The learned Judge then went on to say that it is necessary "for the patentee to define in clear terms the nature of the characteristic which he alleges to be possessed by the selection ... he must disclose an invention; he fails to do this in the case of a selection for special characteristics, if he does not adequately define them."

<sup>17</sup> Carlos Correa, org., A Guide To Pharmaceutical Patents, VolII., South Center, Julho de 2008, encontrado em [http://www.southcentre.org/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=932&Itemid](http://www.southcentre.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=932&Itemid), visitado em 4/2/2009, nota que haveria dúvidas quanto à persistência do terceiro requisito: "Although the first two would still be valid in present practice, there is doubt regarding the third rule". Não me parece, no entanto, descabido o requisito para a presunção: a solução técnica peculiar à seleção é exatamente onde se determina a *atividade inventiva* em face ao estado da técnica. É o que diz a cláusula final do julgado, referente a este item 3): "and this quality must not be one which would be obvious to an expert." O Manual de Exame britânico em vigor, mantendo a regra, reespecifica os fatores, exatamente examinando atividade inventiva: Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the UK Patent Office (May 2005), Inventive step - Paragraphs 2464, Section 3 of the Manual of Patent Practice, paragraph 3.2765 A "selection" invention should meet the criteria laid down in I G Farbenindustrie AG's Patent, 47 RPC 289 at pages 322-3, namely, (1) the selection must be based on some substantial advantage gained or some substantial disadvantage avoided, (2) substantially all the selected members must possess the advantage in question, and (3) the selection must be in respect of a quality of special character which can fairly be said to be peculiar to the selected group; this is not necessarily nullified if it transpires that some other members of the class from which the selection is made have this quality, but the claim may be invalid if it is found that the quality is common to many other members in addition to those selected.

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)<sup>18</sup>.

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 <sup>19</sup>.

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.

---

<sup>18</sup> Guide To Pharmaceutical Patents Southcenter 2008, op. cit., que menciona como fundamento T279/89 of 3.7.1991, ref. O.J. Supplement 6/1992 and discussed in B Hansen and F Hirsch *Protecting Inventions in Chemistry: Commentary on Chemical Case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law* (Wiley-VCH Berlin 1998) pp. 127–128. O texto original da citação é: “1) The chosen sub-range must be narrow. 2) It must be sufficiently distant from the preferred known range (as possibly defined by examples). 3) The chosen range may not be an arbitrarily chosen section of that which is known, and cannot be a simple embodiment of what has been previously described, but must lead to a new invention (purposive selection)”. Os Guidelines 2007 da EPO, Cap. IV, 9.8, ii) também citam esse critério.

<sup>19</sup> Guidelines EPO 2007, Cap. IV, 9.8 “In determining the novelty of a selection, it has to be decided, whether the selected elements are disclosed in an individualised (concrete) form in the prior art (see T 12/81, OJ 8/1982, 296). A selection from a single list of specifically disclosed elements does not confer novelty. However, if a selection from two or more lists of a certain length has to be made in order to arrive at a specific combination of features then the resulting combination of features, not specifically disclosed in the prior art, confers novelty (the “twolists principle”)”.

Os critérios apontados nesta seção, como iniciamos dizendo, não criam requisitos específicos de patenteamento. Apenas indicam, com base na pragmática de exame, que, presentes tais requisitos, haverá uma presunção de novidade. Ou, talvez melhor dizendo, afasta-se a presunção de que, numa seleção dentre um gênero no estado da técnica, não há novidade.

[ 1 ] § 2. 4. - Novidade é uma só

Alguns autores, comentando a *conveniência e oportunidade* de se conceder patentes de seleção, mencionam a existência de graus diversos de novidade, em propriedade industrial <sup>20</sup>. Como a seleção importaria em uma diferente novidade, não caberia dar proteção. A falta de precisão conceitual se explica, eis que se trata de artigos de análise de política pública.

Em direito estrito, não existe diferentes graus de novidade. Patente é matéria de direito estrito, não de concessão discricionária. Nenhum órgão pode decidir “dar ou não dar” patente em face de políticas públicas discricionárias. Nenhum órgão (no Brasil ou nos demais países onde existe Estado Democrático de Direito) pode decretar novidades maiores ou menores. Ou há a única novidade fixada na lei, ou não há novidade nenhuma.

Assim, a ninguém se justifica, pelo argumento de trata-se de seleção, não atender aos pressupostos da novidade. A novidade aplicável é igual a todo e qualquer invento. Os critérios construídos pela prática internacional são *testes* para se determinar a existência de uma só e única novidade: a que vale para inventos de mecânica, astronáutica ou biotecnologia.

Como a determinação fática da existência da mesma e única novidade varia de dificuldade, constroem-se os testes específicos para assegurar que é a mesma e invariável novidade que se verifica no caso em análise.

[ 1 ] § 2. 5. - Prudência na concessão de patente de seleção

Na verdade, o abuso no patenteamento nessa variedade de criação, visando aumentar o prazo de proteção mesmo quando não exista real novidade, aconselha a mais rigorosa atenção do exame na apuração da novidade de qualquer invento que se pretenda existir numa seleção.

Os parâmetros irrazoavelmente permissivos de exame de certos países centrais quanto aos inventos de seleção, especialmente, mas não só, os Estados

---

<sup>20</sup> Em particular, Jannuzzi et alii, op. cit.

Unidos <sup>21</sup>, não devem dar pretexto, jamais, a um exame descuidado por parte do examinador brasileiro <sup>22</sup>. Mas, por descuido ou preguiça, isso ocorre, e mesmo a ANVISA incorre em tal falta de diligência.

Aliás, como alvitra certa doutrina, a proibição de inventos de seleção poderia mesmo ser incluída na lei nacional, sem maior risco de violação de TRIPS <sup>23</sup>. No entanto, como a exclusão desse tipo de patentes pode igualmente lesar interesses de desenvolvimento de solução nacionais singulares em patentes de gênero, vale ponderar a máxima *abusus not tollet usus*, e o dizer “não se verse o bebê junto com a água do banho” <sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Quanto aos parâmetros americanos, que nos abstermos aqui de comentar devido exatamente à excessiva permissividade de critérios, vide Kaye Scholer LLP, *Pharmaceutical and Biotech Patent Law*, PLI New York #15140, 2008, § 7:2:3 e Landis on Mechanics of Patente Claim Drafting, 5th. Ed. PLI, New York, § 6:9. A crítica à leniência americana se lê no Guide, Southcenter 2008, op. cit., que menciona PW Grubb *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, Fundamentals of Global Law Practice and Strategy* (Clarendon Press Oxford 1999) p. 197. Como se sabe, subsistem críticas veementes ao que é percebido como níveis baixos de exame americano, que têm causado reações recentes da Suprema Corte, no caso da atividade inventiva, e do tribunal especializado, no caso da exigência do requisito de natureza técnica das soluções (In Re Bilski). Jacuzzi et alli notam: “Patentes de seleção têm sido uma das principais facetas da estratégia de perpetuação da proteção patentária pelas indústrias farmacêuticas que, ao obterem maior número de patentes em torno de uma invenção original, maximizam as oportunidades de comercialização de produtos com inovações incrementais. O INPI parece mostrar uma tendência de acompanhamento dos mecanismos de análise de pedidos de patentes empregados por outros países desenvolvidos, onde se denota o estabelecimento de escopos de proteção mais permissivos quanto à proteção deste tipo de invenções”.

<sup>22</sup> Guide, Southcenter, op. cit.: “By their very nature, selection inventions could allow patentees to extend the term of their patents beyond the mandated period since the selection patent might be selected from a large group of elements which are already covered under a patent (maybe when the existing patent/s are nearing expiry). The recent trend in developed countries is to allow selection inventions. This in effect means that even when certain claims are not novel, they are allowed to be patented. There are, however, exceptions as exemplified by the German approach”. A atitude alemã é assim descrita: “In Germany, the Bundesgerichtshof has held that even in a relatively large generic group of compounds, disclosure of the group is, to the skilled chemist, fully equivalent to a disclosure of each compound within the group. Selection inventions in the normal sense of the word may, hence, be regarded as unpatentable in Germany”.

<sup>23</sup> Guide, Southcenter, op. cit.: “The TRIPS Agreement does not provide any guidance as to how selection inventions are to be treated or whether at all they are to be allowed or disallowed. As a result of this, WTO members can decide on such cases according to their municipal laws and being guided by their own policy objectives. If developing countries intend to exclude patent monopolies, where no genuine inventions are present, in order to allow, for instance, for a broader access to medicines, then developing countries may disallow selection inventions. This would be unobjectionable under the TRIPS Agreement”. Este subscritor, no entanto, recomendaria prudência na conclusão o Guide, pelas razões expostas em seu artigo Denis Borges Barbosa, *Minimum standards vs. harmonization in the TRIPs context (The nature of obligations under TRIPs and modes of implementation at the national level in monist and dualist systems)*, in Carlos Correa, org., *Research Handbook on Intellectual Property Law and the WTO*, Elgar Law, 2009 (no prelo).

<sup>24</sup> Jacuzzi et alli, “Destaca-se que se por um lado as patentes de seleção podem servir como uma oportunidade tecnológica e comercial, por outro, a aceitação deste tipo de patente pode constituir uma ameaça a uma política de acesso a medicamentos. A reedição de patentes baseadas em um mesmo fármaco, como a concessão de polimorfos e enantiômeros puros, pode estender o tempo de monopólio sobre um determinado fármaco e retardar a entrada da versão genérica no mercado visto que, para que estes sejam comercializados, é necessário que as patentes às quais fazem referência estejam em domínio público. Por outro lado, o desenvolvimento de invenções de menor custo como a construção de me-toos, novas formas farmacêuticas, combinações de fármacos, pró-drogas e o 2º uso médico pode ser uma opção táctica para países

Boa ou má para o País, a proteção de inventos de seleção é incluívelmente coberta pela lei em vigor. E a leitura *constitucional* deste tipo de patente impõe que se tenha a atenção mais estrita, a busca mais cuidadosa, o cuidado mais rebuscado, para se fugir a algo que é costumeiramente usado para práticas abusivas, e vem sendo objeto de práticas indevidamente descuidadas em jurisdições estrangeiras:

> Tribunal Regional Federal da 2ª Região

"Pretensão a estender a validade da patente de forma a que se prolongue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada garantia constitucional de temporariedade das patentes, com prevalência ao "interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país". 1ª Turma Especializada, AI 2007.02.01.013465-9, JC Márcia Helena Nunes, DJ 02.04.2008

### [ 1 ] § 2. 6. - Da questão da atividade inventiva nos inventos de seleção

Como se sabe, a novidade é apenas um dos requisitos constitucionais para a patente. O invento pode ser novo, pois nunca antes descrito daquela forma específica, mas ser tão naturalmente depreensível, que seria desproporcional conceder uma patente na extensão e amplitude prevista em lei. A hipótese da massa espaguete com queijo minas, no nosso exemplo casual, ilustra a questão: a cozinheiro de forno e fogão, tendo um mínimo de opções a sua escolha, teria naturalmente que chegar à ‘nova’ solução culinária <sup>25</sup>.

A pragmática também constroi uma série de testes para deteminar a presunção de atividade inventiva <sup>26</sup>. Por exemplo, como ocorre em todos os campos da técnica, não haverá atividade inventiva se a espécie selecionada não demonstra

---

com capacidade tecnológica instalada como o Brasil. Sendo assim, conhecer os aspectos do patenteamento no setor farmacêutico é fundamental para que o país alcance maior desempenho na proteção de invenções neste campo tecnológico”.

<sup>25</sup> Guidelines for examination in the European Patent Office (pre-2007), Part C, Chapter IV - Annex (Examples relating to the requirement of inventive step indicators), (3.1) Obvious and consequently non-inventive selection among a number of known possibilities. 3.1 Obvious and consequently non-inventive selection among a number of known possibilities: (iv) The invention consists merely in selecting particular chemical compounds or compositions (including alloys) from a broad field. Example: The prior art includes disclosure of a chemical compound characterized by a specified structure including a substituent group designated "R". This substituent "R" is defined so as to embrace entire ranges of broadly-defined radical groups such as all alkyl or aryl radicals either unsubstituted or substituted by halogen and/or hydroxy, although for practical reasons only a very small number of specific examples are given. The invention consists in the selection of a particular radical or particular group of radicals from amongst those referred to, as the substituent "R" (the selected radical or group of radicals not being specifically disclosed in the prior art document since the question would then be one of lack of novelty rather than obviousness). The resulting compounds (a) are not described as having, nor shown to possess, any advantageous properties not possessed by the prior art examples; or (b) are described as possessing advantageous properties compared with the compounds specifically referred to in the prior art but these properties are ones which the person skilled in the art would expect such compounds to possess, so that he is likely to be led to make this selection.

<sup>26</sup> Vide Guidelines 2007, Cap. IV, 3. “Obvious Selections”, onde se propõe vários testes de atividade inventiva.

nenhuma qualidade não existente no estado da arte, ou – havendo tal qualidade – a pessoa com conhecimento normal da matéria chegaria naturalmente à seleção <sup>27</sup>: mais uma vez, o caso da nossa cozinheira de forno e fogão preparando macarrão com queijo de minas <sup>28</sup>.

Não se exige, de outro lado, que haja um *novo problema a ser resolvido*, mas simplesmente a resolução de uma forma inesperada – como no nosso exemplo do atingimento de um grau surpreendente de qualidade gastronômica, com mais duas estrelas no Michellin <sup>29</sup>.

O problema mais específico dos inventos de seleção, desta feita, é o reconhecimento da novidade, e não o elemento analítico subsequente da atividade inventiva. Parece pacífico, assim, que existem hipóteses em que cabe reconhecer a existência de atividade inventiva em seleções <sup>30</sup>.

Daí a recomendação de Carlos Correa aos formuladores de política pública dos países em desenvolvimento: como regra, se os elementos da espécie já foram descritos ou reivindicados, não se presume novidade; mas havendo vantagens inesperadas na espécie, deve-se aplicar as regras gerais da lei pertinente para se concluir pela patenteabilidade <sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> No local recém mencionado: “(iv) the invention consists merely in selecting particular chemical compounds or compositions (including alloys) from a broad field. Example: (...) The resulting compounds: (a) are neither described as having nor shown to possess any advantageous properties not possessed by the prior art examples; or (b) are described as possessing advantageous properties compared with the compounds specifically referred to in the prior art, but these properties are ones which the person skilled in the art would expect such compounds to possess, so that he is likely to be led to make this selection”.

<sup>28</sup> Incidentalmente: queijo de minas *curado*, como se usava na década de 50'. O queijo frescal dá um resultado anti-intuitivo e anti-gastronômico

<sup>29</sup> Guidelines 2007, C. Cap. IV, “11.11 Selection inventions The subject-matter of selection inventions differs from the closest prior art in that it represents selected sub-sets or sub-ranges. If this selection is connected to a particular technical effect, and if no hints exist leading the skilled person to the selection, then an inventive step is accepted (this technical effect occurring within the selected range may also be the same effect as attained with the broader known range, but to an unexpected degree)”.

<sup>30</sup> Carlos Correa, Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: developing a public health perspective, January 2007 | ICTSD — UNCTAD -WHO “If a previous patent contains, for instance, a Markush-type claim with a large number of possible compounds without a detailed disclosure, and the compounds claimed in a subsequent patent are not found by simple experiments and show an unexpected advantage, far enough away from the completely disclosed compounds in the previous patent, an issue of inventive step will essentially arise in considering the patentability of the selection.”

<sup>31</sup> Correa, Guidelines, 2007, “Recommendation: As a general rule, selection patents should not be granted if the selected components have already been disclosed or claimed and, hence, lack novelty. If unexpected advantages of existing products were deemed patentable under the applicable law, the patentability of a selection could be considered when an inventive step is present”.