

Uma nota brevíssima: requisitos substantivos para obter uma patente

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2013)

Vamos percorrer brevemente os requisitos de patenteabilidade das invenções. Há sete deles listados nos arts. 8º, 10, 18, 22 e 24 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 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*. 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 hiante desse requisito):

“Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2ª 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 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 *obvia* para um técnico na arte ¹. Se fosse óbvia, se um engenheiro normal, se 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:

"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 ²) 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 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". ³

¹ Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S., O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distínguibilidade 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.

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

³ “[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

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 revelada ⁴:

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 reproduzível), 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 Lei ⁵.

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 (por um erro de topologia) 10, X da Lei.

Há a exigência de *unidade de invento*, constante do art. 22 da Lei ⁶:

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). É a doutrina da *credible utility*.

⁴ "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;

⁵ "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.

⁶ Vide nosso Tratado, cit., vol. II., Cap. VI, [3] § 3. 2. - Unidade da invenção. "Através de parecer de exigência, publicado na RPI 2164 de 26/06/2012, foi abordado a falta de unidade de invenção da matéria reivindicada em virtude de que buscava proteção para distribuidor, sistema de distribuição e método de distribuição, reivindicações 1-34 e 41-45, que se apresenta como solução para resolver o problema técnico da distribuição de produtos. Adicionalmente, reivindicava um alojamento de célula de carga, reivindicações 35-40 e um método de carregamento de um recipiente, reivindicações 46-47 os quais fazem uso de soluções diferentes da anteriormente citada. Através da petição nº020120089940 de 24/09/2012 a requerente apresentou esclarecimentos, novas páginas do quadro reivindicatório (total de 39 reivindicações), resumo e nova página 1 do relatório descritivo. No entanto, o novo quadro não se apresenta claro, em virtude de reivindicar o mesmo grupo de características técnicas repetidas vezes. Uma vez que, o presente pedido de patente apresenta uma única solução para resolver o problema técnico da distribuição de produtos seria

"Ante a sua indivisibilidade, não se pode declarar a caducidade parcial da patente. Se uma das reivindicações já estivesse dentro do estado da técnica, seria caso de nulidade por ausência do requisito de novidade, não de caducidade". TRF2, AC - 156795 9702433088, Terceira Turma, unanimidade, Des. Tania Heine, 15/08/2000

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.” Liardet v. Johnson, de 1778, Lord Mansfield, juiz.

esperado um distribuidor contendo as características essenciais para a solução desse problema, assim, mantendo o mesmo conceito inventivo." INPI, Recurso na PI0409876-5, 19 de outubro de 2012.

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.