

Da perda da novidade pela revelação do invento em si mesmo

Denis Borges Barbosa (2009)

Outras causas de perda da novidade	4
O uso da tecnologia transparente sob relação de confidencialidade	5
Das conclusões deste estudo	6

Neste estudo discutiremos a questão de perda de novidade pela revelação da tecnologia aparente, que é transparente pela própria circulação física do *corpus mechanicum*¹.

Essa constatação já fizemos a muito²:

Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informações.

Dissemos anteriormente sobre a questão³:

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Redação similar tinha o CPI 1971 (Art. 6º Par. 3º), “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público (...) por uso (...)”.

Os textos anteriores não discordam do princípio:

O de 1945:

Art. 7o. - Par. 1º. Considera-se nova a invenção:

Que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido no país, (...) usada publicamente (...) de modo que possa ser realizada”.

O de 1967; com uma pequena variação:

Art. 5º - Par. 1º. Considera-se nova (...) a invenção que, até a data do depósito do pedido não tenha sido (...) explorada no país.

1 "Definizione di tecnologia trasparente e tecnologia opaca. Esempi pratici. Il concetto di “trasparenza” può essere definito in questo modo: “Se si riesce a vedere come funziona la macchina, questa è trasparente”(Borrello, 2004 “Tout se tient” Blog). Tradotto in termini pratici, significa che una tecnologia è trasparente quando essa permette all’utente di vedere le componenti tecniche di una macchina e di capire i processi che stanno dietro a determinate operazioni”, encontrado em <http://www.iopensource.it/main/IRischiDelleTecnologieOpache>, visitada em 23/5/2009.

2 Uma Introdução, 2ª. Ed., op. Cit., [Os requisitos da patente de invenção em denisbarbosa.addr.com/119.rtf](http://denisbarbosa.addr.com/119.rtf).

3 Uma Introdução, 2ª. Ed., op. Cit., [Os requisitos da patente de invenção em denisbarbosa.addr.com/119.rtf](http://denisbarbosa.addr.com/119.rtf).

O de 1969; repete, no ponto, o de 1967. Tem-se, desta forma, que desde o Dec. 7903/45 segue-se os mesmos princípios do Código vigente: o de que é o uso **público** que constitui anterioridade ou divulgação. Desta feita, a doutrina elaborada sobre o antigo Código é plenamente aplicável, neste ponto, ao CPI de 1996.

Para ampliar o embasamento teórico das conclusões que desenvolveremos a seguir, cumpre trazer à colação também os textos estrangeiros mais significativos, os quais, por sua vez, alimentam a doutrina pertinente. Dizia a lei francesa de 2 de janeiro de 1968:

« Art. 8º (...) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par (...) un usage (...) avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande déposée a l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée »

Texto idêntico é o do Art. 52 da Convenção de Munique. (Patente Européia). Já a lei alemã entende que não é nova a invenção já utilizada na Alemanha, publicamente, de tal forma que um homem do ofício possa a reconstituir. A lei italiana também exige que, para ser privilegiável, a invenção não deva ser conhecida, de forma pública, em proporção suficiente para ser realizada. O requisito de publicidade do uso também é o da lei de Luxemburgo, Holanda, Inglaterra (salvo quanto à utilização secreta do próprio depositante), Japão e E.U.A.

Assim, quanto à questão, a doutrina destes países raciocina com base em legislação análoga à brasileira. Suas conclusões são, desta forma, aplicáveis ao caso.

Pois muitas vezes a novidade de invenções ou modelos de utilidade é questionada com base em documentos ou outras provas, que atestam o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros da criação patenteável antes do depósito do respectivo pedido no INPI. Um exemplo freqüente é o da empresa que, para evitar que um competidor consiga certa patente, alega anterioridade em relação à tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas, especificações, memórias de cálculo e que tais - que descreviam o invento para o qual se pede o privilégio muito antes que o pedido fosse apresentado.

A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, assim, a de quando o *uso* de um invento constitui anterioridade ou divulgação.

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam os autores ⁴:

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar

4 [Nota do Original] Chavanne e Burst, op. Cit., loc. cit.

segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade.

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade ⁵. Vide, sobre a questão, a seção posterior sobre período de graça.

De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à pessoa não vinculada a segredo só consiste em anterioridade se o receptor da informação pode compreendê-la.

Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre o código de 1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o código vigente. Diz, por exemplo, Pontes de Miranda:

“Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada;

(...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, (...)” ⁶.

E, igualmente, diz Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77):

A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do depósito do pedido de patente, tenha sido usada publicamente no país, “de modo que possa ser realizada”. Dizendo simplesmente usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: qualquer uso, desde que seja público e torne possível o conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade. Não é necessário que a invenção se torne, realmente, conhecida; basta essa possibilidade. É o que quer dizer a lei, quando emprega as expressões de modo que possa ser realizada. Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina

Deve-se ter em vista, finalmente, que, referindo-se a lei à possibilidade de realização da invenção, isso não significa que a invenção possa ser realizada por qualquer pessoa, o que seria absurdo. Se assim fosse, nunca o uso público da invenção prejudicaria a sua novidade. A lei cogita da possibilidade de realização por técnicos ou pessoas competentes e peritas, como diz a lei alemã, entre outras.

Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras pessoas. Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em público ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da

5 [Nota do Original] Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19

6 [Nota do Original] Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p. 289. Ed. Borzoi, 1971

invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto”.

Quanto às observações de Gama Cerqueira, atinentes à redação peculiar da lei de 1945, que exigia explicitamente que, para constituir anterioridade o uso devia ser público de forma a poder ser realizada, é de crer persistência do requisito, mesmo na lei vigente. A comparação da lei francesa de 1967 (que acompanhava o código brasileiro de 1971) com a doutrina, acima reproduzida, basta para confirmá-lo. É uma exigência natural, decorrente da estrutura do sistema.

Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a novidade do invento, deve ser público. Como o empregado (*strictu sensu*) tem dever de guardar segredo de fábrica (CLT, Art. 481, g), assim como todas as pessoas que estão a serviço do detentor do segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio o simples uso do invento em indústria não perfaz anterioridade. Mas se o empregado, diretor, ou prestador de serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo empregado diretor, etc. pode compreendê-lo, então se desfaz a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em relação àqueles não submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a existência de um pacto de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em vigor.

O uso deve ser tal que se possa compreender o invento. Este, mesmo usado publicamente, estando oculto no interior de uma máquina, de forma a que ninguém a ele tenha acesso, não constitui anterioridade. Entender o contrário seria destruir o sistema de patentes.

Este entendimento, de que o *uso público* da invenção entrega o invento ao domínio público é de entendimento geral. Disse a Suprema Corte dos Estados Unidos já em 1829:

A correta interpretação da lei patentária é que o primeiro inventor não poderá adquirir um direito a uma patente se ele aceitou que o objeto inventado viesse a uso público ou vendido publicamente para uso antes da solicitação de sua patente. Este ato voluntário, ou aquiescência na venda ou uso público, é um abandono de direito, ou, melhor dizendo, impede a satisfação dos termos e condições legais, segundo os quais somente o Secretário de Governo é autorizado a outorgar uma patente⁷.

Outras causas de perda da novidade

Evidentemente não é só o *uso público* do invento que compromete a novidade. Sobre a questão, dissemos recentemente:⁸

⁷ Pennock & Sellers v. Dialogue, 27 U.S. 2 Pet. 1 1 (1829) “The true construction of the patent law is that the first inventor cannot acquire a good title to a patent if he suffers the thing invented to go into public use or to be publicly sold for use before he makes application for a patent. This voluntary act, or acquiescence in the public sale or use, is an abandonment of his right, or rather creates a disability to comply with the terms and conditions of the law on which alone the Secretary of State is authorized to grant him a patent”, Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz e Ana Beatriz Nunes Barbosa, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais, Lumen Juris, 2009. No prelo.

⁸ Nulidade de modelos de utilidade: peculiaridades. In BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008

Quais fontes

As fontes capazes de provar uma anterioridade são, como diz a lei, “descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio”. Diz a jurisprudência quanto à natureza dos documentos:

“fls. 156/vº - Documento 10 - catálogo, em língua inglesa da SCHAEFER sobre a máquina HM-9 HOT MELT (...)Dentre os documentos apresentados pela autora destacamos como de relevância para o exame técnico:. Documento 10 – folheto da máquina SCHAEFER HM-9 – Hot-melt;. Documento 11 – Manual de operação da máquina HM-9”⁹.

Quais as provas admissíveis

Para se considerar os índices de estado da técnica como relevantes para seu laudo, o perito tem de determinar a prestabilidade da fonte de informação que, em tese, constaria do estado da técnica.

Disse, em meu Uma Introdução, 2ª. Edição¹⁰:

A noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust ¹¹ na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreto

O uso da tecnologia transparente sob relação de confidencialidade

No entanto, não há perda de novidade quando o *corpus mechanicum* circula em condições que asseguram um dever de confidencialidade. Assim dissemos sobre a matéria:¹²

Estas ponderações também são pertinentes para a hipótese de apropriação do segredo, inclusive quando se reivindica um pedido de

9 [Nota do Original] Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2002.51.01.514438-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 16.06.2008.

10 [Nota do Original] Op. cit. p.369

11 [Nota do Original] Droit de la propriété industrielle - Dalloz 1976, p. 15 e seg.

12 Uma Introdução, 2ª. Ed., op. Cit., [Os requisitos da patente de invenção em denisbarbosa.addr.com/119.rtf](http://denisbarbosa.addr.com/119.rtf).

patente, ou o privilégio, em pleito de adjudicação, independentemente do período de graça.

Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. Assim, para se verificar se houve resguardo do segredo do invento, além do elemento fático, há que se apurar um elemento volitivo, ou propriamente jurídico.

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há.

Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações

O art. 195 da Lei 9.279/96 tutela como crime de concorrência desleal o ato de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, *a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia*, mesmo após o término do contrato; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, dos mesmos conhecimentos ou informações, obtidos *por meios ilícitos* ou a que teve acesso *mediante fraude*.

Excluído assim o emprego de meios ilícitos, em particular a fraude, a tutela das informações sigilosas se resume às hipóteses em que haja uma relação de confidencialidade. Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informações.

A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigacionalmente.

Desta feita, se a circulação do *corpus mechanicum* que revela a tecnologia, ou ainda da descrição da tecnologia por documento escrito, se faz *entre partes sujeitas a um contrato* no qual a confidencialidade é juridicamente imposta, não há perda de novidade. Mas, à falta desse requisito, ocorre revelação prejudicial, e perde-se a novidade.

Das conclusões deste estudo

Neste estudo indicamos que a simples circulação de um bem, no qual se revela a tecnologia, prejudica a novidade, e impede a patente; tal não se dá, no entanto, se houver uma relação legal ou obrigacional de confidencialidade pela

qual, garantindo-se eficazmente o intuito de reserva (a chamada “Regra de Savigny”), mantém-se o sigilo do invento.

O mesmo se dá quanto a quaisquer das fontes que prejudicam a novidade, inclusive a circulação de documentos hábeis a revelar o invento.