

Nota sobre nulidade de muitas patentes de combinação concedidas sob o Código da Propriedade Industrial de 1971

<i>A exclusão de certas combinações na lei de 1971</i>	<i>1</i>
<i>Vedação de patenteamento de produtos químicos e padrão de reivindicações de misturas sob o código de 1971.....</i>	<i>2</i>
<i>A peculiaridade da Lei 5.772/71.....</i>	<i>3</i>
<i>O que é Mistura</i>	<i>5</i>
<i>Reivindicações de Composição.....</i>	<i>6</i>
<i>A individualidade da invenção de combinação</i>	<i>8</i>
<i>A presunção de que a combinação não é patenteável</i>	<i>11</i>
<i>Alcance das reivindicações de combinação.....</i>	<i>12</i>
<i>Combinação de elementos no estado da técnica.....</i>	<i>12</i>
<i>A perversão da clientela</i>	<i>13</i>

Denis Borges Barbosa (2007)

O tema desta nota é a ocorrência de nulidade em grande número de patentes versando sobre inventos relativos à química e área farmacêutica, incluindo-se também o campo dos defensivos agrícolas, concedidos sob o Código de Propriedade Industrial de 1971.

Em atuação seguramente de boa fé, mas errônea e diretamente contrária à lei, o INPI concedeu à época numerosas patentes que, na verdade, protegiam produtos químicos, farmacêuticos ou não. Algumas destas patentes subsistem como matéria judicial em discussão, e a questão resulta ainda corrente crucial.

Esta nota reitera posição doutrinária expressa pelo autor em 1988, constituindo, desta forma, posição assente a confirmada pelo exame e rediscussão do tema por mais de duas décadas.

A exclusão de certas combinações na lei de 1971

Cabe aqui um importante esclarecimento histórico. Até o Acordo TRIPs, parte do Tratado de Marraqueche da Organização Mundial do Comércio, todos os países membros da Convenção de Paris estavam livres para dar, ou denegar, patentes para determinadas áreas da invenção, por motivos de política pública ¹.

¹ Tal poder continua, mas em esferas limitadas.. O art. 27 de TRIPs determina que os Estados Membros concedam patentes para todas invenções, tanto de produto quanto de processo, e em todos os setores tecnológicos. Os requisitos da proteção são os clássicos: que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Deverá haver proteção e a patente deverá poder ser usada sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. O Acordo TRIPs da OMC veda exclusões legais de qualquer área da tecnologia do campo da proteção - exceto em poucos casos específicos. À luz do Acordo os países membros apenas podem excluir patentes das invenções: a) contrárias à ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida e

Em exercício desse poder derivado da lei internacional ², os países exerciam efetivamente tal exclusão, em especial no tocante aos inventos químicos e, quase universalmente, os farmacêuticos. A lei aplicável ao caso em análise, a 5.772/71, excluía da patente os seguintes inventos, entre outros não pertinentes a este estudo:

b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;

c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;

d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas;

e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo;

A alínea d) não pode ser analisada em separado. A exclusão de patentes relativas a produtos farmacêuticos, introduzida em 1945, foi sucessivamente acrescida dos *processos* que levam à obtenção desses produtos e, enfim, à vedação dos inventos relativos a produtos químicos em geral, e não só aos farmacêuticos.

Vedação de patenteamento de produtos químicos e padrão de reivindicações de misturas sob o código de 1971

Convém começar nosso raciocínio perguntando-nos por que se vedava o patenteamento dos produtos químicos. A proibição, que data do Código de 1945, é explicada pelos comentadores da época:

saúde hu-mana, animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao meio ambiente. b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou humana. c) animais que não sejam microorganismos; d) plantas que não sejam microorganismos, mas quanto às variedades de plantas deve haver um sistema de proteção específica; e) processos essencialmente biológicos para produção de animais e de plantas, exceto processos não biológicos ou microbiológicos.

² A lei de Propriedade Intelectual em todos os países de constituição explícita está, como toda legislação ordinária, condicionada pelo espaço que a Constituição abre para a criação de exclusivas; este espaço abre ao legislador ordinário um campo à discricionariedade de soluções para o sistema de patentes, marcas, etc. Com a importância do sistema internacional para a Propriedade Intelectual (vide nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. Luenm Juris, 2003: “Se há um sistema de propriedade dos bens intelectuais, ele deve ser, necessariamente, internacional”.) o quadrado ganha uma terceira dimensão: a do espaço correspondente, no qual o legislador pode discricionariamente construir a lei nacional, sem opor-se às obrigações internacionais do Estado Brasileiro. A intercessão não é necessariamente unívoca, eis que, pelo menos no nosso sistema, a Constituição prevalece sobre os Tratados, que, por sua vez, têm no campo da PI idêntica hierarquia às leis ordinárias. Assim, está o legislador no exercício da soberania nacional *constrangido* pelo espaço constitucional e *induzido* pelo espaço internacional. Esta metáfora certamente evoca a noção poligonal de Hans Kelsen ainda que num sentido diverso do que expresso em Teoria Pura do Direito. Trad. Coimbra: Arménio Amado, 1976, 4ª ed..

"As invenções de novos produtos químicos, em tese, são privilegiáveis, como as de outros produtos, não havendo motivos de ordem jurídica ou de ordem técnica que justifiquem a sua exclusão da proteção legal. Motivos de ordem econômica, porém, desaconselham a concessão de privilégios para este gênero de invenções, os quais se consideram prejudiciais ao desenvolvimento das indústrias químicas, porque conferindo a patente ao seu concessionário o direito exclusivo de fabricar e vender o produto, ainda que este possa ser obtido por processo diferentes, impede o aperfeiçoamento dos processos existentes e a criação de novos processos mais úteis e vantajosos sob o ponto de vista da sua eficiência ou economia. De fato, sabendo que a fabricação do produto é exclusiva do titular do privilégio, outros inventores não terão interesse de melhorar os processos conhecidos e de inventar novos processos dos quais não poderiam utilizar-se; ou procurarão obter a patente do processo no estrangeiro, onde a fabricação do produto seja livre, o que também redundaria em prejuízo para a indústria do próprio país. Comparando o grande desenvolvimento das indústrias de produtos químicos na Alemanha com o menor progresso dessa indústria na França, os autores consideram esses fatos, em grande parte, como consequência dos sistemas legislativos vigentes nesses países; pois, ao passo que na Alemanha a ausência de patentes para produtos químicos favorece o progresso da indústria, permitindo o constante aperfeiçoamento dos processos, na França os inventores encontram fechado o caminho para novas invenções. Os inconvenientes do sistema francês, aliás, foram previstos, quando se discutia a Lei de 1844, tendo Michel Chevalier advertido: "Si vous brevetez les produits chimiques, votre législation agira à la façon de l'édit de Nantes: elles obligera l'industrie nationale à s'expatrier" ³.

Se o propósito específico da vedação era de política industrial, e se caracterizava como a necessidade de proteger a indústria nacional, a interpretação do Código de 1971 como um todo não poderia fraudar tal propósito. Em particular, não se podia admitir que a política econômica implementada pela alínea b) do Art. 9 do CPI fosse comprometida esvaziada pela alínea d) do mesmo artigo.

Desta maneira, a interpretação do Art. 9, d) do CPI não pode ser tal que importe em violação do Art. 9, b).

No entanto, como notamos à época ⁴, eram numerosíssimos os pedidos de patentes de composição de produtos químicos depositados no INPI. Uma parte considerável destes pedidos se caracterizava pela simples mistura de ingredientes ativos - por exemplo, um inseticida - com um componente de suporte: solvente, fumígeno, etc.

Simplesmente, as representantes brasileiras das patentes de famílias que, no exterior, eram reivindicadas como produtos químicos, aqui apareciam travestidas de patentes de composição, muitas vezes sem quaisquer atributos que justificassem a transposição. Solicitava-se proteção para misturas de um produto obtido por meios ou processos químicos com uma quantidade qualquer (ou: entre 0,5 e 99,5%) de jornal picado para fazer fumaça.

A peculiaridade da Lei 5.772/71

Patentes de combinação são uma constante dos sistemas de patentes; a lei brasileira em

³ Gama Cerqueira, Tratado, 2a. Ed. Vol. 1, pag. 349. O seu contemporâneo RODRIGUES. Clóvis Costa. Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Editora Peixoto, 1945, p. 231-237, mais espontâneo e muito menos técnico, mas como um dos autores do projeto de código, nota: "A privilegiabilidade do **produto** é, por várias razões, condenável. Os países que a adotaram e adotam ainda, tiveram as suas indústrias químicas sacrificadas, sem grandes perspectivas de desenvolvimento".

⁴ Em artigo, publicado à época em que o autor era Procurador Geral do INPI, Patentes e Problemas, Revista de Direito Mercantil no. 76 em 1988.

vigor, conquanto sem referir-se diretamente à modalidade, contempla-as como um das hipóteses possíveis de invento.

O Dec. Lei 7903/45, o Código de 1945, assim dispunha nos pontos pertinentes:

"Art. 8º - Não são privilegiáveis ...

2º) as invenções que tiverem por objeto substância ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero;

3º) as invenções que tiverem por objeto matérias ou substâncias obtidas por meio ou processos químicos; ...

Parágrafo único: Na proibição constante dos números 2º e 3º, deste artigo, não se incluem e em consequência podem ser privilegiados; ...

e) as ligas metálicas e misturas com qualidade intrínsecas específicas, perfeitamente caracterizadas pela sua composição."

O Dec. Lei nº 254/67 prescrevia:

"Art. 6º - São ainda privilegiáveis: ...

c) as ligas metálicas e, bem assim, as misturas com qualidades específicas perfeitamente caracterizadas pelas suas composições qualitativas e quantitativas."

O Dec. Lei nº 1005/69, numa redação reproduzida pelo Código em vigor, dispõe:

"Art. 8º - Não são privilegiáveis: ...

d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas."

Desta sucessão histórica, nota-se que a proibição do patenteamento de produtos químicos foi sempre mitigada pela aceitação da privilegiabilidade de certas misturas, desde que qualificadas por uma série de limitações. Da sucessão histórica também se comprova que o preceito equivalente ao Art. 9, d) da Lei 5.772/71 sempre abrangeu misturas, de um lado, e ligas metálicas, de outro, essas últimas obviamente como um exemplo especialíssimo de mistura.

Constante em tal evolução foi a exigência de "qualidades específicas", à qual se apunha, nos Códigos de 1945, 1969 e 1971, a de ter também "qualidade intrínseca".

A segunda série de exigências é quanto à caracterização de tais qualidades. O Código de 1945 dizia simplesmente que as qualidades das misturas deveriam ser caracterizadas "pela sua composição". O de 1967 (que não exigia a qualidade **intrínseca**) quis que as qualidades fossem "perfeitamente caracterizadas pelas composições qualitativas e quantitativas". As redações posteriores mencionam que as qualidades devem ser caracterizadas "pela composição qualitativa, definida quantitativamente" dando como opção que sejam caracterizadas por "tratamento especial a que tenham sido submetidas".

No momento em que a patente a que se refere este estudo foi solicitada e concedida, pois, não bastava que a mistura tivesse qualidades específicas intrínsecas, mas também devem ser tais qualidades evidenciadas por composição qualitativa, que fosse definida quantitativamente: é o caso da mistura em que as qualidades intrínsecas específicas derivam da interação de seus componentes. A lei também concebia a hipótese de que as famosas qualidades intrínsecas específicas fossem fruto não de seus componentes, mas de processo, o que o texto chama de "tratamento especial".

O que é Mistura

Quando se tomam duas substâncias e se as põem em condições de interagir efetivamente, duas coisas podem ocorrer: ou a mútua ação implica em modificação estrutural, ao nível atômico (e se tem uma reação química) ou a mútua ação implica em atuação física, sem modificação no nível atômico.

Claro está que se pode ter também a hipótese de os componentes não interagirem, permanecendo como mera justaposição de ingredientes. Colocando-se num mesmo invólucro canela em pó e açúcar, o resultante será algo doce, com o aroma e sabor do cinamomo; mas nenhuma interação houve. Cada componente guardou suas qualidades intrínsecas específicas, que se manifestam na mistura, mas a mistura, ela mesma, ainda que tendo qualidades específicas - o de ser doce, com aroma a canela - não tem qualidades intrínsecas.

A definição de intrínseco, neste passo, merece ser lembrada: conforme diz de Placido e Silva em seu dicionário jurídico, intrínseco, "do latim **intrinsicus** (por dentro, interiormente), quer exprimir o que vem ligado à coisa mostrando-se elemento que lhe é essencial, indispensável ou lhe é inerente. E deve vir **dentro** ou **contido** nela".

Assim é que à mistura do exemplo carecem as qualidades intrínsecas, dela mesma. Fora das qualidades dos componentes (doçura e aroma), nada mais há. Haveria, se além de doce e aromática, a mistura ainda fosse explosiva, por exemplo, não o sendo nem o açúcar a canela.

Assim, em tese, ter-se-ia o composto químico em que os componentes se interagem em nível atômico, e a mistura, onde não há esta interação. Dentre as misturas, por sua vez, algumas há que não resultam de qualquer interação (os componentes são simplesmente justapostos) enquanto que outras sofrem uma interação de caráter físico, não químico, conseqüentemente não implicando em mutações ao nível atômico.

Isto, em tese. Porém, é de se indagar: existem tais misturas com interações físicas?.

Sem precisar sequer se valer dos autores da ciência química e física, pode-se já dar pela afirmativa. Os especialistas em direito patentário indicam a existência de tais misturas como objeto próprio de patentes, e os exemplos já patenteados enfatizam a realidade da hipótese.

Peter Rosemberg, em seu Patent Law Fundamentals, 6-17, 1980, falando das várias "compositions" possíveis, diz:

"O modo de combinação pode ser (1) químico, como no caso de compostos; ou (2) físico, como no caso de misturas (...) Assim como os componentes de uma máquina patenteável, os componentes ou ingredientes de uma composição de matéria patenteável têm de cooperar para produzir um **resultado unitário** ou seja, têm de exibir, quando em associação, um

conjunto de propriedades diferentes daqueles que têm os constituintes separadamente".

Um exemplo do que seria tal "ação unitária, própria da mistura e não de seus componentes", é dada pelo mesmo autor a fls. 9-37 de seu livro:

"Um remédio para tratamento do alcoolismo que se caracterizaria pela mistura física de dois ingredientes. As peculiaridades físicas da mistura, no caso, conservariam cada ingrediente segregado no interior do vidro, aumentando desta forma a estabilidade e a vida útil do remédio; outras misturas de ingredientes de mesmo efeito não guardariam tal segregação, e seriam mais instáveis".

H.B. Roy, em um artigo especificamente sobre a matéria, publicado na Vol. 10 do Journal of The Patent Office Technical Society, pg. 94-98, 1976, explica melhor a diferença entre as misturas sem efeito unitários e aquelas que os tem. Conforme diz, o autor, não há efeitos unitários nas justaposições (ou, em inglês, mixtures), que são meras agregações das propriedades dos componentes: Cada ingrediente age de maneira autônoma, sem levar em conta a presença dos demais. O exemplo, segundo o especialista, é o da mistura de um inseticida e um diluente.

Mas existem misturas por composição (ou, em inglês, intermixtures), em que a junção de dois ou mais ingredientes resulta "em uma propriedade adicional ou diferente, **que os componentes não tem em comum**". Os exemplos, segundo o autor:

“ a junção de um PVC, um estabilizador e um lubrificante; emulsões, suspensões e dispersões que resultam em atividade extra devido a "inordinately large surface area".

Uma das formas mais óbvias deste efeito unitário, intrínseco, que devem ter as misturas para serem objeto de patentes é o **sinergismo**, ou, como o define Rosemberg, pg. 9-35, a situação em que a ação combinada de dois ou mais agentes é maior do que a soma da ação de cada agente individualmente.

Assim é que Donald G. Daus, ao analisar a lei brasileira na revista do Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, de Munique - o periódico de maior reputação na área - diz o seguinte:

"uma composição do tipo "composto x e um carregador inerte pode ter sérios problemas quanto ao disposto no Art. 9, d) do CPI, salvo se apresentar uma faixa percentual específica e **prova de efeito sinérgico**".

Reivindicações de Composição

Como definido pelo Manual de Exame do INPI - 2.5.1 uma composição é um *agrupamento de ingredientes com um determinado propósito*⁵. Frequentemente, o objeto de uma reivindicação de composição tem a forma de uma mistura de ingredientes, cujo exemplo mais egrégio será, talvez, a junção de um medicamento ativo e excipientes, numa cápsula.

5 Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica depositados após 31/12/1994, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes1.doc>.

Fora dessa noção do Manual, não há, no Direito Brasileiro, definição legal do que seja patente de combinação. Nos dicionários jurídicos, porém, lê-se a preciosa definição do Black's Law Dictionary:

“Patentes de combinação – Patentes na quais o invento reivindicado reside numa combinação ou arranjo específico de elementos, e não nos elementos eles mesmos. Invento no qual nenhuma das partes ou componentes é nova, nem reivindicada como nova, nem qualquer parte da combinação, que não o todo dela, reivindicada como nova ou a qual se atribui qualquer resultado específico”⁶.

Em tal patente, pois, a invenção reivindicada está numa combinação de elementos, e não nos elementos singulares; nela, nenhum dos elementos será reivindicado como novo, nem qualquer combinação diversa do todo será tida como nova, nem será a esta imputada um resultado industrial específico⁷.

A doutrina brasileira⁸ e estrangeira⁹ não parecem divergir da definição do dicionário legal americano. Assim é que se lê em um clássico tratado francês sobre patentes:

“Cette forme d'invention porte en fait, comme on l'a vu, sur un moyen complexe. C'est ce moyen complexe, constitué par une combinaison de moyens élémentaires connus eux-mêmes, qui est seul protégé par le brevet, la protection étant d'ailleurs, en principe, limitée à la mise en oeuvre de cette combinaison en vue d'obtenir le résultat ou le produit industriel précisé au brevet. *Les moyens individuels ne sont pas protégés par un brevet de combinaison*”¹⁰ (Grifamos)

Também é ponto assente em Direito Patentário que não constituem combinação dois elementos que apenas se justapõem num contexto; por exemplo, o aparato de teste e o objeto testado, o sensor e o objeto detectado, enfim o objeto passivo de uma atividade de leitura e o aparato ou processo leitor; simplesmente não há, neles a *atuação conjunta*, pressuposto da combinação:

⁶ Combination Patent - Patents in which the claimed invention resides in a specific combination or arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given result.

⁷ MIRANDA. Pontes de. *Tratado de direito privado* – Tomo XVI. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p 275

⁸ Gama Cerqueira, “Tratado de Propriedade Industrial”, Ed. Forense, 1952, vol. II, Tomo I, p. 65. Douglas Daniel Domingues, “Direito Industrial - Patentes”, Ed. Forense, 1980, p. 40. Paulina Ben Ami, “Manual de Propriedade Industrial”, Promocet, 1983, p. 41 e seg.

⁹ Chavanne e Burst, “Droit de la Propriété Industrielle”, Dalloz, 1976, p. 37 e seg. Ed. J. Delmas, “Droit et Pratique des Brevets d'Invention”, p. C10-C16. Alain Casalonga, “Brevets d'Invention, Marques et Modèles”, LGDJ, 1970, p. 13 e seg. Devant, Plasseraud, Gutmann, Jaquelin e Lemoine, “Les Brevets d'Invention”, Dalloz, 1970., p. 60 e seg. Foyer e Vivant, “Le droit des brevets”, PUF 1993, p. 165.

¹⁰ Devant, allii, p. 62. Note-se, porém, que em J.Delmas, Ed., p. C16, se admite, ainda que sem suporte jurisprudencial, a combinação em que algum elemento seja novo. Devant, op. Cit. loc. cit., sobre tal questão, lembra que, nestes casos, o inventor “devait préciser dans le texte du brevet que celui-ci portait à la fois sur le moyen nouveau et la combinaison nouvelle”.

“Mais les moyens doivent concourir à un résultat commun; les moyens doivent coopérer en vue de un résultat commun”¹¹

A individualidade da invenção de combinação

Central no conceito de invenção de combinação é que ela consiste em uma solução técnica *distinta dos elementos combinados*, buscando-se nela, e não em seus componentes, os pressupostos de patenteabilidade (novidade, utilidade, atividade inventiva), assim como o parâmetro para avaliar a sua eventual violação.

Na expressão de Pontes de Miranda, há de exsurgir unidade técnica, pelo *resultado técnico unitário*¹²:

Tivemos, nós mesmos, de tratar da questão, no contexto do direito patentário brasileiro, ao examinar a questão de certas patentes do setor químico:

“29. É de se perguntar, assim, por que só as misturas de tipo composição são patenteáveis.

30. A resposta parece ser simples: porque só nelas, onde existe um efeito próprio, intrínseco, pode se vislumbrar uma invenção. Em outras palavras, só nas misturas de tipo composição existe individualidade inventiva suficiente. Em misturas onde a novidade, a atividade inventiva ou a utilidade industrial estejam nos componentes, a patente, se possível, seria dada a esses e não à mistura.

31. Assim é que dizem Burst e Chavanne (*Droit de la Propriété Industrielle*, 1976, p.. 28):

“A simples reunião de dois produtos em um só, sem a cooperação de um com o outro para formar um resultado de conjunto não forma produto novo”.

43. A novidade vai ser vista na mistura, em si, e não em seus componentes. Isto quer dizer que os componentes podem ser novos ou conhecidos; o que se vai ver é a propriedade adicional ou diferente, que há na mistura, e não há nos seus componentes somados.

44. Quando os componentes são conhecidos, aliás, cabe o preceito do Art. 9, e), de que as “justaposições” (termo aí impropriamente utilizado) só são patenteáveis se tiverem um efeito técnico novo ou diferente.

45. Quando algum, ou todos os componentes são novos, pareceria, à primeira vista, que a mistura seria nova. Não é o que ocorre, porém.

11 Chavanne e Burst, op. cit., p. 37. O resultado industrial de uma invenção são os efeitos produzidos pelos meios que a constituem. É o problema a ser resolvido. O efeito tem de ser técnico, ou seja, concreto, real e pressupondo alguma alteração nas forças da Natureza. Note-se que é preciso distinguir o efeito técnico e o que dele resulta. Muitas vezes o resultado de uma invenção não é, por exemplo, no caso da invenção de produto, o produto em si. O resultado é o efeito técnico que vai resultar no pro-duto.

12 MIRANDA. Pontes de. *Tratado de direito privado* – Tomo XVI. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p.275

46. Em primeiro lugar isto não ocorre porque a invenção patenteável é a resolução de um problema técnico de uma forma que não esteja no estado da técnica, ou dele não decorra obviamente. Como se resolve o problema técnico? Se for pela ação dos componentes, ou da soma deles, a invenção está nos componentes, e não na mistura. O que há de novo na mistura não é invenção patenteável.

47. Em segundo lugar, porque também vige quanto às invenções de misturas o princípio da equivalência dos fatores. Tal princípio teve sua definição mais precisa na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Winam. V. Denmead*, 56 US. (15 How) 330 (1853): “copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção”. Em outras palavras, o que se patenteia é a função, e não os ingredientes.

48. A Suprema Corte havia já detalhado suas conclusões nesta matéria na decisão do caso *Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.* 339 U. S. 605, (1950).

“Equivaleência, do direito patentário, não é o prisioneiro de uma fórmula e não é um absoluto que deva ser considerado no vácuo. Não se exige identidade completa para todo propósito e em todo caso. Ao determinar equivalentes, coisas que são iguais à mesma coisa podem não ser iguais entre si e, da mesma maneira, coisas que são diferentes para a maior parte dos objetivos, podem ser às vezes equivalentes. Tem-se que dar atenção ao propósito para o qual cada ingrediente é usado numa patente, às qualidades que tal ingrediente tem quando combinado com outros ingredientes, e a função que ele deve desempenhar”.

49. Neste caso, chegou-se a conclusão de que uma mistura contendo silicato de manganês era equivalente a uma mistura contendo silicato de magnésio, apesar de magnésio e manganês terem propriedades diversas, porque a função desempenhada era a mesma à luz do estado-da-arte. (Rosemberg op. cit. p.. 17-38).

50. Vander Haeghen, em seu *Le Droit Intellectual*, vol. 1, no. 223, 1936 define o princípio da equivalência de fatores da seguinte forma:

“Como regra, não há invenção privilegiável na substituição de um fator técnico por outro, quando desta substituição não resultar um efeito técnico imprevisto”.

51. Como se vê, quer se faça a aplicação do princípio no que toca à violação de patentes, quer se o faça no que toca à apuração de patenteabilidade, o que se vai levar em conta é a função, ou, em outras palavras, a resolução do problema técnico específico.

52. Ora, como no sistema brasileiro não se dá patente aos produtos químicos, a novidade que decorre de um novo ingrediente de mistura só aproveitará à patenteabilidade da mistura quando nesta exerça uma função nova. Em outras palavras, o fato de o inseticida ser produto novo não torna a

mistura nova, para efeitos do direito patentário, senão quando faz com que a mistura resolva um problema diverso daquele resolvido pelo inseticida em si, e, além disso, quando faz com que esta resolução seja nova.

53. Melhor explicando: se todos os inseticidas conhecidos dão um efeito “X” ao serem misturados com o solvente “Y”, e se um novo inseticida “Z” dá um efeito “X” ao ser misturado com todos os solventes conhecidos, mas ao ser misturado com o solvente “Y” dá um efeito “X + 1”, então o efeito da mistura do solvente “Y” e do inseticida “Z” é novo, e não um simples resultado da equivalência de fatores.

54. O teste a ser aplicado, assim, é o seguinte: abstraída a novidade do novo ingrediente, há novidade na mistura? Ou, posto de outra forma: deve tratar-se, para efeitos de análise de novidade, a mistura que tenha um ingrediente novo como se fora a mistura de ingredientes conhecidos ¹³.

55. Uma outra forma ainda de expressar o mesmo teste é: aplica-se, para apurar a novidade de uma mistura que inclua ingrediente novo, os parâmetros usualmente empregados para determinar a existência da atividade inventiva. Arriscando-nos a repetir em demasia, enfatiza-se que se vai apurar tal novidade quanto à mistura, e não quanto aos ingredientes.” ¹⁴

Note-se que, embora autores clássicos brasileiros classifiquem a patente de combinação como de *meio*, a rigor a combinação pode ser de processo ou de produto. Com efeito, a combinação não se encontra numa relação de alteridade radical em face ao que já existe; o produto ou o processo pode ser conhecido, mas não sob a iluminação que o pôs o inventor. Este propõe um outro uso, um melhor uso, um uso num fim particular, e é em relação a esta nova *perspectiva de utilização* que a novidade e atividade inventiva deve ser apurada ¹⁵.

Disse Pontes de Miranda ¹⁶, quanto ao ponto:

Não impede a patenteação já existir patente ou existirem patentes de combinações menores (a -f- b, ou c -\- d, ou a -f- e), porém a patente somente se pode referir à combinação maior, ou diferente. Não importa se algum, alguns ou todos os elementos eram patenteados, ou se algum, alguns ou todos são *res communes omnium*.

Se o inventor obtém patente da combinação e a de algum elemento, a nulidade da patente quanto àquela não atinge a patente dessa, nem vice-versa.

¹³ Na única oportunidade, que nos foi dado conhecimento, em que a matéria sofreu análise jurisprudencial, no Brasil, na Apelação Cível TFR no. 58.206 - RJ (Sumitomo Chemical Company Limited, recorrente, INPI, recorrido), Anuário da Propriedade Industrial 1982, p. 116 e seg., consta do acórdão o seguinte: “Parece-nos, contudo, que tendo sido concessão de patente para uma ‘Nova Composição Inseticida’, o requisito da novidade deveria ser apreciado em relação à mistura reivindicada e não com referência apenas à substância ativa, que, produto químico, não poderia ser privilegiado”.

¹⁴ “Patentes e Problemas - Cinco questões de direito patentário”, op.cit..

¹⁵ Foyer e Vivant, p. 165.

¹⁶ Op. cit., loc. Cit.

Na aplicação nova de meio conhecido, o que é novo é só a aplicação; na invenção de combinação, algum, alguns ou todos os elementos podem ser novos, se bem que mais frequentes sejam os pedidos de patentes de combinação em que todos os elementos sejam conhecidos. Se há elementos novos, pode haver patente ou patentes dos elementos novos e patente da invenção combinatória .

A aplicação nova de meios conhecidos é objeto de patente de processo. Na invenção de meio, é o meio que é a novidade; e é o meio que se tem por objeto da invenção e da proteção específica. A invenção de combinação pode consistir em combinação que leve a produto novo, ou a processo novo (cf. A. CASALONGA, *Traité théorique et pratique des Brevets d'invention*, I, 130 s., que, aliás, no *Traité de la Brevetabilité*, quis reduzir a combinação quase todas as invenções). Não têm razão os que reputam artificial a construção das invenções de combinação, sempre reconhecidas no direito britânico, no dos Estados Unidos da América e na Alemanha.

O que é preciso é que haja a) a reconhecibilidade de cada elemento e b) a identificabilidade da combinação (agrupamento em todo). A justaposição sem unidade funcional é insuficiente; a mistura afuncional também o é.

A presunção de que a combinação não é patenteável

A isto só cabe reiterar a advertência da Suprema Corte Americana que escolhemos como citação inicial ¹⁷:

“Courts should scrutinize combination patent claims with a care proportioned to the difficulty and improbability of finding invention in an assembly of old elements” ¹⁸

Com efeito, não há a presunção de que a combinação de elementos conhecidos resulte num efeito novo, patenteável; e, acrescentamos, nem a de que um elemento novo comunique sua novidade à combinação, para fazê-la uma invenção patenteável por si mesma.

Dizia Gama Cerqueira ¹⁹:

Entre as inovações de caráter construtivo mais comuns, a que a técnica recorre frequentemente, enumeram-se: a) as modificações de forma, de dimensões, dosagem e proporções; &) a substituição de materiais; c) **a justaposição ou agregação de órgãos; d) a junção ou disjunção de elementos conhecidos**; e) as inversões cinemáticas; f) a inversão da ordem de operações; g) o transporte de uma indústria para outra; h) o emprego novo de um elemento conhecido; i) a substituição de um elemento por outro equivalente.

17 Em *Great A&P Tea Co. v. Supermarket Corp.* em 340 US 147, 95 L Ed 162, 71 S Ct 127.

18 Este critério de avaliação das patentes de combinação foi confirmado em *Anderson's Black Rock v. Pavement Salvage Co.*, 396 US 57, 24 L Ed 2d 258, 90 S Ct 305 (1969) e *Sakraida v. AG PRO, Inc.* 425 US 273, 47 L Ed 784, 96 S Ct 1532 (1976). Em *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, 724 F.2d 2d 951 (1983), à p. 961, porém, o Tribunal Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual recusou-se a aplicá-lo, citando a lei de 1952, posterior à primeira decisão - mas anterior a *Anderson's Black* e *Sakraida*, que confirmaram o critério de 1952.

¹⁹ Op. cit., loc. cit.

Nesses casos, em regra, não há invenção, não se podendo ver nessas inovações nenhuma criação, nenhuma originalidade de concepção, nem a manifestação do espírito inventivo, mas simples soluções práticas, que ocorrem a qualquer pessoa perita no ofício e são naturalmente indicadas pelas necessidades correntes ou pela rotina, sem nada apresentarem de peculiar ou inesperado.

Alcance das reivindicações de combinação.

A jurisprudência e doutrina criaram importantes regras quanto ao alcance das reivindicações de combinação, às quais é preciso voltar nossa atenção ²⁰.

Suponhamos, primeiramente, a *acréscimo na combinação*. O invento consiste na combinação de A+B+C, e o parâmetro infrator seria A+B+C+D. Três hipóteses podem ocorrer:

- a) D é uma variante neutra em face à reivindicação. Há, obviamente contrafação.
- b) A junção de D à combinação constitui efeito novo, distinto de A+B+C. Não há contrafação.
- c) D introduz um aperfeiçoamento a A+B+C. O invento novo, se patenteável, é dependente do anterior.

Vejamos agora o caso em que o meio usado é uma parcela da combinação: esta é A+B+C, e a fabricação é de A. A não ser que “A” haja sido reivindicada isoladamente, não há contrafação.

Se há, de outro lado, *modificação interna da combinação* - ao invés de A+B+C, utiliza-se A+C+B - duas hipóteses existem:

- a) o efeito é o mesmo; há contrafação.
- b) não há contrafação, caso satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: se o efeito é diverso, se os elementos não foram reivindicados separadamente e se não se tratar de simples variante neutra em face à reivindicação.

Tais critérios apontam, mais uma vez, para a especificidade da combinação. É nela, e não em seus componentes, que se vai buscar o invento e, igualmente, a exclusividade.

Combinação de elementos no estado da técnica

Observações complementares são as de que, quando a combinação é de objetos conhecidos, a patente apenas protege a *estrutura da combinação*: verificar-se-á a equivalência, ou não, entre essa patente e outra pela comparação dessas estruturas e não dos ingredientes tomados isoladamente ²¹. Se as duas estruturas têm substancialmente a

20 Burst e Chavanne, op.cit. p. 117.

21 Chisum e Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender, 1992, § 2r], "Each function in a claim is part of a combination, not a separate invention. In cases . . . in which all functions are performed but multiple means are changed, the equivalency of each changed means is appropriately determined in light of the other structural

mesma função, haverá, talvez, equivalência, aplicando-se ao caso os mesmos parâmetros dos demais casos ²².

A perversão da clientela

Não obstante o espaço real dos inventos de combinação, ocorreu, na história brasileira do instituto, uma curiosa adulteração de seu uso. Veremos agora.

Como notou Nuno Tomas Pires de Carvalho ²³, há uma certa perversão na relação entre as repartições de propriedade industrial e os titulares de interesses que nelas procuram proteção, correlativa a sua posição de clientes do sistema. A política industrial expressa na legislação sofre erosão, muitas vezes de boa fé, pela presença constante dos interesses privados contrapostos, materializados em cada caso; a política, tipicamente representando interesses societários difusos, é ausente do cotidiano dos examinadores e dirigentes.

A política nacional, além disso, por vezes atrita com interesses internacionalizados, frequentemente corporificados nos programas de órgãos internacionais ou de cooperação. O treinamento dos técnicos do INPI na década de 70' por especialistas estrangeiros, de outro lado, cumpriu papel desnacionalizante vigoroso, pelo qual o discurso do bom senso, presentificado como o dos países com maior experiência em Propriedade Intelectual, exercia tensão com as políticas públicas nacionais, nem sempre racionais em face dos interesses dos países desenvolvidos.

Tal colonização seguramente teve aspecto positivo, como o comprova a incorporação, sem modificação legislativa real, da noção de atividade inventiva, inexistente no Código de 1971, mas aplicada como escrutínio técnico desde que os programas internacionais de treinamento técnico fizeram importar a categoria jurídica de direitos estrangeiros. De outro lado, as decisões do Congresso Nacional em 1971, de manter a proscrição de patenteamento nas áreas acima indicadas, sofreram erosão veemente, na qual o bom senso e a boa fé friccionavam incessantemente com os objetivos nacionais.

Assim ocorreu, a partir dos primeiros anos do Código de 1971, uma efetiva prática *contra legem*, de conceder patentes a título de proteção de composição, a matéria que, em verdade de conceder patentes a título de proteção de composição, a matéria que, em verdade, eram inventos de produtos químicos, e mesmo farmacêuticos. A pragmática e casuística demonstra-o sem quaisquer dúvidas, e esse autor o indicou em doutrina ao tempo.

Assim, a pragmática das invenções de composições alargou o permissivo legal a limites

changes in the combination. As in all cases involving assertions of equivalency, wherein the patentee seeks to apply its claims to structures not disclosed by the patentee, the court is required to exercise judgment. In cases of complex inventions, the judgment must take account of situations where the components of the claimed combination are of varying importance or are changed to varying degrees. This is done by viewing the components in combination." (846 F.2d at 1371, 6 U.S.P.Q.2d at 1888-89)

22 Frédéric Poliaud Dulian, Droit de La Propriété Industrielle, Domat Droit Privé, 690- II n'en va autrement que lorsque la fonction d'une combinaison de moyens étant connue, le brevet ne protège que la combinaison dans sa structure : la différence de structure de l'objet critiqué écarte le grief de contrefaçon. (Cass. com., 4 décembre 1990, Annales, 1990, p. 233, obs. P MATHÉLY (rejet du pourvoi c Paris, 1« décembre 1988, Annales, 1988, p. 297). » No entanto, vide Joanna Schmidt-Szalewski, Jean-Luc Pierre, Droit De La Propriété Industrielle, 2a. ed. , Librairie de la Cour de Cassation, "Le premier est celui de la contrefaçon par équivalence : la contrefaçon d'une invention de combinaison peut consister dans une combinaison équivalente, qui met en ouvre des moyens structurellement différents, mais assurant la même fonction technique ».

23 Palestra no 1º. Seminário Internacional "Patentes, Inovação e Desenvolvimento" – SIPID, reportada em <http://www.abifina.org.br/factoNoticia.asp?cod=131>

incomensuráveis. Sob a retórica de que haveria novidade e atividade inventiva nas reivindicações de composição, em grande número dos casos emprestava-se a patenteabilidade dos produtos (vedada por lei) a composições que em si, seriam incapazes de por si merecerem patentes. Homenageando a categoria permissível de invenções de composição, mas só nominalmente, fazia-se análise de patenteamento de produto.