

Dco.

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

industrial, econômico
e financeiro

106



Publicação do
Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado
e Biblioteca Tullio Ascarelli
do Departamento de Direito Comercial
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Ano XXXVI (Nova Série)
abril-junho/1997

 **MALHEIROS
EDITORES**

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

industrial, econômico e financeiro

Nova Série - Ano XXXVI — n. 106 — abril-junho de 1997

FUNDADORES

1ª FASE: WALDEMAR FERREIRA

FASE ATUAL: PROF. PHILOMENO J. DA COSTA (†)
PROF. FÁBIO KONDER COMPARATO

SUPERVISOR GERAL: PROF. WALDIRIO BULGARELLI

COMITÊ DE REDAÇÃO: MAURO RODRIGUES PENTEADO,
HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA,
JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, ANTONIO MARTIN

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

publicação trimestral de
MALHEIROS EDITORES LTDA.

Rua Paes de Araújo, 29, conjunto 171

CEP: 04531-940

São Paulo, SP - Brasil - Tels. 822-9205

820-9718 - 820-5549 - Fax. 829-2495

Diretor Responsável: Álvaro Malheiros
Diretora: Suzana Fleury Malheiros
Supervisão Gráfica: Vânia Lúcia Amato

Assinaturas e comercialização:
CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE
LIVROS S.A.

Rua Conselheiro Ramalho, 928

CEP 01325-000

São Paulo, SP - Brasil

Tel. 289-0811 - Fax. 251-3756

Composição: EDITORA FRASE LTDA.
Impressão: GRÁFICA E EDITORA FCA
(FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS APLICADAS)

SUMÁRIO

DOCTRINA

A TEORIA DA APARÊNCIA E O DIREITO BANCÁRIO	7
— Arnaldo Wald	
ACORDO DE ACIONISTAS	20
— Modesto Carvalhosa	
SEGURO DE DANO MORAL RESULTANTE DE ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR	25
— Rachel Sztajn	
ATUAÇÃO ESTATAL E ILÍCITO ANTITRUSTE	35
— Calixto Salomão Filho	
RESPONSABILIDADE DO CONTROLADOR, DOS SÓCIOS E DOS ADMINIS- TRADORES DE EMPRESAS DE CONSÓRCIOS, SUA APRECIÇÃO À LUZ DO DIREITO DO CONSUMIDOR	48
— Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa	
ASSEMBLÉIA DE COTISTAS NA SOCIEDADE LIMITADA — Aplicação da legislação societária	53
— João Luiz Coelho da Rocha	
A INTRODUÇÃO NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO DO REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA COMO CONDIÇÃO LEGAL PARA A CON- CESSÃO DE UMA PATENTE DE INVENÇÃO	58
— Gustavo José Ferreira Barbosa	
DA OBRIGATORIEDADE POR PARTE DO ADQUIRENTE DO CONTROLE DE SOCIEDADE POR AÇÕES DE CAPITAL ABERTO DE FAZER SIMULTÂNEA OFERTA PÚBLICA, EM IGUAIS CONDIÇÕES, AOS ACIONISTAS MINORI- TÁRIOS — ART. 254 DA LEI 6.404/76 E RESOLUÇÃO CMN 401/76 — É EFETIVO MECANISMO DE PROTEÇÃO AOS MINORITÁRIOS?	83
— Roberta Nioac Prado	
A EXAUSTÃO DO DIREITO DE MARCAS NA UNIÃO EUROPÉIA E O MER- COSUL	107
— Karin Grau-Kuntz e Newton Silveira	
ATUALIDADES	
CÓDIGO E NORMAS DE CONDUTA DO SISTEMA FINANCEIRO PORTU- GUÊS E COMUNITÁRIO	127
— Armindo Saraiva Matias	
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM: CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ES- TABELÉCIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI NOVA. DIREITO APLI- CÁVEL	149
— Vera Helena de Mello Franco	

A DESINTERMEDIÇÃO NA OFERTA DE CRÉDITO E O SISTEMA FINAN- CEIRO NACIONAL: EXAME DO TEMA E POSSÍVEIS CONCLUSÕES	154
— Cassio M. C. Penteado Jr.	
O ICMS E OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO- INCIDÊNCIA	164
— João Luiz Coelho da Rocha	
CONCEITO DE PREPOSTO	169
— Sérgio Sérvulo da Cunha	
AS CENTRAIS DE RISCO E O SIGILO BANCÁRIO	174
— Carlos Alberto Hagstrom	
ANOTAÇÕES SOBRE A LEGITIMAÇÃO PARA REQUERER A APURAÇÃO DE HAVERES	178
— José Alfredo Ferrari Sabino	
 MERCOSUL	
MERCOSUL — NORMAS DE IMPLANTAÇÃO — FORÇA VINCULANTE...	185
— José Alfredo Borges	
 DOCUMENTOS	
THE CLAYTON ACT — CONTROLE DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS ..	197

COLABORAM NESTE NÚMERO

ARMINDO SARAIVA MATIAS

Professor na Universidade Autónoma de Lisboa.

ARNOLDO WALD

Advogado. Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ex-Procurador Geral do Estado da Guanabara. Ex-Presidente da CVM.

CALIXTO SALOMÃO FILHO

Livre-Docente e Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP.

CARLOS ALBERTO HAGSTROM

Ex-Procurador do Banco Central. Advogado em Brasília.

CASSIO M. C. PENTEADO JR.

Advogado em São Paulo. Professor da FMU/SP.

GUSTAVO JOSÉ FERREIRA BARBOSA

Advogado no Rio de Janeiro.

HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA

Advogado. Mestre e Doutor em Direito Comercial pela USP. Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Ex-Procurador do Banco Central do Brasil.

JOÃO LUIZ COELHO DA ROCHA

Advogado no Rio de Janeiro.

JOSÉ ALFREDO BORGES

Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Procurador da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Advogado em Belo Horizonte.

JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO

Procurador do Estado e Advogado no Rio de Janeiro.

KARIN GRAU-KUNTZ

Pequisadora no Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Patent, Urheberund Wettbewerbsrecht (Muenchen). Mestranda na Faculdade de Direito de Munique (Ludwig-Maximilians-Universitaet).

NEWTON SILVEIRA

Doutor em Direito Comercial e Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP. Secretário Geral Adjunto do IIDA-Instituto Interamericano de Direito do Autor. Advogado e Procurador junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

RACHEL SZTAIN

Livre-Docente e Professora Doutora de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP.

ROBERTA NIOAC PRADO

Advogada. Pós-graduanda em Direito Comercial na Faculdade de Direito da USP.

SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA

Advogado.

VERA HELENA DE MELLO FRANCO

Professora Assistente Doutora da Faculdade de Direito da USP. Advogada em São Paulo.

MODESTO CARVALHOSA

Advogado em São Paulo

Doutrina

A INTRODUÇÃO NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO DO REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA COMO CONDIÇÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE UMA PATENTE DE INVENÇÃO*

GUSTAVO JOSÉ FERREIRA BARBOSA

1. A Introdução: 1.1 Importância da propriedade industrial — 1.2 Nova lei: interesses envolvidos — 1.3 Direito transnacional — 1.4 O peso da reciprocidade — 1.5 Nova lei: efeitos de ordem prática. 2. A patente de invenção: 2.1 As primeiras patentes — 2.2 Os primeiros dispositivos legais — 2.3 O direito do inventor: 2.3.1 O fundamento do direito — 2.3.2 Teorias sobre a natureza do direito — 2.3.3 Direito de propriedade resolúvel. 3. A atuação do Estado na propriedade industrial: 3.1 Reconhecimento pelo Estado do direito do inventor — 3.2 O INPI — 3.3 O ato administrativo: 3.3.1 Atributos do ato administrativo: a) Presunção de legitimidade — b) Imperatividade — c) Auto-executoriedade — d) Tipicidade — 3.3.2 Requisitos do ato administrativo: a) Sujeito — b) Objeto — c) Finalidade — d) Motivo — e) Forma — 3.3.3 A vinculação e a discricionariedade no ato administrativo — 3.3.4 A concessão da carta-patente. 4. Os critérios para a concessão de uma patente: 4.1 A suscetibilidade de aplicação industrial — 4.2 A novidade — 4.3 A atividade inventiva: 4.3.1 Definição de atividade inventiva — 4.3.2 Identificação da atividade inventiva: a) A obviedade ou evidência — b) Estado da técnica — c) O técnico no assunto — d) Critérios adicionais — e) A teoria da equivalência. 5. Conclusão. 6. Bibliografia.

1. Introdução

1.1 Importância da propriedade industrial

A propriedade industrial tem papel corriqueiro na vida de todos nós. Marcas e patentes, os principais bens protegidos

pela propriedade industrial, permeiam a vida do homem contemporâneo de forma avassaladora. Mesmo sem nos darmos conta disso, vivemos imersos em marcas e patentes.

Vivemos em uma economia de mercado e, de fato, a maioria esmagadora dos objetos que nos cercam traz em si estampa-

* Monografia apresentada ao Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica

do Rio de Janeiro como condição para colar grau no Curso de Bacharelado em Direito.

da uma marca. De igual modo, grande parte dos objetos que nos acompanham em nossa vida diária foram patenteados.

1.2 Nova lei: interesses envolvidos

Por isso mesmo, ou seja, pela importância da matéria, foi que a recente edição da nova Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14.11.96), encerrou um processo que se desenrolou por vários anos e no qual operaram poderosos interesses nacionais e estrangeiros.

As maiores novidades trazidas pela nova legislação estão certamente na área de patentes, mormente pela inclusão na esfera de proteção do sistema patentário nacional de campos do conhecimento humano que, apesar de serem de estratégica importância econômica e social, não estavam abrigados da pirataria intelectual em nosso país. Em verdade, o antigo Código (Lei 5.772, de 21.12.71), ainda em vigor em sua quase-totalidade até 14.5.97, permitia a cópia de invenções na área química, notadamente nas suas especializações farmacêutica e alimentícia.

1.3 Direito transnacional

Mas, se os fatos acima tiveram um peso político muito grande na execução do projeto da nova lei, o ponto central em torno do qual girou a reforma foi a atualização de nosso direito positivo, de forma a compatibilizá-lo com o existente nos territórios de nossos principais parceiros comerciais.

É notória a existência de um movimento de internacionalização do direito, que decorre do processo inexorável de internacionalização das economias. Um exemplo claro deste processo está na formação dos mercados regionais, notadamente a Comunidade Econômica Européia, onde os direitos dos países componentes estão sofrendo in-

tensas transformações em função dessa União.

Não se tenha dúvida de que o sistema patentário internacional traz em seu bojo instrumentos jurídicos muito valiosos na proteção dos pesados investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento pelos países desenvolvidos. E não é sem motivos o recente e intenso movimento de padronização legislativa gerado pelo tratado GATT-TRIPS,¹ do qual falar-se-á mais detalhadamente adiante.

1.4 O peso da reciprocidade

O Brasil, no que concerne à pesquisa, encontra-se ainda em posição desfavorável em relação aos países ditos desenvolvidos, já que, ainda hoje, os investimentos nacionais nessa área não chegam a igualar, em termos anuais, os feitos por algumas empresas estrangeiras individualmente.

Assim sendo, a reciprocidade na área patentária, no que nos diz respeito, é de pouca relevância, pois, apesar de inventos realizados por inventores nacionais já de há muito tempo serem merecedores de proteção nos territórios de nossos parceiros comerciais, o fato é que o inventor nacional é figura rara, e, se poucas são as invenções que ele patenteia, menos ainda chegam a cruzar nossas fronteiras.

Destarte, as pressões para a atualização de nosso sistema patentário deram-se muito mais por vias paralelas, com um peso muito grande sobre as relações comerciais, do que pela força da reciprocidade, que

1. O GATT — *General Agreement on Trade and Tariffs* é um tratado geral de comércio que traz em seu bojo diversos acordos tratando de diferentes aspectos do comércio, dentre os quais os TRIPS, que é o *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. O Decreto n. 1.355, de 20.12.94, promulgou a ata final da Rodada Uruguai do GATT, que trata especificamente do TRIPS. O Decreto Legislativo que previamente ratificou esta ata foi o de n. 30, de 15.12.94.

normalmente teria um peso maior se estivessemos em condições de exportar tecnologia. Sublinhe-se que o TRIPS é um tratado versando sobre propriedade industrial que vem no bojo de um tratado geral de comércio — o GATT.

Esse é o pano de fundo sobre o qual este trabalho será desenvolvido, pois o fato é que a reforma veio, e interessa saber de sua eficácia.

1.5 Nova lei: efeitos de ordem prática

Pondo de lado o sensacionalismo causado pelas proibições quanto à patenteabilidade, as quais foram bastante diminuídas com a exclusão do rol de vedações das invenções na área química, este trabalho se voltará para o procedimento de concessão de um privilégio de invenção.

A concessão baseia-se em um exame técnico em que são verificados o mérito da invenção e suas reais condições de patenteabilidade. Veremos que tal exame técnico tem o condão de declarar se uma determinada invenção atende ou não aos requisitos legais necessários à obtenção da proteção legal.

O antigo Código, de 1971, determinava, como requisitos básicos à patenteabilidade de uma invenção, dois critérios: a novidade e a aplicação industrial. Ambos os critérios são extremamente objetivos, e a própria lei assim os conceituou:

“Art. 6º. São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

“§ 1º. Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.

“§ 2º. O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedi-

do de patente, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 17.

“§ 3º. Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.”

Como acima definidos, os critérios da novidade e da aplicação industrial, pela sua objetividade, se ajustam perfeitamente à utilização no exame de uma patente.

Ver-se-á que a análise da concessão feita ao longo do presente trabalho evidencia ser esta um ato administrativo vinculado. Sob este enfoque, uma vez atendidos os requisitos legais, não resta ao examinador outra opção senão a de declarar que a invenção em exame faz jus à proteção reivindicada e, ato contínuo, dar parecer favorável à emissão da respectiva carta-patente.

Mas, com a entrada em vigor da nova lei, de 1996, um outro requisito, o da atividade inventiva, é adicionado aos dois preexistentes. É o seguinte o teor do dispositivo (grifei):

“Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de *novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*”.

“Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva quando, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

Há quem afirme que este novo requisito já estaria previsto de forma negativa pela norma anterior, ou seja, no rol das proibições: “Art. 9º. Não são privilegiáveis: (...) e) as justaposições de processo, 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”.

Mas, de fato, a vedação acima trata apenas de uma das facetas do problema da atividade inventiva, que tem um alcance maior do que ali previsto. Mais importante é que muitos afirmam que este novo critério tem um caráter acentuadamente subjetivo, que dificulta a sua determinação.

À luz destas circunstâncias, esta monografia tem por objetivo analisar alguns aspectos do novo requisito da atividade inventiva, ora positivado pela nova lei.

Preliminarmente, o trabalho aborda, muito sucintamente, a história do direito do inventor e os conceitos básicos a ele associados, de modo a expor os interesses envolvidos na concessão de uma patente de invenção e a forma encontrada pela sociedade para protegê-los.

Em seguida, a própria concessão é examinada sob o prisma do Direito Administrativo. Esta ótica permite avaliar os possíveis impactos da introdução da nova condição de privilegiabilidade sobre esse ato administrativo.

A parte final enfoca as três condições legais de patenteabilidade, dando especial atenção à atividade inventiva, sua importância, sua definição e a forma como pode ser identificada.

2. A patente de invenção

Propomo-nos agora a uma breve descrição do sistema patentário, de forma a recordar, muito sinteticamente, o que seja uma patente de invenção, e quais os objetivos de qualquer Governo ao conceder um tal privilégio. Também imprescindível é a caracterização do direito subjetivo que é declarado com a concessão.

Portanto, aqui serão apresentadas idéias introdutórias, já copiosamente abordadas pela doutrina — e, de certa forma, consolidadas —, que servirão de premissa ao desenvolvimento deste trabalho.

2.1 As primeiras patentes

Franceschelli² situa a primeira patente na cidade de Bordeaux no ano de 1236. O

2. Remo Franceschelli, in *Tratatto di Diritto Industriale*, Dott. A. Giuffrè Editore, 1973, p.

favorecido seria um certo *Bonafusus de Sancta Columbia*, o qual, com outros associados, obteve o monopólio, concedido por 15 anos pela municipalidade, sobre a tecelagem, o apisoamento³ e a tintura de lã nos estilos flamengo, francês ou inglês.

A segunda patente mais antiga de conhecimento desse autor teria sido concedida por Eduardo III da Inglaterra, em 1331, a John Kempe, também tecelão, pela introdução daquela manufatura no país.

Pouillet⁴ nos faz ver que, antes do seu reconhecimento legal, as patentes já eram concedidas por governantes a alguns particulares que, ao feito das corporações de ofício, adquiriam o direito privativo de fabricar determinado bem. O mestre francês diz, mesmo, que tais privilégios não eram raros.

2.2 Os primeiros dispositivos legais

Como ensina Mathély,⁵ o direito patentário é um direito moderno. Nasceu junto com a Revolução Industrial.

Gama Cerqueira,⁶ por sua vez, nos faz saber que a primeira lei de que se tem notí-

285. V. também Lucas Rocha Furtado, *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro — Comentários à Nova Legislação sobre Marcas e Patentes*, 1ª ed., Editora Brasília Jurídica, 1996, p. 16.

3. Apisoar, aqui, significa apertar, lustrar ou bater (o pano) com o pisão, uma máquina para tratar o tecido (*Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa*, 2ª ed., Ed. Nova Fronteira)

4. Eugène Pouillet, *Traité Théorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon* 2ª ed., Paris, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 1879, p. 2.

5. Paul Mathély, "Le droit français des brevets d'invention", *Journal des Notaires et des Avocats*, 1974, p. 6

6. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª ed., Ed. RT, 1982, p. 6, rodapé. Também a respeito do Estatuto dos Monopólios v., com mais detalhe: John Bochnovic, *The Inventive Step*, IIC Studies — Studies in Industrial Property and Copyright Law, v. 5, Max

cia tratando de patentes de invenção é o Estatuto dos Monopólios, editado na Inglaterra em 1623. Foi por ele que todos os tipos de monopólio foram eliminados pelos ingleses; todos, à exceção de um: o dos inventores. Após a Inglaterra, a Assembléia Constituinte americana, de 1787, a Assembléia Nacional francesa, de 1790, e, em quarto lugar, o Brasil, por Alvará do Príncipe Regente, de 28 de janeiro de 1809, reconheceram as patentes de invenção.

M. Malapert,⁷ a respeito de um édito de 1762, nos faz ver a real intenção dos legisladores de França ao prever as patentes de invenção: "Son but (...) n'était pas seulement d'être favorable aux inventions. Il est constaté par le préambule que le législateur a voulu récompenser l'industrie des inventeurs ou exciter celle qui languissait (...)".

Em verdade, esses países, e os que os seguiram durante a Revolução Industrial, moveram-se por um desejo de estimular a indústria e, por reflexo, a própria economia, visando principalmente a uma melhora do padrão de vida geral. Hoje, a aceitação mundial das patentes não faz mais do que comprovar aquilo que D. Pedro, ao ocupar a Regência, já declarava, quanto à utilidade das patentes, no Alvará que expediu em 1809: "Que sendo o primeiro e principal objetivo de Meus Paternais cuidados o promover a felicidade pública, (...) fomentar a agricultura, animar o Comércio, adiantar a Navegação e aumentar a Povoação, (...) Sendo muito conveniente, que os Inventores, e Introdutores, de alguma nova Máquina, e Invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniário, (...) Ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso, apresentem o Plano de seu novo Invenção à

Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo a verdade e o fundamento deles, conceda o privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a publicá-lo depois para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fruto dessa Invenção (...)".⁸

A reprodução deste trecho do Alvará ganha especial interesse por encontrarmos nele não só a justificação originária do instituto das patentes de invenção como, também, as principais características que ainda hoje a qualificam.

Pelo Alvará, as invenções favorecem o bem comum, principalmente porque ao fim de um determinado prazo ingressam no domínio público. A forma do privilégio também não mudou, nem o modo de sua concessão. O privilégio era o da exclusividade sobre o invento dentro de um determinado prazo⁹ e a concessão era condicionada a um exame que averiguava a legitimidade do pedido.

Sumarizando, os primeiros legisladores já viam a patente de invenção como um instrumento útil no fomento da ciência, com benéficas conseqüências para a economia, numa prematura demonstração do intervencionismo de Estado.

2.3 O direito do inventor

2.3.1 O fundamento do direito

Indubitavelmente, aquele que, pelo seu esforço e sua genialidade, concebe uma coisa nova que, pela sua utilidade, vá trazer benefício à coletividade deve poder fruir

8. V. Gama Cerqueira, ob. cit., p. 6.

9. É curioso notar que a extensão do prazo do privilégio pouco mudou ao longo dos tempos. O Estatuto dos Monopólios também concedia 14 anos. Hoje, o TRIPS lança um novo piso para este prazo: 20 anos. Entretanto, começam a surgir produtos cujo ciclo de vida é muito pequeno. Na indústria da informática, por exemplo, o nível de obsolescência é muito alto; há produtos com ciclo de vida inferior a 1 ano. No Brasil o processo de concessão de uma patente dura em média de 6 a 7 anos.

Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Verlag Chemie Munique, 1992, p. 4. Já, Mathély, ob. cit., p. 7, atribui a originalidade na matéria a uma lei veneziana de 1474.

7. Cf. Pouillet, ob. cit., p. 2.

de alguma forma de sua criação. Esta é uma questão moral, de direito natural.

Talvez por esse motivo, com a Revolução Industrial, as patentes de invenção sejam um dos poucos monopólios industriais ainda aceitos no mundo contemporâneo. Esta situação atípica tem a sua razão de ser.

Em primeiro lugar, já está pacificado na doutrina¹⁰ que as patentes são o resultado de um esforço de trabalho criativo, e portanto, um direito natural. Gama Cerqueira¹¹ conclui que o privilégio é, assim, “no consenso geral, a forma ou o meio mais adequado e mais equitativo de assegurar-lhe (ao inventor) a propriedade do invento”.

Em segundo lugar, ao longo do tempo, a patente perdeu o caráter de privilégio, favor governamental, e passou a ser um direito previsto em lei, ao alcance de todos. Hoje, não é mais o governante quem expede as patentes. No Brasil esta é a função do diretor de uma autarquia, um funcionário público que age de forma vinculada. “O rei concedia; a repartição defere.”¹²

Em terceiro lugar, trata-se de um monopólio “democrático”. A possibilidade de obter uma patente de invenção está aberta a todos, bastando para tanto criar algo que atenda aos requisitos legais. Pontes de Miranda¹³ já afirmava que qualquer um pode obter proteção para uma invenção sua, até mesmo os absolutamente incapazes. Os tratados hoje em vigor garantem os mesmos direitos aos nacionais e aos estrangeiros;¹⁴ a nossa nova lei, em seu art. 3º, faz o mesmo.

10. V. Gama Cerqueira, ob. cit., pp. 70 e ss. Na análise que faz das diversas teorias sobre o direito do inventor o autor nos mostra que todas as correntes reconhecem ser a invenção decorrente do trabalho de seu criador.

11. Ob. cit., p. 194.

12. V. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado — Parte Especial*, 4ª ed., t. 16, Ed. RT, 1983, p. 270.

13. Ob. cit., p. 270.

14. V. principalmente a Convenção de Paris (Decreto 75.572, de 8.4.95), art. 2º, e o TRIPS (Decreto 1.355, de 30.12.94), art. 3º.

E, por fim, as patentes, pela proteção que oferecem, são efetivamente um importante estímulo aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e ao progresso tecnológico.

2.3.2 Teorias sobre a natureza do direito

Gama Cerqueira¹⁵ discorre longamente sobre as teorias que tratam da natureza do direito do inventor e mostra que a doutrina, tentando caracterizá-lo, percorreu toda a clássica divisão romana dos direitos — obrigacionais, pessoais e patrimoniais — e até mesmo tentou colocá-lo numa classe à parte, abrangendo os direitos imateriais.

Segundo o autor, pela teoria mais antiga, a do privilégio (Philipon), não haveria direito próprio; o privilégio seria mera recompensa da sociedade ao inventor. Esta idéia é, modernamente, afastada, já que promove a forma primitiva do instituto sem refletir sobre a sua evolução.

Já, pela teoria do contrato (Marion, Walker, Pouillet), o direito do inventor se resumiria a uma compensação de benefícios entre o inventor e a sociedade. Esta teoria não difere, na essência, da teoria do privilégio. A introdução da figura do contrato visaria somente a tornar o direito obrigacional, de forma a facilitar sua discussão em casos concretos. Mas, como será demonstrado, *o direito do inventor preexiste à proteção*, não deriva de contrato, é um direito natural do autor sobre sua criação.

Pouillet¹⁶ defende a teoria contratualista, mas de forma mitigada, porque reconhece a existência prévia do direito do inventor: “Le brevet d’invention, en effet, n’est autre chose qu’un contrat passé entre la société et l’inventeur: ce n’est pas que le droit d’invention ne soit antérieur à ce contrat; mais comme le disait si bien l’exposé des motifs de la loi de 1791,

15. Ob. cit., pp. 70 e ss.

16. Ob. cit., p. 9.

l'inventeur ne peut exploiter sa découverte sans la société; la société, de son côté, ne peut en jouir sans la volonté de l'inventeur. De là, la nécessité d'un contrat: l'inventeur livre sa découverte à la connaissance de tous; il reçoit, en échange, le garantie d'un monopole temporaire, d'une jouissance exclusive, placée sous la protection de la loi".

Pela teoria da obrigação *ex delicto*,¹⁷ também não haveria direito prévio. O direito seria oriundo exclusivamente da lei, que proibiria a sua violação e puniria os infratores.

Aos poucos, entretanto, os doutrinadores começaram a reconhecer a existência de um direito que é adquirido pelo inventor no momento em que concebe a sua obra. Inicialmente, os defensores desta posição se dividiram entre incluir o direito do inventor nos direitos patrimoniais ou nos direitos pessoais.

Para os pregadores da doutrina patrimonial (Kohler, Wachter), a principal característica do direito do inventor seria a sua transmissibilidade. Direitos de natureza não-patrimonial existiriam, mas fora da esfera do chamado direito do inventor.

Os defensores da teoria do direito pessoal (Kant, Lange, Tobias Barreto) dizem ser o direito do inventor um direito personalíssimo (extensão da personalidade), ou simplesmente pessoal, mas sempre sem efeitos patrimoniais, o que a prática mostra não ser verdade.

A teoria do direito pessoal-patrimonial (Piola Caselli, Di Franco, Stolfi) conjuga as duas anteriores e atribui ao direito do inventor um caráter misto, em que o direito teria origem na pessoa mas teria por objeto também a proteção de direitos patrimoniais. A maior parte dos doutrinadores, porém,

não consegue aceitar um direito assim, de natureza dúbia.

A doutrina, paulatinamente, foi-se reunindo à volta da idéia da natureza patrimonial do direito do inventor. Alguns autores defenderam a posição de que seria ele um direito patrimonial especial, colocado em categoria à parte. Nesta linha, Picard e Kohler introduziram a doutrina do direito imaterial, que propalava o conceito de exclusividade contraposto ao da verdadeira propriedade, que, para eles, só se aplicaria a bens reais.

2.3.3 Direito de propriedade resolúvel

Para Gama Cerqueira,¹⁸ o direito do inventor é, na verdade, um direito puramente patrimonial — não há nada que constrinja a propriedade aos bens materiais, é, assim, um *direito de propriedade sobre um bem imaterial*.

O legislador brasileiro adota essa exata posição. Em seu art. 5º, a nova lei equipara, para *todos* os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial aos bens móveis.

É preciso destacar que, de fato, os direitos envolvidos são dois, o primeiro é o de exclusividade, ou monopólio, sobre a invenção. Este direito é objeto de um outro, o direito de propriedade. Assim, o detentor de uma patente é proprietário de um direito de monopólio, monopólio, este, considerado um bem móvel, com todas as qualidades que a lei atribui a esse tipo de bem.

O monopólio nasce com a invenção, esta é exclusivamente do inventor enquanto não for divulgada, pois, como já alertava Kohler,¹⁹ os bens imateriais, como as idéias, tendem a abandonar seus genitores, ingressando no domínio comum. Gama Cerqueira²⁰ também cita Bonnet, para quem:

17. Léon Duguit (cf. Gama Cerqueira, ob. cit., p. 85) introduz a teoria do direito objetivo, pelo qual a propriedade não seria um direito, mas uma coisa. Para o autor, o direito só surgiria quando se apresentasse algum obstáculo à livre utilização da propriedade.

18. Ob. cit., p. 102.

19. Cf. Gama Cerqueira, ob. cit., p. 111.

20. Ob. cit., p. 198.

“l'idée n'est pas susceptible d'une appropriation durable au service d'un seul; (...) L'invention, en effet, plus encore peut-être que les autres biens immatériels, tend irrésistiblement à échapper à la domination de l'individu pour entrer au service de la collectivité”.

Esta tendência natural de propagação das idéias era, aliás, um dos argumentos utilizados pelos adversários da propriedade industrial.²¹ Sua posição era no sentido de que não havia necessidade de estimular os inventores, já que, mais cedo ou mais tarde, suas idéias iriam ocorrer a outros ou de alguma forma deixariam de ser sigilosas, para ganhar conhecimento público.

Está claro que o direito positivo reconhece esta efemeridade do direito natural do inventor sobre a sua criação quando atribui ao direito de propriedade do inventor um termo que o resolve.

Conclua-se, assim, que o direito oriundo de uma patente de invenção é um *direito de propriedade resolúvel, o qual, por sua vez, incide sobre um direito de monopólio sobre a invenção*.

3. A atuação do Estado na propriedade industrial

A Constituição inclui entre os direitos e garantias fundamentais o direito do inventor (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”.

3.1 Reconhecimento pelo Estado do direito do inventor

Como será visto com mais detalhes adiante, no exame da natureza jurídica da

concessão de uma patente, Pontes de Miranda²² ensina que trata-se de um ato que é, ao mesmo tempo, declarativo e constitutivo. Para ele, “a repartição defere em ato declarativo da existência do direito formativo gerador, mas de eficácia constitutiva, pois a proteção como de direito de propriedade é *ex nunc*”.

Assim, o Estado, ao mesmo tempo em que reconhece o direito natural do inventor, que o autor chama de direito formativo gerador, constitui o direito de propriedade cujo instrumento é a carta-patente.

A carta-patente é um documento complexo no qual se consubstancia o direito do inventor sobre sua criação. Consubstancia-se porque a lei atribui ao inventor um monopólio temporário sobre o objeto que está descrito e reivindicado na carta-patente. Tem, assim, por finalidade principal dar a exata dimensão do direito de seu titular.

No âmago da carta-patente encontram-se: uma perfeita descrição da invenção — inclusive com desenhos, se necessários — e da melhor forma de realizá-la e uma lista de reivindicações que correspondem aos pontos da invenção para os quais se pede proteção. Só se protege o que está descrito e é reivindicado no pedido feito pelo inventor, na forma como deferido pelo INPI. É o seguinte o novo texto legal: “Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

A nova lei também delimita o direito subjetivo do inventor como titular de uma patente:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

“I — produto objeto de patente;

“II — processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

21. Cf. Gama Cerqueira, ob. cit. p. 189.

22. Ob. cit., p. 270.

“§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.”

As medidas disponibilizadas pela lei para a proteção do direito do inventor estão em dois planos: cível e criminal.

O Título V da nova lei define os crimes contra a propriedade industrial, encabeçados pelos crimes específicos contra as patentes. São, praticamente, todos crimes de ação privada, onde só se procede mediante queixa.²³

Não é objetivo deste trabalho estudar tais medidas criminais, mas é importante conhecer a existência dessa faceta do direito do inventor para entender a real seriedade do ato da concessão. A patente, ao estabelecer o real alcance da proteção, define também o objeto do crime. A patente, no caso, é elemento objetivo do tipo criminal.

O alcance da proteção conferida por uma patente deve, assim, ser perfeitamente determinado, antes que se possa condenar alguém por violação a esse direito. No crime, a nulidade de uma patente pode ser decidida incidentalmente, se alegada como defesa. A efetivação da nulidade só se dá, porém, por meio da ação própria, prevista nos arts. 56 e 57 da nova lei.

No Cível, além de poder, como no Crime, paralisar qualquer ação de violação da sua patente, o titular pode obter indenização²⁴ pelo período em que houve a exploração, limitado, porém, ao momento em que foi publicado o pedido, ou seja, o momento em que seu conteúdo passa a valer contra terceiros para efeitos de indenização. Excepcionalmente, se o acusado teve acesso indevido ao conteúdo do pedido depositado durante o período de sigilo que precede a publicação, então a indenização deve retroagir ao início da exploração ilícita.

23. Lei 9.279, art. 199. A exceção é a reprodução de armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais prevista no art. 191.

24. Lei 9.279, art. 44.

Gama Cerqueira²⁵ nos mostra aquele que é, ainda hoje, no âmbito administrativo, o papel de atuação do Estado na esfera da propriedade industrial. Para o tratadista, os fins da intervenção do Estado são: “a) verificar o concurso das condições de que dependem o reconhecimento e a proteção dos direitos; b) dar publicidade aos atos relativos à concessão dos privilégios e garantias industriais, à sua extinção, às mutações de propriedade, etc., para conhecimento de terceiros, formalidade que é indispensável à segurança das relações jurídicas; c) zelar pelos interesses de ordem pública e pelos da coletividade ligados à propriedade industrial”.

3.2 O INPI

O Brasil criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI,²⁶ autarquia federal instituída em 11.12.70 pela Lei 5.648. A finalidade do instituto é definida pelo seu art. 2º, que foi agora alterado pelo art. 240 da nova lei. Passa a ser o seguinte o seu teor: “Art. 2º. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

O INPI é, agora, não só o executor da política nacional de propriedade industrial, como, também, passa a participar na forma-

25. Ob. cit., p. 149.

26. O INPI veio substituir o antigo DNPI — Departamento Nacional de Propriedade Industrial, cujo funcionamento foi regulamentado em 1933 pelo Decreto 22.989. Este, por sua vez, tomou o lugar da Diretoria-Geral da Propriedade Industrial do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, nascida com a publicação do Decreto 16.264, de 19.12.23, que instituiu aquele que o autor chama de Regulamento de 1923.

ção da política externa do Brasil, naquilo que diz respeito à propriedade industrial, ajudando simultaneamente na adoção de rumos para a legislação nacional.

O Decreto-lei 68.104, de 22.1.71, regulamentava a Lei 5.648 e, em seu art. 18, define a competência da Secretaria de Patentes do Instituto: "Art. 18. À Secretaria de Patentes compete, sem prejuízo de outras atribuições, examinar e decidir os pedidos de privilégio".

Como autarquia federal, os atos do INPI são eminentemente administrativos. Isso fica evidente da leitura de Meirelles:²⁷ "A Administração Pública realiza sua função executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação especial de atos administrativos (...). Além das autoridades públicas propriamente ditas, podem os dirigentes das autarquias (...) praticar atos que, por sua afetação pública, se equiparam aos atos administrativos típicos".

Portanto, em seguida examina-se o ato administrativo, o gênero do qual a concessão de um pedido de patente é espécie. Dar-se-á especial atenção à caracterização do ato administrativo, pois estas qualidades, que também serão colocadas a título de introdução, contribuirão fundamentalmente para a compreensão da concessão, como veremos adiante.

3.3 O ato administrativo

Ato administrativo, segundo Meirelles,²⁸ é "toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública, que agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria".

27. Hely Lopes Meirelles, *Direito Administrativo Brasileiro*, 20ª ed., Malheiros Editores, 1995, p. 131.

28. Ob. cit., p. 133.

Cretella Júnior²⁹ não diverge e define o ato administrativo como sendo "a manifestação de vontade do Estado, por seus representantes, no exercício regular de suas funções, ou por qualquer outra pessoa que detenha, nas mãos, fração de poder reconhecido pelo Estado, que tem por finalidade imediata criar, reconhecer, modificar, resguardar ou extinguir situações jurídicas subjetivas, em matéria administrativa".

Destes autores fica evidente tratar-se o ato administrativo de ato manifesto da vontade da Administração Pública, ato, este, que afeta diretamente direitos dos administrados ou a si própria.

Di Pietro³⁰ utiliza a teoria dos atos funcionais ao apresentar duas definições para o ato administrativo. A primeira usa o critério formal ou subjetivo: "ato administrativo é o que ditam os órgãos administrativos; ficam excluídos os atos provenientes dos órgãos legislativo e judicial, ainda que tenham a mesma natureza daqueles; e ficam incluídos todos os atos da Administração, pelo só fato de serem emanados de órgãos administrativos (...)".

Já, pelo critério material ou objetivo, o ato administrativo seria, segundo a autora, "somente aquele praticado no exercício concreto da função administrativa, seja ele editado pelos órgãos administrativos ou pelos órgãos judiciais e legislativos".

Di Pietro³¹ cita também Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem o ato administrativo é "a declaração do Estado, ou de quem lhe faça as vezes, expedida em nível inferior à lei — a título de cumprimento — sob regime de direito público e sujeita a controle de legitimidade por órgão jurisdicional".

29. Cf. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, *Direito Administrativo*, 6ª ed., Ed. Atlas, 1996, p. 161.

30. Ob. cit., p. 159.

31. Ob. cit., p. 161.

3.3.1 Atributos do ato administrativo

Sendo um ato administrativo, a concessão de uma patente de invenção pelo INPI deve gozar das características inerentes a este tipo de ato. Di Pietro³² relaciona quatro qualidades que, afirma, distinguem o ato administrativo do ato privado:

a) Presunção de legitimidade — O ato da Administração, até que se prove que não, é emitido de acordo com a lei. Assim, deve ser cumprido enquanto não invalidado e só pode ser examinado pelo Judiciário por provocação de um interessado.

b) Imperatividade — O ato administrativo deve ser respeitado por terceiros, mesmo que dele discordem, enquanto não declarado inválido.

A autora afirma que a imperatividade só existe nos atos que impõem obrigações. Para ela, para o “ato que confere direitos solicitados pelo administrado” ou para o “ato apenas enunciativo” a imperatividade não existiria.

Mas, como vimos, a concessão de uma patente, além de conferir direitos e enunciar a existência de um direito prévio também, evidentemente, impõe obrigações ao instituir um direito real. Parece que encontramos aqui um ato não previsto pela professora ao examinar a imperatividade.

c) Auto-executoriedade — Por esse atributo, a Administração mesma pode fazer valer o ato por meios coercitivos próprios, sem a necessidade de intervenção do Judiciário.

Não parece, porém, que essa seja uma característica da concessão de patentes de invenção. A garantia de respeito aos direitos oriundos do privilégio de invenção, sempre que estes forem violados, deve ser obtida junto ao Judiciário.³³

32. Ob. cit., p. 166.

33. V. *supra*, item 3.1.

d) Tipicidade — A tipicidade, exigida com base no princípio da legalidade, impede a produção pela Administração de atos inominados que afetem direitos dos administrados sem a devida previsão legal.

A tipicidade manifesta-se pela previsão legal do ato administrativo em todos ou alguns dos seus elementos. Estes elementos são examinados a seguir.

3.3.2 Requisitos do ato administrativo

A enumeração que Di Pietro³⁴ faz dos elementos do ato administrativo não é diversa da de Cretella Jr.³⁵ ou da de Meirelles:³⁶ competência (que ela prefere chamar de sujeito), objeto, finalidade, motivo e forma.

A doutrina usa, porém, duas denominações para os elementos. Chama-os requisitos quando examina a esfera de validade do ato administrativo. Denomina-os elementos quando estuda a sua esfera de existência.

Mas, qualquer que seja a ótica, eles compõem as cinco condições que devem ser cumpridas para que o ato possa validamente se realizar.

a) Sujeito — O agente do ato deve ter competência legal para praticá-lo. A competência para “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”, é dada ao INPI, como já visto, pela Lei 5.648.

b) Objeto — O objeto é o efeito jurídico que o ato produz. Como todo ato jurídico, o ato administrativo, para ser válido, deve ter objeto lícito, possível e moral.

34. Ob. cit., p. 168. A autora informa, porém, que a doutrina diverge quanto ao número e aos nomes destes elementos.

35. Cf. Di Pietro, ob. cit., p. 168.

36. Ob. cit., p. 134.

É fácil concordar com a posição de Pontes de Miranda³⁷ no sentido de que, no caso da concessão, os efeitos do ato são dois:

- a declaração da existência do direito natural do inventor, chamado por ele de direito formativo gerador; e
- a constituição de um outro direito, o direito de propriedade sobre um bem móvel imaterial, o privilégio.

Di Pietro fala, ainda, em objeto acidental, que englobaria cláusulas acessórias, como, por exemplo, o termo³⁸ que incide sobre o direito de propriedade do inventor ou, pelo menos, sobre a sua exigibilidade. Cita também a condição e o modo.

c) Finalidade — A finalidade é o efeito jurídico mediato do ato. *A finalidade de um ato administrativo deve ser conforme à prevista em lei, de outra forma haverá desvio de poder.*

A concessão de uma patente e os outros atos da competência do INPI têm por finalidade³⁹ “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país”.

d) Motivo — Também partícipe da formação da vontade do agente, o motivo difere da finalidade por preceder o ato, enquanto esta o sucede. O motivo é, assim, o pressuposto que fundamenta o ato.

No caso da concessão, o motivo se compõe de um pressuposto de direito, que são as condições de privilegiabilidade estampadas na lei, e de um pressuposto de fato, que é a concorrência destas condições para a mesma situação.

Na opinião da doutrina,⁴⁰ a motivação fática, se declinada pelo agente, vincula o

37. Ob. cit., p. 270.

38. Lei 9.279, art. 40.

39. Lei 9.279, art. 2º; repetindo a CF, art. 5º, XXIX.

40. V. Meirelles, ob. cit., p. 137, e Di Pietro, ob. cit., p. 175.

ato à verdade destes motivos, mesmo que não seja necessária ao aperfeiçoamento deste: é a chamada Teoria dos Motivos Determinantes.

e) Forma — O ato administrativo é, normalmente, ato escrito, visando à facilidade de seu controle. Exceções devem ser expressamente previstas.

Os atos do INPI são normalmente publicados no órgão oficial⁴¹ e, também normalmente, só têm efeito após esta publicação. Excetuados estão: aqueles dispensados de publicação por força da própria lei, as decisões administrativas comunicadas por via postal ou por meio de ciência do interessado no processo e pareceres e despachos internos que independem do conhecimento das partes, provavelmente por serem de cunho normativo.

3.3.3 A vinculação e a discricionariedade no ato administrativo

Apesar de alcançar tanto os atos vinculados quanto os discricionários, a definição de Bandeira de Mello para o ato administrativo, citada acima,⁴² ao apontar a submissão deste à lei, mostra o tipo de poder de que o INPI dispõe no cumprimento de suas atribuições.

No momento da concessão de uma patente o INPI nada mais faz do que verificar se as condições legais para o reconhecimento do direito subjetivo do inventor estão presentes. Pela definição de Meirelles,⁴³ fica claro que se trata de ato em

41. V. art. 226 da Lei 9.279. A *RPI* — *Revista da Propriedade Industrial*, Seção de Patentes e Seção de Marcas, é publicada semanalmente pelo INPI e distribuída todas as terças-feiras. O INPI também distribui, já há alguns anos, a *RPI* na forma de disquete, ressalvando, entretanto, a sua responsabilidade pela informação nele contida.

42. V. *supra*, p. 23.

43. Ob. cit., p. 101.

que a Administração faz uso do poder vinculado: "Poder vinculado ou regrado é aquele que o Direito Positivo — a lei — confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização".

O autor, em seguida, nos diz o que é o poder discricionário: "Poder discricionário é o que o Direito concede à Administração Pública, de modo implícito ou explícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo".

Assim, se na concessão a Administração Pública simplesmente se vê obrigada a declarar a existência do direito do inventor, de acordo com os critérios legais, sem que lhe seja dado discutir da conveniência, da oportunidade ou do conteúdo dessa declaração, então esse é, sem dúvida, um ato vinculado.

3.3.4 A concessão da carta-patente

Sob os aspectos formal e material, a concessão de uma carta-patente é um ato administrativo. Trata-se de ato vinculado, já que cabe ao administrador tão-somente a constatação das condições legais de patenteabilidade⁴⁴ para declarar a existência do direito do inventor e providenciar a emissão da carta-patente. O seu convencimento é bastante para a constituição do direito.

Uma das polêmicas a respeito da natureza da concessão de patentes é justamente saber se o julgamento das condições de patenteabilidade não seria de alguma forma um ato jurisdicional. Gama Cerqueira⁴⁵ rebate essa hipótese. Segundo ele: "Os órgãos administrativos, em suas funções juris-

dicionais não aplicam propriamente o Direito, limitando-se, dentro de suas atribuições, a decidir conforme a lei as pretensões dos particulares".

Em verdade, para o autor, a Administração não pode ir além da verificação dos requisitos legais de patenteabilidade. Não lhe é dado sequer decidir quanto à legitimidade da autoria pretendida por cada postulante.

Segundo Gama Cerqueira,⁴⁶ comentando os atos do antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, as funções da Administração eram judiciais por natureza, ou materialmente judiciais, mas, técnica e formalmente, eram administrativas. As suas decisões. "a) não eram conclusivas para o Judiciário, mesmo tratando de assuntos de ordem técnica; b) não faziam coisa julgada mesmo na esfera administrativa, diríamos, se fosse permitida tal expressão nessa matéria; conseqüentemente; c) sofririam, sem exceção, o contraste do Poder Judiciário e estavam sujeitas a revisão judicial; d) eram irrevogáveis pela própria autoridade administrativa, podendo apenas ser reformadas por meio de recurso hierárquico".

A nova lei contribui na eliminação da hipótese de conter a concessão elementos de ato jurisdicional, ao eliminar do procedimento de concessão o "contencioso administrativo" a que davam vez as oposições que podiam ser oferecidas por terceiros no curso do exame de cada pedido de patente.

Concluindo, podemos já responder a uma das questões previamente formuladas. A concessão de uma patente consiste em ato administrativo vinculado cuja realização depende da verificação dos elementos e requisitos determinados em lei para tanto. O fato de que o administrador deve formular um juízo quanto à verificação de tais requisitos não transforma o ato de concessão de uma patente em ato discricionário.

44. Não é uniforme o uso de um sistema de exame prévio para a concessão de patentes de invenção, onde as condições de privilegiabilidade são examinadas pela Administração.

45. Ob. cit., p. 154.

46. Ob. cit., p. 156.

A introdução de uma condição considerada como de caráter subjetivo no rol dos requisitos legais também não abala essa característica de vinculação. Ao avaliar os requisitos legais, sejam eles objetivos ou subjetivos, o administrador deve se pautar principalmente pela finalidade estabelecida em lei para a concessão de uma patente. Na espécie, esta finalidade é, como vimos, “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país”. A comprovação de que o ato foi praticado com qualquer outra finalidade implica desvio de poder e conseqüente declaração de sua nulidade.

Mas, mesmo sendo a concessão ato vinculado, o certo é que durante tal procedimento a autoridade pública deve formular um juízo quanto à satisfação dos requisitos legais de patenteabilidade, de forma a se certificar da validade das reivindicações feitas pelo requerente do privilégio. Passemos, assim, à terceira parte desta monografia, onde são examinadas as condições legais de patenteabilidade, com ênfase sobre a atividade inventiva, recentemente introduzida.

4. Os critérios para a concessão de uma patente

Como já vimos no começo deste trabalho, a nova lei introduz um terceiro requisito de patenteabilidade. Passam, assim, a ser três as condições legais a que deve atender uma determinada invenção para fazer jus à proteção: *susceptibilidade de aplicação industrial, novidade e atividade inventiva*.

Estes requisitos já estavam presentes, mesmo que não tão claramente, no Estatuto dos Monopólios: “Provided alsoe and be it declared and enacted, that any declaration before mencioned shall not extend to any letters patents and graunts of privilege for the tearme of fowerteen

yeares or under, hereafter to be made of the sole working or making of any manner of new manufactures within this Realme, to the true and first inventor of such manufactures, which others at the tyme of makinge suche letter patents and graunts shall not use (...)”.

Tínhamos já então o *inventor de novas manufacturas* como detentor do direito à patente ou privilégio. O Alvará de 1809,⁴⁷ por sua vez, falava em “inventores, e introdutores, de alguma nova máquina”. A verdade é que tais elementos vêm-se repetindo, de uma forma ou de outra, em grande parte das legislações, desde a primeira vez em que foram positivados.

Repare-se, no entanto, que nos primórdios do instituto a aplicação industrial estava associada a manufacturas ou máquinas, e a atividade inventiva consubstanciava-se na figura do inventor. Quanto à novidade, ainda não ganhara o alcance com que é hoje definida.

A verdade é que, com o passar dos séculos, e principalmente no decorrer do atual, o espectro do conhecimento humano cresceu de forma exponencial; o crescimento trouxe a diversificação.

As características de uma seqüência de código genético ou de um programa de computador, para citar só dois exemplos, não os classificam *prima facie* como um tipo de manufatura ou de máquina com clara aplicação industrial.

O progresso das formas de divulgação e comunicação, por sua vez, afetou o conceito de novidade, que hoje é normalmente aferida com base no conhecimento mundial.

Quanto ao inventor, a evolução dos conceitos mostrou que era preciso caracterizá-lo, e que essa caracterização está necessariamente associada à atividade inventiva que ele praticou, ou seja, ao ato de inventar.

47. V. *supra*, item 2.2.

O direito também evoluiu e se adaptou às novas necessidades introduzidas pelo progresso humano, de modo que hoje, em relação à sua forma primordial, estão alterados consideravelmente os requisitos de patenteabilidade. Entretanto, por conta de sua objetividade, estão já de certa forma sedimentados os dois primeiros dos conceitos abaixo expostos. O terceiro, a atividade inventiva, é, na sua natureza, considerado como extremamente subjetivo. Entretanto, ele se constitui na verdadeira essência da proteção patentária e, paulatinamente, vem sendo positivado em muitos países, tendência agora consolidada pelo tratado do GATT-TRIPS.

4.1 A suscetibilidade de aplicação industrial

Intimamente ligada ao conceito de utilidade — o próprio NAFTA⁴⁸ estipula-as expressões sinônimas —, a suscetibilidade de aplicação industrial está relacionada à própria origem dos privilégios de invenção, ou seja, ao interesse dos governantes em incentivar a indústria.

O direito do inventor, como o direito do autor, é um direito sobre um bem imaterial, mas deste difere principalmente pelo seu objeto. A invenção, tanto quanto o poema ou a pintura, é criação do espírito humano. No entanto, aquela se caracteriza por ter aplicação industrial; os últimos, não.

Esta diferença é apontada por Gama Cerqueira⁴⁹ quando nos mostra que “criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas”⁵⁰ não são patenteáveis.

48. *North America Free Trade Agreement*, art. 1.709.1

49. Ob. cit., p. 340.

50. Na verdade, existem determinadas criações que dão utilização industrial à estética. São os desenhos e modelos industriais, que a nova lei exclui do sistema patentário para transformar em simples registros de desenhos industriais (Lei 9.279/96, arts. 94 e ss.). Os desenhos industriais

Já, Vander Haghen⁵¹ prefere identificar o critério pela oposição do domínio da técnica ao domínio da arte e das ciências puras.

Até hoje, os ingleses utilizam a terminologia *a manner of manufacture*⁵² para apreciar o que para nós é a aplicação industrial. Entretanto, já é pacífico nas cortes inglesas, e no mundo todo, que o termo “manufatura”, geralmente associado a um bem ou produto, pode ser estendido também aos processos.

Nos Estados Unidos da América o conceito é mais amplo, centrando-se na utilidade, termo também empregado por nós no Regulamento de 1923.⁵³ Walkler *et al*⁵⁴ nos mostram quão genérica é a definição: “To possess utility, a thing or a process must be capable of producing a result, and that result must be a good result”.

É o seguinte o conteúdo do código americano:⁵⁵ “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”.

Chavanne *et al*⁵⁶ nos mostram a minúcia com que a França aborda a matéria; lá, o

representam, de acordo com a lei, uma “forma plástica ornamental de um objeto, ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto”. Eram um tipo de patente atípica concedido no país, que agora adere à corrente majoritária que os considera como um mero registro; os Estados Unidos a designam *design patent*.

51 Cf. Gama Cerqueira, ob. cit., 1982, p. 340, rodapé.

52. V. Guy Aldous. Douglas Falconer, William Aldous, *Terrell on the Law of Patents*, 11^o ed., London, Sweet & Maxwell, 1965, p. 11.

53. V. Gama Cerqueira, ob. cit., 1982, p. 339.

54. Albert H. Walker, ed. revisada por John H. Hilliard e Eugene Eblé, *Walker on Patents*, 5^o ed., Baker, Voorhis and Company, 1917.

55. *U.S. Patent Act* — USC 35 § 101.

56. Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst, *Droit de la Propriété Industrielle*, Précis Dalloz, 1976, pp. 11-13.

caráter industrial de uma invenção deve se refletir no seu objeto, na sua aplicação e no seu resultado. Os autores explicam:

“Elle est considérée comme étant industrielle dans son objet lorsqu'elle se situe dans le domaine de l'industrie, c'est-à-dire de l'utile, par opposition au domaine de l'art, de l'esthétique”.

“Une invention est industrielle dans son application lorsqu'elle est susceptible d'une réalisation industrielle.

“Le résultat industriel que doit procurer une invention est essentiellement constitué par l'effet technique que produit un moyen déterminé dans la fonction qui lui est assignée.”

No Brasil, a nova lei⁵⁷ estabelece a forma de identificação da *invenção suscetível de aplicação industrial*: *é aquela que pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria*.

É, contudo, preciso ressaltar que o termo “*indústria*”, conforme preceitua a *Convenção de Paris, em seu art. 1.3, deve ser tomado na sua acepção mais ampla, alcançando também o comércio, as indústrias agrícolas e extrativas e todos os produtos manufaturados ou naturais*. A própria Convenção exemplifica, enumerando: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas, dentre outros.

Sumarizando, o requisito da suscetibilidade de aplicação industrial está intimamente relacionado à motivação dos primeiros governantes para estimular a indústria, que, desde sua instalação, se mostrou eminentemente útil à sociedade, na medida em que trazia a todos um melhor padrão de vida. A principal consequência

57. “Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.” Não é substancialmente diferente da definição legal anterior, Lei 5.772, art. 6º, § 3º: “Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente”.

do requisito está em excluir da patenteabilidade aquelas criações intelectuais que, por não serem técnicas, não tenham aplicação na indústria, como, por exemplo, as residentes no domínio das artes. O termo “*indústria*” deve ser tomado na sua acepção ampla, incluindo também as indústrias agrícola e extrativa.

4.2 A novidade

O conceito lato de novidade chega a ser trivial: novo é tudo aquilo que previamente não existia. Porém, ao examinarmos os primórdios do instituto da patente de invenção, vimos que, àquela época, a novidade não era necessariamente tomada de forma absoluta, podendo assumir um aspecto local, ou seja: novo, sim, mas no país.

Atualmente, no entanto, este critério deve ser avaliado em termos mundiais, sendo apreciado em relação ao corpo de conhecimento denominado “estado da técnica”. Por esse motivo, é necessário, preliminarmente, examinar tal conceito antes de adentrar a análise específica dessa condição de privilegiabilidade.

A Inglaterra,⁵⁸ que concede a patente ao primeiro depositante de um pedido, considera como pertencente ao estado da técnica tudo aquilo conhecido ou usado no país no momento do primeiro depósito,⁵⁹ tenha sido ele feito lá ou em outro país.

Nos Estados Unidos⁶⁰ o estado da técnica abrange tudo conhecido ou usado

58. V. Aldous *et Al.* ob. cit., p. 104.

59. Em verdade, a Seção 32(1)(e) do Código inglês não fala em data de depósito, mas em data de prioridade. À frente, tomar-se-á contato com o sistema de prioridades que será descrito rapidamente ainda no presente tópico. A data de depósito substitui a data da prioridade, para todos os efeitos, quando um pedido é original, não derivando de um outro pedido, cuja data seria a data de prioridade.

60. V. *U.S. Patent Act — USC 35 § 102*. Os Estados Unidos da América utilizam um sistema pelo qual é considerado inventor aquele que efe-

no país, tudo o que foi patenteado e tudo o que foi descrito em publicações impressas no país ou no estrangeiro até o momento da realização da invenção.

Na França: o conceito é muito abrangente, como nos faz ver Mathély:⁶¹ "Ce qui est rendu accessible au public, par tout moyen, en un temps et un lieu quelconques, par une personne quelconque".

A nova lei⁶² conceitua o estado da técnica como "tudo aquilo 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 (...)". Também considerado, mas exclusivamente para aferição de novidade, deve ser o pedido de patente feito no Brasil⁶³ anteriormente ao pedido em exame, mesmo que ainda não divulgado.

A própria lei, no entanto, passa a ressaltar, em seu art. 12, a divulgação da invenção feita durante os 12 meses precedentes ao depósito pelo inventor ou por outras pessoas que através deste tiveram acesso à informação. É o chamado "período de graça", já tradicionalmente concedido nos Estados Unidos da América e ora introduzido na nossa legislação.

tivamente primeiro criou a invenção. Diversamente, a esmagadora maioria dos países adota o sistema que consagra a proteção para o primeiro a depositar o pedido de patente em possível detrimento do direito daquele que efetivamente teria primeiro inventado o objeto do pedido. Esta opção, que se justifica pela dificuldade da prova, recebe ainda suporte do princípio de que "o direito não ajuda a quem dorme".

61. Ob. cit., p. 144.

62. A definição legal para o estado da técnica encontra-se nos §§ do art. 11 da Lei 9.279.

63. A lei também considera, no § 3º do art. 11, o caso de pedidos de patente internacionais, feitos nos termos do PCT — Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, que admite o depósito em outro país com a designação do Brasil. O pedido internacional deve posteriormente prosseguir na sua fase nacional, idêntica no processamento à dos pedidos feitos originalmente aqui.

Também ressalvada, com respeito ao estado da técnica, é a divulgação feita no curso do período coberto por um eventual direito de prioridade. O direito de prioridade é um instituto que visa precipuamente a permitir o depósito de uma mesma patente em outros países, além daquele em que foi depositado o pedido original.

A prioridade garante ao inventor um determinado período (um ano, de acordo com o disposto na Convenção de Paris⁶⁴) dentro do qual ele tem, sobre qualquer outra pessoa, preferência na proteção à sua invenção, ou seja, o depósito feito por outra pessoa de um pedido relativo à mesma invenção, em outro país onde vigore o direito de prioridade, fica prejudicado caso o detentor deste direito opte por pedir proteção dentro do ano de que dispõe.

Deste modo, existe novidade quando o inventor de alguma forma acrescenta ao acervo de saber da humanidade; este saber está contido no chamado estado da técnica. Não há, portanto, maior dificuldade na aferição do requisito da novidade, que depende tão-somente da perfeita identificação do estado da técnica com relação ao assunto da invenção.

No seu cotidiano, a equipe de examinadores do INPI, para determinar o estado da técnica e identificar possíveis anterioridades, faz uso do acervo de documentos contidos no Banco de Patentes daquele Instituto, o qual dispõe de diversas coleções de patentes concedidas e pedidos de patente depositados em diversos países.

Além desse valioso instrumento, o examinador pode usar a faculdade que a lei⁶⁵ põe à sua disposição e exigir que o requerente apresente quaisquer objeções e resultados das buscas e do exame realizados em outros países, de modo a se louvar em possíveis anterioridades previamente identificadas.

64. Art. 4.

65. Lei 9.279, art. 34, I.

Por fim, é dada a quaisquer interessados a possibilidade de, até o final do exame, apresentar subsídios ao mesmo, na forma de documentos e informações.⁶⁶

Podemos, assim, concluir que a alegação da falta de novidade pode ser oposta à concessão de uma patente de invenção, mas depende, para tal, da produção de prova que evidencie que a invenção havia sido de alguma forma divulgada no país ou no exterior, estando já integrada ao estado da técnica. A novidade diz-se absoluta ou relativa, esta última qualificando aquelas situações de salvaguarda nas quais, apesar de já divulgada, a matéria do pedido continua sob o abrigo da proteção legal por conta do chamado “período de graça” ou do depósito de um pedido prioritário.

4.3 A atividade inventiva

Mathély⁶⁷ nos mostra que, na França, o critério da atividade inventiva só foi adotado legalmente em 1968, muito recentemente se levarmos em conta a antiguidade do instituto das patentes. Essa reforma, que, segundo ele, foi de importância capital e de amplas conseqüências, teria tido dois principais motivos: a unificação do direito e o reconhecimento pelo legislador da tendência geral da doutrina.

Não são diversas as razões que influenciaram o Brasil a, neste final de século, tomar o mesmo caminho que a França. Recentemente, o TRIPS originou intenso movimento de uniformização de legislação. Os 124 países-membros da Organização Mundial do Comércio, dentre eles o Brasil, ao nela ingressarem se comprometeram, por meio do TRIPS, a modificar suas legislações com base em critérios nele previstos.

A nossa doutrina, liderada por Pontes de Miranda e Gama Cerqueira, cujas posições serão expostas abaixo, já de longa data

vinha-se manifestando no sentido da importância de se valorar a atividade inventiva.

O próprio INPI, órgão executor da política nacional nesta área, na minuta das “Diretrizes de Análise de Patentes”⁶⁸ já incluía a atividade inventiva no rol dos requisitos para o patenteamento. Expressamente introduzido pela nova lei, o requisito já vinha sendo aplicado de forma mitigada e transversa pelos examinadores de patentes do INPI, que se escudavam no art. 9º, letra “e”,⁶⁹ do antigo Código para fazê-lo.

O critério da atividade inventiva jamais havia sido explicitamente exigido em nosso direito como condição legal de privilegiabilidade. Mas já de há muito tempo nossa doutrina reconhece que o que a lei protege é a *invenção* nova e suscetível de aplicação industrial.

A exigência da existência de uma real invenção que justifique a proteção está calçada na própria natureza do direito do inventor. Este só é reconhecido pela sociedade porque vai proporcionar-lhe um indiscutível benefício, principalmente a partir do momento em que a invenção cair em domínio público e puder ser executada por qualquer um.

Além disso, por dar origem a um direito de monopólio, a invenção não pode consistir em coisa já de conhecimento geral e, portanto, em domínio público. Se tal ocorresse, estaria criada uma situação de profunda injustiça, com repercussões nocivas até para a liberdade de trabalho,⁷⁰ e não se poderia concordar com a manutenção do instituto dos privilégios de invenção. A existência de invenção é, portanto, indispensável à consolidação do direito e à sua proteção.

68. Esta publicação, anterior à nova lei, jamais ganhou eficácia como norma, provavelmente em face das reformas que ora se apresentam com a introdução da nova legislação. Entretanto, a minuta foi distribuída para ampla discussão entre a Administração Pública e os interessados, dentre eles a Associação Brasileira da Propriedade Industrial-ABPI.

69. V. *supra*, item 1.5.

70. V. Gama Cerqueira, *ob. cit.*, p. 219.

66. Lei 9.279, art. 31.

67. *Ob. cit.*, p. 151.

4.3.1 Definição de atividade inventiva

A jurisprudência e a doutrina estrangeiras fartamente afirmam que a atividade inventiva é de conceituação extremamente difícil. Em diversas decisões o Judiciário de outros países⁷¹ já se referiu a essa condição de privilegiabilidade como aquela “coisa impalpável”, tal é a perplexidade que causa a necessidade de sua identificação.

No entanto, a legitimidade da exigência legal é virtualmente inafastável, pois *o que a lei protege é a invenção, e esta será sempre e incontestavelmente resultado da prática de atividade inventiva.*

Mas, não há, no Brasil e, ao que parece, em outros países, uma definição legal para o que efetivamente seja a invenção. Gama Cerqueira⁷² não via esse fato com estranheza pois, para ele, trata-se de um conceito mais técnico do que jurídico. O autor cita ainda Bonnet, que corrobora esse entendimento. Na opinião de ambos, a lei deve-se informar do conceito em outras esferas que não a sua, nos mundos da ciência, da técnica e da doutrina, já que *omnis definitio in iure periculosa.*

Gama Cerqueira discorda de todas as definições que cita para a invenção, dizendo-as incompletas ou tendenciosas. É que, para o autor, a invenção se consubstancia não na coisa inventada, mas sim no ato de

inventar, pois as invenções não trazem estampado nenhum aspecto intrínseco que as caracterize como tais.

Assim, *a existência da invenção deve ser comprovada não pela existência de algo novo, mas pela constatação da prática de um ato que represente atividade inventiva.* Ou seja, não se pode identificar uma invenção pelo seu objeto, e sim pela forma como este se originou. Walker⁷³ já assim pensava: “It follows that patents are grantable for things invented, and not for things otherwise produced, (...). The courts have, therefore declared that not all improvement is invention, and entitled to protection as such, but to be thus entitled, a thing must be the product of some exercise of the inventive faculties”.

Gama Cerqueira⁷⁴ também admitia a dificuldade do conceito, e chegou mesmo a afirmar que se deveria prescindir de qualquer definição teórica. Entretanto, alguns parágrafos depois e sem declarar sua intenção, o especialista nos brinda com uma definição de sua lavra, pela qual invenção é a “criação da inteligência humana, que se utiliza das forças naturais para a solução efetiva de um problema que visa à satisfação de necessidades práticas ou de ordem técnica do homem, (...)”.

Mas, apesar desta e de outras definições, tudo e todos indicam que devemos, por enquanto, nos contentar em determinar a forma como a atividade inventiva pode ser indiretamente identificada, ao invés de tentar defini-la.

4.3.2 Identificação da atividade inventiva

Com efeito, a experiência mostra que, apesar de ser desejável uma definição para a atividade inventiva, o reconhecimento do direito do inventor pelo Estado depende somente de se conseguir identificar, mes-

71. John Bochnovic nos dá três exemplos. J. Maclean em *Crosley Radio v. C.G.E.* (1935) Ex.C.R. 190-197; o Ministro da Suprema Corte Americana, Mr. Justice Brown, em *McClain v. Ortmayer* 141 U.S. 419, 427 (1891); e também o Juiz da Corte de Apelações da Segunda Região americana, Judge Learned Hand no caso *Harries v. Air King*, que disse tratar-se de “as fugitive, impalpable, wayward and vague phantom as exists in the whole paraphernalia of legal concepts”. V. também Axel Casalonga, *The Concept of Inventive Step in the European Patent Convention*, v. 10, IIC Studies, Munique, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Verlag Chemie, 1979, p. 412, rodapé, onde cita diversas decisões européias em que aparecem afirmações do mesmo teor.

72. Ob. cit., pp. 211 e ss.

73. Ob. cit., p. 21.

74. Ob. cit., p. 218.

mo que indiretamente, a prática desse tipo de atividade.

A principal consequência prática do requisito é evitar a cópia disfarçada, aquela pela qual uma pessoa, fazendo pequenas alterações ou adaptações, requer proteção para uma coisa já previamente pertencente ao estado da técnica.

Talvez por esse motivo, a idéia que atualmente se universaliza, e agora se concretiza em nosso direito, consiste em que *há atividade inventiva quando a invenção não decorre de maneira óbvia do estado da técnica ao ser examinada por um técnico no assunto.*

A opinião de Pontes de Miranda⁷⁵ era já substancialmente a mesma: “O que importa é que a atividade inventiva ultrapasse o que o técnico da especialidade podia, tal como estava a técnica no momento, achar. O que todos os técnicos da especialidade, no momento, podiam achar não é invenção: não inventa o que diz ter inventado o que qualquer técnico da especialidade acharia. Porque tal achado estaria dentro da técnica do momento, sem qualquer *quid novum*”.

Essa idéia gira em torno de três elementos básicos:

- a obviedade ou evidência;
- o estado da técnica e
- o técnico no assunto.

a) A obviedade ou evidência — O cerne da questão da atividade inventiva reside no conceito de obviedade. *Não se inventa o que é evidente, ou óbvio, pois o que é evidente pode ser visto por qualquer um, está ao alcance de todos.*

O conceito de evidência é, antes de tudo, um conceito extrajurídico; o *Novo Dicionário Aurélio* di-la o “caráter de objeto de conhecimento que não comporte nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou falsidade. [A evidência acompanha os diversos

tipos de assentimento, ligando-se contudo, de maneira mais completa, à certeza]”.

Mathély⁷⁶ também recorre ao dicionário para nos mostrar que a evidência é “la clarté qui rend quelque chose visible”.

Carreira Alvim, ao tratar da prova e dos fatos que dela prescindem, conceitua o que seja fato evidente:⁷⁷ “Fatos evidentes, ditos também intuitivos, são aqueles que se impõem ao raciocínio como decorrência natural de outros (Lopes da Costa). Assim, se um homem fala e se move, não há necessidade de provar que está vivo; se alguém encontra um corpo putrefeito, é evidente que se trata de um cadáver (Lopes da Costa). Provar o evidente é algo não apenas supérfluo, senão estúpido, ao menos para o direito”.

A idéia de que o que é óbvio não comporta atividade inventiva se originou na Inglaterra a partir daquela que é hoje notoriamente conhecida como a “pergunta de Cripps” — *Cripps question*.⁷⁸ Stafford Cripps, advogado dos recorrentes no caso *Sharp & Dohme v. Boots Pure Drugs*, formulou-a da seguinte forma: “The real question is: was it for all practical purposes obvious to any skilled chemist in the state of chemical knowledge existing at the date of the patent which consists of the chemical literature available (...) and his general chemical knowledge, that he could manufacture valuable therapeutic agents by making the higher alkyl resorcinols (...)?”.

Mas, principalmente quando tratamos de patentes de invenção, o que é óbvio para um pode não ser para outro. Afinal, quando se trata de compreender matéria eminentemente técnica, o leigo está sempre em desvantagem em relação ao entendido no assunto. O técnico, porém, é caracterizado como tal por ter conhecimento na matéria.

76. Ob. cit., p. 156.

77. V. José Eduardo Carreira Alvim, *Elementos de Teoria Geral do Processo*, 2ª edição, Editora Forense, 1993, p. 330.

78. V. Bochnovic, ob. cit., p. 60.

75. Ob. cit., p. 273.

o que nos leva ao segundo elemento do critério, o estado da técnica.

b) Estado da técnica — Tanto novidade quanto atividade inventiva são indícios diretos da importância que determina a invenção tem para a sociedade; e mais: ambas são avaliadas com base no novo nível de conhecimento alcançado com a introdução da invenção. Mas pode haver novidade sem que haja atividade inventiva.

O exame deve considerar, preliminarmente, se a invenção traz uma efetiva inovação, para só em seguida tentar qualificar tal inovação de modo a avaliar se ela é ou não resultante de atividade inventiva. Destarte, a atividade inventiva é um requisito que vem qualificar a novidade, um requisito complementar.

O conceito de estado da técnica, na forma como já abordado quando tratamos da novidade, se aplica de igual maneira à atividade inventiva, ou seja, as mesmas fontes usadas para determinar se há novidade na invenção são aquelas em que o técnico no assunto deve basear sua opinião para avaliar a atividade inventiva.

Entretanto, já vimos que, como também ocorre, por exemplo, no âmbito da Convenção Européia,⁷⁹ a nossa lei adiciona ao estado da técnica, exclusivamente para aferição da novidade, o conteúdo de pedidos de patente já depositados mas não ainda publicados, desde que um dia venham a sê-lo.

Outrossim, como bem ressalta Mathély,⁸¹ no caso da novidade a comparação deve ser operada entre o objeto do pedido e cada elemento componente do estado da técnica que possa ser considerado como uma anterioridade em relação ao mesmo. Já, na avaliação da atividade inventiva deve-se tomar o estado da técnica em seu conjunto.

Outro ponto muito importante é que a comparação com o estado da técnica deve levar em conta a situação à data do depósito e, portanto, deve ser feita com a abstração de todos os componentes nele introduzidos desde então. Esta análise admite-se bastante delicada, principalmente porque no estado da técnica se incluem os fatos notórios ou ditos de conhecimento geral, e a disseminação destes precisará ser talvez estabelecida à época do depósito.

c) O técnico no assunto — O terceiro elemento na identificação da atividade inventiva corresponde ao técnico no assunto.⁸¹ Na França, a lei de 1968, que introduziu a condição da atividade inventiva, não falava especificamente no técnico no assunto.

Mathély,⁸² que é quem nos dá a este respeito talvez a melhor análise, nos alerta para esta omissão, ressaltando a lei americana que adota a posição geral da doutrina de que a avaliação da invenção em face do estado da técnica deve ser feita por um técnico no assunto, ou na especialidade, como preferiu Pontes de Miranda.

A imensa especialização de alguns campos da ciência faz com que determinados assuntos escapem completamente à possibilidade de avaliação por leigos na matéria. Sendo assim, *ao avaliar se uma invenção preenche ou não o requisito da atividade inventiva, tanto a Administração quanto o Judiciário devem se louvar na opinião de uma pessoa com experiência e conhecimento na especialidade da invenção.*

Ainda para Mathély, o técnico encarregado do exame não deve ser nem ignorante no assunto nem, no outro extremo, o pesquisador qualificado. *Deve ser aquele com os conhecimentos normais da técnica*

79. V. Casalonga, ob. cit., p. 417.

80. Ob. cit., p. 157.

81. Em francês, *l'homme de métier*, em inglês; *man skilled in the art*.

82. Ob. cit., p. 157.

em questão o homem de conhecimento médio.

Carreira Alvim⁸³ nos reporta a opinião de Calamandrei, para quem o fato notório é aquele cuja existência é conhecida pelo indivíduo de *cultura média*. Decerto, é possível entrever um paralelo entre as situações e a equanimidade da solução em ambas adotada.⁸⁴

Cabe aqui um parêntesis importante. O exame do pedido de patente de invenção prévio à sua concessão não é obrigatório. Existem países, como a Holanda, que acaba de revisar sua legislação,⁸⁵ que o dispensam.

Gama Cerqueira⁸⁶ nos mostra que o principal requisito para o bom funcionamento do regime de exame prévio é um bom corpo de examinadores. Podemos agora entender o motivo. Para bem avaliar o requisito da atividade inventiva e, em suma, a existência de uma invenção a Administração deve manter um corpo de examinadores composto por técnicos nos diferentes assuntos que podem ser objeto de patentes de invenção.

O Judiciário, nas perícias que determinar ao longo do procedimento probatório, também certamente deverá levar em conta esse critério legal, para só considerar pareceres de técnicos qualificados.

d) Critérios adicionais — Mas, mesmo assegurados os elementos necessários

83. Ob. cit., p. 333.

84. Albert Einstein, ainda jovem, em 1902, tornou-se examinador do Escritório Suíço de Patentes em Berna. Não se pode deixar de indagar se o cientista algum dia indeferiu um pedido de patente de invenção por ser óbvio. A atual tendência da doutrina consideraria tal situação inadmissível.

85. A nova lei holandesa entrou em vigor em abril de 1995 e seu principal efeito foi terminar com o procedimento de exame prévio na concessão de patentes. A repartição holandesa pretende assim diminuir o prazo de concessão de uma patente para 18 meses (v. Ladas e Parry, *Information Letter*, Netherlands, Abril 1995).

86. Ob. cit., p. 379.

à correta identificação da atividade inventiva, o critério continua sendo de caráter extremamente subjetivo. Por conta disso, a doutrina indica critérios auxiliares, indicatórios do cumprimento do requisito. Casalonga⁸⁷ nos aponta alguns desses critérios.

Para ele, o primeiro ponto a considerar seria a prévia existência de uma necessidade há muito tempo insatisfeita. Aquele que, apesar das dificuldades, apresenta a solução, provavelmente fá-lo-á exercendo atividade inventiva. Mas não se pode dizer que o critério seja conclusivo, pois o problema pode existir por muito tempo sem que ninguém realmente o enfrente.

Segundo o autor, a dificuldade da resolução do problema solucionado pela invenção pode ser demonstrada *a contrario sensu*, caso posteriormente se comprove que a invenção tem uma aplicação de alcance muito maior do que originalmente se pretendia.

Também, se a invenção quebra preconceitos técnicos, isto é, idéias, conceitos e usos disseminados na comunidade tecnocientífica mas nunca comprovados empiricamente, então também é possível que aí esteja presente atividade inventiva. Ou seja, caso o resultado da invenção seja inesperado, então isso pode ser indicativo de atividade inventiva.

Um derradeiro ponto levantado pelo autor é a possibilidade de um avanço notável na técnica da invenção em decorrência de sua introdução. Ou seja, se diferenças em produtividade ou eficiência fora do normal são obtidas pelo uso da invenção, então tem-se um novo indício de atividade inventiva.

Bochnovic⁸⁸ nos mostra que o sucesso comercial também é um outro indício normalmente considerado em alguns países, como a Inglaterra e o Canadá. Afinal, se a invenção é bem aceita pela sociedade, fica

87. Ob. cit., p. 426.

88. Ob. cit., p. 73

demonstrada a sua utilidade, e, conseqüentemente, a sua realidade.

Nos dias de hoje, porém, o sucesso comercial pode ser, em grande parte, resultado de um bom plano de comercialização com grande peso na propaganda e em uma distribuição eficiente do produto, sem que obrigatoriamente este seja resultado de uma real invenção.

Importante ressaltar, no que concerne a estes critérios adicionais, é que, tratando-se de provas indiretas da existência de atividade inventiva, só têm valor ponderável quando avaliados em seu conjunto.

e) A teoria da equivalência — Esta teoria é normalmente usada para verificar a contrafação de produtos patenteados, mas também pode ser aplicada com igual sucesso para verificar a inexistência de atividade inventiva.

Por essa teoria, *dois produtos ou processos podem ser considerados como equivalentes se eles realizam a mesma função, da mesma forma, obtendo o mesmo resultado*.⁸⁹ Sendo equivalentes, as diferenças em forma, material ou tamanho podem ser consideradas como irrelevantes no que tange à contrafação e, da mesma forma, à atividade inventiva.

A Suprema Corte americana tentou definir a forma de aplicação desta doutrina ao julgar o caso *Graver Tank and Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.*: "(a) Policies behind the doctrine of equivalents: To prevent the situation where a copyist benefits from the patented invention by making insignificant changes to the invention to escape the limitations of the claims, and thereby elude infringement liability".

É de se notar a similaridade entre o conceito de equivalência e o introduzido pelo

art. 9º, letra "e", da antiga lei, onde também se tem por escopo evitar que meras mudanças de forma, tamanho ou material, ou simples justaposições de elementos conhecidos, sejam consideradas como invenções autônomas sem que seja constatado qualquer efeito técnico novo.

5. Conclusão

A introdução em nosso ordenamento jurídico da atividade inventiva no rol de requisitos legais de patenteabilidade vem adequar o nosso direito positivo ao pensamento da corrente majoritária da doutrina que entende que esta é a melhor maneira de comprovar a existência de uma invenção patenteável.

Um outro motivo determinante dessa mudança se encontra em disposições concretas prescritas pelo tratado GATT-TRIPS no que concerne aos requisitos de privilegiabilidade.

A doutrina, de uma forma geral, atribui ao requisito da atividade inventiva um caráter acentuadamente subjetivo, o que justificou o exame aqui feito do ato administrativo de concessão de uma patente de invenção, visando a avaliar as possíveis implicações da nova lei.

Concluiu-se que, sendo um ato administrativo vinculado, sujeito, portanto, às condições e requisitos expressos em lei para a sua realização, a concessão de uma patente de invenção deve sempre se pautar pela finalidade prevista em lei para tal ato; e, sendo assim, a avaliação de qualquer requisito legal, por mais subjetivo que seja, não lhe subtrai o caráter de vinculação. O desrespeito à finalidade, porém, implica desvio de poder, dando azo à anulação do ato administrativo.

Em seguida, as condições legais de patenteabilidade foram examinadas individualmente. A suscetibilidade de aplicação industrial e a novidade são, como vimos, velhas conhecidas do nosso direito, e a nova

89. Bill Schuurman, *Equivalence*, trabalho exposto no *Third Open Forum* da *The International Federation of Intellectual Property Attorneys* — FICPI, outubro, 1996.

lei não fez, em respeito a elas, grandes mudanças. Sendo digna de nota, apenas, a concessão de um "período de graça" de um ano ao inventor, dentro do qual a divulgação da invenção não prejudica a novidade.

Quanto à atividade inventiva, viu-se que está intimamente ligada à existência da própria invenção. Foi apresentada apenas uma definição para a mesma, dada a grande dificuldade da doutrina em conceituá-la. Constatou-se que a tendência geral é a de identificar a existência desse requisito de forma indireta.

A lei estipula que *há atividade inventiva quando a invenção não decorre de maneira óbvia do estado da técnica ao ser examinada por um técnico no assunto.*

O estado da técnica é composto por todo o conhecimento disponível sobre o assunto da invenção. A pessoa indicada pela lei para fazer a avaliação da invenção, em face do estado da técnica, é, logicamente, o técnico no assunto. Este deve ter como característica principal a posse de um conhecimento médio da matéria.

Mas o conceito de obviedade é essencialmente um conceito relativo, que muda de pessoa, para pessoa, e, por conta disso, a doutrina e a jurisprudência apontam outros critérios que podem servir para confirmar a existência do requisito.

Assim, a existência de um problema ou necessidade que por muito tempo se desejou solucionar ou atender, a utilidade de alcance comprovadamente maior do que aquele inicialmente pretendido, a demolição de preconceitos técnicos por muito tempo existentes e um avanço anormal na técnica em questão são indícios que podem ser examinados em conjunto e em paralelo ao critério legal para a constatação da existência de atividade inventiva.

Também examinada foi a teoria da equivalência, pela qual a comunhão de função, forma e resultado acarreta que dois produtos ou processos devem ser considerados como equivalentes. A equivalência implica que a segunda invenção carece de atividade

de inventiva quando se leva em conta a primeira.

A apreciação da atividade inventiva, na forma como hoje expressa na lei, ainda não foi realizada pelos nossos tribunais; no entanto, a doutrina internacional e a nacional já deram a ela muita atenção, e certamente vão embasar as futuras decisões exaradas pelas nossas Cortes.

A jurisprudência estrangeira terá mais valor na apreciação da matéria na medida em que a tendência de padronização das legislações progredida pela unificação de conceitos e procedimentos.

Bibliografia

ALDOUS, Guy, FALCONER, Douglas, e ALDOUS, William. *Terrell on the Law of Patents*, 11^ª ed., London, Sweet & Maxwell, 1966.

ALVIM, José Eduardo Carreira. *Elementos de Teoria Geral do Processo*, 2^ª ed., Rio, Forense, 1993.

BOCHNOVIC, John. *The Inventive Step IIC Studies — Studies in Industrial Property and Copyright Law*, v. 6, Munich, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Verlag Chemie, 1992.

CASALONGA, Axel. *The Concept of Inventive Step in the European Patent Convention*. IIC Studies. Munich, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Verlag Chemie, 1979.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 1^ª ed. Rio Forense, 1946; 2^ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1982.

CHAVANNE, Albert, e BURST, Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, Précis Dalloz, 1976.

DI PIETRO, Maria Sylvania Zanella. *Direito Administrativo*, 6^ª ed., São Paulo, Atlas, 1996.

FRANCESCHELLI, Remo. *Tratato di Diritto industriale*. Milão, Dott. A. Giuffrè Editore, 1973.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro — Comentários à Nova Legislação sobre Marcas e Patentes*. Editora Brasília Jurídica, 1996.

LEONARDOS, Gustavo Starling. "A data de aplicação no Brasil do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio" — TRIPS, RT-721, Nov. 1996, p. 30.

MATHÉLY, Paul. "Le droit français des brevets d'invention", *Journal des Notaires et des Avocats*, 1974.

MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*, 20ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1995.

MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. *Curso de Direito Internacional Público*, 9ª ed., Livraria e Editora Renovar, 1992.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado — Parte Especial*. 4ª ed., t. 16. São Paulo. Ed. RT, 1983

POUILLET, Eugène. *Traité Théorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon*. 2ª ed., Paris, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 1879.

SCHUURMAN, Bill. *Equivalence*. Trabalho exposto no "Third Open Forum" da "The International Federation of Intellectual Property Attorneys — FICPI", Outubro, 1996.

WALKER, Albert H., HILLIARD, John H., e EBLÉ, Eugene. *Walker on Patents*, 5ª ed., Baker, Voorhis and Company, 1917.

Internet⁹⁰

Artigos

BERG, Lori M. "The north american free trade agreement & protection of intellectual

property: a converging view". *Journal of Transnational Law & Policy*, 1996 (http://law.fsu.edu/transnat/issues/5:1/berg.html#FNT*).

Entes Internacionais e Governamentais

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (<http://www.wipo.org/fre/index.htm>).

The United Kingdom Patent Office (<http://www.netwales.co.uk/ptoffice/five.htm>).

United States Patent and Trademark Office (<http://www.uspto.gov/>).

U.S. House of Representatives — Internet Law Library — Intellectual Property Patents (<http://law.house.gov/105.htm>).

Outras fontes

Ladas & Parry (<http://www.ladas.com>)

KuesterLaw Technology Law Resource — Patent Copyright Trademark (<http://www.kuesterlaw.com>)

GATT Implementing Legislation and the Patent Act (<http://www.popham.com/practice/ip/gatt.html>).

WashLaw WEB — Washburn University School of Law (<http://lawlib.wuacc.edu/washlaw/>)

Legal Information Institute — Cornell University Law School (<http://www.law.cornell.edu:80/topics/patent.html>)

90. Diversas das referências a respeito dos tratados e da legislação internacional foram extraídas de documentos pesquisados na INTERNET. Infelizmente, a volatilidade da informação na *World Wide Web*, representa uma vantagem e um

problema. A informação obtida é, normalmente, bastante atual; entretanto, é provável que, com o passar do tempo, alguns dos endereços aqui citados se tornem inválidos ou simplesmente deixem de fornecer a informação referida.