

Do requisito de suficiência descritiva das patentes

Denis Borges Barbosa (2011)

Todo aquele que requer uma patente deve expor seu invento *de forma que ele possa ser integralmente reproduzido ao fim do prazo da patente pela sociedade em geral*, sem dificuldades irrazoáveis. Numa expressão inglesa de uso geral, é o requisito do *enablement*: a descrição deve apoderar a sociedade para reproduzir a invenção.

Este é um dos requisitos mais cruciais do sistema de patentes, e ao momento deste estudo, faz 233 anos que se incorporou, como um dado geral de todos os sistemas jurídicos, e também como um imperativo proposto pelo Direito Internacional aplicável.

Nosso entendimento é que, no nosso sistema, essa revelação suficiente é um requisito não só legal, mas constitucional. Tão crucial é, que difícil é imaginar um sistema no qual uma patente opaca, que não permita a revelação suficiente, não seja nula. Tão crucial, que um sistema jurídico que atribuisse uma patente sem revelação, provavelmente estaria violando a sua Constituição.

A evolução histórica levou a duas considerações suplementares quanto à exigência. A descrição deve ser suficiente não só para a reprodução do invento após o prazo de expiração da patente, mas em todas as hipóteses em que o uso é permitido, como, por exemplo, a utilização do conhecimento para informar pesquisas de aperfeiçoamentos, ou facultar a licença compulsória.

Em segundo lugar, como um requisito suplementar do mesmo eixo e com o mesmo propósito, muitos sistemas nacionais – inclusive o brasileiro – exigem que o depositante do pedido de patente decline qual o *melhor modo* de por em prática seu invento.

O que já dissemos sobre a questão

Sem jamais termos escrito um estudo específico sobre a questão da suficiência descritiva, muito nos referimos à questão. Tomemos, como testemunho de tal afirmação, o texto de nosso Tratado ¹.

Em primeiro lugar, enfatizamos que a suficiência descritiva é matéria constitucional, no 1º. Volume, Cap. II dessa obra:

¹ BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, em seis volumes. Lumen Juris, 2010 (os três primeiros volumes).

Seção [7] - Princípios relativos à proteção das tecnologias

O modelo da patente, como configurada sob o sistema constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de configuração, dos quais são especialmente relevantes:

- a) Contribuição à técnica – para ter direito à exclusiva é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer *ao conhecimento técnico da sociedade algo que represente um passo a frente nas artes úteis*, em grau proporcional ao privilégio fixado pela lei.
- b) A suficiência descritiva - para obter o privilégio o postulante tem de revelar a tecnologia *de forma que possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo e eficaz na concorrência* em todas as hipóteses em que a lei o faculta ².
- c) Prazo – a exclusiva vigee, afastando os demais agentes econômicos empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.
- d) O uso conforme – o uso efetivo da exclusiva, como uma delegação estatal de um *quantum* de poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade.
- e) A exaustão dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado no processo inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou atividade pertinente.
- f) Submissão às limitações e exceções à exclusiva, como as que impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, inclusive ao uso não comercial para fins públicos.

2 [Nota do original] Para obter a máxima eficácia do incentivo à inovação através da exclusiva, o conhecimento revelado deve ser o suficiente (suficiência descritiva): a) para que, no futuro, seja possível realizar a invenção na indústria sem conhecimentos além daquele detido por um técnico médio do setor considerado. b) para que, imediatamente, possa ser insumo do processo inovador – na pesquisa e experimentação dos concorrentes. Este último elemento da equação não é explicitado, por exemplo, no sistema americano, embora tenha constituído matéria de decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000), entendendo que se o titular da patente tem suas exclusividades baseada – entre outras razões - no interesse do desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente exatamente para impedir tal desenvolvimento.

Após assim listar a suficiência entre os demais requisitos essenciais ao sistema de patentes brasileiro, detalhamos a construção da exigência no contexto constitucional:

[7] § 1. 3. - Exigência da adequada divulgação do objeto

Tal princípio se expressaria da seguinte forma: o Poder Legislativo só pode proteger por patentes os autores que revelarem útil e adequadamente para o público o conteúdo das soluções para as quais pretendem proteção.

Dizem Robert A. Choate e William Francis ³:

A concessão do privilégio da patente pelo estado é um ato que tem uma tripla natureza. (1) Por ser uma recompensa conferida ao inventor para sua invenção passada, é um ato de justiça. (2) Como um incentivo aos esforços futuros, é um ato da órbita da política pública. (3) Como uma concessão da proteção temporária no uso exclusivo de uma invenção particular, sob condição de sua publicação imediata e eventual entrega ao público, é um acordo entre o inventor e o público no qual um cede algo ao outro para que receba aquilo que é concedido para ele. ⁴

O equilíbrio básico entre os interesses da sociedade e os dos inventores ou investidores incluem assim a *aquisição pública e imediata* de um conhecimento útil, para o que se concede como contrapartida uma exclusividade temporária.

A idéia do balanceamento de interesses entre a sociedade como um todo, através da divulgação da tecnologia protegida pela exclusiva, e do inventor, que adquire a exclusiva, representa uma justificação e moderação da ofensa à liberdade de iniciativa.

Esse requisito, que não é textualmente construído na cláusula de patentes, resulta diretamente da cláusula finalística e da tensão dos interesses descritos. Ele se manifesta no âmbito da lei ordinária como o requisito

³ [Nota do original] Patent Law, West Publishing., p. 77.

⁴ [Nota do original] “The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy. As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

da suficiência descritiva como pressuposto do equilíbrio de interesses.

Ainda no Tratado, agora já no 2º volume, Cap. VI, alongamo-nos quanto ao requisito como parte da lei ordinária. Em primeiro lugar, de sua topologia:

Seção [9] - Do pedido de patente

O pedido de patente, através do qual se exerce o direito constitucional de solicitar a concessão do privilégio, presume a apresentação ao INPI de um requerimento; de relatório descritivo; de reivindicações; de desenhos, se a patente o comportar; do resumo; e do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Quanto ao relatório descritivo, vide a seção imediatamente posterior. Nele se fixa o problema técnico cuja solução a o pedido pretende constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva.

Ao teor da lei, o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Assim, o relatório tem de indicar com precisão qual a implementação prática mais eficaz do invento, consolidando um requisito além da simples utilidade industrial. Como se verá abaixo, o relatório que não o fizer pecará de insuficiência descritiva, sendo passível de nulidade.

Assim, inequivocamente, sempre afirmamos que o não atendimento do art. 24 é caso de nulidade. Assim é nas várias jurisdições pertinentes.

Muito antes de situar o contexto do procedimento administrativo de concessão, insistimos na natureza específica da exigência:

Sempre distinguimos aqui os requisitos do invento para que se conceda patente, e os requisitos substantivos do requerimento. Sem que se exponha o invento não se faz jus ao privilégio por carência de contrapartida social. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva; não poderá, porém, haver patente. (nota 288)

Assim, afirmamos que *não haverá patente*, vale dizer, será nulo o ato estatal concessivo do privilégio, se deferido sem que se atenda o requisito de

suficiência descritiva. E afirmamos: mesmo se atendidos todos demais requisitos de patenteabilidade, o privilégio que, em seu relatório descritivo, deixar de atender o requisito do art. 25 da Lei, é inválido.

Continuamos, distinguindo essa *causa de nulidade* das demais, que dizem respeito à existência de invento patenteável:

[3] § 3. 1. - A suficiência descritiva não é um requisito técnico de patenteabilidade

O INPI vem sustentando que a suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade a mais. Não parece ser adequada a postura da autarquia. Conquanto seja social e juridicamente indispensável a suficiência descritiva, e nula a patente que não satisfaça tal condição, descrever o invento de maneira clara e eficaz é um requisito legal de obtenção do título de proteção, mas não um pressuposto técnico. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva; não poderá, porém, haver patente.

Assim, a suficiência descritiva, como o exercício do direito de pedir patente, como o cumprimento das formalidades processuais, impedem a expedição da patente. Mas não lhe invalidam os pressupostos substantivos de caráter técnico.

Assim, e inequivocamente, indicamos que a insuficiência descritiva torna nulo e nenhum o privilégio, *muito embora seja o invento novo, dotado de atividade inventiva e de aplicabilidade industrial.*

Quanto ao elemento subjetivo da suficiência – para quem a descrição deva ser suficiente – assim indicamos:

O filtro constitucional do homem do ofício

Como indicado, o parâmetro constitucional de suficiência descritiva é de que só cabe a concessão de um direito de exclusiva sobre um conhecimento tecnológico quando, no relatório descritivo, o requerente exponha a sua solução técnica de tal forma que – ao fim ou nas limitações da proteção – a sociedade possa total e efetivamente copiar em sua integridade.

Como disse a Suprema Corte Americana:

(...) "quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público"⁵.

O homem do ofício é a pessoa que realiza a verificação de que a tecnologia está descrita de forma que, quando extinto ou inaplicável o privilégio, a sociedade poderá efetivamente incorporar a tecnologia como conhecimento livre e útil. Vale dizer, é esse homem, que expressa a sociedade, que lerá a patente de forma a copiar e utilizar livremente a tecnologia: um homem mediano naquela técnica, mas capaz e experiente⁶.

Em suma, o “homem do ofício” é o parâmetro segundo o qual se pretende assegurar o cumprimento das missões constitucionais incumbidas à patente de forma que *a sociedade possa entender e colocar em prática a tecnologia precisamente na forma em que foi patenteada*. Cabe a ele julgar se *houve uma contribuição real à comunidade* (atividade inventiva) e, simultaneamente, que tal contribuição pode ser efetivamente aproveitada pelo sistema produtivo.

Quanto à exigência complementar do *best mode*, a ser explicitado no relatório descritivo, assim nos manifestamos:

[5] § 4.5. (C) O sucesso comercial e outros índices similares

A viabilidade de sucesso comercial do objeto de uma patente é irrelevante para concessão do privilégio. Na verdade, o que se examina, quanto aos resultados alegados de uma solução em exame é:

a) a viabilidade *lógica* do efeito técnico. Por exemplo, se entende como insuscetível de causar efeito industrial as

5 [Nota do original] *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 6 (1966). Disponível em <http://www.justia.us/us/383/1/case.html>> acesso em 02.02.06

6 [Nota do original] O vínculo necessário entre o “técnico no assunto”, para efeitos de apuração de atividade inventiva, e o mesmo *homo habilis* a quem é destinado o ensinamento patente é particularmente acentuada num tratado americano do Séc. XIX – o de CURTIS, G. Ticknor. *A Treatise on the Law of Patents for Useful Inventions*. Edição original - Boston: Little, Brown and Company, 1873. Quarta edição- New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005, P. 298-302. "The statute allows the patentee to address himself to persons of competent skill in the art, and it requires him to use such full, clear, and exact terms as will enable that class of persons to reproduce the thing described from the description itself. It is, therefore, important to ascertain what the rules of construction are, which define what will constitute an ambiguity or uncertainty to artists and persons skilled in the subject. § 254. And, first, with regard to the persons whose judgment and apprehension are thus appealed to: they are not those who possess the highest degree of skill or knowledge in the particular art or science to which the subject-matter belongs, nor are they day-laborers; they are practical workmen, or persons of reasonably competent skill in the particular art, science, or branch of industry. If persons of the highest skill were those whom the law has in contemplation, the object of a specification which is to enable competent persons to reproduce the thing patented, without making experiments, inventions, or additions of their own, could not generally be answered".

pretensas soluções técnicas que afrontem as leis da natureza. São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários à lei da física ⁷;

b) a existência de informação suficiente no relatório para *propiciar a utilização dos ensinamentos da patente*, segundo a melhor maneira que o requerente tiver realizado à data do depósito. O art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução descrita seja efetivamente suscetível de realização industrial.

[2] § 3. 6. - Falta de efeito industrial - causas lógicas ou insuficiência descritiva

O art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução descrita seja efetivamente suscetível de realização industrial ⁸.

O art.24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade técnica, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução seja também prática.

7 Segundo BEM AMI, Paulina. Manual de Propriedade Industrial, 1983, p. 45.

8 [Nota do original] ROBINSON, William. The Law of patents - v.I. Boston: Little, Brown & Co. 1890, clássico americano do séc. XIX, propugnava que falta utilidade em uma patente se ela for imoral ou perigosa para a sociedade. Segundo ele, existiriam invenções que, apesar de possuírem um resultado prático, destroem os benefícios que deveriam ser dados à sociedade. Seriam essas invenções que proporcionam ao homem meios para facilitar ou realizar algo violento, de valor duvidável, que beneficiará o titular deste invento em detrimento de terceiros, da sociedade. Quando isto ocorrer, Robinson afirmava que os órgãos competentes que examinam e concedem patentes devem levar em conta o risco e prejuízo que estas criações causam à sociedade. Tal análise poderia se adequar à noção de ilegalidade por violação do que no CPI/96 está inscrita no art. 18, ou por uma análise de abuso do privilégio, ou seja, desvio de finalidade.

Terminamos pela citação que fazemos de uma importante decisão judicial canadense⁹:

[13] § 1.1. (A) A quem cabe determinar o sentido de uma patente

A primeira tarefa em toda a ação relativa a patentes é decidir-se exatamente qual é o monopólio que o titular da patente detém. Hoje em dia, todas as patentes incluem reivindicações. A função das reivindicações é definir o monopólio. A patente, se válida, permite o titular da patente proibir qualquer pessoa de fazer qualquer ato coberto pelas reivindicações, ou de usar qualquer processo descrito nelas, durante toda a vida da patente. Uma das características importantes das reivindicações é de fazer claro aos terceiros o que eles não tem permissão de fazer durante a vigência da patente, e o Lei de Patentes obriga expressamente que as reivindicações devem ser claras, sucintas, desobstruídas e devem razoavelmente ser baseadas na que foi descrito no relatório da patente.

Assim, antes de ler as reivindicações da patente, deve-se ir ao relatório, que é uma descrição completa da invenção, e do que está sendo reivindicado. O relatório deve ser uma descrição completa que permita a qualquer um, depois que a patente expirar, de levar a invenção à prática. Patentes são monopólios, concedidos para incentivar que as pessoas criem invenções, e também divulgar o conteúdo dessas invenções, e a menos que seja fornecida uma

9 [Nota do original] Acórdão do caso canadense American Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals relatado a p. 31 RPC 1976. O texto original é: "The first task in any patent action is to decide exactly what monopoly the patentee has been granted. Today all patents end with claims. The function of the claims is to define the monopoly. The patent, if valid, enables the patentee to stop other people making anything covered by, or using any process covered by, his claims during the life of the patent. One of the important features of the claims is to make it clear to other people what they are not entitled to do during the life of the patent, and the Patents Act expressly provides that the claims must be clear and succinct and must be fairly based upon the matter disclosed in the specification. Before ever you get to the claims of the patent you should find a complete description of the invention, a description of what is going to be claimed. It should be a complete description which will enable anybody, after the patent has expired, to put the invention into practice. These monopolies are granted to encourage people to make inventions and to make the nature and working of them known, and unless a full and fair description is given the patent ought not to be held valid. In the same way, when you get to the claims you ought to be able to know what you may do and what you may not do, and if the claims are incomprehensible or ambiguous, or do not really relate to the invention which has been disclosed in the body of the patent specification, the patent again should not stand valid. It is not to be expected that every patent will be comprehensible to anybody who happens to pick it up, for patents are directed to persons who have skills in the particular fields with which each patent is concerned - the so-called men skilled in the art. The description of the invention has only to be a description sufficient to enable the notional skilled man to put it into practice. Only those familiar in the field in question can be expected to make anything of the claims. An understanding of the claims, a determination as to their scope - what lawyers call the construction of the claims - is necessarily the first task to be undertaken, and it must be done dispassionately. The claims should be considered without reference to the effect that the giving of any particular meaning may have on any issue of infringement, without reference to the result and effect so far as the attack on validity is concerned. The language used in each claim is in the end determinative, but each claim must be considered against the background of, in the context of, the specification as a whole. The specification itself has to be considered in the context of the general field to which the invention is applicable. It is directed to skilled men in the particular field and they will read it against their knowledge of the prevailing conditions in the field at the time that the patent is granted, and against their knowledge of earlier work which may have been done in this same field."

descrição completa e adequada da patente, esta não será tida como válida.

Assim também, quando se lêem as reivindicações, é necessário que se possa saber o que é lícito e o que não é permitido, e se as reivindicações forem incompreensíveis ou ambíguas, ou se elas não tenham relação com a invenção como efetivamente descrita no relatório, a patente também será inválida.

Não se deve esperar que cada patente seja compreensível a qualquer um, porque as patentes são dirigidas às pessoas que têm conhecimento nos campos tecnológicos em que cada patente é concedida - ou seja, são destinadas aos conhecedores da tecnologia em questão. A descrição da invenção tem o propósito de permitir esse homem, o conhecedor da tecnologia, de por a nova criação em prática. Somente daquele que é familiar no campo da tecnologia na pergunta pode esperar-se que as reivindicações sejam úteis.

A compreensão das reivindicações, a determinação de seu escopo - o que os advogados chama de interpretação das reivindicações - é necessariamente a primeira tarefa ser empreendida, e tal trabalho deve ser feito desapassionadamente; a leitura deve ser realizada sem levar em conta o efeito que a interpretação venha a ter sobre a conclusão de se a patente está sendo ou não violada, nem levar em conta se o resultado da interpretação possa resultar na nulidade da patente.

O texto de cada reivindicação é, no fim das contas, o elemento conclusivo, mas cada reivindicação deve ser considerada dentro da perspectiva, e no contexto, do que se lê no relatório, como um todo. O relatório, ele mesmo, tem que ser considerado no contexto do campo geral em que a invenção é aplicável. O relatório se dirige às pessoas que detém conhecimento no campo particular, e estas lê-lo-ão sob a ótica de seu conhecimento das condições prevalecendo no campo no tempo em que a patente foi concedida, e do conhecimento da tecnologia anterior a essa época.

A construção histórica do requisito de suficiência descritiva

O excepcional trabalho de Christine McLeod ¹⁰, que mais detidamente estudou a construção histórica dos requisitos de patentes, nota que nos

¹⁰ MACLEOD, Christine. *Inventing the Industrial Revolution*. New York . Cambridge University Press. 1988. P. 48-53. Vide, mais recentemente, BRENNAN, David J., *The Evolution of English Patent Claims as Property Definers*. *Intellectual Property Quarterly*, Vol. 4, pp. 361-399, 2005; U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 185. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=938634>.

séculos XVII e até meados do sec. XVIII, o requisito de descrição suficiente do invento não era imposição geral e normativa no sistema inglês¹¹.

No entanto, uma vez que o julgamento das causas relativas à infração de patentes passou à esfera da justiça comum, nos meados do sec. XVIII, a definição do conteúdo do privilégio passou a ser uma exigência construída essencialmente pela jurisprudência¹². Como se traduz dos textos históricos, a suficiência nasce como um requisito do que hoje denominaríamos devido processo legal.

Com efeito, em especial no caso de aperfeiçoamentos de inventos já existentes, o relatório descritivo tornava-se essencial para delimitar o que se tinha de fato trazido como novidade. Sem descrever o novo, e indicar a diferença do que já era conhecido, impossível impor a alguém a sanção reservada aos violadores.

O marco histórico da conversão desse requisito de justiça num elemento central de política pública se encontra no caso *Liardet v. Johnson*, de 1778¹³. Nele, o magistrado, Lord Mansfield¹⁴ indicou ao júri que, se o invento não estivesse especificado, a patente seria nula:

O propósito do relatório descritivo é que outros possam aprender a fazer a coisa para a qual a patente foi concedida, e se a especificação [for] falsa, a patente é nula, pois o propósito do relatório descritivo é que, após o prazo [da patente], o público possa ter o benefício da descoberta.¹⁵

¹¹ "Specification - the enrolment of a separate, more detailed description of the invention within a certain time of the patent's issue - was at first exceptional. There are a few instances of it in the seventeenth century: for example, the private Acts which confirmed the patents of the Marquis of Worcester in 1663 and of Howard and Watson in 1670, while the Lustring patentees were required to submit a written description, such as a native master could understand, on their patent's expiry. From 1711, when John Nasmith was required to detail his method of distilling spirits, it was more common, featuring in approximately 20 per cent of patents enrolled before 1734. It became the standard practice after 1734, although particularly full recitals in the petition seem to have exempted the patentee from appending a further description even then. A novel wording was introduced in 1723, which voided the grant in the event of a specification not being enrolled within the given time?" This penalty clause was usual from 1730 and standard from 1734 to 1883, but in effect the specification was of limited legal significance in the first half of the eighteenth century. (Two patentees may even be found, around 1730, offering to communicate their respective secrets to the public 'on reasonable terms'). The immediate precedent for standardizing the practice was perhaps the Act of 1732 which awarded 14,000 to Thomas Lombe, on condition that he deposit a model of his silk engines in the Tower of London with a full description of their manner of working."

¹² B.RENNAN, op. cit. "In the mid-18th century the Privy Council ceded jurisdiction in patent matters to the common law courts. It was jurisprudence developed by Lord Mansfield and Justice Buller shortly thereafter that helped to elevate the importance of the patent specification, and enshrine it as a central feature of patent law."

¹³ MACLEO, op. cit.: "Increasing emphasis by the judiciary on accurate and full specification culminated in Lord Mansfield's decision in *Liardet v. Johnson* (1778). This stipulated that the specification should be sufficiently full and detailed to enable anyone, skilled in the art or trade to which the invention pertained, to understand and apply it without further experiment. For the first time, the recognized quid pro quo for the award of a patent was the disclosure of the invention"

¹⁴ A notável biografia desse magistrado lê-se em http://en.wikipedia.org/wiki/William_Murray,_1st_Earl_of_Mansfield

¹⁵ Ibid. "The meaning of the Specification is that others may be taught to do a thing for which the patent is granted, & if the specification [is] false, the patent is void for the meaning of the Specification is that after the term [of the Patent] the public shall have the benefit of the discovery."

E continua a decisão:

A lei relativa às patentes exige como um preço que o indivíduo deve pagar ao povo pelo seu monopólio, que ele deve fazer, com o melhor de seu conhecimento e julgamento, a descrição mais completa e suficiente de todos os detalhes de que o efeito dependia, que no momento ele fosse capaz de fazer.¹⁶

Dessa intuição judicial, nasce a visão, incorporada em praticamente toda lei nacional, de que quem não revela a tecnologia inventada, de jeito que possa ser efetivamente reproduzida, não pagou seu preço, e não merece o privilégio.

O requisito no direito internacional

Suficiência descritiva no PCT

Historicamente, o requisito de suficiência descritiva é mencionado especialmente no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes¹⁷. Tal instrumento internacional cria um mecanismo procedimental pelo qual instâncias internacionais se encarregam de algumas etapas do exame de uma patente, que irá em seguida ser entregue ao procedimento interno, regido pelas leis nacionais dos países designados pelo depositante do privilégio.

Assim, para que possa integrar-se ao conjunto das leis nacionais, o tratado estabelece determinados pressupostos comuns, indicando certos segmentos de direito que a história tornou harmônicos nas muitas leis nacionais e regionais. Indica assim a base comum do direito patentário, o *acquis* deste segmento do direito.

Assim descrevemos o PCT em nosso Tratado, vol. I, Cap. IV:

[8] § 1 . - Das peculiaridades do PCT;

O PCT (Patent Cooperation Treaty), ato internacional subsidiário à Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, está em vigor entre nós pelo Dec. 81742 de 1978¹⁸, cuja pertinência ao

¹⁶ Ibid. “The law relative to patents requires as a price the individual should pay the people for his monopoly, that he should enroll, to the very best of his knowledge and judgment, the fullest and most sufficient description of all the particulars on which the effect depended, that he was at the time able to do.”

¹⁷ [Nota do original] Promulgado pelo Dec. nº 81.742, de 31 de maio de 1978.

¹⁸ [Nota do original] Vide o AN INPI Nº 128 que “Dispõe sobre aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes”.

sistema brasileiro foi inclusive consagrado na Carta de 1988¹⁹.

[8] § 1. 1. - Propósitos do PCT

Por tal tratado criou-se a possibilidade de se fazer um só pedido internacional de patente, ao invés de múltiplos depósitos nacionais.

[8] § 1.1. (A) Efeito do Capítulo I

O Patent Cooperation Treaty também prevê, em seguida ao depósito, a busca internacional, que vai pesquisar o estado da técnica mundial em relação ao pedido²⁰ e a Publicação Internacional, a qual faz entrar o invento no estado da técnica²¹. Estes dois procedimentos integram o Capítulo I do tratado.

A busca é comunicada ao depositante, que pode manifestar-se e emendar o pedido de acordo com o que resultar da pesquisa (PCT art. 19), assim apurando a qualidade de sua pretensão na fase internacional do pedido. O resultado da busca e as eventuais modificações do pedido são comunicados às repartições nacionais dos países designados²².

[8] § 1.1. (B) Efeito do Capítulo II

19 [Nota do original] Num comentário que pelo menos esse autor não discerne a inteira extensão, Douglas Gabriel Domingues, em A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988, Pág. 69, Revista Forense – VOL. 304 Doutrina, assim fala do estatuto constitucional do PCT: “Pelo Tratado de Washington-PCT, os Estados Contratantes ficam constituídos em Estados de União para cooperação no terreno dos depósitos, pesquisas e exames dos pedidos, assim como para a prestação de serviços técnicos especiais. A União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes, instituída pelo Tratado de Washington-PCT, considera pedido internacional de patente aquele depositado em obediência ao PCT-Tratado de Washington. No PCT, as patentes podem ser nacionais ou regionais. Patentes regionais são expedidas por uma administração nacional ou intergovernamental credenciada a conceder patentes com validade em mais de um Estado. São chamadas patentes internacionais, que muito diferem das patentes nacionais, válidas apenas no Estado em que foi depositado o pedido. Considerando que o CPI, Lei n. 5.772, prevê apenas patentes nacionais, as disposições do PCT-Tratado de Washington, ampliam substancialmente o alcance da norma contida no inciso XXIX do art. 5.º da Constituição Federal de 1988”.

20 [Nota do original] PCT Artigo 15 Pesquisa internacional 1) Cada pedido internacional constituirá objeto de uma pesquisa internacional. 2) A pesquisa internacional tem por objetivo descobrir o estado da técnica pertinente. (...)

21 [Nota do original] PCT Artigo 21 Publicação internacional 1) O Escritório Internacional procederá à publicação dos pedidos internacionais. (...)

22 [Nota do original] PCT, Artigo 20 Comunicação às Repartições designadas 1)a) O pedido internacional, juntamente com o relatório de pesquisa internacional (inclusive qualquer indicação mencionada no artigo 17.2)b) ou a declaração mencionada no artigo 17.2)a), será comunicado, de acordo com o Regulamento de execução a todas as Repartições designadas que não hajam renunciado, total ou parcialmente, a essa comunicação. (...) 2) Caso as reivindicações hajam sido modificadas de acordo com o artigo 19.1), a comunicação deverá incluir quer o texto integral das reivindicações tal como foram depositadas e tal como foram modificadas, quer o texto integral das reivindicações tal como foram depositadas e especificar as modificações efetuadas; deverá, outrossim, se for o caso, incluir a declaração mencionada no artigo 19.1). 3) A pedido da Repartição designada ou do depositante, a Administração encarregada da pesquisa internacional lhes remeterá, de acordo com o Regulamento de execução, cópia dos documentos citados no relatório de pesquisa internacional.

Por último, o Capítulo II do Tratado prevê – como uma faculdade do depositante no PCT -, que se faça um Exame Preliminar Internacional. Quanto aos países para os quais o depositante pede que seja comunicado não só a pesquisa como o Exame Prévio, a nomenclatura do tratado os denomina já não mais designados, mas “países eleitos”²³.

Pois o PCT assim descreve o requisito:

Artigo 5

Descrição

A descrição deve fazer uma exposição da invenção suficientemente clara e completa para que um profissional do ramo possa executá-la.

E o regulamento anexo ao tratado assim descreve:

Regra 5

Descrição

5.1 Maneira de redigir a descrição

a) A descrição deverá inicialmente indicar o título da invenção tal como consta no requerimento, além de:

- I) precisar o ramo técnico a que se refere a invenção;
- II) indicar a técnica anterior que, no entender do depositante, possa ser considerada útil à compreensão, à pesquisa e ao exame da invenção e, de preferência, citar os documentos que reflitam a técnica anterior;
- III) divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação à técnica anterior;
- IV) descrever brevemente as ilustrações contidas nos desenhos, caso as haja;

23 [Nota do original] A “designação” prevista no PCT é assim construída, no seu art. 2º: “XIII) entende-se por “Repartição designada” a repartição nacional do Estado designada pelo depositante de acordo com o Capítulo I do presente Tratado, assim como toda e qualquer Repartição agindo em nome desse Estado; XIV) entende-se por “Repartição eleita” a Repartição nacional do Estado eleita pelo depositante de acordo com o Capítulo II do presente Tratado, bem como toda e qualquer Repartição agindo em nome desse Estado;”. O Capítulo I do PCT é o que abrange as fases de Pesquisa Internacional (art. 15).

V) expor pelo menos a melhor maneira considerada pelo depositante de executar a invenção reivindicada; isto deverá ser feito por meio de exemplos, quando forem adequados, e de referências aos desenhos, quando os houver; caso a legislação nacional do Estado designado não exija uma exposição da melhor maneira de executar a invenção, mas se contente com a descrição de uma maneira qualquer de executá-la (seja essa maneira a melhor ou não que se possa considerar), o fato de não expor a melhor maneira considerada não terá efeito nesse Estado;

VI) indicar de maneira explícita, quando não resultar evidente da descrição ou da natureza da invenção, a maneira pela qual a invenção poderá ser explorada, produzida e utilizada pela indústria ou, se poder ser apenas utilizada, a maneira pela qual poderá sê-lo; a expressão "indústria" deverá ser considerada em seu sentido mais lato, como na Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

b) A maneira e a ordem especificadas na alínea *a*) deverão ser obedecidas a não ser que, em virtude da natureza da invenção, outra maneira e outra ordem diversas facultem melhor compreensão e uma apresentação mais econômica.

Do que nos particularmente interessa, o PCT coloca como requisito genérico dos relatórios descritos que eles devem *divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico e de sua solução.*

Em seguida, esse mesmo documento deverá *expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação à técnica anterior.*

Enfim, no tocante ao requisito complementar à descrição do invento, denominado usualmente pela expressão inglesa *best mode*, o PCT determina que o pedido internacional deverá *expor pelo menos a melhor maneira considerada pelo depositante de executar a invenção reivindicada.* Como esse requisito não é tão universal como os de suficiência descritiva, o tratado preceitua, prudentemente, “caso a legislação nacional do Estado designado não exija uma exposição da melhor maneira de executar a invenção, (...) o fato de não expor a melhor maneira considerada não terá efeito nesse Estado”.

Do Acordo TRIPs

Como é de conhecimento bastante comum, o Acordo TRIPs reúne uma série de dispositivos relativos à Propriedade Intelectual que devem, em princípio, consistir a base mínima *comum* da legislação de todos os países membros.

Aqui, não se está, como no PCT, *supondo* uma base comum de direito voluntariamente constituída pelos vários estados, mas *preceituando* o que o Poder Legislativo de cada estado deverá estabelecer nas leis nacionais, através de sua elaboração constitucional²⁴.

Como a base mínima que todos estados devem incluir nas suas leis nacionais, o Acordo dispõe:

Artigo 29 - Condições para os Requerentes de Patente

1 - Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.

Assim, o requisito de suficiência descritiva é impositivo, e o de *best mode* facultativo. Como notam os comentários da Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD):

Mesmo se as exigências específicas da obrigação de divulgar a invenção e sua aplicação prática (pelos escritórios de patentes e pelos tribunais) variam entre os países, essa obrigação era um elemento bem estabelecido na lei de patentes no momento da negociação do Acordo TRIPS.

O artigo 29 contém uma obrigação e dois elementos opcionais. Primeiro, ele exige que os membros descrevam a invenção "de uma forma suficientemente clara e completa de forma que a invenção possa ser realizada por um pessoa experiente na técnica". Ele incorpora sem maiores surpresas, o requisito de "apoderamento", geralmente estabelecido nas leis nacionais de patentes. Tal exigência visa a assegurar que as patentes desempenhem sua função informativa, exigindo que o relatório descritivo da patente permita que os técnicos possam fazer e usar o completo âmbito da invenção sem se submeter a experimentações indevidas.²⁵

²⁴ O Acordo TRIPs entrou em vigor no Brasil em 1/1/1995 através do Decreto 1.355 de 30/12/1994, com *vacatio legis* até 1/1/2000.

²⁵ "While the specific requirements of the obligation to disclose the invention and their practical enforcement (by patent offices and courts) vary among countries, such obligation was a well established element in patent law at the time of the negotiation of TRIPS. Article 29 contains one mandatory and two facultative elements. First, it requires Members to

O porquê da inclusão do requisito no direito internacional

O mesmo texto justifica a inclusão deste preceito nos textos internacionais:

A natureza da balanço de interesses relativos à patente exige que o depositante de um pedido faça a completa revelação da matéria para a qual ele reivindica a proteção. Isto tem dois objetivos. Primeiro, as informações contidas nas especificações das patentes são um instrumento importante para o avanço da pesquisa e tecnologia. O acesso a esta informação, hoje facilitado pela disponibilidade on-line de vários bancos de dados off-line, oferece uma ferramenta útil para a indústria e as instituições científicas.

Segundo, a informação técnica incluída em uma patente tem de ser colocada de forma irrestrita à disposição do público no fim do prazo de protecção. O titular da patente obtém um monopólio temporário, sujeito à condição de que a sociedade como um todo se beneficie da plena utilização das informações uma vez que tal prazo expire. A realização desses dois objetivos depende essencialmente da integridade e da qualidade do relatório descritivo. Se o depositante pudesse esconder do público a informação necessária à aplicação do invento, a consecução de tais objetivos seria impossibilitada.

Acima de tudo, a concessão de um direito de exclusiva é somente justificada quando o inventor pode provar a posse real da informação que se alega ser inventiva. O relatório descritivo, portanto, pode desempenhar o duplo papel de assegurar a divulgação completa, assim como limitar o alcance da proteção àquilo que o depositante realmente inventou.²⁶

disclose the invention “in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art”. It, thus, unsurprisingly incorporates the “enablement” requirement, as usually established in national patent laws. Such requirement aims at ensuring that patents perform their informative function, by demanding that the patent specification enable those skilled in the art to make and use the full scope of the invention without undue experimentation.” UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 448.

²⁶ “The nature of the patent bargain requires the patent applicant to make a full disclosure of the matter claimed for his benefit. This serves two purposes. First, the information contained in patent specifications is an important tool for research and the advancement of technology. Access to this information, nowadays facilitated by the availability of several on-line and off-line databases, provides a useful tool to industry and scientific institutions. Second, the technical information carried in a patent has to be put at the unrestricted disposal of the public at the expiry of the term of protection. The patent owner obtains a temporary monopoly, subject to the condition that the society at large may benefit from full use of the information once that term has elapsed. The achievement of these two purposes critically depends on the completeness and quality of the patent description. If the applicant were able to conceal from the public the information necessary to execute the invention, these purposes would be defeated. Moreover, the grant of a right to exclude is only justified when the inventor can prove actual possession of the information claimed to be inventive. The

A suficiência descritiva no direito brasileiro

A criação de Lord Mansfield em 1778 foi assimilada integralmente pelo nosso direito. Desde nossa primeira lei, e sem exceção de nenhuma, houve sempre a exigência de que o relatório descritivo fosse de tal natureza que permitisse a integral reprodução do invento patenteado. Na maioria dessas leis, a falta de suficiência era designada *especificamente* como uma causa de nulidade do privilégio.

Até 1945

No Alvará de 1809, nosso primeiro diploma de patentes, há a exigência de revelação do invento, ainda que após a expiração do privilégio:

ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a publicá-la depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção.

A lei de 1830 assim prescrevia:

Art. 4º. O direito do descobridor, ou inventor, será firmado por uma patente, concedida gratuitamente, pagando só o sello, e o feitio; e para conseguil-a:

1º. Mostrará por escripto que a industria, a que se refere, é da sua propria invenção, ou descoberta.

2º. Depositará no Archivo Publico uma exacta e fiel exposição dos meios e processos, de que se serviu, com planos, desenhos ou modelos, que os esclareça, e sem elles, se não puder illustrar exactamente a materia. (...)

Art. 6º. Se o Governo comprar o segredo da invenção, ou descoberta, fal-o-ha publicar; no caso porém de ter unicamente concedido patente, o segredo se conservará occulto até que expire o prazo da patente. Findo este, é obrigado o inventor ou descobridor a patentear o segredo.

Já aí se tem, na insuficiência, causa de nulidade:

Art. 10. Toda a patente cessa, e é nenhuma:

1º. Provando-se que o agraciado faltou á verdade ou foi diminuto, occultando materia essencial na exposiçãõ, ou declaraçãõ , que fez para obter a patente.

A Lei 3129, de 14 de outubro de 1882 igualmente exigia a suficiênciã:

Art. 3º - O inventor, que pretender patente, depositará em duplicata, na repartiçãõ que o Governo designar, sob invólucro fechado e lacrado, um relatório em língua nacional, descrevendo com precisãõ e clareza a invençãõ, o seu fim e modo de usá-la, com as plantas, desenhos, modelos e amostras que sirvam para o exato conhecimento dessa invençãõ e inteligênciã do relatório, de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter ou aplicar o resultado, meio ou produto de que se tratar.

O relatório designará com especificaçãõ e clareza os caracteres constitutivos do privilégio.

No Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923:

Art. 41. O pretendente a privilégio de invençãõ deverá depositar na Diretoria Geral da Propriedade Industrial o seu pedido, acompanhado de um relatório, em duplicata, em que descreva, com precisãõ e clareza, a invençãõ, seu fim e modo de usá-la, além de plantas, desenhos, modelos ou amostras, tambem em duplicata, indispensaveis ao exato conhecimento da mesma invençãõ, de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o resultado, empregar o meio, fazer a aplicaçãõ, ou usar do melhoramento de que se tratar.

O magistério de Gama Cerqueira

Dizia Gama Cerqueira ²⁷, falando do relatório descritivo na nossa lei de 1945:

Na primeira parte, deve o inventor referir-se ao que já é conhecido no domínio de sua invençãõ e ao estado da técnica no momento do pedido, expondo, em seguida, o problema que teve em mira resolver, os fins a que visou e os meios que empregou para atingir esses fins. Costuma-se também indicar, nesta parte, os inconvenientes ou as deficiênciãs daquilo que já existe e que o inventor procurou corrigir com a sua invençãõ.

²⁷ GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Ediçãõ, atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. II, p. 458 e seg.

Desta introdução, como diz Vander Haeghen, deve resultar claramente esta noção particularmente importante, que constitui o fundamento do direito assegurado pela patente: a idéia de solução. (...)

No corpo da descrição, que é a parte mais importante do relatório, deve o inventor desenvolver a parte teórica da introdução, precisando de modo concreto, como diz Vander Haeghen, essa exposição de ordem abstrata. Esta parte compreenderá, pois, a descrição minuciosa da invenção, seus fins e o modo de realizá-la, devendo o inventor ter o cuidado de descrever os meios empregados, relacionando-os com a função que desempenham. Deve ainda o inventor indicar a novidade que a invenção encerra. Nesta parte também podem ser indicadas as vantagens da invenção e a sua utilidade, bem como o progresso que realiza em relação ao que era anteriormente conhecido. (...)

84. Dispondo sobre esta importante formalidade, o Código da Propriedade Industrial exige, sob pena de nulidade, que o inventor descreva “de maneira precisa e clara a invenção, seu fim e modo de usá-la” (Código, art. 17, § 2.º, letra b). Determina ainda o Código, no mesmo artigo, que o relatório deve conter “a descrição do invento, expondo, pormenorizadamente, sem reservas ou omissões, o problema técnico que o mesmo visa a resolver, sua execução ou funcionamento”.

A exposição do problema técnico que o inventor visou a resolver não é, entretanto, essencial à patente, nem aos fins da lei. O que importa é a descrição pormenorizada da invenção, feita fielmente, sem omissões. A isso é que deve atender o inventor. A lei, quando exige a descrição, tem em vista que, findo o prazo do privilégio, a invenção reverte ao domínio público, podendo ser livremente usada e explorada. É necessário, pois, de acordo com os fundamentos do sistema de proteção das invenções, que o inventor revele exatamente o seu invento, de modo a permitir a sua realização prática. Não se exige, porém, que a descrição ponha a invenção ao alcance de qualquer pessoa, bastando que por meio dela as pessoas entendidas no assunto possam realizá-la sem recorrer a outros meios. O regulamento de 1923 deixava claro este ponto, exigindo que a descrição fosse feita com

precisão e clareza, “de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o resultado, empregar o meio, fazer a aplicação, ou usar o melhoramento de que se tratar” (art. 41).

O inventor, geralmente, tem a tendência de ocultar detalhes essenciais da invenção, ou por não se sentir suficientemente garantido contra a divulgação oficial da invenção, ou para subtrair ao conhecimento de seus concorrentes o que ela tem de essencial, ou, ainda, para continuar a explorá-la de modo exclusivo, depois de findo o privilégio. A repartição incumbida da expedição das patentes pode exigir a modificação do relatório e a revelação integral do invento. Mas, se o inventor conseguir obter o privilégio, malgrado a descrição deficiente, inexata ou incompleta, o que muitas vezes acontece, o expediente pode lhe ser prejudicial, acarretando a nulidade da patente (n.º 192 infra). Por outro lado, o inventor não poderá opor a sua patente contra outro que haja conseguido realizar a invenção e pretenda obter o privilégio, descrevendo-a com exatidão, nem contra as pessoas que a empreguem. O exame prévio mal organizado e a falta de proteção provisória do direito do inventor durante o longo período entre o depósito do pedido e a expedição da patente não oferecem, realmente, as necessárias garantias, que o inventor tem o direito de exigir como condição para revelar o seu invento; mas a ocultação da matéria essencial à invenção ou ao modo de realizá-la pode causar-lhe maiores prejuízos.

O consagrado doutrinador indica assim que, também em 1945, a falta de suficiência descritiva do invento era motivo de nulidade de privilégio.

De 1967 a 1996

O Decreto Lei 254/67, o mais conciso de todos dentre as leis nacionais, exigia no seu Art. 17, § 2º que o relatório deveria “descrever de maneira precisa e clara a invenção, seu fim e o modo de usá-la”. Mas, no art. 66 § 5º, declarava a nulidade da patente se o relatório descritivo não contivesse os requisitos exigidos.

O decreto Lei 1005, de 1969, por sua vez, detalhava o requisito, introduzindo pela primeira vez a noção de “técnico no assunto”:

Art. 13 §2.º O relatório, sempre escrito em português, deverá satisfazer às seguintes condições:

a. escrever, de maneira clara e precisa, a invenção, de modo que o técnico no assunto possa realizá-la; indicar sua natureza e sua finalidade e conter o título explicativo da invenção, o qual deverá ser o mesmo do requerimento (nosso grifo);

Aqui, também, o art. 65 fazia nulo o privilégio sem suficiência descritiva.

A Lei 5.772/71 remetia-se aos normativos do INPI para determinar os requisitos de suficiência. Elas se encontravam, inicialmente, no 1.2 do AN 019, que exigia do relatório:

- c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção;
- d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam.
- e) descrever a invenção, de forma clara, concisa e precisa, em termos que permitam a compreensão do problema técnico e de sua solução, expondo os efeitos e vantagens da invenção, em relação ao estado da técnica.
- f) ressaltar nitidamente o requisito de novidade;
- g) descrever detalhadamente os desenhos, fluxogramas e diagramas, fazendo remissão aos números indicativos;
- h) descrever os métodos para executar a invenção requerida, de tal maneira que um técnico no assunto possa realizá-la;
- i) indicar a maneira pela qual o objeto da invenção possa ser reproduzido e/ou aplicado em pelo menos um setor do sistema produtivo;
- j) quando se tratar de aperfeiçoamento introduzido em produto ou processo já conhecido, fazer nítida distinção daquilo que é novo, descrevendo detalhadamente essa parte.

Paulina Ben-Ami descrevia o regime sob a Lei 5.772/71 ²⁸, mencionando o ato normativo citado:

Após a descrição do estado da técnica, deverá vir a descrição da invenção, ressaltando a sua novidade (Ato Normativo N° 019, item 1.2.f) e as suas vantagens em

²⁸ BEN-AMI, Paulina. Manual de Propriedade Industrial. São Paulo. Ed. Promocet. 1983. p. 50-53.

relação ao estado da técnica (Ato Normativo N° 019, item 1. 2 . e).

Ato normativo posterior (101 de 14.06.1989) assim dispunha:

Item 1.2. - O relatório descritivo deve: (...)

i - descrever a invenção detalhadamente, de maneira que um técnico versado no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica.

A introdução do requisito na lei em vigor

Como visto, a lei em vigor estipula, em seu art. 24:

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Diz Dannemann ²⁹

O Código de 1971 (Lei n° 5.772171) nada especificava a respeito do que deveria estar contido no relatório descritivo, a não ser que ele deveria satisfazer as condições estabelecidas pelo INPI, conforme disposto no art. 14 daquela Lei, e que deveria servir de fundamento para as reivindicações. O caput do presente artigo supre agora tal lacuna, anteriormente preenchida pelo Ato Normativo n° 101, de 14.06.89, item 1.2.

Como vige o requisito

Como indicado acima, o AN 127 do INPI trata da matéria da seguinte forma:

15.1.2 Relatório Descritivo:

O relatório descritivo deverá:(...)

d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;

²⁹ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual – Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2005-p. 54-55.

- e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, *bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica*;
- f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;
- g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...);
- i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica;
- j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito;

E as diretrizes de Exame do INPI assim dizem:

1.4.2 Relatório descritivo, desenhos e reivindicações

O examinador deve analisar atentamente o relatório descritivo, a fim de compreender a matéria de que trata o pedido, sua área de aplicação, o estado da técnica considerado pelo depositante e um ou mais exemplos de execução eventualmente descritos com base em desenhos.

Em seus comentários à Lei 9.279/96, diz Douglas Gabriel Domingues:

Ao formular o pedido de patente, o depositante deve apresentar descrição clara, completa e precisa da invenção, de forma tal que o invento possa ser executado ou repetido por um profissional do ramo. Com isso, temos mais duas exigências comuns a todas as invenções para serem patenteadas: descrição e repetibilidade.³⁰

³⁰ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro. Editora Forense. p. 113-121

Da questão da nulidade por falta de suficiência descritiva

A lei em vigor, a par de dizer que “É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei” (art. 46), especifica que *mesmo administrativamente*, cabe declarar nula a patente cujo relatório descritivo não revele suficientemente o invento:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

(...)

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

Muito tenho citado os clássicos neste estudo; mas o faço pela felicidade e compreensividade de suas manifestações quanto ao tema analisado. Assim é que cumpre, mais uma vez, alongar-me em Gama Cerqueira ³¹:

192. Insuficiência da descrição da invenção.

O fim desta exigência da lei é intuitivo. Obtendo a patente, o inventor tem assegurado o direito exclusivo de usar e explorar a invenção durante certo prazo, findo o qual o privilégio se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser livremente usada e explorada. A lei assegura ao inventor esse direito temporário, cercando-o de garantias especiais; mas exige que, findo o prazo do privilégio, a invenção possa ser explorada em benefício da coletividade. Por isso, o Decreto n.º 16.264, de 1923, reproduzindo a lei de 1882, exigia do requerente do privilégio a apresentação de um relatório em que descrevesse “com precisão e clareza a invenção, seu fim e modo de usá-la, além de plantas, desenhos e modelos ou amostras indispensáveis ao exato conhecimento da mesma invenção, de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o resultado, empregar o meio, fazer a aplicação ou usar do melhoramento de que se tratar” (art. 41). Completando essa disposição, o mesmo Decreto, no art. 68, 3.º, declarava nula a patente “se o concessionário tiver faltado à verdade ou ocultado matéria essencial no relatório da invenção quanto ao seu objeto e modo de usá-la”.

³¹ Tratado, op. cit., vol. II, p. 599-600.

O Código modificou para pior a redação dessas disposições do regulamento anterior, mas o seu fim é o mesmo. Se a descrição do invento, feita sem precisão e clareza, for insuficiente para o seu exato conhecimento, findo o prazo legal da patente ou por outra causa extinto o privilégio, ninguém poderá utilizar-se da invenção, nem explorá-la, e o seu autor, conservando-lhe o segredo, passará a desfrutar um privilégio de fato, pois só ele poderá pôr em prática a invenção. O que a lei quer, portanto, é que o inventor revele integralmente a invenção e o modo de realizá-la, permitindo que, pela sua descrição, qualquer pessoa competente no assunto possa pô-la em prática. Em conseqüência, se o inventor não tiver descrito a invenção “de maneira precisa e clara”, faltando à verdade ou ocultando matéria essencial ao seu conhecimento, a lei declara nula a patente.

De acordo com o que aqui fica exposto, considera-se insuficiente a descrição, quando pelas suas indicações a invenção não possa ser realizada por pessoas competentes na matéria com que ela se relaciona. Não é necessário, nem a lei poderia exigí-lo, que a descrição seja irrepreensível sob o ponto de vista técnico ou científico, do mesmo modo que o inventor não é obrigado a expor os princípios científicos em que a invenção se baseia, nem o problema técnico que teve em vista resolver (n.º 84 supra). Basta que a descrição, com a ajuda dos desenhos, possa ser bem compreendida pelas pessoas competentes e permitir a realização da invenção. Por insuficiente se tem, entretanto, a descrição, se o inventor dissimular os meios de que se utilizou para realizar a invenção ou ocultar os resultados, não os indicando precisamente ou indicando resultados diferentes. Desde que esses meios sejam apontados e que se mencione, pelo menos, um dos resultados da invenção, a patente será válida. A insuficiência da descrição prova-se facilmente pela perícia: se os peritos, seguindo a descrição, não conseguirem realizar a invenção, pode-se afirmar que a descrição é insuficiente para o exato conhecimento da invenção.

Cumprir observar que, ao contrário da nulidade por inexatidão do título da invenção, a nulidade por

insuficiência da descrição não depende da prova de fraude ou má-fé. A lei, neste caso, não visa punir a fraude do inventor, mas obter a descrição exata da invenção, tendo em vista o fim a que a descrição se destina. Quer o inventor, por cálculo ou malícia, haja ocultado algum elemento essencial ao exato conhecimento da invenção ou a tenha descrito capciosamente, aparentando cumprir as exigências legais; quer tenha apresentado, por erro ou ignorância, uma descrição inexata ou obscura, faltando à obrigação que a lei impõe, a patente considera-se nula.

Resta assim pacífica a questão de que a falta de suficiência descritiva é fundamento de nulidade. Confirma-o o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por ambas suas Turmas especializadas:

Ademais, a insuficiência descritiva do pedido de patente é manifesta, em especial quanto às figuras adunadas – p. e., mostrando equipamento e não sistema, e não conectando o bilhetador (que seria a grande novidade do invento) – o que não logrou ser sanado oportunamente, só se oferecendo desenho compreensível após a decisão final, contrária ao requerente do invento, do recurso contra o cancelamento da patente pelo INPI, a requerimento a TELEBRÁS. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008).

Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva. II – A Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (princípio da legalidade), razão porque o fato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o registro da patente, não representa óbice a que essa autarquia invalide tal ato diante da constatação inobservância de um dos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma

Da análise do requisito

Detalhemos agora qual o corpo deste requisito, cujo propósito já estará claro.

O que é “suficiente”

O que se deve descrever? Vale repetir aqui, com a clareza de sempre, o que Pouillet dizia em 1899:

Como bem disse um acórdão, a disposição legal que impõe ao titular, sob pena de nulidade da patente, que forneça uma descrição adequada de sua invenção, visa garantir que, ao fim da patente, todo mundo seja capaz de aplicá-la, e de impedir que, por uma relutância calculada, o inventor, mantendo-se mestre de seus segredos, se mantenha capaz de abusar do seu monopólio, em detrimento do domínio público, ao qual a invenção passou a pertencer. Portanto, a descrição deve ser tal que coloque o público capaz de realizar a invenção.

Se por algum motivo, a descrição não permite realizar a invenção, ela é insuficiente e a patente é nula. A nulidade pode também acontecer seja naquilo que a descrição é falha, seja porque nela se adicionou coisas além do necessário, caso em que, por inadequada ou excessiva, resulta a incapacidade de realizar a invenção. Por exemplo, uma descrição é incompleta quando, no caso de um produto químico, as doses dessas substâncias não são especificadas, ou o são mal. Pouco importa que as doses possam ser descobertas pela análise. A lei exige uma descrição completa, isto é, como se pode fazer o artigo patenteado com certeza, consultando apenas a patente. No entanto, não deve haver exagero e a ausência da indicação da dose só constitui descrição insuficiente se a proporção dos ingredientes é um elemento essencial do processo, e se, sem seu conhecimento, seja impossível chegar ao resultado que o titular pretende. É claro que, se a operação dá certo, mesmo com uma alteração nas doses, se a mudança é indicada pela natureza da matéria a ser tratada ou pelas condições atmosféricas em que se atua, e um técnico hábil não for levado à confusão sobre como operar, a descrição não é insuficiente.

Escusado será dizer que o titular não é obrigado a entrar em detalhes teóricos de sua invenção, e, por exemplo, falando da mesma hipótese, no caso de um produto químico, não é necessário explicar a combinação que ocorre ou a fórmula do produto químico resultante. É suficiente que, com a patente em mãos, possamos alcançar o resultado que ela apregoa. Da mesma forma, é evidente que os detalhes desnecessários ou supérfluos, ou pretensões exageradas, não invalidarão a patente se, de fato, a indicação do objeto patentado emerge claramente a partir da descrição ³².

Duas regras básicas governam a noção de suficiência: o que consta do relatório descritivo deve bastar, e ser preciso o suficiente, para reproduzir eficazmente o invento, sem nova atividade de criação ³³; e não deve haver a exigência de testes e experimentos elaborados para se determinar, a partir do texto da patente, qual a efetiva implementação ³⁴.

³² « Comme le dit très bien un arrêt, la disposition de la loi qui oblige le breveté, à peine de nullité du brevet, à donner de son invention une description suffisante, a pour but de mettre, à l'expiration du brevet, toute personne en mesure de l'appliquer et d'empêcher que, par une réticence calculée l'inventeur, en demeurant maître de ses secrets de fabrication, n'en conserve abusivement le monopole au préjudice du domaine public, auquel l'invention appartient désormais. Il faut donc que la description soit de nature à mettre le public à même d'exécuter l'invention. Si, pour une raison ou pour une autre, elle ne permet pas d'exécuter l'invention, la description est insuffisante et le brevet nul. La nullité peut d'ailleurs se trouver également, soit dans ce qui manquerait, soit dans ce qui aurait été ajouté au delà du nécessaire, si, de l'insuffisance ou de l'excès, résulte l'impossibilité d'exécuter l'invention. Par exemple, une description est incomplète lorsque, s'agissant d'un produit chimique, les doses des substances employées ne sont pas ou sont mal indiquées. Il importe peu que les doses puissent être découvertes par l'analyse. La loi veut une description complète, c'est-à-dire telle qu'on puisse fabriquer sûrement l'objet breveté, en ne consultant que le brevet. Toutefois, il ne faut rien exagérer, et l'absence d'indication du dosage ne constitue une insuffisance de description que si la proportion des ingrédients est un élément essentiel du procédé; si, sans sa connaissance, il est impossible d'arriver au résultat que le breveté se propose. Il est clair que, si l'opération réussit, même avec une modification dans les doses, si cette modification est indiquée par la nature des matières à traiter ou des conditions atmosphériques dans lesquelles on opère, si d'ailleurs un homme du métier ne peut se méprendre sur le mode d'opérer, il n'y a point insuffisance de la description. Il va sans dire que le breveté n'est pas tenu d'entrer dans les détails théoriques de son invention, et, par exemple, dans la même hypothèse, s'il s'agit d'un produit chimique, de donner l'explication de la combinaison qui se produit ou la formule du corps qui prend naissance. Il suffit que, le brevet à la main, on puisse arriver au résultat qu'il annonce. De même, il est évident que des détails inutiles ou surabondants, des revendications exagérées, ne vicient pas le brevet si d'ailleurs l'indication de l'objet breveté se dégage nettement de la description. » POUILLET, Eugène. Brevets D'Invention. Marchal et Billard. Paris. 1899. p. 440-450

³³ « La rédaction d'une revendication est bonne lorsqu'elle est à la fois suffisamment large, sans aller pour autant au-delà de l'invention elle-même, et suffisamment étroite, sans toutefois priver le demandeur d'un juste profit en échange de la divulgation de son invention (...); En particulier, s'il est raisonnable de prévoir que toutes les variantes couvertes par les revendications auront les propriétés ou les utilisations qu'on leur attribue dans la description, le demandeur devrait être autorisé à rédiger ses revendications en conséquences ». La revendication ainsi rédigée : « un procédé de traitement de plantes » est admissible si le procédé est réellement valable pour toutes les espèces de plantes mais si la description ne vise qu'une seule espèce végétale, la revendication doit y être limitée dès lors que le demandeur ne fournit pas la preuve convaincante que le procédé est d'application générale. » Manual de exame da EPO, CIII 6.2.

³⁴ There are, however, two important limitations on the types of activities that the person skilled in the art can legitimately be called upon when implementing the invention. The first is that if the person skilled in the art needs to use any inventive skill when putting the invention into practice, the invention will not have been sufficiently disclosed and, as such, will be invalid. The second limitation is that the invention must be able to be reproduced without 'undue burden'. Undue burden is a catch-all phrase that covers activities that the courts deem to be onerous. This has been the case, for example, where the patent required the skilled person to undertake lengthy experiments before they are able to perform the invention, or where the reproduction of the invention depended on a 'stroke of luck.' BENTLY, Lionel e SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Second Edition. Oxford University Press. 2001. United States. P. 488-493

Numa perspectiva tanto pragmática quanto precisa, lembra Douglas Gabriel Domingues, op. Cit.:

O pedido de patente pode apresentar insuficiência descritiva por três razões diferentes: 1a razão: insuficiência descritiva intencional e maliciosa, assim elaborada para não revelar integralmente a invenção; 2a razão: inexistência real da invenção, ou seja, o objeto do pedido não constitui novidade, a invenção não se materializa ou não se concretiza uma idéia inventiva; 3a razão: o desconhecimento das normas relativas à apresentação do relatório contidas em Ato Normativo do INPI que regula o pedido, que deve ser elaborado de acordo com instruções que regulam a matéria, pois o pedido apresentado deve estar conforme a regulamentação baixada pela repartição de patentes.

A quem se deve descrever?

É coisa absolutamente pacífica que a descrição deve ser suficiente para um técnico no assunto. Remontamo-nos ao que, anteriormente, dissemos sobre o assunto. Não se exige que a revelação apodere qualquer um do povo a produzir ferro gusa; exige-se que um engenheiro metalúrgico, informado e ciente do estado da técnica, possa implementar o invento sem maiores esforços e testes.³⁵

Assim é que dissemos no nosso Tratado, vol. II, Cap. VI:

[5] § 4.4. (A) O homem que determina a existência de atividade inventiva

Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, *operando no setor industrial pertinente*. Decididamente, o parâmetro não é do cientista exponencial, laureado com o prêmio Nobel, mas o engenheiro *da especialidade pertinente*, com experiência real naquela parcela da tecnologia, ao que, lembrando-se das

³⁵ "D'une manere générale, on estime, selon une formule consacrée par la Cour de cassation, qu'il y a insuffisance de description lorsque l'homme du métier est " amené, en réalité, à faire ceuvre d'inventeur "ou si l'homme du métier est conduit à produire des efforts excessifs pour réaliser l'invention. Une erreur dans la description peut la vicier, sauf si elle apparait d'elle-même et peut être rectifiée par l'homme du métier mais on admet que l'homme du métier soit mis en mesure de réaliser l'invention grâce à des renvois. De même encore, le brevet dont la description comporte un moyen général sans indiquer le moyen particulier permettant d'obtenir le résultat revendiqué est nul pour insuffisance de description. Lorsque la description décrit deux variantes d'exécution, sans permettre à l'homme du métier de constater, sans effort supplémentaire, celle qui, seule, fonctionnait, la description doit être considérée comme insuffisante". AZÉMA, Jacques e GALLOUX, Jean-Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris. Ed. Dalloz 2006-pg 216-220

fases da antropologia física, bem se poderia denominar *Homus habilis*.

Assim, o parâmetro de avaliação é o do técnico na arte (definido como no parágrafo anterior) provido dos *conhecimentos gerais do estado da técnica* e da experiência no ramo onde o invento se propõe solucionar o seu problema técnico. Desse compósito (conhecimentos gerais mais experiência específica) se apurará a obviedade ou não da invenção. Tem-se apontando como repositório do conhecimento geral do estado da técnica o constante dos manuais ou livros didáticos correntes para a formação do técnico ³⁶.

Diz Gabriel Leonardos ³⁷:

Neste ponto, chamamos novamente a atenção para o fato de os artigos da LPI que tratam dos requisitos da atividade inventiva e da suficiência descritiva fazerem expressa referência à já citada figura fictícia do técnico no assunto. Coincidência? Evidente que não, pois somente um técnico com comprovada experiência no assunto a que se refere a tecnologia reivindicada é quem está apto a dizer se a mesma:

decorre de maneira óbvia para ele, levando-se em conta os ensinamentos do estado da técnica existentes por ocasião do depósito do invento; bem como se

- o relatório da patente está suficientemente descrito, assim possibilitando que a invenção possa ser executada por ele após o seu período de proteção,

Percebe-se, de pronto, que o técnico no assunto é uma ficção jurídica criada para designar como parâmetro um especialista com experiência prática (e não apenas

36 [Nota do original] SINGER, Op. cit. p. 179. No entanto, prossegue o autor, 56.3, comentando o sistema da EPO: "What is meant by "common general knowledge" was considered in T 171/84, OJ EPO 1986,95* (Reasons point 5) and T 206/83, OJ EPO 1987, 5*, where it was said that common general knowledge is represented by basic handbooks and textbooks on the subject in question (Reasons point 5) and T 51/87, OJ EPO 1991, 177* (Reasons point 8). In T 766/9] (29.9.1993) it was described as being the knowledge that an experienced man in this field would be expected to have, or at least to be aware of to the extent that he could look it up in a handbook. It added that such information is not common general knowledge because it is published in a handbook, but rather, that it is so published because it has become common knowledge (Reasons point 8.2). T 537/90 (20.4.1993) held that the adoption of certain new technology had led to a mass of publications and technical meetings within a short period of time. In the circumstances, those disclosures amounted to common general knowledge in the art, notwithstanding the fact that many of the reports dealt with laboratory scale work, rather than production scale units".

37 LEONARDOS, Gabriel Francisco. Atividade Inventiva e Suficiência Descritiva – O Perito do Juízo Como “Técnico no Assunto”. Revista da ABPI N° 100 – maio/jun 2009 . p 37-38

teórica) da área da indústria ou da ciência atinente à invenção. A expressão demonstra que o próprio legislador confere autoridade técnica àqueles indivíduos que possuem conhecimento específico na área abrangida pela patente.

A questão da repetibilidade e reproducibilidade

Douglas Gabriel Domingues, op. cit., falando da noção de *enablement*:

(...) é a descrição completa e precisa da invenção que torna possível a repetição do invento, que nada mais é que possibilidade de um terceiro poder executá-lo com base nas informações constantes do pedido, e decorre de um princípio técnico enunciado por Bercovitz:³⁸ toda vez que uma regra técnica é posta em prática por um profissional do ramo, expert na matéria, deve alcançar o resultado previsto em referida regra. Deste modo, a invenção satisfaz o requisito da repetibilidade, desde que: I - possa repetir-se, se colocadas em prática suas regras técnicas; II - se o resultado, nas mesmas previsto, for obtido com regularidade. Na Lei da Propriedade Industrial, os requisitos da repetibilidade e descrição acham-se contidos no art. 24.³⁹

Em trabalho anterior⁴⁰, o mesmo autor notava:

Como assinala Botana Agra,⁴¹ é o resultado regular, constante, sempre certo e esperado que realmente caracteriza a repetibilidade do invento.

Com o máximo respeito ao autor, preferimos denominar o requisito do *enablement* como sendo a reprodutibilidade do invento. Dissemos, em 1990:

Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico na arte possa reproduzi-las - como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção. Tal dificuldade, no caso de microorganismos, fica em parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos

³⁸ [Nota do original] BERCOVITZ. Los requisitos positivos de patenteabilidad en el Derecho Alemán, Madrid, 1969, p. 112.

³⁹ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro. Editora Forense, 2009. p. 113-121.

⁴⁰ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de Invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1989, p.57-62

⁴¹ [Nota do original] M. Botana Agra, "La Patentabilidad de las Invencciones Microbiológicas", Actas de Derecho Industrial, Editorial Moncorvo, Tomo 6, anos 1979/1980, p. 45.

produtos em instituições que, tal como os escritórios de patentes, podem, dentro dos limites da lei pertinente, "publicar" a tecnologia, oferecendo algum tipo de acesso ao público. Esta forma de publicação tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação e não somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade de dados que permitam a reprodução intelectual do invento. Esta noção é expressa pela diferença entre reprodutibilidade, isto é, a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva, por sua aplicação material, e a repetibilidade, ou seja, a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado. O sistema de patentes industriais clássico exige a reprodução - que expande o estado da arte - e não a simples repetição - que expande a produção industrial (Daus, s.d.:196). Ocorre que, freqüentemente, no caso de tecnologia do campo da biologia, a capacidade de reproduzir-se a si mesma é inerente ao objeto da tecnologia: uma nova variedade de planta perpetua-se e multiplica-se independentemente da atividade intelectual do homem. Até o advento da engenharia genética, o conhecimento e o controle dos processos de reprodução eram bastante tênues, o que impedia àquele que obtinha a nova variedade não só assegurar a terceiros a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva (que nem mesmo ele possuía) como, em muitos casos, o controle efetivo sobre a reprodução material da variedade.”⁴²

Já reservamos a expressão “repetibilidade” para outro contexto, o do requisito da aplicabilidade industrial⁴³:

A qualificação de industrial, que terá em tal contexto, significa, assim, que a aplicação será dotada de *repetibilidade*, ou seja, a possibilidade da solução técnica ser repetida indefinidamente *sem a intervenção pessoal do homem*⁴⁴.

⁴² BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. Campinas: Universidade de Campinas, http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf.

⁴³ Tratado, vo. II, Cap. VI, [2] § 4. 1. - Aplicação industrial como repetibilidade.

⁴⁴ [Nota do original] MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003, (p. 153) “A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a idéia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de

Assim, entendemos que o art. 24 da Lei 9.279/96 fixa o requisito de reprodutibilidade, enquanto que o de repetibilidade se encontra no art. 15⁴⁵. Já o requisito da “descrição”, que o direito americano distingue do de *enablement* e do de *best mode*, entendo inexistente no Direito Brasileiro⁴⁶

A boa fé supre a nulidade?

Dos três motivos usuais de insuficiência que cita Douglas Gabriel Domingues, o mais ostensivo é a do desejo de o inventor não revelar seu invento⁴⁷. Mas o motivo – subjetivo – não é fundamento de nulidade. Voltando à clareza deleitável de Pouillet:

O titular argumentará em vão de sua boa fé. Por um lado, os termos da lei não permitem admitir uma solução contrária, por outro lado, é razoável que seja assim. Seja como for, de fato, que o titular agiu de boa fé, de que importa se ele tinha a intenção de ser claro, o desejo de ser compreendido, se de fato a descrição não é clara, incompreensível? Esta boa-fé, essas boas intenções, dão elas ao público a maneira de desfrutar da descoberta? O que a lei quer é só o fato, ele não julga a intenção.⁴⁸

repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção. Assim, são excluídas da proteção legal as invenções charlatanescas, que visam a abusar da credulidade do público”.

⁴⁵ “Entretanto, para a conclusão de aplicabilidade industrial, necessária à formulação do pedido de patente, tenho que apenas os testes em Blumenau já se faziam suficientes. Era saber que o invento funcionava e que poderia ter aplicação industrial”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.01382-0, DJ 02.05.2004.

⁴⁶ “(...) the inventor must adequately set forth and describe three items: (1) the invention (the description requirement); (2) the manner and process of making and using the invention (the enablement requirement); and (3) the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention (the best mode requirement). Of the three requirements, the second (enablement) has the deepest historical roots, and it lies at the heart of the patent bargain (full disclosure in exchange for a limited term of exclusive rights). The first requirement (written description) has been the subject of controversy as to its purpose. The third requirement (best mode) was first clearly set forth in the 1952 Act.” CHISUM, Donald S. Chisum On Patents - A Treatise On The Law Of Patentability, Validity, And Infringement. Vol.3. Seattle Washington. Lexis Nexis. . 2007. P. 7-9 e 7-527. O requisito de “descrição” no direito americano tem como propósito assegurar-se, mediante cuidadoso relato da invenção, de que o depositante efetivamente é o detentor das informações que são a base do invento. No entanto, no direito brasileiro, supõe-se titular o depositante, e existe o instrumento da adjudicação. Vide Greene, Michael A., *Gilding the Lilly: The § 112 Written Description Requirement Separate from Enablement* (April 1, 2011). Boston College Law Review Electronic Supplement, Vol. 52, p. 213, 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1806369>

⁴⁷ De total boa fé, mas insuficientíssimo, foi o projeto de patente de um cliente que citava, numa reivindicação, uma cepa de bactéria descrita pelo alfanumérico 2345C. Perguntado, o inventor declarou: “ah, é a cepa que desenvolvi e que guardo na minha geladeira”.

⁴⁸ « Le breveté arguerait en vain de sa bonne foi. D'une part, les termes de la loi ne permettent pas d'admettre une solution contraire; d'autre part, il est raisonnable qu'il en soit ainsi. Qu'importe, en effet, que le breveté ait été de bonne foi; qu'importe qu'il ait eu l'intention d'être clair, la volonté d'être compris de tous, si en réalité, la description est obscure, incompréhensible? Cette bonne foi, ces excellentes intentions donnent-elles au public le moyen de profiter de la découverte? Ce que la loi atteint, c'est uniquement le fait; elle ne juge pas l'intention ». POUILLET, op. Cit., no. 465.

De outro lado, a má fé do titular que omite informações indispensáveis à realização do invento é um argumento tradicional, a par da nulidade incidental, em ações de contrafação⁴⁹.

Best mode

Como indicamos, um novo requisito a ser imposto ao depositante, não explicitado nas nossas leis anteriores, é de que o relatório descritivo deva incluir

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Narra Jacques Labrunie, em sua tese doutoral:

Ressalte-se que o legislador teve o cuidado de determinar que o inventor revele de forma suficientemente clara a invenção, indo mais além e determinando, também, a indicação da melhor forma de utilização da invenção. Trata-se de dispositivo novo, inexistente até a Lei n. 9.279/96. Tal requisito vale para a proteção tanto dos interesses do depositante como de terceiros. Para o depositante, é fundamental que o objeto do direito esteja bem definido. Do ponto de vista da coletividade, justifica-se tal condição pelo fato de que o Estado confere uma proteção temporária ao inventor, sobre sua invenção, levando-se em consideração, entre outros fatores, que houve a revelação (disclosure) da tecnologia. Se ausente a descrição suficiente, depois de expirado o prazo de proteção da patente, a sociedade não terá qualquer benefício, pois nem um técnico na matéria seria capaz de executar a invenção com as informações fornecidas pelo inventor.⁵⁰

E ressalta Cabanellas na sua análise do direito argentino idêntico:

⁴⁹ «§ 250. The ambiguity which we have been considering in the preceding pages may be produced involuntarily; but there is a special provision of the statute aimed at the voluntary concealment or addition of anything material. The statute enacts it as one of the defenses to an action on a patent, that the specification "does not contain the whole truth relative to his invention or' discovery, or that it contains more than is necessary to produce the described effect; which concealment or addition shall fully appear to have been made for the purpose of deceiving the public." 1 This defense will be made good, when it appears that the patentee fraudulently concealed something that he knew to be material to the practice of his invention, or fraudulently added something which he knew was not useful, material, or necessary, at the time when He prepared his specification. If it was subsequently discovered not to be useful, material, or necessary, his patent will not be affected by it" CURTIS, George Ticknor. A Treatise on the Law of Patents for Useful Inventions. 1873, New Jersey. Ed. The Lawbook Exchange, LTD. 2005. Pag 297 – 331.

⁵⁰ LABRUNIE. Jacques. Direito de Patentes – Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Ed. Manole, Barueri/SP, 2006.

La descripción debe incluir, asimismo, el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, indicando los elementos que se empleen en forma precisa. (...)

Asimismo, los solicitantes suelen ocultar tecnología no patentada que, aunque no es necesaria para que la invención sea ejecutada, permite una mejor explotación de tal invención. Si esa tecnología no patentada estaba en poder del solicitante al momento de presentar la respectiva solicitud, la patente será nula por infringir a las exigencias del artículo 20 de la LP. Sin embargo, en estos casos suelen producirse dificultades probatorias insuperables a la hora de demostrar que el solicitante contaba con esa tecnología adicional. Debe recordarse que, como en otros casos de nulidad de patentes, la carga de la prueba pesa sobre quien alega la nulidad debido a la insuficiencia de la descripción.⁵¹

Como foi julgado, no caso da invenção do dinamite por Nobel:

"Se o inventor de uma suposta descoberta, sabendo dois agentes equivalentes para se chegar a um resultado, poderiam, pudesse revelar apenas um, tirar do público o benefício do outro, ser-lhe-ia possível, em proveito próprio, forçar o público a usar o processo caro e difícil, mantendo para si o simples e barato, o que seria diretamente contrário à boa fé que se requer de todo titular de patente na sua comunicação com o público"⁵²

⁵¹ CABANELLAS, Guillermo. Derecho de Las Patentes de Invención. Tomo II. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001.

⁵² "Therefore the requirement is not so much for perfection of detail as for good faith on the part of the applicant in disclosing the best method known to him for carrying out the invention. In *Tetley v. Easton*: (Macr. P. C. 48, at p. 76) Pollock, C.D., said: "A man has no right to patent a principle and then give to the public the humblest instrument that can be made from his principle, and reserve to himself all the better part of it." And in *Heath v. Unwin* (2 W. P. C. 236, at p. 243) Coleridge, J., said: "If the inventor of an alleged discovery, knowing two equivalent agents for effecting the end, could, by the disclosure of one, preclude the public from the benefit of the other, he might, for his own profit, force upon the public an expensive and difficult process, keeping back the simple and cheap one, which would be directly contrary to the good faith required from every patentee in his communication with the public " (p). In *British Dynamite Co. v. Krebs* (13 R. P. C. 190 (H. L.), at p. 195) the inventor, Nobel, described a new explosive (dynamite) which, the specification stated, was to be made by causing nitro-glycerine (per se a dangerous liquid) to be absorbed by a porous unexplosive substance. He gave a list of such substances which were shown to be more or less useful. The resulting mass was safe and could be stored. He found subsequently that a well-known silicious earth (" kieselguhr ") possessed the requisites of porosity and power of absorption to a very high degree, and the dynamite actually manufactured was, in consequence, always produced by the aid of this material. Lord Hatherley, restoring the judgment of Fry, J., said "If it had been proved that the inventor, Nobel, knew the best material, which turned out to be a material called 'kieselguhr,' a silicious earth, if he had known of the existence of 'kieselgllhr' at the time, and that it would take up 75 per cent. of the nitro-glycerine, whereas some other materials specified by the patentee took up only 25 or 50 per cent., it would have been an objection to his patent to say that he, being in possession of the best mode of producing the most valuable dynamite, had not informed the public of that method." TERRELL. Thomas. Letters Patent for Inventions. Sweet & Maxwell, Limited; Toronto, 1934.

Como se vê, aqui existe, sim, um requisito de boa fé. Se do requisito de suficiência o que se necessita é de apoderar o público com a descrição suficiente à reproducibilidade, para o que a boa fé é irrelevante, na exigência complementar o que se quer é que o depositante declare – de boa fé – qual é o meio mais eficiente de executar o invento.

De boa fé, pois – satisfeita à suficiência – não se requererá ao depositante mencionar qualquer *best mode* que não saiba ao momento do depósito.

Dos efeitos do best mode sobre a noção de apoderamento

Embora distintos, os dois requisitos apontam para um dever geral de apoderar o público com os meios – todos os meios, ainda que de forma precisa e adequada – necessários para assegurar a sociedade o acesso público à invenção.

Deve o depositante informar ao público das vantagens de seu invento?

Como vimos, o tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (regra 5) indica ser um *acquis* - um dado comum aos sistemas jurídicos nacionais – que o relatório descritivo deva

III) divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação à técnica anterior;

Tal detalhamento do requisito de suficiência, que não está explicitado no art. 24, encontra-se, no entanto detalhado no ato normativo:

15.1.2 Relatório Descritivo:

O relatório descritivo deverá:(...)

e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, *bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;*

Excederia aqui o normativo nas exigências da lei? Há uma competência regulamentar contida, mas adequada, no art. 19 da Lei, para a especificação da regra de suficiência pelo ato regulamentar:

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà: (...)

II - relatório descritivo

Assim, há uma missão conferida ao INPI de especificar as condições.

Sempre mantive que o Poder Executivo, mormente quando diretamente autorizado por lei, pode exercer essa capacidade ampliadora, mas não em desvio, da vontade legislativa:

De outro lado, a teia constitucional é viva e contínua. O extremismo ideológico, ao simplesmente denegar qualquer ação prescritiva geral ao Executivo, atenta muito mais contra a Constituição do que qualquer iniciativa normativa do Executivo poderia fazer. A dinâmica dos freios e contrapesos, à visão dos que negam ao Executivo qualquer poder normativo, se reduziria a um sistema estático e ahistórico de tabus intransponíveis, que a realidade da democracia real e viva desmente.

Que nosso sistema constitucional tenha optado por um método de separação e harmonia de poderes *funcionais* - e não pela *intercessio* de dois agentes de mesmo poder funcional, como os cônsules romanos - não significa que se conceda ao Executivo apenas a função de repetidor, exato, restritíssimo, ainda que detalhista, da vontade do Poder Legislativo ⁵³.

Com efeito, ao precisar o alcance da suficiência descritiva, enfatizando o elemento das “vantagens sobre o estado da técnica”, não só o normativo se mostrou compatível com o *acquis*, como reproduziu a continuidade do direito brasileiro sobre esse ponto.

Como já citado, falou Gama Cerqueira:

Deve ainda o inventor indicar a novidade que a invenção encerra. Nesta parte também podem ser indicadas as vantagens da invenção e a sua utilidade, bem como o progresso que realiza em relação ao que era anteriormente conhecido. (...)

Também já mencionamos que, sob a lei imediatamente anterior, já prescrevia 1.2 do AN 019, que exigia do relatório:

e) descrever a invenção, de forma clara, concisa e precisa, em termos que permitam a compreensão do problema técnico e de sua solução, expondo os efeitos e vantagens da invenção, em relação ao estado da técnica.

Quanto à generalidade do requisito, já dizia Vander Haeghen, autor belga de quem Gama Cerqueira tanto citava, em 1923:

⁵³ BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo no Direito Brasileiro, Estudos de Direito Público, Lumen Juris, 2003.

Em resumo, uma boa introdução de relatório descritivo deve, em geral, de uma forma ou de outra, incluir:

1º a delimitação precisa do suporte da invenção (que já foi brevemente mencionado no título)

2º A indicação da ou das desvantagens que apresenta o estado da técnica anterior na classe em que o artefato da invenção - a desvantagem que a invenção visa precisamente evitar;

3º Opcionalmente, a indicação dos meios antes utilizados para evitar estes inconvenientes;

4º A indicação da ideia da solução que é o objeto da invenção, destacando, tanto quanto possível, as funções técnicas utilizadas ou o arranjo de tais funções⁵⁴

Paulina Ben-Ami descrevia o regime sob a Lei 5.772/71⁵⁵:

(...)Uma maneira aconselhável para se apresentar a invenção consiste na apresentação do problema técnico que existia nesta área e a solução apresentada pela invenção. Assim, no mesmo processo químico mencionado acima, o problema poderia ser o uso da água como solvente no processo do estado da técnica, o que acarretava reações laterais. A solução apresentada pela invenção seria a execução da reação em solvente orgânico, que minimiza as reações secundárias fornecendo um produto mais puro e em maior rendimento.

Nem todos os sistemas jurídicos têm o alcance de exigência de suficiência que consta da legislação brasileira, por exemplo, na questão do *best mode*⁵⁶. Mas reitera-se a necessidade de que sejam expostas as vantagens em face do estado da técnica; o relatório descritivo deverá conter

⁵⁴ "En résumé une bonne introduction de description doit, généralement, (1) sous une forme ou l'autre, contenir : 1º La délimitation précise du support de l'invention (qui a déjà été très sommairement indiqué dans le titre); 2º L'indication du ou des inconvénients que présente l'état de la technique dans la classe à laquelle se rapporte l'objet de l'invention - inconvénient que l'invention a précisément pour but d'éviter; 3º Eventuellement, l'indication des moyens déjà utilisés pour éviter ces inconvénients ; 4º L'indication de l'idée de solution qui constitue l'objet de l'invention, en mettant en lumière autant que possible les fonctions techniques utilisées ou l'agencement des dites fonctions." HAEGHEN, G. Vander. Brevets D'Invention Marques et Modèles. Bruxelles : Ed. Ferdinand Larcier, 1928, p.297-316.

⁵⁵ BEN-AMI Paulina. Manual de Propriedade Industrial. São Paulo. Ed. Promocet. 1983.p. 50-53

⁵⁶ Por exemplo: o sistema francês: "La loi n'exige pas, toutefois, l'indication du mode optimal de réalisation de l'invention, ni une description suffisante pour permettre sa compréhension." SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna e Jean-Luc Pierre. Droit de La Propriété Industrielle. Licet, Paris, 2001

uma exposição da invenção, tal como caracterizada nas reivindicações, assim como, quando adequado, as vantagens da invenção em face do estado da técnica.⁵⁷

Quando adequado

Repete-se a condição: há o dever de revelar as vantagens do invento em face do estado da técnica, “quando adequado”. Isso se dá, pois não se exige que uma patente apresente *vantagens* em face ao estado da técnica. O que se exige é que a solução seja *nova* em face do estado da técnica, e que essa novidade resulte em uma *contribuição mínima* compatível com a concessão do privilégio.

Sobre isso, dissemos, em nosso Tratado, col. II, Cap. VI:

[3] § 2. 3. - Progresso técnico

Uma noção freqüente na sensação do público e dos técnicos não afeitos ao sistema da Propriedade Intelectual é de que o objeto de uma patente teria de apresentar um progresso técnico em face das anterioridades. Afinal, para que uma patente de um invento que não é "melhor" do que o estado da arte?

Assim realmente foi, em certo sistema jurídico estrangeiro. Como veremos mais adiante, ao analisarmos a questão da atividade inventiva, na Alemanha, surge como uma construção doutrinária logo assimilada pelos tribunais, de que uma patente teria de ter, além da novidade e utilidade industrial, altura inventiva (*Erfindungshöhe*) e surpresa do efeito técnico (*Ueberraschend Erfolg*). A primeira noção partia do princípio de que para se ter patente era necessário um progresso técnico, uma melhora na tecnologia, e não só uma alternativa à tecnologia existente.

Mas o sistema ora adotado internacionalmente acolhe como patenteável qualquer solução técnica que - nova e dotada de utilidade industrial - apresente um grau que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que um técnico do setor específico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já por ele acessíveis. Com ou sem "progresso técnico".

⁵⁷ "- un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, avec le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique;" POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *Droit de La Propriété Industrielle*. Paris. Ed. Montchrestien. 1999. P. 168-172. No mesmo sentido, AZÉMA, Jacques e GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris.Ed. Dalloz.2006 -p. 216-220; BERTRAND, André. *Marques et Brevets Dessins et Modèles*. Paris. Ed. Delmas. p. 142-144.

A explicação por essa escolha legal se encontra na conveniência de se incentivar soluções alternativas para um mesmo problema técnico, evitando assim que o monopólio meramente jurídico se transforme mais facilmente num monopólio econômico. Alternativas de solução, ainda que não "melhores" impedem que o titular de uma patente possa fruir de uma posição única e indisputada no mercado, abrindo-lhe a possibilidade de praticar preços monopolistas.

Mas, no tocante ao Modelo de Utilidade, e só a ele, exige-se sim, sempre, uma *melhoria funcional*. Quanto a esse, constará de nossos comentários ao Código de Propriedade Industrial ⁵⁸,

[f] Melhoria funcional

O requisito de melhoria funcional não se resume em simples utilidade industrial, nem se identifica com o ato inventivo. Apesar de a proposta da Comunidade Européia de uma nova diretiva sobre os modelos não distinguir os dois elementos, a lei brasileira o faz.

O critério de *melhoria funcional* é a conservação no campo específico do MU de um critério típico do direito alemão anterior à Convenção da Patente Européia: a de que o distanciamento mínimo além da novidade teria de dar-se no sentido de um *progresso técnico* ⁵⁹. Esse mesmo critério aparece no art. 70 desta Lei como condição de concessão de uma licença de dependência, mas com o qualificativo *substancial*.

Segundo o INPI,

Considera-se que a forma ou disposição obtida ou introduzida em objeto apresenta melhoria funcional sempre que venha a facilitar, dar maior comodidade, praticidade e/ou eficiência à sua utilização ou obtenção. Por sua vez, em se tratando de máquinas ou partes de máquinas o requisito estará também preenchido se as adaptações ou disposições forem introduzidas com o objetivo de conferir uma melhor condição de utilização per se, independentemente da melhoria ou desempenho ou eficiência do

⁵⁸ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes e BARBOSA, Denis Borges, O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais, Lumen Juris, *no prelo*, 2011.

⁵⁹ Gama Cerqueira, 3ª. Ed. Vol. I, p. 164: "Isto se verificava, principalmente, nos países em que vigora o sistema do exame prévio e a lei impõe condições mais severas para a concessão das patentes, como acontecia na Alemanha, onde a repartição de patentes e os tribunais, interpretando a lei sobre privilégios de invenção, entendiam que, para ser privilegiável, a invenção deveria realizar um progresso técnico ou consistir em uma descoberta que trouxesse vantagem técnica considerável, o que não se verificava com os modelos de instrumentos e objetos de uso comum".

equipamento como um todo. A melhor utilização poderá também ocorrer de uma combinação/conjunto de elementos conhecidos (Kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos e similares).

A noção de *melhoria funcional* aponta para um aspecto importante. “Melhoria” indica que se faça uma alteração em algo preexistente como *progresso técnico*; e o “funcional” aponta o eixo no qual esse progresso técnico deva verificar-se.

Em face do ato inventivo, a melhoria funcional não é um requisito a mais, nem a mesma coisa, mas sim o *fulcro no qual se apura o ato inventivo*⁶⁰. Onde se afere o distanciamento do estado da técnica, naquela contribuição que se faz às técnicas em questão.

Conversamente, haverá melhoria funcional naquela *nova forma técnica* e em nenhum outro lugar. Nota Antonio Abrantes:

Para atender aos critérios de enquadramento em um modelo de utilidade é preciso se evidenciar que tal forma ou disposição é responsável direta pela melhoria funcional no uso ou fabricação do dito objeto.

O porquê de ser exigível

Compreendamos assim a natureza do *acquis*: a revelação ao público, como indica a exigência do *best mode*, deve ser tal que – na melhor de suas possibilidades – o depositante apodere o público com a totalidade do seu invento. Faz parte necessária do apoderamento indicar ao público o *porquê de se adotar esse invento*, e não outro qualquer, ou simplesmente permanecer no estado da técnica.

Esconder as razões pelas quais um invento é melhor do que o estado da técnica, especialmente nos casos em que – especialmente nas patentes de invenção – não se exige que se demonstre qualquer progresso técnico ou melhoria, é comportamento igual ao ocultamento do invento. É disfarçar a inovação, é ocultar, no possível, a oportunidade concorrencial contida na invenção. É, enfim, desencorajar o público a perseguir a concretização do invento, entre tantos ofertados no estado de técnica.

⁶⁰ MOSTARDEIRO, Mariana, Ato inventivo X Melhoria funcional: São a mesma coisa? Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual. 2011. “O requisito de ato inventivo e a melhoria funcional não podem ser vistos como sinônimos ou como requisitos redundantes, uma vez que o fato do objeto possuir melhoria funcional não implica diretamente no atendimento ao requisito de ato inventivo, uma vez que a uma nova forma pode implicar melhoria funcional, mas, ao mesmo tempo, ser vulgar para um técnico no assunto”.

Exige-se, como já se falou, a suficiência descritiva como requisito da patente, para o que é indiferente a boa ou má—fé. Repetindo Pouillet, a lei exige um fato, não uma intenção.

Mas a inclusão do requisito do *best mode* no direito brasileiro faz claro que, além desse *fato*, há que se agir com boa fé em tudo aqui que disser respeito ao apoderamento. O dever daquele que requer patente é dispor-se a – clara e honestamente – dotar a comunidade dos meios reais de inovar. E ocultar as razões de escolha de uma solução técnica entre as várias disponíveis do público é uma violação desse dever geral de boa fé.

Exigível no relatório, proibido na reivindicação

Assim, as vantagens serão incluídas *no relatório descritivo* sempre que necessárias para que o público seja motivado a perseguir a inovação no seu caminho certo. O que não se pode, no entanto, é transformar *uma reivindicação* em um documento laudatório e retórico do invento, para tentar seduzir o examinador e justificar seu monopólio perante o público, pois isso fugiria da natureza objetiva, técnica e essencialmente limitadora do quadro reivindicatório ⁶¹.

⁶¹ “The body of the claim is written in narrative expository prose, following the single sentence rule. The claim must be limited to a description of the technical subject matter, and surplus or laudatory statements, such as “novel,” are not permitted, nor are statements of objects or advantages. Thus a claim to “A combination steam and dry iron comprising [A, B, and C], thus to iron clothes more effectively than heretofore” would be objectionable because of its last clause.” FABER, Robert C. Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting. Practising Law Institute, New York City, 2006.