

Anterioridade por uso do material patenteável

Denis Borges Barbosa (1986)

1. Repetidamente o INPI tem reconhecido a novidade de invenções, modelo de utilidade, ou modelos e desenhos industriais, contra os quais se produzam provas que atestam o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros, da criação patenteável. Tal é o caso, por exemplo, de uma empresa do setor automobilístico, que alegou anterioridade em relação a um pedido de patente com base em documentos internos - plantas, especificações, memórias de cálculo e que tais - que descreviam o invento.

3. Segundo o texto do CPI vigente (Art. 6º Par. 3º), "o estado da técnica é constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público (...) por uso (...)". O que está no estado da técnica, de outro lado, carece do requisito de privilegiabilidade da novidade.

4. É importante confrontar com o texto vigente o dos códigos anteriores. O de 1945:

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

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

5. O de 1967; com uma pequena variação:

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

6. O de 1969; repete, no ponto, o de 1967.

7. Tem-se, desta forma, que o Dec. 7903/45 seguiu os mesmos princípios do Código vigente: o de que é o uso **público** que constitui anterioridade ou divulgação. Desta feita, a doutrina elaborada sobre o antigo Código é plenamente aplicável, neste ponto, ao CPI de 1971.

8. Para ampliar o embasamento teórico das conclusões que desenvolvermos a seguir, cumpre trazer à colação também os textos estrangeiros mais significativos, os quais, por sua vez, alimentam a doutrina pertinente. diz a lei francesa de 2 de janeiro de 1068:

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

9. Texto idêntico é o do Art. 52 da Convenção de Munique. (Patente Européia).

10. Diz o Código da RFA que não é nova a invenção já utilizada na Alemanha, publicamente, de tal forma que um homem do ofício possa a reconstituir.

11. A lei italiana também exige que, para ser privilegiável, a invenção não deva ser conhecida, de forma pública, em proporção suficiente para ser realizada.

12. O requisito de publicidade do uso também é o da lei de Luxemburgo, Holanda, Inglaterra (salvo quanto à utilização secreta do próprio depositante), URSS, Japão e E.U.A.

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

14. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos Chavanne e Brust (*Droit de la propriété industrielle* - Dalloz 1976, pg. 15 e seg) na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

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

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

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

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

15. Quanto a este último ponto, que nos interessa particularmente, continuam os autores:

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

16. É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que apresenta-se como depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade. (Burst et Chavanne, op. cit., pg. 19).

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

18. Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre o código de 1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o código vigente. Diz, por exemplo, Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, vol. xvii, pg. 289. Ed. Borzoi, 1971):

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

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

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

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

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

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

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

21. Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a novidade do invento, deve ser público. Como o empregado (stricto sensu) tem dever de guardar segredo de fábrica (CLT, Art. 481, g), assim como todas as pessoas que estão a serviço do detentor do segredo (DL 7903/45, Art. 178, XII), em princípio o simples uso do invento em indústria

não perfaz anterioridade. Mas se o empregado, diretor, ou prestador de serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo empregado diretor, etc. pode compreendê-lo, então se desfaz a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em relação àqueles não submetidos à regra do dec. 79-3/45), a existência de um pacto de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em vigor.

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

23. Com efeito, se a existência de um segredo de fábrica pudesse destruir a novidade do invento, seria premiada a não revelação ao público das tecnologias úteis. A contrapartida do privilégio é a revelação; quem quiser ter os benefícios do monopólio (temporários), que cumpra a obrigação correspondente.

24. Suponhamos o entendimento contrário. O inventor guarda segredo: não comunica a invenção ao público. Uma vez que um terceiro resolve comunicar a aquisição tecnológica, o inventor sigiloso pode puni-lo com a imprivilegiabilidade, conservar a vantagem prática que já possui (pois já usa) e continuar tirando proveito de sua atitude inicial, contrária ao progresso tecnológico.

25. O teor da lei 5648/70, Art. 2º, proíbe que o INPI compactue com tal comportamento, contrário às funções tecnológicas e econômicas das leis de propriedade industrial.

26. De outro lado, a comprovação do uso público é difícil; exige, a mais das vezes, prova testemunhal e pericial, tudo incompatível com a natureza do procedimento administrativo. Será mais adequadamente comprovado através de ação declaratória própria, ou de justificação, se for o caso.

Conclusão

1. Somente o uso público do invento, na forma dos parágrafos 23 e 24 acima, constitui anterioridade ou divulgação.
2. A prova complexa, capaz de evidenciar o uso público do invento, não é usualmente compatível com o procedimento administrativo, devendo ser objeto de pre-constituição de provas ou de declaração de fato por via judicial.