

Da utilidade industrial como requisito das patentes

Industrial utility as a requirement for patents

Denis Borges Barbosa¹

Segundo a Lei 9.279, a suscetibilidade de aplicação industrial é um requisito para ambas patentes. Tanto para as patentes de *invenção*, quanto para as patentes de *modelo de utilidade* o requisito deste art. 15 se aplica de igual e exata maneira:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Se o invento não é suscetível de *aplicação* industrial, não haverá patente. Vejamos quando esse teste é devido.

Uma vez que se determine, por efeito do art. 10, que o conhecimento em questão constitui uma *hipótese de incidência patentária*, cabe exame sob a luz deste art. 15. Simultânea ou posteriormente ao exame de *aplicabilidade industrial*, verificar-se-á também se o conhecimento é *novo*, para os efeitos do art. 11. Após isso, verificar-se-á a existência de *contributo mínimo*, ou seja, para *invenções*, a *atividade inventiva*, na forma do art. 13; caso de trate de *modelo de utilidade* (definido segundo o art. 9º), o *ato inventivo* definido pelo eixo da *melhoria funcional*, segundo o art. 14. Enfim, verificar-se-á a existência de alguma *rejeição categórica* por força do art. 18, e se estão satisfeitos os requisitos do art. 24.

Aplicabilidade industrial e a noção de invento industrial

A noção de que o invento deve ter *utilidade* é antiga e arraigada em propriedade intelectual. No decorrer da sua história, porém, o requisito de aplicabilidade industrial, ou de utilidade, variou no tempo e em cada sistema nacional².

¹ O presente estudo é uma compilação e atualização de estudos anteriores sobre o mesmo tema.

² A exata função deste requisito, não obstante a harmonização de exames resultante do PCT e do art. 27 de TRIPs, ainda é diversa, segundo a lei nacional: "Members considerably differ in their treatment of industrial applicability. Under U.S. law, the concept applied is "utility". Hence, certain developments that do not lead to an industrial product may be patented in the USA: an invention only needs to be operable and capable of satisfying some function of benefit to humanity (i.e. be useful). This concept is broader than the industrial applicability required in Europe and other countries. The U.S. rule permits the patentability of purely experimental inventions that cannot be made or used in an industry, or that do not produce a so-called technical effect, as illustrated by the large number of patents granted in the United States on methods of

Hoje ainda, ele pode ter um significado quase inexistente no direito alemão³, um papel relevante no subsistema europeu de biotecnologia⁴, e uma relevância toda particular no sistema canadense⁵.

No caso brasileiro, até a construção de um direito homogeneizado de patentes no plano europeu, através da Convenção de Munich, parte da definição do que é *invento industrial*, hoje missão do art. 10 desta Lei, cabia à noção de *utilidade industrial* ou *aplicabilidade industrial*⁶.

A noção de *utilidade industrial*, de quem Gama Cerqueira notava a imprecisão, significava em resumo que a solução protegida deveria resolver um problema do campo da utilidade (excluídos os conhecimentos que só aumentassem o estoque da ciência ou das cogitações), e no domínio técnico, ou seja, numa área que nem fosse das aplicações abstratas (como métodos de contabilidade), nem da eficácia estética.

Essa missão, sob a inspiração da Convenção da EPO, passou nesta Lei 9.279/96 para o art. 10. A industrialidade deixa de ser um - entre outros - requisitos de patenteabilidade, para tornar-se uma condição vestibular, que indica a pertinência do sistema de patentes para a proteção de uma determinada criação intelectual. No atual sistema, art. 10 define a *hipótese de incidência do sistema de patentes*.

doing business, and by the patenting of research tools, such as expression sequence tags (ESTs) and single nucleotide polymorphisms (SNPs)". UNCTAD, cit., p. 361.

3 Para HAEDICKE, Maximilian e TIMMANN, Henrik (eds.) Patent Law, C.H. Beck. Hart. Nomos, 2014, n. 302, p. 125, a importância desse requisito no sistema alemão ter-se-ia reduzido a zero, exceto para os fins de sequências genéticas, e neste caso por força da Diretiva 98/44 da União Europeia. No sistema indiano, os tratadistas simplesmente omitem esse requisito: vide NARAYANAN, P, Patent Law, Eastern Law House, 4ª. Edição, 2013 e GOPALAKRISHNAN, N.S., e AGITHA, T.G., Principles of Intellectual Property, Eastern Book Company, 2ª. Ed., 2014.

4 Vide BENTLY, Lionel & Brad Sherman. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2a. Edição, 2004, p. 386. Quanto aos casos Monsanto v Cefetra [Monsanto Technology LLC v Cefetra BV, Case C-428/08, 6 July 2010] e Brüstle v. Greenpeace, que discutiram o requisito de aplicabilidade industrial como requisito essencial para a Diretriz 98/44 da União Europeia, vide PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila, Recentes Precedentes da Comunidade Europeia em Propriedade Intelectual, Revista da ABPI, 116 | Mês: Janeiro/Fevereiro | Ano: 2012. Quanto ao caso Cefetra, vide também BARBOSA, Denis Borges e GRAU-KUNTZ, Karin, World Intellectual Property Organization. 3. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights. Biotechnology. Encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf, visitado em 26/1/2015.

5 Na classificação de LUZZATTO, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, e também de Kohler, Josef, Manuale degli Privativi Industriale, Società Editrice, 1914, esse tipo de utilidade seria qualitativa.

6 Veja-se POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 57 e seguintes. Se encontra nesse estudo fundamento para a noção de que não há aplicabilidade industrial se a atuação é privada e pessoal. O autor nota que na decisão T 74/93, a EPO considerou que mesmo no caso de prostitutas que se administram métodos anticoncepcionais para um fim profissional, ainda assim não se encontra a repetibilidade industrial. Vide, para uma crítica dessa decisão, PAGENBERG, 'Comment' (1996) 27 IIC 104

Do que dissemos antes sobre a questão

Sobre o requisito do art. 15 do CPI/96, assim dissemos no vol. II de nosso Tratado:

[2] § 4 . - Utilidade Industrial

Como se mencionou, um invento, para ser patenteável, será técnico em seu objeto, em sua aplicação e em seu resultado ⁷; só então esse invento será então avaliado quanto à novidade, inventividade e legalidade.

A primeira exigência – criação técnica em seu objeto - é satisfeita com o caráter técnico do invento (como se viu acima). Ou seja, ele deve resolver:

- a) um problema utilitário, não abstrato e não estético e
- b) por um meio estranho à simples elaboração psicológica ou mental do ser humano.

Vale repetir – esses são os dois requisitos construídos a partir do art. 10 do CPI/91.

A outra exigência de tecnicidade se configura no requisito da utilidade industrial – aplicabilidade industrial ⁸ -, onde a noção de “industrial” presume que a área de aplicação permita exploração em escala e forma industrial ⁹. A utilidade é que o problema a ser resolvido deve ser resolvido *industrialmente*.

7 [Nota do original] Pollaud Dullian, La Brevetabilité des Inventions, Litec, 1997, p. 41 e seg. Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e seg., p. 33-34 : « Or l'invention pour être brevetable doit avoir un caractère industriel, dans son objet, son application et son résultat. L'énonciation des trois termes est cumulative. Cela étant, l'expression la plus importante est sans doute celle d'application. Car si l'invention est applicable industriellement, elle a généralement un objet et un résultat industriel.» “Ora a invenção para ser patenteável deve ter um caráter industrial, no seu objeto, na sua aplicação e no seu resultado, a enunciação dos três termos é cumulativa. A expressão mais importante é sem dúvida a de aplicação. Porque se a invenção é industrialmente aplicável, tem geralmente um objeto e um resultado industrial.”

8 [Nota do original] Autores há que distinguem “utilidade industrial” e “aplicabilidade industrial”, não obstante a unicidade da noção em TRIPs. Vide especialmente o excelente estudo de R. Srinivas em Carlos Correa, org., A Guide To Pharmaceutical Patents, Vol., South Center, Julho de 2008, encontrado em http://www.southcentre.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=931&Itemid=68, visitado em 4/2/2009

9 [Nota do original] Diretrizes de exame do INPI (outras áreas), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes2.pdf>. “1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável?”.

Assim, a utilidade industrial presume:

- a) que haja um efeito técnico da aplicação dos meios técnicos da solução oferecida - não um efeito abstrato, nem estético¹⁰. Ou seja, que haja um invento, definido pelo art. 10 do CPI/96; e
- b) que esse efeito seja suscetível de aplicação objetiva, concreta, em escala e forma industrial (Art. 15 do CPI/96).

E, nas nossas anotações ao Tratado de Gama Cerqueira:

O disposto no art.15 da Lei 9.279/96 (A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria), desta forma, pode ser lido de forma complementar, mas não reiterando o prescrito no art. 10. Embora a fluidez da noção de industrialidade não se tenha sublimado no direito corrente (note-se: a redação da lei não mais fala de "utilidade industrial", ou "caráter industrial", mas de "aplicabilidade industrial"), pode-se caracterizar sua função no presente sistema de patentes como a soma de dois requisitos cumulativos:

Deve haver aplicabilidade em algum setor técnico diretamente voltado ao sistema produtivo. Exemplo deste requisito se encontra na decisão do Conselho de Recursos do Escritório Europeu de Patentes T870/04: "Nos casos em que uma substância, que ocorra naturalmente no corpo humano, é identificada e, possivelmente, também caracterizada estruturalmente e disponibilizada através de algum método, mas sua função é não conhecida ou é complexa e incompletamente entendida, e nenhuma doença ou condição ainda foi identificada como sendo imputável a um excesso ou deficiência da substância, e nenhum outro uso prático é sugerido para a substância, então não pode ser reconhecida a existência de aplicabilidade industrial. Mesmo que os resultados da investigação possam ser uma realização científica de grande mérito, não são, necessariamente, uma invenção que pode ser aplicado industrialmente".

A aplicabilidade deve ser industrial, no sentido em que não se reduza a uma ação privada e pessoal, exigindo reiterada intervenção humana. Assim ilustram as "Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica depositados após 31/12/1994": "2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos não são enquadrados como método terapêutico, uma vez que não curam nem previnem qualquer tipo de doença, no entanto, não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como

10 GAMA CERQUEIRA, cit., vol. II, p. 439: "A expressão industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica". Como vimos, essa parcela da carga significativa da noção de aplicabilidade industrial passou para o art. 10.

não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual".

Neste último sentido, tem-se identificado a proibição de patenteabilidade de "técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal (art. 10, VIII da Lei no. 9.279/96 e Art. 53 [c] da Convenção Europeia de Patentes (2000) como episódios de falta de aplicabilidade industrial.]

A utilidade entre os demais requisitos

Vamos percorrer brevemente os requisitos substantivos de patenteabilidade das invenções. Há sete deles listados na Lei 9.279/96.

Invento

O primeiro (art. 10) é a imposição de que haja um *invento*, ou seja, uma solução técnica para um problema técnico:

“Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento mencionado ‘solução técnica para um problema técnico’”. TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

Não se discute aqui a natureza de invento do que consta da patente. É uma solução técnica e não meramente prática ou abstrata para um problema técnico, e não administrativo, ou estético, etc.

Novidade e atividade inventiva

O segundo é o requisito da *novidade*. Aliás, é uma exigência sempre fácil e isenta de dúvidas: ou há uma fonte anterior única na qual a invenção é completa e eficazmente descrita, ou não há essa única fonte, e assim há a *novidade patentária*. Não há *nunca* incertezas e complexidades neste ponto (embora possa abundar retórica das partes e ignorância da elementariedade diante desse requisito):

“Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2ª Ré não se aplica no caso em tela. Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” a regra de um só documento encontra exceções, sendo: “a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

A terceira exigência é de que a solução técnica em questão não seja *óbvia* para um técnico na arte¹¹. Se fosse óbvia, se um engenheiro normal, se ‘sem’ maiores pesquisas e trabalhos pudesse chegar à mesma solução, não haveria sentido em que o Estado premiasse com um privilégio alguém que não se deu ao trabalho de reunir esforços ou suscitar talentos, ou não teve a sorte de encontrar uma solução surpreendente, daí com valor de mercado, para o problema. A questão discutida se centra nesse ponto:

"Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5º da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores." TRF2, AC 2004.51.01.525105-9, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 09 de setembro de 2008.

Proibições categóricas e unidade de invento

A quarta exigência é de que não haja uma proibição frontal e incondicional de patenteamento da solução técnica, como é o caso dos arts. 18 e 10, IX da Lei.

A quinta exigência é de que haja a unidade de invento do art. 22. Como diz o art. 58, o pedido de patente ou a patente terão *conteúdo indivisível*. Esta unidade apura-se para todos efeitos de direito¹². O art. 23 (MU) e 104 (DI) configuram o mesmo princípio.

11 Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S., O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010; igualmente BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva como requisito de objetividade, Publicado no vol. 1 da Revista Criação do IBPI, Apresentação do artigo na EMARF 2a.Região em 19/8/2008, <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trf21982008.pdf>; também Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf e Da noção de atividade inventiva (dezembro de 2012), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nocao_atividade_inventiva.pdf.

12 Na hipótese da tentativa de renúncia parcial da patente da Monsanto relativa ao Roundup, sujeita, em 1984, à licença compulsória por falta de uso, o seguinte parecer foi emitido pelo INPI, na voz de Nelisa Jazbik Jessen: “Uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal, sem que haja necessidade de unidade do processo produtivo (...). Se algumas vezes é possível – técnica e fisicamente – exploração parcelada de uma patente, não é nunca possível juridicamente sua exploração parcial, na proporção em que isso implica no uso injurídico do monopólio concedido (...). Aliás, como claramente estipulado no Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em nenhuma hipótese uso efetivo, nem para efeito de caducidade, nem para efeito de licença. O INPI agiu corretamente, como de Direito e de Lei, ao conceder a licença. O emérito Dr. Juiz a quo muito bem andou ao manter o ato da concessão. Quanto a esdrúxula tese da concessão da licença obrigatória só para a parte em desuso, em nenhum momento as normas legais admitem tal hipótese.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. t. 2. cap. 6, seção [19], § 2. 5.

A necessidade de informar o público utilmente quanto ao invento

A sexta exigência (art. 24 da Lei ¹³) é de que os documentos de patente exponham a solução técnica de tal forma que um técnico da arte possa reproduzir o invento, seja para copiá-lo em todas as oportunidades legais (por exemplo, expiração da patente, aplicação das limitações do art. 43, ou licença compulsória), como para usar o objeto da patente para pesquisas e aperfeiçoamentos, que são livres:

“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. 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.”¹⁴ Liardet v. Johnson, de 1778, Lord Mansfield, juiz.

Mas só reproduzir o invento não basta para atender o requisito do art. 24 da Lei. É preciso que os documentos da patente contenham as razões técnicas pelas quais a solução descrita deve ser adotada. Deve haver o *apoderamento* do público. O público tem de acreditar na patente, e não entendê-la inviável – ou um simples pretexto para exercer um monopólio imerecido.

Assim é que nos cabe aqui reproduzir – no pertinente - nosso texto anterior sobre suficiência descritiva:

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

13 BARBOSA, Denis Borges, Do requisito de suficiência descritiva das patentes, Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011, também encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf

14 “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.” “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.” MACLEOD, Christine. *Inventing the Industrial Revolution*. New York . Cambridge University Press. 1988. P. 48-53.

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, conterá: (...)

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 Executiva, 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 intercessão 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 Legislativo¹⁵.

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.

15 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo no Direito Brasileiro, Estudos de Direito Público, Lumen Juris, 2003.

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:

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 funções¹⁶.

Paulina Ben-Ami descrevia o regime sob a Lei 5.772/71¹⁷:

(...)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

16 [Nota do original] "En résumé une bonne introduction de description doit, généralement, (1) sous une forme ou l'autre, contenir : 1 ° La délimitation précise du support de l'invention (qui a déjà été très sommairement indiqué dans le titre); 2° 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; 3° Eventuellement, l'indication des moyens déjà utilisés pour éviter ces inconvénients ; 4° 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.

17 [Nota do original] BEN-AMI Paulina. Manual de Propriedade Industrial. São Paulo. Ed. Promocet. 1983. p. 50-53

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*¹⁸. Mas reitera-se a necessidade de que sejam expostas as vantagens em face do estado da técnica; o relatório descritivo deverá conter

uma exposição da invenção, tal como caracterizada nas reivindicações, assim como, quando adequado, as vantagens da invenção em face do estado da técnica.¹⁹

Dos vários conteúdos na noção de utilidade industrial

A última exigência de patenteabilidade, para a qual voltamos a atenção, é o assunto deste estudo: a de utilidade ou aplicabilidade industrial

Quanto ao que a doutrina clássica brasileira denomina *realidade* do invento²⁰, e a alemã denomina *realisabilidade*, dizem Haedicke e Timmann:

- a) Utilidade. Deve ser realmente possível alcançar o resultado desejado usando o ensinamento e os meios sugeridos na patente. Isto significa que o ensinamento deve ser adequado para permitir que o resultado desejado seja atingido. A falta de utilidade e, portanto, incapacidade de realização ocorrerá se, por exemplo, o resultado em si é impossível, por exemplo, devido a uma contradição com as leis

18 [Nota do original] 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

19 [Nota do original] "- 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.

20 Para Luzzato e DOMINGUES. Douglas Gabriel. Direito Industrial – Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 35, entre outros autores, tratar-se-ia da realidade do invento. A doutrina da utilidade como realidade pode ser assim definida: "A máquina que não pudesse funcionar não constituiria invenção susceptível de ser privilegiada; representaria esforço impotente do inventor, cuja ideia se manifestaria ilusória e impraticável. Conceder uma patente, em semelhante hipótese, seria permitir aquele que concebe uma ideia sem conseguir realizá-la, confiscar o monopólio do desenvolvimento e das possíveis aplicações dessa ideia; seria ir contra o pensamento e o texto da lei, que proíbem a apropriação dos princípios teóricos". JUNIOR, Benjamin do Carmo Braga. Pequeno Tratado Prático das Patentes de Invenção no Brasil. Rio de Janeiro. Edição do Escritório de Marcas e Patentes dos Adv. Carmo Braga & Carmo Braga. 1941, P. 20. "A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia 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 repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção" MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003, p. 153.

da natureza ou pelo fato de as forças da natureza utilizadas forem incontrolláveis²¹. (...)

- b) Integralidade. A utilidade por si só é insuficiente para constituir a presença de uma invenção. O ensinamento deve também estar completo, no sentido de que permita o técnico na arte alcançar o resultado desejado, sem experimentações indevidas, mas o fato de certas medidas corriqueiras podem ainda ser necessárias para implementar o ensinamento não funciona como um obstáculo à tal integridade. Experimentações excessivas, por exemplo, aquelas necessárias para descobrir a solução do problema subjacente, ou que requeiram atividade inventiva si, impedem que se reconheça a integralidade. Em contraste, os testes que constituam simplesmente um comprovação da solução transmitida no ensinamento não são prejudiciais. Os testes devem permanecer dentro de limites razoáveis, e todos os meios auxiliares necessários devem estar disponíveis aos especialistas na área²². (...)
- c) Repetibilidade. Uma outra exigência para a presença de uma invenção é que o ensinamento deve ser realizado repetidamente. O resultado desejado deve ser alcançável previsivelmente em qualquer número de vezes, e de maneira substancialmente idêntica e independentemente do acaso²³.

As atuais funções da aplicabilidade industrial: repetibilidade

Além de duplicar a noção de industrialidade constante do art. 10, o art. 15 agora mantém uma função específica: a de exigir que, para um conhecimento técnico justificar a patenteabilidade, ele deve ser suscetível de aplicação repetível em escala industrial.

É um requisito clássico de patenteabilidade²⁴:

21 “a) Usefulness. It must be possible to actually achieve the desired outcome using the teaching and the means suggested therein. This means that the teaching must be suitable for enabling the desired outcome to be achieved. Non-usefulness and therefore non-realizability occur if for instance, the outcome in itself is impossible due to a contradiction with the laws of nature or the forces of nature used being uncontrollable, for example.” HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. Patent law - a handbook on European and German patent law. Reemers Publishing. Munchen. 2014. P. 210-211.

22 “b) Completeness. Usefulness alone is insufficient to constitute the presence of an invention. The teaching must also be complete in the sense that it allows the person skilled in the art to achieve the desired outcome without undue experimentations, while the fact that common measures may still be required to implement a teaching does not act as an obstacle to completeness. Undue experimentations that, for instance, are required to discover the solution to the underlying problem, or that require inventive step themselves, are detrimental. In contrast, tests that simply constitute a trial of the solution conveyed in the teaching are not detrimental. The tests must remain within reasonable limits, and any required auxiliary means must be available to experts in the field.”

23 “c) Repeatability. A further requirement for the presence of an invention is that the teaching must be reproducibly attainable. The desired outcome must be reliably attainable any number of times, and substantially identically and independently of chance”.

24 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 ideia 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 repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção”²⁵.

“A Invenção é aplicável à indústria quando tem por objeto meios que, utilizados pelo homem, podem atuar sobre as forças da natureza ou sobre os elementos da matéria de forma a trata-las e utilizá-las, obtendo resultados sempre iguais, certos e determinados”²⁶.

“Por otra parte, la necesidad que la regla inventiva pueda ser puesta en obra por un técnico en la materia conlleva a su repetibilidad, traducida en la posibilidad que pueda ser reiteradamente ejecutada. Resulta así que la repetibilidad es una característica de la ejecutabilidad de la invención”²⁷.

E pode ser discernida no sistema europeu:

Em conclusão, pelas razões descritas acima, e, mesmo sem ser necessário um grau de certeza suficiente, a Câmara considera que nem os resultados indicados pelo requerente ou a prova de que ele cita é insuficiente para tornar a produção suficiente plausível, previsível (e reproduzível), da substância tratada. Segue-se que o processo de reivindicação 1 do pedido principal não é suscetível de aplicação industrial, na acepção do artigo 57 EPC 1973, devido à impossibilidade de reproduzir elementos essenciais para a sua implementação, no caso, da substância tratada²⁸.

25 Num exemplo de Antonio Abrantes: “A TIM criou um serviço chamado TIM casa. Com o TIM Casa o usuário pode realizar chamadas locais para telefones fixos do mesmo DDD quando estiver na sua casa, a partir de uma assinatura mensal mais barata que a da linha fixa. O usuário se cadastra no serviço e 24 horas após o cadastramento disca para um código, quando estiver em casa, para reconhecimento do local de onde deseja usufruir do pacote contratado. O serviço é renovado a cada mês desde que o usuário tenha uma quantia mínima de créditos ativos e válidos. Este serviço é patenteável? Não, uma vez que o serviço descrito consiste basicamente em operações realizadas por um agente humano, como habilitar serviço e discar para códigos e, portanto, destituído de aplicação industrial. Caso este serviço implique em alguma mudança de programação na central telefônica, esta modificação na central, seja por hardware ou software, poderá ser objeto de patente.”

26 DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Forense, 2009, p. 56. Neste sentido, LUZZATTO, Enrico. Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, p. 450: “È giusto però riconoscere, che questa è intesa in un senso piuttosto rigoroso, e cioè, non solo nel senso che l'invenzione funzioni effettivamente, ma altresì nel senso che il risultato indicato nella descrizione succeda effettivamente e costantemente e non solo casualmente;”

27 CORREA, Carlos Maria, Derecho de patentes – el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 24. Também em Fernández-Nóvoa, Carlos (org), Manual De La Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2013, Madrid, p. 136.

28 "5.6 En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus et sans même que soit exigé un degré suffisant de certitude, la Chambre considère que ni les résultats évoqués par le requérant ni les témoignages qu'il invoque ne suffisent à rendre suffisamment crédible la production, de façon prévisible (et donc reproductible), de la substance traitée. Il en découle que le procédé de la revendication 1 de la requête principale n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE 1973 en raison de l'impossibilité de reproduire un élément essentiel à sa mise en oeuvre, en l'occurrence, la substance traitée." Recurso do Escritório Europeu de Patentes, T 1842/06 - 3.4.01, 1º de setembro de 2009;

Não há patente quanto aos atos que não ocorrem senão com intervenção humana

Nesta decisão recém citada, a ênfase está na repetibilidade²⁹: a produção deve ser *plausível*, *previsível* e conseqüentemente *repetível*. Mas os precedentes europeus também enfatizam a questão que a repetibilidade deva ser de cunho *industrial*, ou seja, fora da esfera da vida estritamente privada:

No caso T 74/93 (JO 1995, 712), a Divisão de Exame indeferiu o pedido com o fundamento em que a reivindicação 5, que envolvia o uso de uma composição contraceptiva (por exemplo, um creme) para ser aplicado no colo do útero de uma fêmea em idade fértil, não era suscetível aplicação industrial ao teor do art. 57 do Tratado Europeu de Patentes de 1973, na medida em que o referido composto deve ser aplicado para o colo do útero de uma mulher. O depositante da patente argumentou, essencialmente, que muitas invenções são relacionadas com as necessidades diárias da vida particular e que isso não era razão para limitar a patenteabilidade.

A Câmara recursal observou que o termo "indústria" é geralmente usado em Propriedade Industrial em seu sentido mais amplo (art. 1 (3) Convenção de Paris), e uma interpretação ampla também se aplica ao art. 57 da Convenção Europeia. No entanto, a Câmara determinou que, para o objetivo de de separar as atividades industriais, onde os efeitos de patentes devem ser respeitados, das atividades privadas e pessoais, que não deve sofrer com o exercício desses direitos, é teve em conta o fato de que é. 57 CBE 1973 pode ser considerado como a expressão do princípio geral de que qualquer pessoa natural tem o direito de ver respeitada sua vida privada. Ninguém pode ser privado desse direito. Portanto, o fato de que, para algumas mulheres, a contracepção está relacionada à atividade profissional não confere um carácter industrial um ato que, em sua essência, tem uma natureza privada e pessoal. O órgão recursal observou que essa conclusão não se aplicava a todos métodos contraceptivos em geral, mas sim ao caso específico da aplicação de uma composição química de acordo com a reivindicação 5.^{30,}

29 Para a múltipla significação do requisito no direito da EPO, vide o comentário em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/f/clr_i_e_1_1.htm, visitado em 16/1/2015. Para a completa definição do requisito de suscetibilidade de aplicação industrial no direito brasileiro, vide nosso Tratado, vol. II, cap. VI, [2] § 4 . - Utilidade Industrial, e GAMA CERQUEIRA, Tratado, 3ª. Ed., Lumen Juris, 2011, vol. II, no. 51-52, p. 435-437.

30 Segundo o repositório de precedentes do Escritório Europeu de Patentes. "Dans l'affaire T 74/93 (JO 1995, 712), la division d'examen avait rejeté la demande au motif que la revendication 5, qui portait sur l'utilisation d'une composition contraceptive (par exemple une crème) destinée à être appliquée sur le col de l'utérus d'une femelle en âge de concevoir, n'était pas susceptible d'application au sens de l'art. 57 CBE 1973, dans la mesure où ledit composé devait être appliqué sur le col de l'utérus d'une femme. Le requérant avait quant à lui fait valoir pour l'essentiel que maintes inventions se rapportant aux besoins quotidiens étaient utilisées à titre privé et qu'il n'y avait pas lieu d'en restreindre la brevetabilité. La chambre a fait observer que le terme "industrie" s'entendant généralement, en propriété industrielle, dans son acception la plus large (art. 1(3) Convention de Paris), une interprétation aussi libérale était également applicable à l'art. 57 CBE 1973. Elle a cependant déclaré que dans le souci de départager les activités industrielles, où les effets produits par les brevets doivent être respectés, et les activités privées et personnelles, qui ne doivent pas pâtir de l'exercice

Assim, num dos entendimentos quanto à noção de aplicabilidade *industrial*, a EPO exclui da patenteabilidade os atos que digam respeito à vida privada e íntima das pessoas naturais. No Brasil, a atualidade dessa noção está manifestada, por exemplo, nas diretrizes do INPI para o setor biotecnológico e farmacêutico de 1994:

2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos (...) não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual.

Trata-se da noção de *repetibilidade técnica*, que se distingue da *reproduzibilidade*³¹, objetivo visado pelo art. 24³², que exige a descrição da solução técnica de forma capaz a possibilitar o conhecimento intelectual da solução técnica, de forma a reencenar o invento na indústria.

Assim é que dissemos, em nosso Tratado³³:

de ces droits, elle a tenu compte du fait que l'art. 57 CBE 1973 pouvait être considéré comme l'expression du principe général selon lequel toute personne physique a droit au respect de sa vie privée. Nul ne peut être privé de ce droit. Par conséquent, le fait que pour certaines femmes, la contraception est liée à des activités professionnelles ne confère pas un caractère industriel à un acte qui, dans son essence, revêt un caractère privé et personnel. La chambre a fait observer que cela ne s'appliquait pas à la contraception en général, mais au cas bien précis de l'application d'une composition selon la revendication 5". Encontrado em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/f/clr_i_e_2_1.htm, visitado em 26/1/2015.

31 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 microrganismos, fica em parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos 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 ideia 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, frequentemente, 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 ideia inventiva (que nem mesmo ele possuía) como, em muitos casos, o controle efetivo sobre a reprodução material da variedade.” BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. Campinas: Universidade de Campinas, 2011. http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf.

32 Quanto à questão da repetibilidade e reprodutibilidade, mas – a nosso ver – sem clara distinção entre as duas noções, veja-se DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de Invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia. Forense 1989, p. 55 e seguintes. Discutimos a posição do autor quanto ao ponto em nosso Do Requisito de Suficiência Descritiva das Patentes. Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011.

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

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*³⁴.

Este entendimento tem sido adotado e mantido pela prática de exame do INPI³⁵.

A aplicação do art. 15 excluindo atos privados e pessoais

No sistema brasileiro de patentes, assim, o disposto no art. 15 veda a concessão de patentes que restrinjam atos inerentes à intimidade e vida privada das pessoas naturais. A patente será concedida para restringir uma atividade *industrial*, não se contando como tal atividades que se passam no campo pessoal, íntimo, e especialmente no interior do corpo humano.

Assim, para essas atividades, não só existe a *limitação* do art. 43, I, que abrange e isenta tais atividades da exclusiva, quando o alcance da reivindicação atinge atividades industriais e não industriais. Pela aplicação do art. 15, se a reivindicação tiver como único objeto a restrição a uma atividade não-industrial, a patente não poderá ser concedida por falta de um requisito básico³⁶.

34 Para uma posição em outro sentido, vide PIRES DE CARVALHO, op. cit., p. 305.

35 Tomando como exemplos uma série de pareceres de negativa de patenteação: (1) "No entanto, as reivindicações 1 a 15 do pedido carecem de aplicação industrial. Embora este requisito tenha uma ampla abrangência, englobando inclusive a agricultura num conceito amplo de "indústria", a matéria em tela não atende ao princípio de reprodutibilidade e repetibilidade, uma vez que trata-se de uma técnica de reflorestamento que envolve a implantação de plantas em um determinado ambiente (áreas degradadas) e seu resultado final é determinado por fatores não-controláveis. Dentre estes fatores destacam-se, pelo menos: a) fatores climáticos (temperatura, precipitação, umidade do ar, etc.); b) fatores edáficos (condição, estrutura, composição e profundidade do solo, etc.); c) fatores geográficos (relevo, clima, ecossistemas adjacentes, etc.). A repetibilidade da implantação de um sistema como definido nas reivindicações depende ainda de fatores socioeconômicos e não poderia ser feita "em escala" como definido no Relatório Descritivo. Mesmo consistindo de módulos, a sua implantação seria obrigatoriamente definida por projetos caso a caso, e portanto não atende o requisito essencial definido no Artigo 15 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279 – LPI)". BR102013008278-3, Parecer de 30 de abril de 2014. (2) "O pedido não possui aplicação industrial, visto que o processo contém etapas e/ou envolvimento humano diretamente, como "consumidor entrega (o cheque) ao varejista" "assinatura do consumidor", violando o Artigo 15, da LPI". PI0305289-3. Parecer de 11 de junho de 2014. (3) "(...) em função do caráter individualizado do perfil de acne e do respectivo método de estimativa, o pedido em questão não apresenta aplicação industrial e, portanto, está em desacordo com o Art. 8º c/c Art. 15 da LPI". PI0502832-9, Parecer de 5 de junho de 2014. (4) "A reivindicação 17 pleiteia um método para tratamento de pele caracterizado pela fricção com o artigo da reivindicação 1. Tal método não possui aplicação industrial, pois é de uso privado e pessoal e não pode ser reproduzido na indústria, contrariando o disposto nos artigos 8º e 15 da LPI." PI0405865-8, Parecer de 27 de dezembro de 2013. (5) "Na análise do presente pedido, observa-se que as reivindicações 1-30, que se referem a um método para reduzir o crescimento capilar humano pela aplicação de uma composição cosmética que compreende DFMO, referem-se a um método individualizado de aplicação de uma solução cosmética à pele de um indivíduo para redução de pelo e não possuem aplicação industrial. Assim, as reivindicações 1-30 não podem receber proteção patentária por não atenderem ao disposto no Art. 15 da LPI". PI0211784-3, Parecer de 23 de dezembro de 2013.

36 Foi o que ocorreu no caso da EPO T 74/93: o órgão recursal não conseguiu discernir nenhuma possível aplicação da reivindicação que tivesse caráter industrial (no caso: não privado), e declarou-a inválida.

Falta de aplicabilidade industrial por implausibilidade da solução

Uma outra faceta da noção de utilidade industrial (Art. 15 da Lei ³⁷) é que a solução técnica possa ser efetivamente aplicada para resolver um problema técnico, não por sorte nem acaso, ou por ação pessoal de um indivíduo hábil e talentoso³⁸. Ou seja, que a solução *já* possa ser *objetivamente* repetida em escala industrial, sem ser apenas um elemento de pesquisa ainda não terminada:

"A contrapartida básica contemplada pela Constituição e pelo Congresso para concessão de um monopólio de patentes é o benefício gerado pelo público a partir de uma invenção que tenha utilidade substancial. Até que o processo seja aperfeiçoado e desenvolvido até chegar a esse ponto em que já haja um benefício real na forma então obtida – e não antes –, não há justificação suficiente para o que o requerente açambarque o que pode demonstrar vir a ser um vasto espaço". ³⁹.

Como não se exige demonstração real perante os escritórios de que um invento faz o que diz fazer, muitas vezes a alegação de utilidade industrial é rejeitada pela implausibilidade da aplicação revelada ⁴⁰:

“Em conclusão, pelas razões descritas acima, e, mesmo sem ser necessário um grau de certeza suficiente, a Câmara considera que nem os resultados indicados pelo requerente ou a prova de que ele cita é insuficiente para tornar a produção suficiente crível, previsível (e reproduzível), da substância tratada. Segue-se que o processo de reivindicação 1 do pedido principal não é suscetível de aplicação industrial, na acepção do artigo 57 EPC 1973, devido à impossibilidade de reproduzir elementos essenciais para a sua implementação, no caso, da substância tratada ⁴¹”.

37 Vide o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI., [2] § 4. - Utilidade Industrial. Vide especialmente nosso estudo sobre a exigência de credibilidade para a satisfação da utilidade industrial: Parecer 4/2013 de 26 de janeiro de 2013, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_valcyte_30-01-2013.pdf.

39 “[t]he basic quid pro quo contemplated by the Constitution and the Congress for granting a patent monopoly is the benefit derived by the public from an invention with substantial utility. Unless and until a process is refined and developed to this point—where specific benefit exists in currently available form—there is insufficient justification for permitting an applicant to engross what may prove to be a broad field.”, Suprema Corte dos Estados Unidos, *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 148 USPQ 689 (1966).

40 "5.6 En conclusion, pour les raisons exposées ci-dessus et sans même que soit exigé un degré suffisant de certitude, la Chambre considère que ni les résultats évoqués par le requérant ni les témoignages qu'il invoque ne suffisent à rendre suffisamment crédible la production, de façon prévisible (et donc reproductible), de la substance traitée. Il en découle que le procédé de la revendication 1 de la requête principale n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE 1973 en raison de l'impossibilité de reproduire un élément essentiel à sa mise en oeuvre, en l'occurrence, la substance traitée." Recurso do Escritório Europeu de Patentes, T 1842/06 - 3.4.01, 1º de setembro de 2009;

41 Há uma série de decisões no mesmo sentido da T 1842/06, encontradas em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/clr_i_e_1_2.htm. Por exemplo:

“The board stated that a basic principle of the patent system was that exclusive rights could only be granted in exchange for a full disclosure of the invention, which included the need to indicate how to exploit the invention (Art. 57 EPC 1973). This indication must have "a sound and concrete technical basis", as a

O mesmo se lê nas Diretrizes americanas⁴²:

"speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable by carrying out further research with the tool as described was not sufficient to fulfil of the requirement of industrial applicability" (see T 898/05 and T 870/04)"

"In T 1452/06 the board commented that the basis for all the therapeutic indications of the claimed subject-matter was the predicted role of the purported serine protease activity of the polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 in the degradation of the extracellular matrix. For the claimed subject-matter to fulfil the requirement of industrial application the purported serine protease activity of the polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 was essential. The board found that no experimental evidence whatsoever was present in the application in support of a serine protease activity for a polypeptide comprising the amino acid sequence of SEQ ID NO: 24. There was no example disclosing this serine protease activity for a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24, nor any evidence showing that the screening methods and the therapeutic indications based on this serine protease activity could actually be achieved with a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24. Further, the board found that no probative value could be thus derived from data obtained by comparison with the prior art using computer-assisted methods, and no conclusions could be drawn from the application as regards a serine protease activity of a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24. The only use of a polypeptide of sequence SEQ ID NO: 24 was to find out more about the polypeptide itself and its natural function(s). No "immediate concrete benefit" within the meaning of decision T 898/05 could be acknowledged for this use".

"In T 898/05 the board found that for the purposes of Art. 57 EPC 1973, a claimed invention had to have such a sound and concrete technical basis that the skilled person could recognise that its contribution to the art could lead to practical exploitation in industry. The board held inter alia that it was necessary to disclose in definite technical terms the purpose of the invention and how it could be used in industrial practice to solve a given technical problem, this being the actual benefit or advantage of exploiting the invention. The essence of the requirement was that there had to be at least a prospect of a real as opposed to a purely theoretical possibility of exploitation, if it was not already obvious from the nature of the invention or from the background art. It should not be left to the skilled reader to find out how to exploit the invention by carrying out a research programme".

Accordingly, a product whose structure was given (e.g. a nucleic acid sequence) but whose function was undetermined or obscure or only vaguely indicated might not fulfil the above criteria, in spite of the fact that the structure of the product per se could be reproduced (made) (see T 870/04). If a patent was granted, it might prevent further research in that area, and/or give the patentee unjustified control over others who are actively investigating in that area and who might eventually find actual ways to exploit it. On the other hand, a product which was definitely described and plausibly shown to be usable, e.g. to cure a rare or orphan disease, might be considered to have a profitable use or concrete benefit, irrespective of whether it was actually intended for the pursuit of any trade at all. Thus, although no particular economic profit might be expected in the development of such products, nevertheless there was no doubt that it might be considered to display immediate concrete benefits".

42 MPEP, 2107, II, A. (...) (1) If the applicant has asserted that the claimed invention is useful for any particular practical purpose (i.e., it has a "specific and substantial utility") and the assertion would be considered credible by a person of ordinary skill in the art, do not impose a rejection based on lack of utility.

(i) A claimed invention must have a specific and substantial utility. This requirement excludes "throw-away," "insubstantial," or "nonspecific" utilities, such as the use of a complex invention as landfill, as a way of satisfying the utility requirement of 35 U.S.C. 101.

(ii) Credibility is assessed from the perspective of one of ordinary skill in the art in view of the disclosure and any other evidence of record (e.g., test data, affidavits or declarations from experts in the art, patents or printed publications) that is probative of the applicant's assertions. An applicant need only provide one credible assertion of specific and substantial utility for each claimed invention to satisfy the utility requirement.

(2) If no assertion of specific and substantial utility for the claimed invention made by the applicant is credible, and the claimed invention does not have a readily apparent well-established utility, reject the claim(s) under 35 U.S.C. 101 on the grounds that the invention as claimed lacks utility. Also reject the claims under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, on the basis that the disclosure fails to teach how to use the invention as claimed. The 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, rejection

1) Se o requerente afirmar que a invenção reivindicada é útil para qualquer propósito prático particular (isto é, que tem uma "utilidade específica e substancial") e se a afirmação for considerada digna de crédito por uma pessoa com conhecimentos correntes na arte, não cabe uma rejeição com base na falta de utilidade. (...)

(ii) Credibilidade é avaliada a partir da perspectiva de uma pessoa com conhecimentos médios na técnica à luz da publicação e todo e qualquer outro elemento do processo (por exemplo, dados de ensaio, depoimentos ou declarações dos peritos na arte, patentes ou publicações impressas) que seja capaz de provar as afirmações da recorrente. Um depositante precisa apenas fornecer uma declaração que seja digna de crédito quanto à utilidade específica e substancial para cada invenção para satisfazer o requisito de utilidade reivindicada.

No sistema canadense⁴³, credibilidade da solução técnica também é um requisito essencial para o patenteamento:

"Um pesquisador, ao produzir um novo composto, tem de demonstrar na divulgação que a substância é algo mais do que uma curiosidade científica ou o início de uma atividade de pesquisas. Testes terão que ser produzidos, que indiquem alguma propriedade útil para o composto, propriedade esta que deve ser específica, substancial, e crível. (...) A invenção deve, na data de prioridade, ser efetiva em toda a extensão das suas reivindicações. Se é dito que a patente faz X e Y, ela deve, de fato ou segundo uma previsão razoável, fazer as duas coisas; se não, o pedido é inválido⁴⁴".

Na verdade, a plausibilidade da solução é uma emanção do princípio da *realidade* do invento. É um requisito clássico de patenteabilidade⁴⁵:

"A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia 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 repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção"⁴⁶.

imposed in conjunction with a 35 U.S.C. 101 rejection should incorporate by reference the grounds of the corresponding 35 U.S.C. 101.rejection, encontrado em <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2107.html>, visitado em 4/6/2015.

43 VAVER, David. Intellectual Property Law. Second Edition. Ed.Irwin Law. Toronto, 2011, p. 357

44 "A researcher producing a new compound has to show in the disclosure that the substance is something more than a scientific curiosity or the starter for a research program. Tests may have to be produced that point to some useful property for the compound that is specific, substantial, and credible. (...) The invention must, at the priority date, work across the full width of its claims. If it is said to do X and Y, it must, in fact or on sound prediction, do both; if not, the claim is invalid".

45 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003, p. 153.

46 Num exemplo de Antonio Abrantes: "A TIM criou um serviço chamado TIM casa. Com o TIM Casa o usuário pode realizar chamadas locais para telefones fixos do mesmo DDD quando estiver na sua

“A Invenção é aplicável à indústria quando tem por objeto meios que, utilizados pelo homem, podem atuar sobre as forças da natureza ou sobre os elementos da matéria de forma a trata-las e utilizá-las, obtendo resultados sempre iguais, certos e determinados”⁴⁷.

“Por otra parte, la necesidad que la regla inventiva pueda ser puesta en obra por un técnico en la materia conlleva a su repetibilidad, traducida en la posibilidad que pueda ser reiteradamente ejecutada. Resulta así que la repetibilidad es una característica de la ejecutabilidad de la invención”⁴⁸.

Imaginemos a alegação de que um invento é surpreendente com base em testes e provas suspeitas ou com erros metodológicos severos. Em que a falta de credibilidade de que havia atividade inventiva constitui um problema jurídico? Essencialmente, quando não se acredita que haja a atividade arguida está se dizendo: *isso que o depositante do pedido diz que faz, não dá para acreditar, pelo menos com base no que está nos documentos da patente.*

Tomemos outro exemplo: imaginemos que o efeito técnico a que a patente se volta seja contrário às leis da física, ou se contraponha ao conhecimento técnico estabilizado no seu respectivo campo. Se o técnico ou perito não acreditar que um moto contínuo exista – um movimento eterno, sem perda de energia, em violação da segunda lei da termodinâmica – ele vai rejeitar a patente com base no art. 15 da Lei ⁴⁹.

Lógico que muitas vezes a titular da patente está fabricando, repetidamente, e em larga escala, e por alto preço, o produto, objeto da patente questionada. Ninguém discute, nestes casos, que a atividade empresarial do titular da

casa, a partir de uma assinatura mensal mais barata que a da linha fixa. O usuário se cadastra no serviço e 24 horas após o cadastramento disca para um código, quando estiver em casa, para reconhecimento do local de onde deseja usufruir do pacote contratado. O serviço é renovado a cada mês desde que o usuário tenha uma quantia mínima de créditos ativos e válidos. Este serviço é patenteável? Não, uma vez que o serviço descrito consiste basicamente em operações realizadas por um agente humano, como habilitar serviço e discar para códigos e, portanto, destituído de aplicação industrial. Caso este serviço implique em alguma mudança de programação na central telefônica, esta modificação na central, seja por hardware ou software, poderá ser objeto de patente.”

47 DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Forense, 2009, p. 56. Neste sentido, LUZZATTO, Enrico. Trattato Generale delle Privative Industriali. Vol. Primo. Milano: Ed. Pilade Rocco, 1914, p. 450 : “È giusto però riconoscere, che questa è intesa in un seno piuttosto rigoroso, e cioè, non solo nel senso che l’invenzione funzioni effettivamente, ma altresì nel senso che il risultato indicato nella descrizione succeda effettivamente e costantemente e non solo casualmente;”

48 CORREA, Carlos Maria, Derecho de patentes – el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 24. Também em Fernández-Nóvoa, Carlos (org), Manual De La Propiedad Industrial, Marcial Pons, 2013, Madrid, p. 136.

49 "24 After considering the information before me, I do not accept that it forms credible evidence to support the applicant's theory over and above what are considered to be well established medical principles. I am therefore of the opinion that there is no reasonable prospect of Mr Scanlan's proposals being accepted even under trial conditions with experts available to give evidence. I consider the application therefore to lack industrial applicability under section 4(1)." Recurso do Escritório Britânico de Patentes, BL O/415/11, 23 de novembro de 2011.

patente é real. Mas *as razões legais de se dar uma patente* – ou seja, um monopólio, passam pela atividade inventiva, e a realidade desta, pela demonstração de que *aquilo que se aponta como inventivo é verdadeiro*. A atividade pode ser real, mas não necessariamente o invento.

Pois, com base a uma eventual inverdade, o titular afasta concorrentes do mercado, não só os que – por eventual arranjo silente entre agentes do mercado - saibam da inverdade, mas mantenham discrição e reserva, como dos muitos mais que se afastam da fabricação e da pesquisa pelo medo de uma ação de infração, enganados com a inverdade.

Quando se apura a plausibilidade do invento? A utilidade industrial deve ser revelada quanto ao momento exato do depósito ⁵⁰. Uma utilidade industrial inexistente ou inverossímil ao momento do depósito não pode ser suprida *ex post*.

Dos testes e exemplos constantes do relatório descritivo como elemento de convencimento

Os testes e exemplos são elementos do relatório descritivos; não são de presença obrigatória, mas, em geral, apenas uma faculdade do requerente (Diretrizes, bloco I, 2.01, (h) “quando apropriado, utilizar exemplos”. São, assim, primariamente meios de convencimento que ele emprega para tornar a alegação de que sua solução técnica é real, e de que a não obviedade alegada existe.

No entanto, há circunstâncias nas quais as diretrizes tornam necessário a apresentação de exemplos e testes: em vários dispositivos, as Diretrizes se referem aos testes e exemplos como indispensáveis quanto à fórmula Markush; em certos casos de inventos de seleção, também há menção à necessidade de testes.

É verdade que não há exigência na Lei 9.279/96 ou na legislação complementar para que se comprovem através dos testes a plenitude do reivindicado. Como se viu, a lei apenas exige que se comprove que o invento é *suscetível* de aplicação industrial; não há a imposição de um *test drive*. Os testes, que são facultativos, têm apenas a finalidade de tornar *digna de crédito* a alegação de que a solução técnica proposta soluciona o problema técnico visado.

O encargo de convencer o INPI e os peritos judiciais de que o invento é uma solução plausível para o problema técnico indicado é do requerente: *qui allegat probat*. Não há presunção de que todas as alegações do requerente quanto à *realidade do invento* são verdadeiras, e caberia à autarquia demolir suas

50 “Enablement, or utility, is determined as of the application filing date.” In re Brana, 51 F.3d 1560, 1567 n.19, 34 USPQ2d 1436, 1441 n.19 (Fed. Cir. 1995).

afirmações. Se os argumentos, provas e o mais que o requerente submeta não convencerem o homem da arte, não sai o privilégio, ou a nulidade se impõe.

Se o técnico na arte não consegue convencer-se da plausibilidade da solução, ocorre a nulidade da reivindicação por falta de aplicabilidade industrial. Não importa se a falta de credibilidade ocorre em relação ao efeito surpreendente.

Como já se expôs, a falta de credibilidade é razão para recusa da patente, ou sua nulidade, nos vários sistemas jurídicos. É o requisito que no direito americano é denominado *credible utility*. Haverá nulidade da reivindicação cujos elementos de suporte do relatório descritivo (inclusive os exemplos e testes) não expuserem, de forma *digna de crédito* pelo técnico na arte, que a solução técnica é *suscetível* de aplicação industrial. Isso se dá por infração do art. 15 da Lei 9.279/96.

No caso em que a credibilidade dos elementos de suporte alcança apenas parcela do reivindicado, a nulidade por falta de aplicabilidade crível alcança a parte não digna de crédito.

Assim prescreve, correntemente, a norma complementar das Diretrizes de Exame:

3.39 Nos casos em que o técnico no assunto não possa realizar a invenção conforme reivindicada, ou que isto represente um esforço indevido de experimentação, as reivindicações genéricas deverão ser restringidas às formas de execução mencionadas no relatório descritivo. [Diretrizes, Bloco I - Da Clareza e Interpretação das Reivindicações]

Conclusão desta seção

Não se exige, para conceder patente, que o requerente prove, formal e inexpugnavelmente, a *aplicabilidade industrial* de sua criação. A lei apenas exige que o invento seja *suscetível* de aplicação industrial. Não que ele demonstre a efetiva aplicação.

No entanto, se exige que o invento seja *plausível*, ou seja, que a solução técnica seja ou evidente (quando provavelmente faltará a atividade inventiva) ou que seja *plausivelmente provado*. Em suma, o invento será, necessariamente, *digno de credibilidade*.

Da interpretação do art. 15

Suscetíveis de aplicação industrial

Não se exige que haja utilização da solução técnica, efetiva e demonstrada, na indústria. O que é necessário é que ela seja *aplicável*. Assim, excluídas as soluções que sejam, por definição, insuscetíveis de qualquer aplicação, como

as hipóteses de “moto contínuo”, que desconhecem a segunda lei da termodinâmica.

Precedente judicial

“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. Em que âmbito isso se afirmaria (se regional ou nacional), isso não era o escopo da patente, não se podendo inferir, portanto, que essa ampliação se relacionasse a um pré-requisito”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.01382-0, DJ 02.05.2004.

Utilizados ou produzidos

A aplicabilidade se fará em qualquer das duas modalidades de industrialidade: *atividades* (processo) ou *coisas* (produtos). Serão patenteáveis (considerando-se este art. 15) as soluções que importarem em *atividades*, ou seja, a utilização de sequências reiteradas de passos, visando fim determinado; mas também o serão as *coisas* (objetos tangíveis) que, produzidas, em escala industrial, importarem em resultados constantemente iguais.

Em qualquer tipo de indústria

A aplicabilidade a que se refere este artigo pode dar-se em qualquer atividade econômica, como já o prescrevia o texto de 1882. Não é o tipo de atividade em que se aplica, mas a maneira da aplicação, que caracteriza o atendimento ao filtro deste art. 15: um teste olfativo, como atividade pessoal e insuscetível de repetibilidade controlada, mesmo no setor mecânico, não terá aplicabilidade industrial. Um processo de afinação automática das cordas de um violino, durante um concerto, poderá em tese ser protegido.

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) não põe nenhuma restrição à proteção das criações, inclusive as biotecnológicas: "A propriedade industrial compreende-se em sua acepção mais lata e se aplica não só à indústria e ao comércio propriamente dito, mas também ao domínio das indústrias agrícolas (vinhos, grãos, folhas de fumo, frutas, gado, etc.) e extrativas minerais, águas minerais, etc.)".

Assim, a partir dessa cláusula, a simples aplicação da solução técnica a um tipo de indústria (aqui interpretada num sentido bem lato) bastaria para satisfazer esse requisito⁵¹. Mas a questão é algo mais complexa do que essa simples aplicação às indústrias.

51 Neste sentido restrito, LABRUNIE, Jaques. Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Manole, 2005, p. 71; IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual.

Precedente judicial

“Ao dizer o experto do Juízo que é suscetível de utilização industrial, está se referindo a definição do que se entende por aplicabilidade industrial segundo o art. 15 do Novo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14.05.1996). Mais clara a definição do que no Código de 1971, segundo o magistério de DANNEMANN. SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA (ob cit, pág. 56). Segundo o seu magistério “este artigo elimina eventuais dúvidas neste sentido, estipulando que indústria deve ser interpretada em seu sentido mais amplo, como qualquer ramo da atividade produtiva. Essa nova definição está mais de acordo com previsão semelhante contida no art. 1 (3) da Convenção de Paris”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 3ª Turma, J.C Alberto Nogueira Junior, AC 97.02.22594-9, DJ 12.02.2004.

Direito Internacional Pertinente

CUP, Art. 1

3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

TRIPs, art.27. 1

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. (...) Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" e "passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável".

PCT, Artigo 33

Exame preliminar internacional

(...) 4) Para fins do exame preliminar internacional à invenção cuja proteção é solicitada é considerada como suscetível de aplicação industrial desde que, de acordo com sua natureza, possa ser produzida ou utilizada (no sentido tecnológico) em toda espécie de indústria. O termo "indústria" deverá ser interpretado no seu sentido mais lato, como na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005,p. 56; para o direito argentino, BENSADON, Martín, Derecho de Patentes, BaeledoPerrot, 2012, p. 66.

5) Os critérios precedente não servem senão para fins do exame preliminar internacional. Qualquer Estado contratante poderá aplicar critérios adicionais ou diferentes a fim de decidir se, nesse Estado, a invenção pode ou não ser patenteada.

Atos normativos do INPI

Diretrizes (2002) 1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial

O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável.

Diretrizes (Biotecnologia e Farmaceutica 1994)

2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos não são enquadrados como método terapêutico, uma vez que não curam nem previnem qualquer tipo de doença, no entanto, não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual.

Diretrizes do Setor de Biotecnologia. Resolução Nº 144 / 2015.

1.1 Aplicação industrial

O conceito de aplicação industrial no campo da biotecnologia deve atender ao exposto nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente (Bloco II), e atenção especial deve ser dada à definição de uma utilidade para a invenção pleiteada.

Quando a invenção envolve sequências biológicas, o requisito de aplicação industrial só é atendido quando é revelada uma utilidade para a referida sequência.

Dessa forma, se um pedido de patente identifica, por homologia, uma nova sequência, sendo que a sequência homóloga descrita no estado da técnica possui função conhecida, a nova sequência identificada no pedido de patente é suscetível de aplicação industrial desde que esta utilidade esteja identificada no relatório descritivo.

Exemplo 1:

A proteína de SEQ ID NO: 1 foi identificada em diferentes pacientes com câncer de próstata, e nenhuma função biológica para esta proteína é conhecida no estado da técnica. Verifica-se que essa proteína descrita no pedido é um marcador importante para diagnosticar câncer de próstata.

As invenções relacionadas a esta proteína (por exemplo, uso, composição, kit de diagnóstico) são suscetíveis de aplicação industrial uma vez que o pedido claramente revela um uso prático para esta sequência (marcador para diagnosticar in vitro câncer de próstata), mesmo que a sua função biológica ainda seja desconhecida.

Exemplo 2:

O pedido revela uma proteína de SEQ ID NO: 1 que foi isolada de leveduras; no entanto, não revela nenhuma função/aplicação para a mesma e esta não apresenta homologia com nenhuma proteína de função conhecida.

O relatório descritivo revela uma lista meramente especulativa de aplicações sem embasamento técnico capaz de fundamentar qualquer aplicação prática para a proteína. Essa proteína e/ou seu uso e/ou composições compreendendo a mesma não são suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que tais matérias não apresentam utilidade prática definida.

Diretrizes de Exame Bloco I

Aplicação Industrial

2.12 O relatório descritivo deverá indicar, de modo explícito, a forma pela qual a invenção pode ser explorada na indústria, se isto não for inerente ao relatório descritivo ou à natureza da invenção.

Diretrizes de Exame Bloco II (em consulta pública)

Capítulo II

Aplicação Industrial

2.01 O artigo 15 da LPI determina que a invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.

2.02 O termo indústria deve ser compreendido como incluindo qualquer atividade de caráter técnico que não tenha caráter individualizado, ou seja, personalizado e/ou específico para um único indivíduo, sem característica de repetibilidade.

Exemplo1: Um método de arremessar uma bola de basquete.

2.03 Considerando o fato de que uma indústria não existe no sentido de fazer ou usar algo que não tenha uma finalidade conhecida, é necessário que a invenção pleiteada tenha uma utilidade e que o relatório descritivo identifique qualquer forma prática de explorá-la. Dessa forma, concepções puramente abstratas ou indicações especulativas não satisfazem o requisito de aplicação industrial.

2.04 O conceito de aplicação industrial não implica necessariamente no uso de uma máquina ou na manufatura de um artigo.

Exemplo1: Processo para dispersão de neblina.

Exemplo2: Conversão de uma forma de energia em outra.

2.05 A invenção que não apresenta aplicação industrial é aquela que é operável de uma maneira claramente contrária às leis de física estabelecidas.

Exemplo: Máquina de movimento perpétuo.

2.06 Métodos de teste geralmente devem ser considerados como invenções suscetíveis de aplicação industrial e, portanto, patenteáveis, se o teste é aplicável para melhoria ou controle de um produto, aparelho ou processo que em si é considerado suscetível de aplicação industrial, como por exemplo, teste de produtos industriais ou algum outro fenômeno (p.ex. para determinação da poluição do ar ou da água), é considerado suscetível de aplicação industrial.