Das patentes brasileiras da tecnologia Intacta RR2 Pro: A satisfação de um mínimo de contribuição ao estado da arte e outros requisitos objetivos para o deferimento das exclusivas.

The Brazilian patents of the Intacta RR2 Pro technology: The satisfaction of a minimum contribution to the state of the art and other objective requirements for the deferment of the exclusive ones.

De las patentes brasileñas de la tecnología Intacta RR2 Pro: La satisfacción de un mínimo de contribución al estado del arte y otros requisitos objetivos para la aceptación de las exclusivas.

**Charlene de Ávila¹
Neri Perin²**

“A especulação é no comércio uma necessidade; é nos abusos, uma inconveniência; mas entre as inconveniências dos abusos e a necessidade do uso, esta, em todos os casos dessa espécie a liberdade, que deve ser respeitada, porque se em nome de abusos possíveis nos quiserem tirar a liberdade do uso, talvez não nos deixem água para beber”. Rui Barbosa.

RECEBIDO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

Resumo

O presente estudo analisará as patentes brasileiras da tecnologia Intacta RR2PRO no que concerne a satisfação dos requisitos objetivos para a concessão de exclusiva contida na Lei 9.279/96. Lembramos que várias ações se encontram em curso em nossos Tribunais e, a mais recente se trata do Processo Coletivo movido pela

¹ Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Jurídica em matéria de propriedade intelectual e agricultura dos escritórios Denis Borges Barbosa – Rio de Janeiro e Néri Perin Advogados Associados – Brasília – DF. Contatos: charlene25@outlook.com.br, charlene@nbb.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-00023879-3806>

² Advogado. Sócio do escritório Neri Perin Advogados Associados – Brasília- DF. Contato: neri.perin@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8269-4725>

APROSOJA em face da multinacional Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil e o INPI com a finalidade de anular a patente desta tecnologia exatamente por violar os artigos 8, 13, 24, 25, 32 a 50, inciso III da Lei em comento. Não obstante tal tema ser extensivamente litigado, não se tem cadeia precedencial nem sólida, nem sequer indicativa, até o momento, que afronte a interpretação que oferecemos na oportunidade. A metodologia aplicada neste estudo será a de considerar as diversas fontes primárias com a visão de direito que entendemos pertinentes aos fatos, levando-se em consideração a nossa formação, ou seja, do direito relevante à matéria.

Palavras-chave: Nulidade. Patente. Abusos de direitos. Ausência de transparência. Insuficiência descritiva.

Abstract

The present study will analyze the Brazilian patents of Intacta RR2PRO technology regarding the satisfaction of the objective requirements for the exclusive concession contained in Law 9.279 / 96. We remind you that several actions are under way in our Courts, and the most recent is the Collective Process filed by APROSOJA against the multinational Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil and INPI for the purpose of annulling the patent for this technology exactly by violate articles 8, 13, 24, 25, 32 to 50 subsection III of the Law in question. Although such a subject is extensively litigated, there is no precedent or solid chain, nor even indicative, so far, does that confront the interpretation we offer in the opportunity.

The methodology applied in this study will be to consider the different primary sources with the vision of law that we consider pertinent to the facts, taking into account our training, that is, of the relevant law to the matter.

Keywords: Nulidade. License. Abuses of rights. Lack of transparency. Descriptive insufficiency.

Resumen

El presente estudio analizará las patentes brasileñas de la tecnología Intacta RR2PRO en lo que concierne a la satisfacción de los requisitos objetivos para la concesión de exclusiva contenida en la Ley 9.279/96. Recordamos que varias acciones se encuentran en curso en nuestros Tribunales y la más reciente se trata del Proceso Colectivo movido por APROSOJA frente a la multinacional Monsanto Technology LLC, Monsanto de Brasil y el INPI con la finalidad de anular la patente de esta tecnología precisamente por violar los artículos 8, 13, 24, 25, 32 a 50, inciso III de la Ley en comento. A pesar de que este tema es ampliamente litigado, no se tiene cadena precedente ni sólida, ni siquiera indicativa, hasta el momento, que afronta la interpretación que ofrecemos en la oportunidad. La metodología aplicada en este estudio será la de considerar las diversas fuentes primarias con la visión de derecho que entendemos pertinentes a los hechos, teniendo en cuenta nuestra formación, o sea, del derecho relevante a la materia.

Palabras clave: Nulidade. Licencia. Abusos de los derechos. Falta de transparencia. Insuficiencia descriptiva.

Introdução.

Alguns esclarecimentos:

Em fevereiro de 2015 foi publicado um artigo de minha autoria³ cujo título - Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil sobre os pedidos de patentes da “tecnologia Intacta RR2 Pro”. Onde esta de fato a inovação?

Neste artigo de 2015 a questão crucial era analisar se a nova tecnologia RR2 da titular Monsanto poderia ser equiparada a tecnologia anterior RR1 ante os seus efeitos jurídicos, legais e socioeconômicos, bem como o alcance da proteção conferida pelos diversos documentos reivindicatórios de patentes perante o órgão administrativo - INPI⁴.

Na época, a única patente concedida para a tecnologia Intacta RR2 PRO era a PI 0016460-7, tendo como objeto de reivindicação “sequência de DNA de promotor quimérico, constructos de DNA, método de expressar uma sequência de DNA estrutural em uma planta e método de controlar ervas daninhas”.

O conteúdo dessa tecnologia não se encontra reivindicada em apenas um documento de patente, mas em uma diversidade de documentos, reivindicando diversas partes envolvidas na tecnologia Roundup Ready (RR), (vide PI 0610088-2, PI 0610654-4, PI 0017613-3), a fim de que se proteja ao menos alguma parte da tecnologia, fato que impede terceiros de criar o produto.

Essa estratégia de proteção nos parece uma “colcha de retalhos”, usualmente adotada por grandes empresas para buscar proteção da tecnologia através da proteção de suas partes. Não se protege a integralidade da tecnologia como deveria, de modo que a infração de apenas uma parte impedirá terceiros de se utilizar da tecnologia como um todo.

³ ÁVILA, Charlene de. Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil sobre os pedidos de patentes da “tecnologia” Intacta RR2 Pro. Onde esta de fato a inovação? Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição. Edição 08/2015, fev. 2015, ISSN Eletrônico 2316-8080, Aracaju.

⁴ Foi analisado na oportunidade: a) qual o alcance das reivindicações dos pedidos de proteção à exclusividade patentária para a tecnologia Intacta RR2 PRO; b) quais os atores que podem ser atingidos pelo alcance da proteção de cada patente reivindicada e/ou concedida da tecnologia RR2; c) quais as semelhanças entre as tecnologias *Roundup Ready*- RR1 de primeira geração e a de segunda geração – Intacta RR2 PRO; d) quais as especificidades das leis brasileiras de propriedade intelectual clássica e a *sui generis* que poderiam impedir o deferimento do registro de patentes da tecnologia Intacta RR2 PRO e se deferido os pedidos de patentes dessa tecnologia incidiria o INPI em “erro administrativo” por afrontar o equilíbrio resguardado constitucionalmente para cada espécie de criação.

Uma vez que descreve cada particular da invenção - produto e/ou processo, o titular poderá reivindicar uma ampla gama de produtos derivado dos processos, a fim do deferimento da patente.

Agora, o que acontece se o pedido abrange indiretamente uma variedade vegetal, ou se ele potencialmente abrange uma variedade de planta? E se uma planta não é caracterizada pela totalidade do seu genoma, mas apenas por um determinado gene? E se o pedido de patente cobre uma inovação que não cumpre os requisitos de patenteabilidade (in casu uma variedade vegetal)?

Anteriormente a concessão da exclusiva patentária da tecnologia RR2 PRO, a APASEM- Associação Paranaense de Produtores de Sementes preocupada com a proteção da exclusiva no Brasil reuniram-se em audiência com o Diretor de patentes do INPI, onde foi veiculado aos associados que:

De acordo com a manifestação do Diretor do INPI, acredita-se que será **muito difícil que seja concedida a patente para BtRR2, na forma pretendida pela Monsanto, uma vez que os eventos em questão não se caracterizam como contendo novidade e atividade inventiva**, pois ambos já são de amplo conhecimento e utilização pública, sendo que o evento RR (igual ao RR2) esta sendo discutido na justiça, como patente vencida no Brasil desde 2010.

Infelizmente, essa manifestação não prosperou. O INPI, sob os arrepios da lei, concedeu patentes para essa tecnologia onde esta resguardada em diversos documentos de patentes, partes das diversas etapas, produtos e processos para a obtenção do produto transgênico final. Assim sendo, atualmente, tem-se uma pluralidade de documentos inter-relacionados, a reivindicar proteção para o produto OGM de interesse e suas partes, bem como seus processos de obtenção relacionados.

É de importância crucial que o direito exclusivo só será constituído na presença dos requisitos legais e constitucionais por força da cláusula finalística do inciso XXIX do artigo 5º da nossa Carta Maior.

Não é aceitável, e no mínimo temerário, concessão de patentes sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência, vez que ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

De igual modo, a concessão de patentes, subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o processo administrativo por meio do qual

a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio.

Assim sendo, iremos perquirir os seguintes questionamentos com relação ao deferimento das patentes RR2PRO:

1. Será que existe invenção suficiente para justificar concessão de um monopólio?
2. A invenção é inquestionavelmente merecedora da proteção da exclusiva?
3. Divulga a patente algo suficientemente inventivo para merecer concessão de um monopólio?
4. Caberá nulidade da tecnologia quando verificados: ausência de atividade inventiva, ausência de transparência na descrição da invenção, alteração da descrição da patente depois de seu depósito e registro?

Antes, porém, faremos uma breve explicação sobre existência de Processo Coletivo que questiona a validade da patente Intacta RR2PRO - PI 0016460-7 no Estado do Mato Grosso – APROSOJA.

1. Do Processo Coletivo – uma breve explicação sobre os fatos.

A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA inaugurou no final do ano passado Processo Coletivo com pedido de liminar, em razão da MONSANTO TECHNOLOGY LLC, MONSANTO DO BRASIL LTDA e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI, pretendendo obter provimento jurisdicional que declare nula a patente PI 0016460-7 de titularidade da MONSANTO TECHNOLOGY LLC e, por conseguinte, condenar tanto a Monsanto Technology LLC, quanto a Monsanto do Brasil Ltda. a devolver aos produtores rurais associados da APROSOJA todos os valores pagos a título de royalties, pelo uso da tecnologia Intacta RR2-Pro que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde o desembolso.

A APROSOJA sustentou que a patente padece de vícios independentes e cumulativos suficientes para tornar nula a exclusiva, a saber:

- ▶ A empresa não informou ou demonstrou tecnicamente quais construções gênicas foram originalmente concebidas e testadas, não se podendo aferir até que ponto há um efeito técnico inovador necessário à concessão de uma patente;
- ▶ Foi observado ainda que a patente não revela integralmente a invenção, de modo a permitir que, ao final do período de exclusividade, possa ser acessada por qualquer pessoa livremente, evitando que uma empresa se aproprie indevidamente da tecnologia por prazo indeterminado;
- ▶ Em desrespeito à Lei de Propriedade Industrial, outra falha é a adição de matéria após o depósito do pedido de patente junto às autoridades brasileiras, ampliando ilegalmente o escopo original da patente.

O próprio INPI em defesa encaminhada à Justiça Federal em janeiro deste ano reavaliou tecnicamente a questão e entendeu pela nulidade da patente da tecnologia Intacta da Monsanto (patente PI 0016460-7).

A Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI, por intermédio de três pesquisadores e um coordenador, afirmou, em parecer técnico, que, “com base no analisado, não é possível o reconhecimento da atividade inventiva perante a falta de clareza da SEQ ID NO: 28 e de evidências de que o efeito alegado é alcançado por todas as sequências englobadas pela referida SEQ ID NO: 28”.

Com base no parecer, a Advocacia-Geral da União (AGU), representando o INPI, apresentou petição no processo requerendo a nulidade da patente. “De fato, o órgão técnico da autarquia reconheceu a não constatação da atividade inventiva”. Desta forma, verifica-se que há a necessidade de anulação da patente PI 0016460-7. Além disso, a manifestação do INPI confirmou os três pontos levantados pela APROSOJA na ação contra a Monsanto.

Em outras palavras, a nulidade da exclusiva baseia-se na violação dos seguintes artigos da Lei 9.279/96:

► ausência de atividade inventiva – violação dos artigos 8º e 13º da lei 9.279/96;

► insuficiência descritiva, ausência de caracterização e fundamentação clara e completa das reivindicações – violação dos artigos 24 e 25 da lei 9.279/96;

► adição de matéria nova – violação dos artigos 32 a 50, inciso III da mesma lei.

Em julho de 2018, o Juiz Federal da 3ª Vara Federal do Mato Grosso, acolheu pedido subsidiário da APROSOJA, impondo à Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil Ltda. depósito em juízo do valor que cada produtor rural associado na data da propositura da ação pagar a título de royalties pela aquisição da tecnologia INTACTA RR2 PRO, exclusivamente em relação à patente PI0016460-7, a partir da intimação da decisão, durante o trâmite do feito ou ordem em sentido contrário.

Superados os fatos, vamos às questões de direito para analisar a situação em litígio das patentes da tecnologia RR2PRO.

2. A suficiência descritiva das patentes deve apoderar a sociedade para reproduzir a invenção

O requisito da suficiência descritiva do artigo 24⁵ (Lei 9.279/96) é uma condição imperativa no direito internacional pertinente⁶, como também no direito

⁵ Artigo 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

⁶TRIPs – artigo 29. Condições para os requerentes de patente.

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

pátrio e consubstancia-se requisito legal/constitucional, sendo que na lei ordinária eleva-se como pressuposto de equilíbrio de interesses.

Com efeito, a descrição do invento consiste em um “dever de resultado” cujo relatório descritivo deve conter informação clara e objetiva capaz de prover a sociedade de meios para reproduzir o invento em condições de mercado.

Como pressuposto de equilíbrio de interesses, o requisito da descrição suficiente abrange duas premissas:

- ▶ A suficiência da descrição para a reprodução do invento quando em domínio público, bem como nas hipóteses de que seu uso seja permitido por lei e licença compulsória, quando o caso;

- ▶ A existência imperativa de um dever do requerente de informar a melhor maneira (*best mode*) que dispõe para implementar a solução técnica na oportunidade do depósito:

A inclusão do requisito do *best mode* no direito brasileiro faz claro que, além desse fato, há que se agir com boa fé em tudo aqui que disser respeito ao apoderamento. O dever daquele que requer a patente é dispor-se a - clara e honestamente – dotar a comunidade dos meios reais de inovar. E ocultar as razões de escolha de uma solução técnica entre as várias disponíveis do público é uma violação desse dever geral de boa fé⁷.

Neste raciocínio, observa-se que os elementos relevantes que validam a proteção patentária são:

- ▶ A conformidade com os fins sociais, sendo defeso o excesso de poder ou desvio de finalidade, isto é, a conformidade da exclusiva de acordo com o aval estatal sobre o mercado;

- ▶ O prazo de vigência, certo e imutável, que afasta temporariamente a concorrência para o uso da tecnologia protegida;

- ▶ A suficiência descritiva de modo claro e completo para que ao cabo da vigência patentária seja possível realizar a invenção na indústria sem conhecimento além daquele detido por um técnico médio no assunto, a fim de que seja insumo do processo inovador – na pesquisa e experimentação dos concorrentes.

⁷BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura. Do requisito de suficiência descritiva das patentes. Lúmen Juris, 2011.

Isto é, assegurar que as patentes desempenhem função informativa pelo relatório descritivo para que os técnicos possam fazer e usar o completo âmbito da invenção sem se submeter a experimentações indevidas;

- ▶ A contribuição à técnica a fim de que ofereça a sociedade algo inovativo ao estado da arte;
- ▶ A exaustão dos direitos da exclusiva ao reaver o titular do privilégio, o investimento na inovação perante o mercado;
- ▶ Submissão às limitações e exceções legais.

Tais limitações podem ocorrer quando os interesses dos titulares de exclusiva colidem com interesses ou princípios constitucionais, em especial:

- a) colidência entre interesses privados do criador ou investidos e os direitos fundamentais;
- b) quando há que se conciliarem tais interesses privados com interesses públicos;
- c) quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito.

Inequivocadamente o requisito da suficiência descritiva tem caráter legal e constitucional; não é requisito meramente técnico de patenteabilidade, como sustenta o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI.

Esse fato demonstra que a ausência de descrição suficiente clara e completa fulmina a exclusiva de nulidade, ainda que seja um invento novo, dotado de atividade inventiva e aplicabilidade industrial:

O INPI vem sustentando que a suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade a mais. Não parece ser adequada a postura da autarquia. Conquanto seja social e juridicamente indispensável à suficiência descritiva, e nula a patente que não satisfaça tal condição, descrever o invento de maneira clara e eficaz é um requisito legal de obtenção do título de proteção, mas não um pressuposto técnico. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva, mas não poderá haver patentes. Assim, a suficiência descritiva, como exercício do direito de pedir patente, como o cumprimento das formalidades processuais, impede a

expedição da patente. Mas não lhe invalidam os pressupostos substantivos de caráter técnico⁸.

Em sendo a descrição suficiente um parâmetro constitucional, só caberá à concessão de patentes sobre um conhecimento tecnológico quando, no relatório descritivo, o requerente exponha a solução técnica de tal forma que ao fim ou nas limitações da proteção, a sociedade possa copiar em sua integridade.

A questão da nulidade de uma exclusiva por ausência de suficiência descritiva fere de morte o deferimento de uma patente, vez que os requisitos substantivos de uma exclusiva são de ordem constitucional.

Prescreve o artigo 46 da lei 9.279/96 que “é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei” cujos fundamentos da nulidade administrativa esta respaldado no artigo 50 da mesma norma.

Assim, a nulidade da patente será declarada administrativamente quando, (art. 50), I- não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais, (...), IV- no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão:

Em primeiro lugar, não é qualquer violação da legislação de patentes que é suficiente para declarar patente já concedida. Os requisitos substantivos e adjetivos da outorga de patentes são de tal variedade e complexidade que muitos deles têm muito escassa incidência em relação à satisfação dos fins a que dirige o Direito de patentes. Deve ser aplicado o princípio “*de minimis non curat lex*”⁹. Ele é importante em relação aos vícios que afetem o procedimento de concessão da patente. Uma demora insignificante era o cumprimento de alguns dos prazos estabelecidos pela LP ou uma omissão menor eram as publicações exigidas pela Lei não devem originar a nulidade das patentes afetadas. O procedimento tem uma função instrumental relativa à determinação dos extremos substantivos da outorga das patentes, e por outro lado, como exposto no parágrafo anterior, a relevância dos vícios na matéria procedimental deve ser apreciada sob a luz do impacto que tais vícios tenham em relação aos aspectos substantivos das patentes¹⁰. a nulidade de uma

⁸ BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual. Lúmen Juris, 2011, p. 407.

⁹ *Minimis non curat lex* – a lei não cuida de coisas mínimas.

¹⁰ CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las patentes de invencion. Heliasta, 2001, p.537.

A suficiência descritiva é uma das condições de patenteabilidade de um pedido de patente. Neste sentido conclui o TRF2: “Consoante o disposto no artigo 24 da Lei nº 9.279/1996, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva”.

Denis Barbosa afirmava que só reproduzir o invento não é suficiente 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. [...] Mas tais informações não foram levadas ao público, no momento de emissão da patente. Sem esses documentos, o público compartilharia, ao exame dos documentos realmente revelados, da descrença do perito. Os documentos não eram suficientes para determinar as —vantagens sobre o estado da técnica que constituem aplicação necessária do art. 24 da Lei. Ora, essa falta de suficiência descritiva não será corrigida agora. Sua correção eventual, tantos anos após o depósito e concessão da patente, é daquelas missões inexecutáveis – como a de descartar uma ópera, ou de retornar um filho ao ventre materno -, de que nossos civilistas falam.

O TRF2 em Hoffmann La Roche v. INPI se alinhou ao entendimento de Denis Barbosa: “Não havendo a comprovação suficiente do efeito técnico alegado, caso se entendesse pelo atendimento do requisito de atividade inventiva, a patente seria inútil, pois não existiria verdadeira divulgação de tal invento, dado que não havia informações precisas e suficientes, aptas a subsidiar pessoas versadas na área à construção de novas pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos tendo a descrição e os dados científicos do invento por base. Assim, revela-se claro o não atendimento do requisito da

suficiência descritiva”.¹¹ A juíza entendeu que os dados de testes apresentados posteriormente à data de depósito devam ser desconsiderados: “não deveria ser considerada para fins de análise, por utilizar conhecimentos não disponíveis quando do depósito do pedido”.

Observa-se que a jurisprudência pátria é pacífica - ausência do requisito suficiência descritiva é fundamento ensejador de nulidade:

Consoante o disposto no artigo 24 da lei 9.279/96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes de deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva. II – A Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (princípio da legalidade), razão porque o ato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o registro da patente, não representa óbice a que a autarquia invalide tal ato diante da constatação da inobservância de um dos requisitos previstos na lei 9.279/96. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC2010. 02.01.005.203-4 DJ 06.10.2010).

Gama Cerqueira faz uma observação muito oportuna para o caso em questão quando analisa a nulidade por inexatidão do título da invenção e a nulidade por insuficiência descritiva.

Ele apregoa que diferentemente da primeira nulidade exigir prova de fraude e má-fé, a segunda, é independente de fraude ou má-fé. E qual sua justificativa?

O mestre esclarece que a lei, no caso da ausência da suficiência descritiva, não visa punir a fraude do inventor, mas obter a descrição exata da invenção, tendo em vista o fim a que a descrição se destina:

Quer o inventor, por cálculo ou malícia, haja ocultado algum elemento essencial ao exato conhecimento da invenção ou a tenha descrito capciosamente, aparentando cumprir as exigências legais; quer tenha apresentado, por erro ou ignorância, uma descrição inexata ou obscura, faltando à obrigação que a lei impõe, a patente considera-se nula¹².

¹¹TRF2 Apel. Civil 2004.51.01.506840-0 Hoffmann La Roche v. INPI, Relatora: Marcia Maria Nunes de Barros DJ: 15/07/2015, p.369- <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/95801468/trf-2-jud-jfrj>, 15-07-2015, p.369.

¹² GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Intelectual. Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lúmen Juris, 2010, p.599-600.

Resta claro a imposição legal ao titular da exclusiva, qual seja?

Que forneça uma descrição clara, completa e adequada da invenção, a fim de garantir que, ao fim da patente, todos os interessados sejam capazes de realizar sua aplicação, sob pena de não o fazendo, incidir em nulidade da invenção.

Ora, a falta de suficiência descritiva da PI 0016460-7, objeto de litígio, não será corrigida agora. A patente é nula por falta de suficiência descritiva, e não se pode eficazmente corrigir os efeitos desta longa e nociva nulidade.

Dessa forma atenta-se que a exigência da descrição suficiente esta ancorada em dois pressupostos vitais:

- A reprodutibilidade que é a capacidade intelectual de reproduzir fielmente a inovação, e

- A repetibilidade que é a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado.

Eugène Pouillet claramente expõe que:

Se por algum motivo, a descrição não permite realizar a invenção, ela é insuficiente e a patente é nula. A nulidade pode também acontecer seja naquilo que a descrição é falha, seja porque nela se adicionou coisas além do necessário, caso em que, por inadequada ou excessiva, resulta a incapacidade de realizar a invenção (...) é suficiente que, com a patente em mãos, possamos alcançar o resultado que ela apregoa. Da mesma forma, é evidente que os detalhes desnecessários ou superflúos, ou pretensões exageradas, não invalidarão a patente se, de fato, a indicação do objeto patenteado, emerge claramente a partir da descrição¹³.

Um fato neuvrágico quanto ao atendimento legal da descrição suficiente é que as invenções biotecnológicas não são passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico no assunto possa reproduzi-las como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção.

Na maioria das vezes torna-se impraticável a descrição nas invenções biotecnológicas, bem como a sua repetibilidade é de execução imprevisível, e por

¹³ POUILLET, Eugène. Brevets d'invention. Marchalet Billard. Paris, 1899, p.440-450.

quê? Devido seu caráter autorreplicante, o material biológico torna a descrição suficiente extremamente impossível¹⁴:

1. Na maioria das vezes a descrição suficiente do material biológico não torna a repetição do invento possível;
2. A solução do requisito técnico para problemas técnicos são impossíveis de se constatar e, por fim;
3. Sua execução com fim de almejar uma regularidade no resultado fica imprevisível devido seu caráter autorreplicante.

Com efeito, a informação do material é genético e não semiológico, sendo por vezes a informação verbal ou gráfica inadequada para retraduzir à descrição necessária.

O requisito “funcionalidade” do material de reprodução encontra-se na lei de patentes outro elemento característico de proteção.

No entanto, a funcionalidade dos materiais genéticos pelo seu caráter replicante são expressos em algumas situações apenas por um período temporal, limitando-se ou em tecidos específicos no organismo vivo e ao ambiente biológico que atuam.

Assim já manifestei:

O produto comercial produzido pelo organismo transgênico pode conter a característica útil e desejada conferida pelo processo de transgenese, tais como resistência a herbicidas, mas quase nunca, a atuação ou a transformação genética nos materiais replicantes pode ser expressa no momento de uma infração – a informação é genética e não semiológica isto é: a essência de um gene é a informação genética e o fato de se ter ciência de que essa informação existe não permite a reprodução da solução técnica. Haverá sempre a necessidade da resolução de um problema técnico específico¹⁵

As características deste tipo de tecnologia fazem com que o acesso às inovações possa estar segregado do conhecimento da tecnologia. A mutação na capacidade técnica da indústria não corresponde necessariamente a uma mudança no estado da arte.

14 ÁVILA, Charlene. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos de proteção? Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 118, mai./jun. de 2012. ISSN 1980-2846.

15 ÁVILA, Charlene de. Recentes precedentes da Comunidade Europeia em Propriedade Intelectual. Revista ABPI, n. 116 – jan./fev. de 2012, p. 7.

O acesso à tecnologia implica repetibilidade da solução técnica, mas não da capacidade intelectual de reprodução dos passos de tal solução ¹⁶.

Como o parágrafo único¹⁷ do artigo 24 permite em caráter suplementar o depósito do material genético, essa liberalidade legal não significa a substituição do requisito da descrição suficiente pelo depósito.

Assim, mesmo com o depósito, alguma parcela de descrição verbal e/ou gráfica deverá ser apresentada, além disso, esse material necessariamente deve estar disponível e/ou acessível aos interessados no momento da publicação.

Portanto, havendo a impossibilidade da descrição verbal ou gráfica do material genético será assegurado o depósito, mas seu caráter é supletivo.

Haja vista que, para haver equilíbrio de interesses constitucionais, é necessário que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação, e não somente depositada para ser acessível ao público¹⁸.

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

- a) A delimitação precisa do suporte da invenção (que já foi brevemente mencionado no título);
- b) 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;
- c) Opcionalmente, a indicação dos meios antes utilizados para evitar estes inconvenientes;

16 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Repetibilidade: descrição e depósito nos pedidos de privilégios de inventos microbiológicos. Revista Forense, vol. 82 n 294 p 37 a 50 abr./jun. 1986.

17 O parágrafo único do artigo 24 da lei 9.279/96 diz que “no caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito de material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”.

18 ÁVILA, Charlene de. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos de proteção? Revista da ABPI, 118, mai./jun. de 2012, p. 22.

- d) 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 funções¹⁹.

3. Das reivindicações – a sua modificação após o depósito do pedido

Através das reivindicações que se definem o invento determinando, o alcance da proteção que lhes é outorgada.

Vale dizer que, enquanto o pedido de patente fixa a extensão do direito, as reivindicações traçam o escopo jurídico da exclusividade:

Do que dispõe a lei resulta a importância das reivindicações em nosso sistema. Porque fixam o objeto da invenção e constituem a medida do direito do inventor, tudo gira em torno delas. A investigação da novidade no exame prévio, as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilégio, as questões relativas à validade da patente, tudo se concentra nos pontos característicos reivindicados pelo inventor. A interpretação do privilégio cifra-se nas reivindicações, tal como constam da patente, independentemente do que consta do processo, dos laudos técnicos e do despacho de concessão do privilégio. A descrição e os desenhos podem esclarecer as reivindicações, mas não suprem a sua deficiência, as suas falhas ou omissões. O que consta da descrição, se não constar das reivindicações, é como se não existisse. Ao contrário, porém, o que delas constar prevalece, embora não conste da descrição. Nada mais precisamos acrescentar para salientar a importância e o valor dos pontos característicos em toda a vida da patente, desde o momento em que é requerida. Por esse motivo, deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais. A lei permite que o inventor, nessa parte do relatório, trace os limites precisos do seu direito: incumbe-lhe, pois, proceder com cuidado e inteligência para obter uma patente valiosa. O valor e a sorte do privilégio dependem das reivindicações, que um escritor considera como a alma da patente. Os pontos característicos, de acordo com a nossa lei, não devem consistir, como se dá em outros países, no simples resumo da descrição, embora o Código empregue essa palavra. Como observa BONNET a descrição pode mencionar, sem inconvenientes, elementos já conhecidos da invenção, os quais o inventor não cogita de incluir na sua patente, e muitas vezes a descrição não seria compreensível se os omitisse, limitando-se à parte privilegiável da invenção. Ao contrário disso, a reivindicação deve encerrar única e exclusivamente aquilo que

¹⁹ HAEGHEN, Vander. Brevets d' invention marques et modèles. Bruxelas. Ferdinand Lacier, 1928, p. 297.

pode ser privilegiado. Trata-se, conclui o autor citado, de reunir estes elementos em uma fórmula apropriada e de estabelecer a definição concisa e rigorosamente lógica da invenção, que permita diferenciá-la de outras e caracterizar a contrafação. A descrição antecipa, explica e comenda a reivindicação, em que termina e que constitui a sua conclusão lógica (BONNET). Mas a especificação dos pontos característicos não é tarefa simples, nem fácil, demandando não só o perfeito conhecimento da invenção, como certa prática desse gênero de trabalho²⁰.

Dispõe o artigo 41 da Lei 9.279/96 que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações”.

As reivindicações, por sua vez, devem particularizar as características do pedido, bem como a matéria objeto da proteção requerida deve estar definida de modo claro e preciso: o título, o estado da técnica + caracterizado por + meios dotados de novidade e atividade inventiva²¹.

Para se determinar uma reivindicação sindicável é necessário aplicar cumulativamente as seguintes análises:

► Verificar que tudo o que se foi reivindicado encontra-se revelado no relatório descritivo;

► Verificar se o revelado e o reivindicado preenchem os requisitos técnicos.

E quais seriam os requisitos técnicos de concessão de patentes?

- a) Ser um invento (art. 10); b) ser novo (art. 11); c) ter atividade inventiva (art. 13); d) ter aplicabilidade industrial (art. 15); e) não defeso em Lei (art. 18), e além desses requisitos técnicos, estiver suficientemente descrito,

²⁰ MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Revista dos Tribunais, 1983, p. 77-78.

²¹ A estrutura padrão inicia pelo título e pela parte do título relativo à categoria reivindicada, seguida dos meios técnicos comuns presentes no estado da técnica, se for o caso, seguida da expressão “... caracterizada por...” seguida dos meios técnicos novos e dotados de atividade inventiva, que em conjunto com os definidos antes da expressão “caracterizado por” formam a invenção. Na realidade se forma uma estrutura piramidal, onde no topo da pirâmide se encontra a reivindicação principal, e abaixo dela reivindicações dependentes, que agregam detalhes aos meios técnicos da reivindicação da qual dependem ou que detalham as características já definidas de modo mais abrangente. Assim, sempre as reivindicações dependentes serão mais limitadas que a reivindicação principal. Quanto mais características técnicas são reivindicadas em uma mesma reivindicação, menor o alcance do escopo de proteção alcançado.

(art. 24).

O que vale dizer, as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo e nos desenhos e/ou gráficos, vez que não se pode reivindicar o que não existe na exposição, cujo resultado é a nulidade da reivindicação.

Importante ressaltar, segundo melhor doutrina²² que se interpretam as reivindicações tomando como limites o que está exposto, e não suprimindo da exposição o que deixou de incluir na reivindicação, isto é, o que está sintetizado na reivindicação, deve estar analiticamente exposto no relatório descritivo e nos desenhos, sob pena de infração do artigo 24 da Lei 9.279/96.

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) prescreve em seu artigo 41 que:

- 1) Deverá ser dada ao requerente a oportunidade de modificar as reivindicações, a descrição e os desenhos, perante cada Organismo eleito, dentro do prazo prescrito. Nenhum Organismo eleito poderá conceder uma patente, nem se recusar a concedê-la, antes de expirado esse prazo, salvo autorização expressa do requerente.
- 2) As modificações não devem ir além da exposição da invenção que consta do pedido internacional, tal como foi depositado, a não ser que a legislação nacional do Estado eleito o permita expressamente.
- 3) As modificações deverão ser conformes à legislação nacional do Estado eleito em relação a tudo o que não for previsto neste Tratado ou no Regulamento de Execução.
- 4) Se o Organismo eleito exigir uma tradução do pedido internacional, as modificações deverão ser feitas na língua da tradução.

E assim diz a casuística:

Se as particularidades do invento não estavam devidamente caracterizadas na primeira série de reivindicações e as várias alterações introduzidas, em fase recursal, não fugiram ao pecado da indefinição, correto é o ato que indeferiu o pedido de patentes. Tribunal Federal de Recursos, Apelação Cível 03026973 – Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Decisão: 22-05-85 n° 0053973.

Não existem óbices na sistemática da Lei 9.279/96 com relação às modificações no pedido da exclusiva depositado. Entretanto, essa constatação

²² JOVANÍ, C. S. El ámbito de proteccion de la patente. Valencia: Tirantlo Blanch, 202, p. 121-122.

esbarra-se em uma restrição – que as modificações sejam congruentes com o pedido inicial:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. (grifos nossos).

Essa regra encontra-se totalmente pacificada no INPI, subsequente ação civil pública movida pelo MPF:

Parecer Normativo do INPI:

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 – em 23 de maio de 2008 – Processo nº 52400.002284/03 –

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Alterações voluntárias do pedido de patente requeridas após o seu pedido de exame. Impossibilidade. Limite temporal. Inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96. Princípio da legalidade. Ao administrador público só lhes é permitido fazer o que a lei autoriza. Os atos praticados com base no entendimento fixado no Parecer Normativo então vigente são hígidos, e não podem, em respeito ao princípio da segurança jurídica serem revistos com base em nova interpretação de lei. As alterações voluntárias que objetivem corrigir erro material ou reduzir escopo de proteção inicialmente reivindicada não se submetem ao limite temporal estabelecido no artigo 32 da lei 9.279/96.

(...) Diante de todo exposto, concluímos que:

- 1) O artigo 32 da Lei 9.279/96 fixa na data em que for requerido o exame técnico do pedido de patente, o termo temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alterações no quadro reivindicatório, desde que se destinem (as alterações) esclarecer, ou melhor, definir o pedido, e se limitem à matéria inicialmente revelada.
- 2) As alterações voluntárias de que trata o artigo 32 da Lei 9.279/96, ainda que tempestivas, não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada;
- 3) As alterações voluntárias que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou ainda que busquem restringir a proteção inicialmente reivindicada não se submete ao limite temporal estabelecido no artigo 32, podendo ocorrer mesmo após a data do requerimento do exame técnico.

Assim, fixou-se o entendimento de que as emendas “não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada”, ou seja, o escopo das reivindicações não pode crescer por força da alteração. Já o artigo 50, III, lei

9.279/96 torna nula a patente que exceder o conteúdo do pedido originariamente depositado.

Deve ser considerada nula a patente que sofreu alteração do quadro reivindicatório, consistente em reivindicação única, transmutando-lhe o escopo da proteção após o requerimento de exame, para privilegiar característica que sequer havia sido aventada no quadro reivindicatório original. AC 2005.51.01.512657-9, Primeira Turma Especializada do TRF 2º Região, por unanimidade, 23 de fevereiro de 2010. Des. Maria Helena Cisne, DJ 12.03.2010.

Já o enunciado do artigo 41 da Lei 9.279/96 apregoa de modo claro que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

Note-se que a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e nenhuma outra.

As Diretrizes de exame do INPI de 2012 dizem que o relatório descritivo deve “revelar a invenção, tal como reivindicada, de modo que o problema técnico e sua solução possam ser entendidos, e estabelecer quaisquer efeitos vantajosos da invenção em relação ao estado da técnica relevante; ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado”.

Dessa premissa, Denis Barbosa²³ aponta as seguintes consequências:

(a) A existência de um *invento* será apurada quanto à tecnicidade do problema e da solução alvitada;

(b) A *novidade* da solução se apura em relação ao problema identificado: o invento é sempre relativo. A solução pode até ser conhecida, mas nova para aquele problema;

(c) O requisito de *aplicabilidade industrial* será apurado em face desse foco da patente; a solução resolve o problema ou, pelo menos, é concebível que o resolva, a luz das leis da natureza?

(d) A noção de *unidade de invenção* e seu correlato, conceito inventivo, serão determinados em função do problema identificado;

(e) As *reivindicações* apontarão para o problema descrito, e seus limites serão com ele confrontados;

²³ BARBOSA, Denis Borges. Parecer – Direito de patentes, nulidade de patentes por falta de aplicabilidade industrial e atividade inventiva.

(f) Os exemplos, se houver, ilustrarão a forma pela qual o problema é resolvido, indicando a *tecnicidade* e a *realidade* da resolução;

(g) A apuração da *atividade inventiva* deverá levar em conta (independentemente da ênfase do método seguido) a relação entre a solução alvitada e o problema ao qual se mira;

(h) A suficiência da descrição dos inventos contidos na patente será apurada em face do problema a ser resolvido.

A indicação do problema-solução é que se apura objetivamente a validade de um pedido de patente e do privilégio que dele resultar.

Em outras palavras: a partir do método de análise, deve o perito avaliar qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida, isto é, a diferença da solução oferecida pelo invento reivindicado, em relação aos elementos relevantes do estado da técnica.

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

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.

Portanto, não incidindo em uma das hipóteses elencadas acima, a patente da tecnologia INTACTA RR2PRO no país estará fulminada de nulidade.

4. Patentes concedidas da tecnologia Intacta RR2-PRO no Brasil e suas consequências.

Segundo nosso sistema legal, o nosso sistema constitucional, a propriedade intelectual tem um fim. Ela não é um valor em si próprio. Ela não está protegida simplesmente como uma propriedade. Ela é uma propriedade que para um fim determinado. E o fim que lá está indicado é o de propiciar o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país, do Brasil, não da humanidade, nem da comunidade dos povos e, seguramente, não dos titulares das patentes.

Denis Borges Barbosa

Patente - documento	Objeto da Reivindicação	Validade
PI 0016460-7	Sequência de DNA de promotor quimérico, constructos de DNA, método de expressar uma sequência de DNA estrutural em uma planta e método de controlar ervas daninhas.	02/10/2022
PI0610654-4	Ocorrência de soja MON 8978 e métodos para detecção da mesma. Produtos primários da soja e método para controlar ervas daninhas	28/03/2026

Um estudo realizado em 2014 sobre as patentes da tecnologia RR2 concedidas e as que aguardam concessão perante o órgão administrativo – INPI²⁴ analisa, entre outros assuntos, o objeto de proteção, os objetivos da invenção e os atores que podem ser atingidos pelo alcance da proteção da tecnologia RR2.

O estudo foi devidamente revisado até a presente data em que se escreve este estudo sendo que dos seis documentos relativos à tecnologia Intacta-RR2PRO - duas patentes foram concedidas; duas aguardam exame técnico; uma foi arquivada e outra extinta em 2010²⁵.

Assim, vejamos:

No presente estudo analisaremos três pedidos de patentes depositados no Brasil, sendo que a patente PI0610654-4 e a PI0016460-7 foram concedidas,

²⁴ LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

²⁵ Patentes concedidas: PI0610654-4, PI0016460-7, PI0610088-0 e PI0610088-2 aguardando exame técnico, PI060651-1 arquivada e PI1100008-2 patente extinta.

e a PI0820373-3, aguarda exame técnico, vez que apenas os três documentos são capazes de proteger a tecnologia envolvida na produção da soja INTACTA RR2PRO.

A PI 0610654-4 e a PI0820373-3, além de reivindicar a planta e parte da planta, como a semente, como produto final do objeto das reivindicações dos referidos pedidos de patentes – ainda reivindica a proteção para o que nos referidos documentos é denominado de produtos “derivados” ou “commodities”.

A avaliação técnica quanto a tais documentos diz que em ambos os documentos é reivindicada a proteção para as commodities oriundas dos grãos que foram gerados a partir das sementes de soja transgênicas.

Da mesma forma, tais documentos reivindicam proteção para a planta ou parte da planta, bem como ao uso do herbicida glifosato e de inseticidas para combater a praga de insetos lepidópteros (lagartas) nas referidas sementes contendo os eventos MON89788 e MON87701 respectivamente²⁶.

Nota-se que nenhum dos documentos destacados protege os dois eventos em conjunto – a soja MON89788 x MON87701, em uma única patente.

Imagina-se que isso possa ser estratégia da Monsanto objetivando aliar algum desses dois eventos protegidos individualmente com outros, como por exemplo, a MON87701 para ser aplicada em outros grãos como milho, canola, e outros.

PI0016460-7 – Patente concedida:

Objeto de proteção: sequenciamento genético para o promotor plasmodial FMV-EF1 e o plasmídeo contendo o referido promotor. Reivindica um método para controlar ervas daninha em plantas transformadas com o constructo de DNA protegido nas reivindicações anteriores, na qual é aplicada à planta de colheita uma quantidade suficiente de glifosato.

Objetivos da tecnologia: Obtenção de constructos de DNA de promotores EF1 como moléculas quiméricas de fusão com moléculas de DNA caulimovírus tendo atividade promotora em plantas, suficientemente ativa em

²⁶ Trecho do Parecer solicitado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, Denis Borges Barbosa e Charlene de Ávila, 2014.

outras espécies de plantas, tais como algodão, tomate, canola, soja e girassol, que, quando utilizado para controlar a expressão de um gene de tolerância ao glifosato, tais como área: CP4, a planta tolera a aplicação do glifosato.

Quem pode ser atingido pela tecnologia: essa patente não protege o referido promotor se empregado para proteger o vegetal contra infestação por insetos lepidópteros, logo, não alcança a soja INTACTA RR2 PRO, mas apenas a soja MON89788. Da mesma forma, como objeto da patente diz respeito ao “produto aparelho” que é um dos elementos utilizados para a construção do objeto transgênico, no caso, para atribuir características especiais à semente que está sendo construída, a proteção que é conferida é ao elemento promotor em si, mas não à semente que o contém.

Portanto, o terceiro atingido pelo alcance dessa patente é o laboratório que construir sementes contendo o referido promotor, e eventualmente o agricultor, mas não quem utilizar do resultado do cultivo do produto final resultante do cultivo da referida semente, já que a tecnologia protegida nessa patente somente é ativada por ocasião do cultivo da semente²⁷.

Tal patente, em vigor e que esta sob judice para efeito de nulidade, aplica-se a apenas dois ciclos de utilização da tecnologia reivindicada:

► A fase em que as novas sementes são fabricadas para posterior distribuição e plantio;

► Eventualmente a referida patente também atinge o agricultor, como mencionado acima, uma vez que também é reivindicado (...) “um método para controlar ervas daninhas” empregado em planta transformada com o constructo de DNA protegido nas reivindicações anteriores, na qual é aplicada à planta de colheita uma quantidade suficiente de glifosato.

No entanto, lembramos que mesmo supondo-se, meramente para efeitos de discussão, que tal patente fosse válida, assim mesmo ela não reivindica direitos sobre a etapa subsequente da circulação e processamento do resultado do plantio²⁸.

²⁷LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

²⁸Trecho do Parecer solicitado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, Denis Borges Barbosa e Charlene de Ávila, 2014.

Em outras palavras, as reivindicações abrangem atividades que são desempenhadas em fases anteriores às atividades de secagem. Assim, o fato gerador do direito de excluir não ocorrerá na atividade posterior ao plantio e colheita.

Uma vez ocorrido o fato gerador do direito de excluir, a exclusão se dá não somente quanto à produção, ou ao uso do processo, mas também quanto à colocação à venda, a venda ou importação do produto patenteado, ou do produto diretamente fruto do processo patenteado.

Há, porém um limite a esse poder de exclusão. Uma vez que o objeto restrito pela patente seja utilizado, circulado ou comercializado com autorização do titular, o poder de exclusão se exaure – desaparece. É o que se denomina exaustão de direitos do artigo 43 da lei 9.279/96.

Assim, uma vez vendida à semente ao plantador, com autorização do titular, qualquer outro ato posterior, relativo ao produto que fora patenteado, ou que fora fruto de processo patenteado, foge do controle do titular do privilégio.

Considera-se desses fatos narrados que:

- ▶ se o fato gerador da exclusão não é o processo de secagem ou outra atividade posterior;
- ▶ se o adquirente de grão o houve numa operação de venda autorizada pelo titular;
- ▶ se o produto não seja utilizado para multiplicação (assexuada) ou reprodução (sexuada) comercial, posterior à aquisição, cumulativamente, então não há violação de patente.

O referido direito se caracteriza pela exclusividade sobre o “produto gene” e as demais ferramentas biotecnológicas (plasmídeos, vetores, etc.) empregadas na produção da semente transgênica, mas não sobre o grão que não for utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva.

Há uma intensa discussão nos tribunais²⁹, especialmente os gaúchos, quanto à aplicação ou não do direito de replantio em face da patente já extinta

²⁹ Essa não é a primeira vez que os produtores rurais de Mato Grosso questionam a conduta da Monsanto. Em 2012, a Aprosoja identificou que a multinacional estava cobrando por uma patente

RR1 da Monsanto. No momento em que se escreve este trabalho, não se pode, de forma alguma, determinar o prognóstico de tais decisões. Porém subscrevemos Parecer juntado no Processo Coletivo promovido por Sindicatos Rurais Gaúchos, defendendo a inaplicabilidade, seja por infringência aos requisitos de patenteabilidade, como pela exclusiva aplicação da Lei de Cultivares 9.456/97.

PI0610654-4 - Patente concedida.

Objeto de proteção: uma sequência de ácido nucléico compreendendo as SEQ. ID: 1 e SEQ. I: D2³⁰ (Pequenos polinucleotídeos que servem de base para a obtenção da molécula de DNA exógena que ocasiona o evento MON89788. Outra reivindicação incide em uma planta ou parte desta, contendo o evento MON89788, que compreende a sequência do gene cp4 epsps que confere resistência ao glifosato.

Reivindicam-se também os produtos primários obtidos a partir da planta de soja ou parte desta, o alimento, molécula iniciadora do polinucleotídeo de DNA e um kit de detecção para o evento MON89788.

Métodos de produzir uma planta contendo o evento MON89788; de detecção do evento MON89788 e de controle de ervas daninhas.

Objetivos da tecnologia: proteção para o evento MON89788.

a) sequência que protegem o evento MON89788, cuja soja recebe o mesmo nome, MON89788;

b) reivindicação de uma planta de soja ou parte desta que contem o evento MON89788, compreendendo a sequência do gene cp4 epsps que confere resistência ao glifosato;

que estava vencida havia dois anos. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) e outros 47 sindicatos alegaram, na Justiça, que o direito de cobrança pela propriedade intelectual da tecnologia Roundup Ready (RR) estava vencido desde 1º de setembro de 2010, o que a tornava de domínio público.

Após decisões judiciais favoráveis à Famato e aos sindicatos, a Monsanto suspendeu a cobrança de *royalties*, beneficiando produtores rurais de todos os estados brasileiros. Os produtores tinham a receber, na época, cerca de R\$ 1 bilhão por safra pelos *royalties* pagos indevidamente. Agroanalysis – Revista do agronegócio da FGV. Vide: <http://www.agroanalysis.com.br/7/2018/conteudo-especial/aprosoja-guardiao-das-aguas>. Acesso em julho de 2018.

³⁰Estas sequências estão presentes em mais de 100 organismos diferentes, que tiveram seus genomas estudados. LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

c) Produtos primários (commodities) e alimentos obtidos a partir da planta de soja ou parte desta.

Quem pode ser atingido pela tecnologia:

Os agricultores que utilizarem da soja (MON89788) com objetivo de germinação, em procedimentos agrícolas que empregam a aplicação do glifosato³¹.

Os laboratórios que reproduzirem a tecnologia o todo ou em parte, sem autorização do titular;

Os agricultores que utilizarem da soja (MON89788) com objetivo de germinação, em procedimentos agrícolas que empregam a aplicação do glifosato³², independentemente de qual o fornecedor deste insumo.

Entretanto tal tipo de reivindicação esbarra-se no impedimento de interesse público do enunciado do artigo 18, III da lei 9.279/96 e, mesmo se tratar de tecnologias transgênicas, seriam altamente questionáveis³³.

³¹LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

³²LIMA CABRAL, Leila da Luz. idem Ibidem, 2014.

³³ Segundo o art. 18 (III) da LPI, não são patenteáveis “o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta”. Com relação aos microorganismos transgênicos, o parágrafo único do art. 18 (III) da LPI define que “Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”. De acordo com essa definição, o termo microorganismo transgênico abrange microorganismos (vide item 5) que são obtidos a partir de qualquer técnica que tenha por consequência a alteração da composição genética, não alcançável pela espécie em condições naturais, por interferência humana direta. Essa definição não se limita aos microorganismos que tiveram inseridos genes exógenos e/ou de outros organismos. Para o exame de reivindicações de microorganismos transgênicos, inicialmente deve ser verificado se na descrição do pedido o termo “microorganismo” abrange células animais e vegetais, o que não é passível de proteção, já que o todo ou parte de plantas e animais, ainda que transgênicos, não é patenteável. Nesses casos, a matéria reivindicada deve ser limitada de forma a englobar apenas os microorganismos transgênicos passíveis de proteção. Além disso, a intervenção humana deve estar clara para que seja possível avaliar se, de fato, trata-se de um microorganismo que expressa uma característica

A patente (de processo e de produto) que é o caso da PI0016460-7 reivindica métodos de produção de produtos primários derivados da soja (alimento, farinha, flocos e óleo) e a patente PI 6610654-4 reivindica o produto - as partes das plantas, a planta integral, até o produto derivado como óleo, farinha e farelo, estão todas, sem exceção, no estado de técnica, não há novidade.

A questão é simples: Basta que a criação, para ser objeto de uma proteção exclusiva pelos sistemas da propriedade intelectual, seja nova? A noção de novo, neste caso, é simplesmente aquilo que a sociedade ainda não tinha acesso. O pressuposto desta obra é que, em cada modalidade dessas exclusivas, uma exigência de fundo constitucional se impõe, para exigir, como um elemento objetivo da criação, um aporte à sociedade de algo mais do que o simplesmente novo. Numa destilação ainda mais incisiva do problema, a pergunta é: O direito exclusivo que se atribui ao criador – ou àquele que deriva seu título do criador, por cessão ou operação da lei – é proporcional ao acesso obtido pela sociedade? Há uma correlação razoável entre os benefícios que o criador obtém do sistema jurídico pela criação que fez em face daquilo que todos os demais têm de benefício? Como se percebe, toda a questão pressupõe que a proteção exclusiva (a patente, a marca, o direito autoral, etc.) seja devida ao criador como uma retribuição por benefício causado à sociedade. Se uma patente fosse dada como um dever absoluto e incondicionado do Estado, correlativo a um poder absoluto do criador de se ver protegido independentemente da sociedade na qual o direito vige, a proporcionalidade seria uma categoria impertinente³⁴.

Os “métodos” reivindicados nas patentes PI 0016460-7 e PI 6610654-4, além de não serem novos e não possuírem um passo inventivo, não se caracterizam como “invenções”, pois nada de novo foi criado ou inventado – (aquele que se arroga inventor, na verdade, não é inventor, porque não inventou a forma física do material genético e nem a função dos elementos utilizados para o processo)”. Em outras palavras, o direito brasileiro, exige que a solução seja nova em face ao estado da técnica, e que essa novidade resulte em uma contribuição mínima compatível com a concessão do privilégio:

normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Denominações como “transgênico”, “mutante” ou “variante” não são suficientes para aferir a patenteabilidade do microrganismo, já que existe a possibilidade do microrganismo, mesmo dito como sendo “transgênico”, “mutante” ou “variante”, ocorrer de forma natural ou ser indistinguível do natural e, portanto não constituir uma invenção segundo o art. 10 (IX) da LPI.

³⁴BARBOSA, Denis Borges in BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco. O contributo mínimo na propriedade intelectual. Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2010.

Uma ação para dar execução a patente e aos contratos a elas relacionados envolve interesse público, bem como interesses das partes adversas. (...) A posse e afirmação dos direitos patentários são questões de grande importância para o público (...) Uma patente, pela sua própria natureza, é sujeita ao interesse público. Como reconhecido pela Constituição, a patente é um privilégio especial que visa o fim público de promoção do progresso das ciências artes útil. Ao mesmo tempo, uma patente é uma exceção à regra geral contra monopólios, assim como uma exceção ao direito de acesso ao mercado livre e aberto. Por isso as profundas consequências econômicas e sociais da patente dão ao público um interesse prevalente em assegurar que monopólios patentários sejam gerados em situações livres de fraudes ou de quaisquer condutas questionáveis, e que tais monopólios sejam mantidos dentro de sua extensão legítima. Precision Instrument Mfg. Co. V. Automotive Co. 324 U.S 806 (1945).³⁵

5. Outros vícios que fulminam de nulidade as patentes Intacta RR2PRO:

A segunda geração da soja tolerante ao glifosato marca Intacta RR2PRO, é na verdade um produto combinado com dois eventos de transferência: a soja MON 87701 resistente a insetos e a soja MON 89788 tolerante ao glifosato.

Particularmente, a planta de soja contendo o evento MON 89788 trata-se de uma variedade de soja que foi obtida pela inserção do já conhecido gene *cp4epsps* no plasmídeo PV-GMGOX20 (já descritos nos documentos de patentes PP1100006; PP 1100007 E PP 1100008, pipelines).

Utilizando as próprias assertivas da Monsanto “a única diferença entre a soja contendo o evento MON 89788 e a soja comum, é a expressão da proteína *cp4epsps* que confere resistência ao glifosato³⁶”.

³⁵ FABER, Robert C. Landis on Mechanics of patent claim drafting.

³⁶ Segundo declarações feitas pela própria Monsanto em paper produzido pela empresa e encaminhado à U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs Biopesticides and Pollution Prevention Division em Setembro de 2010, para a obtenção do Registro da Soja RR2 como Biopesticida, o evento de soja MON 89788 é produzido com a mesma proteína CP4 EPSPS que a soja Roundup Ready 40-3-2.

As mesmas declarações também foram prestadas perante EFSA – European Food Safety Authority, através do documento “Glyphosate-tolerant GM soybean MON89788 for food and

A PI0016460-7 que reivindica um método para controlar ervas daninha em plantas transformadas com o constructo de DNA protegido nas reivindicações anteriores, na qual é aplicada à planta de colheita uma quantidade suficiente de glifosato é um contra direito porque além de não serem novas e inventivas, não caracterizam uma invenção, pois nada de novo foi criado e/ou inventado.

Oras, é claro e evidente que essas reivindicações tentam em vão proteger uma técnica desenvolvida pela Monsanto, à época da criação da tecnologia RR1, já extinta.

Assim, da mesma forma que a RR1, a soja MON89788 – RR2, também incorpora a sequência codificante *cp4 epsps* derivada da bactéria comum do solo *Agrobacterium sp* estirpe cp4, dentro do genoma da soja.

A soja MON 89788 é substancialmente equivalente à soja tradicional, exceto à sua tolerância ao glifosato, que é uma característica de interesse agronômico.

No entanto, essa característica é a mesma obtida pelos mesmos métodos já conhecidos do estado da técnica, o que torna altamente questionável a proteção patentária para tal característica.

As patentes, ora em estudo estão eivadas de vícios que deveriam ter levado ao indeferimento da exclusiva pelo órgão administrativo, ou pela nulidade da concessão na seara judicial, de ofício, principalmente no que tange a ocultação das vantagens do invento em face ao estado da técnica e sua novidade.

Além disso, suas reivindicações esbarram no impedimento de interesse público do enunciado do artigo 18, III da lei 9.279/96³⁷.

feed uses, import and processing", na União Européia – Question No EFSA-Q-2006-182, concluído em 02/07/2008.

³⁷ O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (regra 5) indica ser um dado comum aos sistemas jurídicos nacionais – que o relatório descritivo deva: III- divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e expor os efeitos vantajosos da invenção, caso haja, em relação à técnica anterior.

Tal detalhamento do requisito de suficiência descritiva, que não está explicitada no artigo 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.

Vejamos como exemplo as reivindicações das PI0610654-4 e PI0820373-3 que não são objetos da Ação de nulidade mencionada, mas deveriam entrar no rol das patentes completamente viciadas quanto à forma e ilegais pelo nosso direito pátrio:

Segundo reivindicações destas patentes que foram deferidas pelo INPI que de forma aviltante solapou a legislação de propriedade intelectual requereu-se a proteção os produtos primários, tais como farinha, flocos e óleo obtidos a partir da MON 89788 ou parte dela; o alimento produzido com a planta de soja ou parte desta, os métodos de produzir uma planta contendo o evento 89788.

Em ambos os documentos é reivindicada a proteção para as commodities oriundas dos grãos que foram gerados a partir das sementes de soja transgênicas. Da mesma forma, tais documentos reivindicam proteção para a planta ou parte de planta, bem como ao uso do herbicida glifosato e de inseticidas para combater a praga de insetos lepidópteros (lagartas), nas referidas sementes contendo os eventos MON89788 e MON87701, respectivamente.

Assim, a regra geral é que não cabe mais de uma reivindicação principal do mesmo gênero numa patente. Assim, duas reivindicações do mesmo gênero que se reiteram, ainda que em parte, *ou* ferirão o princípio da *consistência* da patente, do qual a unidade é um corolário; ou estarão numa das exceções da regra de não duplicação, por exemplo, reivindique múltiplos produtos relacionados entre si, como plugues e tomadas³⁸.

É evidente que não se pode encontrar para essas reivindicações, nenhum problema técnico para soluções técnicas, podendo afirmar que não há invenção neste conjunto de reivindicações. Ou seja, houve a engenharia genética, mas não houve a criação de uma nova tecnologia, um novo produto ou dispositivo.

E sob os comandos legais, essas patentes concedidas pelo INPI deveriam ser consideradas nulas por afrontar os artigos, 8, 11, 13, 22, 24 e 18, III e parágrafo único da lei 9.279/96.

³⁸ BARBOSA, Denis Borges. Parecer – Direito de patentes, nulidade de patentes por falta de aplicabilidade industrial e atividade inventiva.

Em síntese: Na legislação brasileira de propriedade intelectual clássica encontramos algumas situações limítrofes:

Situações de natureza declaratória sujeita a condicionante prevista no artigo 10, IX, que não reconhece nessas criações uma atividade inventiva enquanto não representem uma solução técnica para problemas utilitários técnicos. Prevista como condicionante os requisitos objetivos de patenteabilidade – assim, “o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”, não serão consideradas invenções, e

Situações de natureza proibitiva prevista no artigo 18, III, devido a questões de políticas públicas- assim, “o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam meras descobertas”.

Mesmo com a inserção de um microrganismo (que pressupõe atividade humana), em uma planta, (esse material genético que é *parte* dela), ou a inserção de um microrganismo em uma semente, o patenteamento dessas tecnologias poderá ser questionável, isto porque a intervenção humana não é requisito objetivo de patenteabilidade e, sim de apropriação.

Por fim, destacamos que há Lei Especial de Proteção de Cultivares que trata, com exclusividade (art. 2º, da Lei 9.456/97), da propriedade intelectual relativa às obtenções vegetais. Daí não existir espaço para aplicação de patentes sob pena de ingerência e dupla cobrança.

Entretanto, existe uma conduta perversa por parte da Monsanto que utiliza mecanismos no qual as empresas obtentoras licenciadas, dependentes que são da biotecnologia, assinem contrato de licenciamento de utilização de uma biotecnologia ativa compelindo-as a obstaculizar o desenvolvimento em pesquisas de melhoramento genético (germoplasma) com a biotecnologia expirada.

Através desse mecanismo há a extinção do desenvolvimento de pesquisas sobre cultivares que não tenham biotecnologia ativa como forma de controle e domínio de mercado:

Assim, para serem licenciadas, por exemplo, da Intacta RR2 PRO, são "levadas" a deixar as pesquisas para o desenvolvimento de cultivares que levam a RR1, cuja patente já se encontra expirada, ou mesmo a semente convencional. E o fazem em razão de um suposto "incentivo" concedido justamente para a utilização da biotecnologia com patente ativa (breeding incentive), tornando, desse modo, cada dia mais "obsoleto" o material no qual é introgrida a biotecnologia com a patente expirada, o que leva ao consequente domínio da Intacta RR2 PRO, onde estão os melhores materiais genéticos (mais produtivas e melhor adaptadas a cada região). Sabe-se que essa conduta iniciou a partir da implementação e desenvolvimento comercial das sementes transgênicas. Tanto que já com os acordos de licenciamento e quitação geral firmados com os multiplicadores e produtores por ocasião da expiração da patente da RR1, forçou-se a utilização da Intacta RR2 Pro. Isto ocorreu, e ocorre, por toda obviedade, a fim de impedir que as obtentoras, dependentes que são da tecnologia das Representadas, trabalhem sem biotecnologia (semente convencional) ou com biotecnologias com a patente já expirada. Tal "mecanismo", concessa máxima vênia, perverso, faz com que o material (germoplasma) mais desenvolvido tenha apenas a biotecnologia com patente ativa, enquanto que os mais obsoletos são utilizados para as biotecnologias com patente expirada ou sem biotecnologia (semente convencional), levando ao domínio de mercado. Portanto, é a partir daí, via obtentores que se inicia o "mecanismo" de famigerado controle, via "cláusulas de incentivo" (breeding incentive), que se tenta afirmar "pró-competitivas". Somam-se a este os programas de "fidelidade" concedidos aos multiplicadores (programas de descontos não lineares), também extremamente dependentes da biotecnologia, tais como o CONFIDENCIAL. Esse foi e continua sendo o grande mecanismo de controle utilizado e os efeitos práticos dessa absurda conduta anticoncorrencial é sentida pelos produtores de soja e de algodão que, hoje, têm enorme dificuldade de encontrarem cultivares com pesquisas sendo desenvolvidas com a biotecnologia que já tenham sua patente expirada. Aliás, o mesmo que ocorreu, e continua a ocorrer, com a semente convencional. Atualmente, como veremos adiante, só há pesquisa sendo feita com a Intacta RR2 PRO, cuja patente está em vigor, não obstante esteja, igualmente, sendo questionada pela APROSOJA Brasil em Cuiabá/MT³⁹.

³⁹Vide: https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.pp

O que nos leva a concluir existir indícios suficientes de domínio de mercado e abuso dos direitos de propriedade intelectual dos titulares da tecnologia RR2PRO culminado em práticas que limitam de maneira injustificável os agricultores, as pesquisas e ao mercado, bem como a inobservância do princípio da legalidade do órgão competente em concessão de patentes – INPI.

De acordo com o saudoso mestre Denis Borges Barbosa⁴⁰:

(...) identifica-se o abuso do sistema de patentes- quando o titular excede os limites de seu direito- do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos os casos há abuso.

O **abuso** pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. **Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade parâmetros de uso que não excedam o estritamente ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.**

Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a necessário para sua finalidade imediata, qual seja o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. **"Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso".** (grifos nossos).

Além do expressivo abuso de posição dominante da titular da exclusiva, essa conduta anticoncorrencial tem por finalidade impedir que outras empresas de biotecnologia possam desenvolver novos produtos a partir daquela matriz, eis que não se sabe, ao certo, o que compõe a patente em que está sendo cobrado o royalty.

Da mesma forma, fica muito difícil para os licenciados acompanharem a expiração da patente, exatamente como aconteceu com a tecnologia RR1, acabando por obrigá-los a ingressar em juízo e a investir vultosos recursos com escritórios patentários, a fim de se descobrir o conteúdo do objeto patentado.

⁴⁰ BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p.275.

É extremamente importante que o INPI, na concessão de uma patente, esteja comprometido com os efeitos do seu ato vinculado, de forma a garantir a segurança jurídica necessária às relações jurídicas e comerciais que são estabelecidas a partir da concessão.

Entretanto, é perfeitamente factível (e não raro) que uma patente seja nula posteriormente, pelo próprio INPI pelo fato de o objeto patenteado não possuir novidade e/ou atividade inventiva ou mesmo por insuficiência descritiva, entre outros motivos.

De toda forma, a manifestação do INPI, que, concedeu a patente, objeto da demanda judicial, mas, após examinar os argumentos do autor, considerou a patente nula de pleno direito, traz, minimamente, para sermos conservadores, um indício da nulidade da exclusiva patentária.

Mediante ao fato da possível mudança de posição do órgão competente – INPI sobre a patente sob judice, quais seriam os efeitos?

A patente tem *presunção de validade*, mas *presunção juris tantum*:

Sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à autora provar que a concessão da patente contrariou as disposições da LPI, o que não ocorreu no caso em tela. Diante de provas carreadas aos autos de que a invenção já estava contida no estado da técnica na data do depósito, o técnico do INPI, melhor do que ninguém tem condições de fazer tal avaliação - e é sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente - funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma técnica desprovida de qualquer interesse particular. “TRF-2: EIAAC na AC - 308109, Primeira Seção, Des. Liliane Roriz, Decisão: 23/02/2006”.

Relembrando os ensinamentos do saudoso mestre Denis Borges Barbosa “vinte anos de monopólio só podem ser dados para quem faz o *mínimo de contribuição*. Tem de haver proporcionalidade”.

Além dos princípios da proporcionalidade e da legalidade existe por parte do órgão expedidor o dever de respeitar algumas exigências legais e os requisitos substantivos de patenteabilidade das invenções.

O primeiro requisito é o imperativo de que haja invento, isto é, uma solução técnica para problemas técnicos:

Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o problema técnico a ser resolvida, 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.

O segundo requisito diz respeito à novidade cuja apuração é fácil e isenta de dúvidas, ou seja, ou há uma fonte anterior única na qual a invenção é completa e descrita suficientemente, ou não, e assim, constata-se a presença do requisito:

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. Aluísio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

Em seguida, diz respeito à exigência de que a solução técnica não seja óbvia para um técnico no assunto:

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.

A quarta exigência é de que não haja uma proibição frontal e incondicional de patenteamento da solução técnica, como é o caso dos enunciados dos artigos 18 e 10 IX da Lei 9.279/96.

Outra exigência diz respeito à unidade do invento – o pedido de patente ou patente necessariamente deverá ter conteúdo indivisível, isto é, uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal.

A sexta exigência é de que os documentos de patente exponham a solução técnica de tal forma que um técnico da arte possa reproduzir o invento.

A última exigência de patenteabilidade é a de utilidade ou aplicabilidade industrial:

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 da natureza ou pelo fato de as forças da natureza utilizadas forem incontroláveis.

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 a 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 uma 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 área.

Repetibilidade. 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 acaso⁴¹.

Considerações finais

Por todo exposto no presente estudo consideramos que:

⁴¹ HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. Patent law: handbook on European and German patent law: Reemers Publishing, Munchen, 2014, p. 210-211.

É absolutamente claro em nossa legislação de propriedade intelectual em não admitir a concessão de patentes se o título não corresponder ao seu verdadeiro objeto, pressuposto que fulmina a patente de nulidade.

Assim sendo, declarada a nulidade seus efeitos retroage a data do depósito da exclusiva e por consequência retira a conduta lícita do titular, uma vez que sua conduta antecedente de levar a registro tecnologia que não possuía nenhuma novidade ou um contributo mínimo, criam um registro equivocado e sem substância jurídica.

O titular ao requerer e obter o registro da tecnologia, sem natureza inventiva, assumiu o risco de tê-la questionada e anulada posteriormente.

Mas, o âmago da questão não está somente na conduta do titular da exclusiva baseada em registro concedido equivocadamente pelo INPI, mas também na falta de diligência destinada a verificação das anterioridades da tecnologia, cuja existência retiraria a inventividade, requisito substancial imprescindível à concessão do registro no órgão competente.

Lembremos, ainda, que a configuração do exercício regular de um direito pressupõe logicamente a existência do direito exercido, e que o ato cuja nulidade possui efeitos *ex tunc*, desde o depósito do pedido, não gera direito algum para o titular da tecnologia, isto é, a nulidade fulmina os efeitos posteriores e pretéritos da patente de invenção.

Declarada nulidade da exclusiva, (pois esse é o efeito de um pleito que indique nulidade) o efeito da declaração é absoluto: “a patente cessa sua aparência de validade em favor de todos desde o momento do início de seus efeitos aparentes”. Ela se torna nenhuma⁴².

Ademais, a patente PI 0016460-7 guarda inúmeras semelhanças com o objeto de outras patentes já concedidas e em domínio público, como exemplo a PI 100008-2 relativa à RR1 extinta desde 2010, revelando-se em um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do estado de técnica.

Fato esse que, o INPI desatendeu as exigências legais para as reivindicações, aceitando e chancelando a descrição genérica da exclusiva.

⁴² BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais, 2012, p. 387.

Se as reivindicações formuladas no pedido de patente já se encontravam no estado de técnica quando da data do seu depósito deve a patente ser anulada em virtude de contrariar os pressupostos da patenteabilidade, ou seja, ser um invento para efeitos do artigo 10, ter a novidade definida pelo artigo 11, ter atividade inventiva ou ato inventivo definido pelos artigos 13 e 14, satisfazer a aplicabilidade industrial do artigo 15, continuar unitário segundo artigo 22 e, por fim, satisfazer os requisitos do artigo 24.

Devemos atentar que de acordo com artigo 47 da lei 9.279/96, poderá ser nula uma ou mais reivindicações, sem que uma não afeta as demais. Assim sendo, a nulidade segundo a nossa legislação pátria pode ser total ou parcial, que pode incidir sobre todos os pontos característicos da invenção ou sobre alguns deles, como exemplo pontos da exclusiva que já se encontram em domínio público, portanto, não suscetíveis de privilégio.

Cremos que este não seja o caso da patente PI 0016460-7, vez que o próprio INPI através de seu Parecer constatou as seguintes violações: ausência de atividade inventiva – violação dos artigos 8º e 13º da lei 9.279/96; insuficiência descritiva, ausência de caracterização e fundamentação clara e completa das reivindicações – violação dos artigos 24 e 25 da lei 9.279/96; adição de matéria nova – violação dos artigos 32 a 50, inciso III.

Portanto, neste caso, as causas que deram origem a nulidade da patente:

- a) **Quanto ao objeto**: versar sobre matéria excluída do campo de patenteabilidade em nosso direito pátrio; e objetos que se encontram em domínio público;
- b) **Quanto ao mérito**: por carência dos requisitos substanciais de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial;
- c) **Quanto à forma**: descrição insuficiente, ausência de caracterização e fundamentação clara e completa das reivindicações e adição de matéria nova.

Assim, a afirmação de invalidade do registro pelo órgão, que segundo lei pátria, é competente, no plano administrativo, reconhece que a patente PI 0016460-7, não encontra respaldo de validade necessária.

Pela presunção do princípio da validade dos atos administrativos, uma patente presume-se válida: quem alega sua nulidade tem o ônus de prova-la.

Não, neste caso em específico, uma vez que o INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos, ao ser citado na ação coletiva, reverteu sua posição e entendeu nula a patente PI 0016460-7 que antes deferira.

E, repisem-se, muito embora as PI0610654-4 e PI0820373-3 não serem objetos da Ação de nulidade mencionada deveriam entrar no rol das patentes completamente viciadas de ilegalidades que vão de encontro com o nosso direito pátrio.

Quanto a patente objeto da Ação Coletiva, a PI 0016460-7, entendemos haver nulidade, vez que não tem, e nunca teve, qualquer substancia jurídica ou sindicabilidade.

Por ser uma patente um privilégio especial que visa o fim público de promoção do progresso e das artes úteis é lícito e justo que diante das profundas consequências econômicas e sociais da exclusiva, o público tem um interesse prevalente em assegurar que monopólios patentários sejam gerados em situações livres de fraudes ou de quaisquer condutas questionáveis, e que sejam mantidos dentro de sua extensão legítima.

Esse é o nosso entendimento.

REFERENCIAS

ÁVILA, Charlene de. Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil sobre os pedidos de patentes da “tecnologia” Intacta RR2 Pro. Onde esta de fato a inovação? Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição. Edição 08/2015, fev. 2015, ISSN Eletrônico 2316-8080, Aracaju.

ÁVILA, Charlene de. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos de proteção? Revista da ABPI, 118, mai/jun de 2012, p. 22.

ÁVILA, Charlene. Recentes precedentes da Comunidade Europeia em Propriedade Intelectual. Revista da ABPI, jan/fev., 2012, p.7.

BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual. Lúmen Juris, 2011, p. 407.

BARBOSA, Denis Borges; AVILA, Charlene de. Trecho do Parecer solicitado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, 2014.

BARBOSA, Denis Borges in BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco. O contributo mínimo na propriedade intelectual. Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p.275.

BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais, 2012, p. 387.

CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invencion*. Heliasta, 2001, p.537.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Repetibilidade: descrição e depósito nos pedidos de privilégios de inventos microbiológicos. Revista Forense, vol. 82 n 294 p 37 a 50 abr./jun. 1986.

FABER, Robert C. Landis on Mechanics of patent claim drafting.

GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Intelectual. Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lúmen Juris, 2010, p.599-600.

HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. Patent law: handbook on European and German patent law: Reemers Publishing, Munchen, 2014, p. 210-211.

HAEGHEN, Vander. Brevets d' invention marques et modèles. Bruxelas. Ferdinand Lacier, 1928, p. 297.

JOVANÍ, c. s. *El ámbito de protección de la patente*. Valencia: Tirantlo Blanch, 202, p. 121-122.

LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Revista dos Tribunais, 1983, p. 77-78.

POUILLET, Eugène. *Brevets d'invention Marchalet Billard*. Paris, 1899, p.440-450.