

UTILIDADE INDUSTRIAL: NÃO HÁ PATENTE QUANTO AOS ATOS QUE NÃO OCORREM SENÃO COM INTERVENÇÃO HUMANA

INDUSTRIAL UTILITY: NO PATENT AS TO ACTS NOT OCCUR BUT WITH HUMAN INTERVENTION

PROF^o. DR. DENIS BORGES BARBOSA

PUC/RJ

Segundo a Lei 9.279, a suscetibilidade 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. 9^o), 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.

Em qualquer tipo de indústria

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 requisito¹. Mas a questão é algo mais complexa do que essa simples aplicação às indústrias.

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.

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.

¹ 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. 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.

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 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 No sistema canadense, segundo VAVER, David. Intellectual Property Law. Second Edition. Ed. Irwin Law. Toronto, 2011, p. 357, a utilidade é um requisito essencial para o patenteamento: "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". 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 Industriali, Società Editrice, 1914, esse tipo de utilidade seria *qualitativa*. 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;

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*.

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 resultado⁷; só então esse invento será então avaliado quanto à novidade, inventividade e legalidade.

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 Já quanto à utilidade no sentido de credibilidade da solução, vide o nosso Parecer 4/2013. Encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_valcyte_30-01-2013.pdf.

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

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

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*.

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:

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”.

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.

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 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 atual função 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 patenteabilidade ¹¹:

“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” ¹².

“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”¹³.

“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”¹⁴”.

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 reprodutível), 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 tratada¹⁵.

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

12 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 discar 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.”

13 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;”

14 CORREA, Carlos María, 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.

15 “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

Repetibilidade de cunho não pessoal ou privada

Nesta decisão recém citada, a ênfase está na repetibilidade¹⁶: 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 caráter 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 5.¹⁷

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;

¹⁶ 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.

¹⁷ 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,

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*¹⁸, objetivo visado pelo art. 24¹⁹, 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.

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 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/clar_i_e_2_1.htm, visitado em 26/1/2015.

18 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 reproduzibilidade, 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, http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf.

19 Quanto à questão da repetibilidade e reproduzibilidade, 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.

Assim é que dissemos, em nosso Tratado²⁰:

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*²¹.

Este entendimento tem sido adotado e mantido pelo prática de exame do INPI²².

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 sequencias reiteradas de passos, visando fim determinado; mas também o serão as *coisas* (objetos tangíveis) que, produzidas, em escala industrial, importarem em resultados constantemente iguais.

²⁰ Tratado, vol. II, Cap. VI, [2] § 4. 1. - Aplicação industrial como repetibilidade.

²¹ Para uma posição em outro sentido, vide PIRES DE CARVALHO, op. cit., p. 305.

²² 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.

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.

Consequências da aplicação do art. 15

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 básico²³.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015

²³ 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.