

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Atividade inventiva: objetividade do exame

“É sem questão que não se deve dar privilégio exclusivo ao inventor de insignificante novidade, e simples alteração de forma nas obras das artes ordinárias, que não manifesta engenhosa combinação, ou labor difícil, nem produz um novo e fixo artigo de comércio, ou ramo de indústria, que antes não existia”. Visconde de Cayru, Observações Sobre a Franqueza da Indústria, e Estabelecimento de Fábricas no Brasil, Imprensa Régia, 1810.

Da importância da questão	3
<i>Atividade inventiva como requisito constitucional</i>	5
A definição do requisito em nossos textos anteriores	7
A construção da sensibilidade para o contributo mínimo	11
Cláusulas finalística em Propriedade Intelectual	14
A cláusula finalística brasileira e a noção de desenvolvimento	16
A equação de ponderação	19
Uma equação de direito estrito	21
A economia do contributo mínimo	22
Apuração de atividade inventiva e devido processo legal.....	25
Devido processo legal e procedimento patentário em geral.....	26
Devido processo legal e apuração de atividade inventiva.....	36
<i>A construção histórica do contributo mínimo</i>	38
Equivalência, construção e a casuística das “questões difíceis”	38
A casuística das dificuldades	39
Construção e invenção.....	40
A doutrina dos equivalentes	41

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Aporte mínimo, o demônio da casuística e as tentações da subjetividade.....	44
A generalização do requisito do contributo mínimo.....	46
A construção legal do contributo mínimo na lei americana.....	50
A universalização da solução americana.....	52
Atividade inventiva no Brasil.....	55
Do Código de 1945 até o de 1971.....	55
Quanto ao Código de 1971.....	58
<i>A atividade inventiva no Código em vigor.....</i>	<i>59</i>
<i>A metodologia para determinar a atividade inventiva.....</i>	<i>60</i>
A escolha de um método de análise.....	61
Primeiro passo: determinação do estado da técnica.....	65
Exclusão da novidade construtiva.....	67
Novidade como requisito e estado da técnica como campo de apuração de atividade inventiva.....	68
Momento de fixação do estado da técnica.....	69
Extensão de Setores a serem incluídos no exame do estado da técnica.....	70
Segundo passo: definição do quid novum como invento.....	70
Terceiro passo: determinando as diferenças.....	72
O homem que determina a existência de atividade inventiva.....	73
Técnico no assunto: indivíduo ou equipe?.....	77
Qual o ofício do homem de ofício?.....	79
O filtro constitucional do homem do ofício.....	79
O homem da arte como perito judicial.....	81
Quarto passo: determinando a não-obviedade.....	82
Dos métodos diretos de apuração do óbvio.....	84
O enfoque problema-solução.....	86
Os métodos indiciais de primeiro nível.....	87
Obvium desiderata.....	88
Progresso técnico relevante.....	89
O preconceito superado.....	90
Efeito surpreendente.....	91
Novidade do problema.....	91
Dispersão ou complexidade do estado da técnica.....	92
O sucesso comercial e outros índices similares.....	92
Questões subsidiárias.....	94

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Da nulidade por falta de atividade inventiva:	94
Da atividade inventiva em certos tipos de invento	96
Patente de nova aplicação.....	96
Patente de combinação	96
Invenção de seleção.....	97
Certificado de Adição.....	97
A SINDICABILIDADE DA ANÁLISE.....	97

Da importância da questão

Introduzido formalmente na legislação pátria pelo art. 8º do CPI/96 – Lei 9.279/96 – a atividade inventiva é um elemento crucial do sistema legal das patentes ¹.

Certos autores indicam mesmo que tal requisito constrói o núcleo de constitucionalidade do sistema de patentes; a história de sua latência antes da formulação em textos legais indica que tal hipótese tem verossimilhança.

Não obstante tal importância, a atividade inventiva é uma dos temas menos estudados na literatura jurídica brasileira ²; era certamente tempo de se empreender uma revisão do tema.

1 SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A comentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176; “The practitioner is confronted with the issue of obviousness or inventiveness more often than with any other single issue”.

2 Exatamente sobre o tema, no direito vigente, BARBOSA, Gustavo José Ferreira, A introdução no nosso ordenamento jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a concessão de uma patente de invenção. Revista Forense – vol. 339, Pág. 85 e seg. WOLFF, M. Thereza. Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia. Revista da ABPI. São Paulo: Editora ABPI, 1997, p. 25-28. RPI no. 26, janeiro-fevereiro; OLIVEIRA, Maurício Lopes. Reflexão Sobre a Atividade Inventiva. Revista da ABPI. Rio de Janeiro: Editora da ABPI, 1999, p. 23-27. RPI no.39, março-abril, LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes- Condições Legais de Obtenção e Nulidades. São Paulo:Manole, 2006, p. 67-70, DANNEMANN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 33-36, GARCIA, Balmes Vega. Contrafação de Patentes, LTr, 2005, pp. 28-41; LABRUNIE, Jacques, Requisitos Básicos para a Proteção das Criações Industriais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 116-119. MULLER, Ana Cristina Almeida. Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações. Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003, com pequenas notas em SOARES, J. C. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 39-40, PHILIPP, Fernando

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

É o que se faz neste estudo. Mais do que em qualquer trabalho anterior, coube aqui fazer uma análise minuciosa da literatura ³, cobrindo os últimos 157 anos da evolução do tema, para entender por que surge esse requisito no sistema como o

Eid. Patente de Invenção. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 8-10; DIAFÉRIA, Adriana, Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses Difusos - O Direito ao Progresso Econômico, Científico e Tecnológico, *Lumen Juris*, 2005; BARROS, Carla Eugênia Caldas, Manual de Direito da Propriedade Intelectual, Ed. Evocati, 2007. MARINHO, Maria Edelvacy Pinto, O Regime De Propriedade Intelectual: a inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, Dissertação apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, 2005 e, numa visão econômica, BARBOSA, A. L. Figueira. Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1999, P. 60-61.

3 Além dos autores citados na nota anterior, ASCARELLI, Tullio. Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali-Instituzioni di Diritto Industriale. Milão: A. Giuffrè, 1960, p. 548-549; AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169-184; BERTRAND, André. Marques et Brevets Dessins et Modèles. Paris: Delmas, 1995, p. 118-125; BOSIO, Edoardo. Le Privative Industriali Nel Diritto Italiano. Torino: Unione Tipografico, 1891, p. 64; CATALDO, Vincenzo Di. Le Invenzione i modelli. Milão: Gieuféré, 1993, p. 46-52; CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. vol. I, Introdução, parte I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 241-260; CHOATE, Robert & FRANCIS, William. Cases and materials on patent law. St. Paul: West Publishing CO, 1981, pg. 304 e seg.; CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Précis Dalloz, 1993, p. 51-61; CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A. Understanding Intellectual Property law. United States of America: Mathew Bender & Co., 1992, p. 56-82; CLAVIER, J. Pierre. Les Catégories de la Propriété Intellectuelle à L'épreuve des Créations Génétiques. Paris: L'Harmattan, 1998, p. 87- 89 , 91-93, 128-131, 139- 141, 161-163, 214- 216; CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas, Tomo I. Derecho de las Patentes de Invención. Buenos Aires: Editora Heliasta, 2001, p. 735-776; CURTIS, G. Ticknor. A Treatise on the Law of Patents for Useful Inventions. Edição original -Boston: Little, Brown and Company, 1873. Quarta edição- New Jersey: The Lawbook Exchange, LTD, 2005, P. 298-302; DEVANT, P. et. alii. Brevets D'invention. Paris: Dalloz, 1971, p. 67-71 ; DI FRANCO. Trattato della Proprietà Industriale. Milano: Società Editrice Librarie, 1933, p. 49-50; DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial- Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 24-50; FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Comercial. O estatuto do estabelecimento e a empresa Mercantil. Vol 06. São Paulo: Saraiva, 1962, p. /462-466; FOYER, Jean & MICHEL, Vivant. Le droits des brevets. Paris : Puf, 1991, p. 166-182 ; GARCIA, Selemara B. Ferreira. A Proteção Jurídica das Cultivares no Brasil – Plantas Transgênicas e Patentes. Curitiba: Juruá , 2004, p. 97-98; HAEGHEN, G. Vander. Brevets D'Invention Marques et Modèles. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1928, p. 67-96; LADAS, Stephen P. Patents, Trademarks, and Related Rights-National and International Protection. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, p. 295-300; LUZZATTO, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali, Imprenta, Milano : Pilade Rocco, 1914; MIRANDA, Pontes . Tratado de direito privado – Tomo XVI. Propriedade in electual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, pg. 296-298; PHELIP Bruno. Droit et pratique des brevets d'invention – France Étranger – Brevet Européen. Paris: Delmas, 1977, p. C17-C24; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des Inventions - Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 109-134 ; POLLAUD-DULIAN, Frédéric, Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 132-142; POUILLET, Eugène, Traité Teorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon, 4 ème edition, Paris : Marchal et Billard, 1899; RAMELLA, Agostino. Proprietà Industriale. Parte I. Torino: Editrice Torinese, 1927, p. 70-76; RAPELA, M. Angel. Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales Superiores. Buenos Aires: Ciudad Argetina, 2000, p. 49-50; RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 235; SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A cometary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176-211; STEFANIS, Pietro. Novità Inventiva e Novità Intuitiva. Firenze: Società Editrice Toscana, 1932, p. 24-36; SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & PIERRE, Jean-Luc Pierre. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Litec, 2001, p. 47-51, TERRELL, Thomas & TERRELL, Courtney; rev. JONES, J Reginald. The Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions. Londres: Sweet & Maxwell Ltd., 1934, p. 64-73.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

maior fator de temperamento judicial dos excessos do patenteamento, e de maior sensibilidade social e jurídica.

Já de início, atividade inventiva surge como uma questão substantivamente constitucional. A sua construção na lei ordinária pressupõe refinada ponderação de interesses, o que se torna especialmente sensível quando os elementos da inovação tocam às necessidades humanas fundamentais. A eficácia da ponderação realizada na lei ordinária exige extrema *objetividade* na avaliação em cada caso singular, excluída a discricionariedade e a subjetividade.

Em segundo lugar, a apuração da atividade inventiva presume um segundo elemento constitucional, que é a de que se faça dentro das exigências do devido processo legal. Cada caso em que se alega existência ou carência de tal atributo exige avaliação técnica cuidadosa e sindicabilidade das conclusões tanto pelos titulares dos direitos exclusivos quanto dos titulares das situações jurídicas de outra natureza, em equivalência de condições. Não é aceitável, em nosso sistema, que é de direito estrito, que o exame do requisito se faça de maneira imotivada e insindicável, com manifestações de cunho subjetivo do técnico ou do perito judicial.

Disso dá notícia o trabalho abaixo.

Atividade inventiva como requisito constitucional

A escolha de um sistema de direitos exclusivos como um dos meios possíveis para promover a inovação ⁴ traz, necessariamente, a necessidade de construir um mecanismo legal equilibrado e eficiente ⁵.

4 A análise jurídica do feixe de interesses envolvidos nesta construção já foi extensamente feita. Por exemplo, no capítulo sobre o problema constitucional do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, como consideravelmente reestruturado em BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.; BARBOSA, Denis Borges. Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006. e em BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 – 39, 30 jul. 2006, BARBOSA, Denis Borges. Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil - II. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, p. 09 - 29, 10 out. 2007 e I, p. 17 - 38, 30 jun. 2007. Quanto ao tema, no tocante às marcas, vide BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Signos Distintivos. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. – e o capítulo pertinente no livro BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas - Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 456 p. No tocante ao direito autoral, BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. In: Luiz Gonzaga Silva

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

A opção, no caso, é de um instrumento de poder sobre o mercado, parte da liberdade geral de atuação econômica, que é apropriada e *delegada pelo Estado*, que o entrega à gestão privada, para se atingir fins públicos (a inovação) mediante incentivos privados (a apropriação dos respectivos resultados).

A novidade – o elemento contributivo da *inovação* - torna-se assim uma figura crucial para justificar *constitucionalmente* todos os sistemas de propriedade intelectual⁶. Como tantas vezes se repetiu, a concessão de *direitos exclusivos* como mecanismo de incentivo econômico de mercado presume uma criação tecnológica ou expressiva que contribua para o acervo disponível – algo *novo*.

Surge, imediatamente, porém, um problema de razoabilidade. As leis de patentes prevêm, até hoje, modelos fixos de proteção – em que o tempo, o alcance da exclusividade e os meios de implementação dos direitos são essencialmente padronizados em escala internacional, e de direito estrito, nos sistemas nacionais.

Para que se justificasse esse aparato de proteção, pareceu logo aos aplicadores das leis que um mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao

Adolfo e Marcos Wachowicz. (Org.). Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2005, v. , p. 117-165. No tocante aos cultivares, vide o capítulo da obra inicialmente citada; quanto à recente proteção de topografias de semicondutores, vide BARBOSA, Denis Borges, Breves comentários à Lei 11.484/2007, Revista dos Tribunais, 2007, no prelo.

5 Numa metáfora extraída do direito privado, mas que reflete a questão básica do equilíbrio público-privado dos interesses envolvidos nesta modalidade de incentivo à inovação, assim descreve em 1873 a obra clássica de Curtis, op. Cit: “The modern doctrine, in England, and undoubtedly the doctrine of our law, is, that in the grant of a patent right, a contract, or, as it has been said, a bargain, takes place between the public and the patentee. (...) But it should always be remembered that in the grant of a patent privilege, as now understood, a contract takes place between the public and patentee, to be supported upon the ground of mutual considerations, and to be construed, in all its essential features of a bargain, like other contracts to which there are two parties, each having rights and interests involved in its stipulation”.

6 Tomando-se aqui a expressão como compreendendo apenas os direitos de exclusiva destinados a promover a inovação tecnológica e expressiva, muito embora, à luz da CUP estejam compreendidos direitos puramente concorrenciais (art. 10bis) ou não exclusivos (como os certificados de autor).

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

conhecimento comum - seria necessário ⁷. É o que se denominaria *o contributo mínimo* ⁸.

Assim definimos tal requisito:

O segundo critério é o da atividade inventiva. Este vai ainda mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que seja concedida uma patente. É preciso que não só haja novidade, mas também que a eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja discernível, de forma que se promova não apenas mínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que justifique a criação de um monopólio instrumental (...)

Para justificar esse monopólio instrumental é preciso que haja um salto inventivo que, como nota em particular a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, é também um requisito constitucional, não só uma questão técnica ⁹.

A definição do requisito em nossos textos anteriores

Certamente tal requisito atraiu, de há muito, nossa atenção, por sua construção como uma matéria essencialmente *constitucional*. Assim, transcrevamos o que mais recentemente refletimos sobre o tema ¹⁰:

7 Outra solução seria adequar a proteção à contribuição, graduando o tempo e o alcance da proteção: uma inovação menor receberia meses ou poucos anos de tutela, ou direito à percepção do fructus, sem direito a exclusão de competidores. Vide quanto a isso o excelente estudo de J.H. Reichman e outros em 94 Colum.L.Rev.2308(1994). A fixação de prazo mínimo e alcance de proteção para as patentes de invenção por TRIPs enrijece o modelo, e torna a atividade inventiva um requisito crucial.

8 Até agora, temos postulado que tal atributo seja característico do sistema de patentes. Mas os requisitos de distinguibilidade dos cultivares e de originalidade autoral (num sentido objetivo) parecem compreender-se no mesmo plano: o de uma margem mínima de contribuição social além do simples investimento, dificuldade ou esforço.

9 BARBOSA, Denis Borges, O comércio internacional, o desenvolvimento econômico e social e seus reflexos na ordem internacional da propriedade intelectual. In: patricia Luciane de Carvalho. (Org.). Propriedade Intelectual: estudos em honra à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2005, v. p. 17-39. Vide Kitch, Edmund W., Graham v. John Deere Co.: New Standards for Patents, in Merges, Robert P.e Ginsburg, Jane C., Foundations of Intellectual Property, Foundation Press (September 2004), "The sufficiency of the invention," Phillips wrote in 1837, "depends not upon the labor, skill, study, or expense applied or bestowed upon it, but upon its being diverse and distinguishable from what is familiar and well known, and also substantially and materially, not slightly and trivially so. This requisite of an invention is sometimes expressed to be a difference in principle."

10 No artigo Bases Constitucionais das Criações Industriais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

A novidade é uma noção muito simples. É novo o que não é conhecido. A aplicação exclusiva deste discrimen, no entanto, resulta em critério constitucionalmente irrazoável.

Com efeito, há novidade se o invento sob análise não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica.

Dissemos em Uma Introdução... (op. cit.):

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica ¹¹. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – 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. (...)

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Ao que minudencia Ivan Ahlert ¹²:

Novidade - A novidade, que é um dos requisitos básicos de patenteabilidade, implica que o objeto do pedido de patente não tenha se tornado acessível ao público anteriormente a sua data de depósito, ressalvada a situação em que o inventor se vale do período de graça ou reivindica a prioridade de um pedido mais antigo. Basicamente, uma reivindicação será considerada carente de novidade quando todos os seus termos, tanto do preâmbulo como da parte caracterizante, estão presentes em um único documento do estado da técnica. Caso seja necessário reunirem-se dois ou mais documentos para antecipar a invenção, então se considera que há novidade e a questão da

11 Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 47.

12 AHLERT, Ivan B. - Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes na Lei Brasileira de Propriedade Industrial, manuscrito.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

patenteabilidade desloca-se para a investigação de atividade inventiva. Isso porque se a invenção reivindicada apenas pode ser antecipada pela associação de dois ou mais documentos da técnica anterior, então é porque essa invenção, na exata forma em que reivindicada, não havia ainda sido tornada acessível ao público. Basicamente, novidade é uma questão de fato.

Assim é que o Direito Constitucional elaborou um requisito compósito, o de grau mínimo de novidade, que legitimaria a concessão de um monopólio. Tem, assim, sido considerado universalmente necessário, como pré-requisito do privilégio, que a novidade tenha um atributo especial de salto inventivo, que impeça a criação de monopólios para aquisições tecnológicas irrelevantes¹³. Disse a Suprema Corte Americana, em *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 229-30 (1964):

*Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico"*¹⁴

E, além, em *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17 (1966):

Resta claro há muito tempo que a Constituição requer que haja alguma "invenção" para que se tenha direito à proteção da patente. Dann v. Johnston, ante, p. 219. Como explicamos em Hotchkiss v. Greenwood, 11 How. 248, 267 (1851): "(A) menos que mais engenhosidade e talento ... fossem requeridos ... dos que os detidos pelo mecânico ordinário conhecedor do negócio, havia uma ausência do grau de talento e engenhosidade que constituem os elementos essenciais de cada

13 Vide a Suprema Corte da Índia: "The 'obviousness' has to be strictly and objectively judged. For this determination several forms of the question have been suggested. The one suggested by Salmond L. J. in *Rado v. John Tye & Son Ltd.* is apposite. It is: 'Whether the alleged discovery lies so much out of the Track of what was known before as not naturally to suggest itself to a person thinking on the subject, it must not be the obvious or natural suggestion of what was previously known.'", *Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Hindustan Metal Industries*, 13/12/1978

14 To begin with, a genuine 'invention' (...) must be demonstrated 'lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art.'

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

invenção. Em outras palavras, a melhoria é o trabalho de um mecânico talentoso, e não de um inventor.” ¹⁵

A questão, obviamente, é a proporcionalidade do prêmio em face da contribuição à sociedade. Assim entendeu o acórdão da Suprema Corte Australiana antes citado, e agora repetido em parte¹⁶:

*“será que há **invenção suficiente** para justificar a concessão de um monopólio?”; ou se “a invenção é sem dúvida merecedora da proteção da patente”; ou se a patente “divulga algo **suficientemente inventivo** para merecer a concessão de um monopólio”. Tais questionamentos nem sempre são respondidos positivamente. (grifos nossos)*

Com toda certeza, não cabe usar a mão pesada da coação pública em cada mínima e irrelevante mutação no estado da arte. Quero crer que também no Direito Brasileiro o requisito da razoabilidade e proporcionalidade, num contexto de tanto impacto sobre o princípio da livre iniciativa, a Constituição Brasileira, na sua redação de 1988, exige a atividade inventiva para a concessão de um monopólio instrumental – como são as patentes.

Tal princípio poderia ser assim formulado:

O Poder Legislativo não terá poderes para proteger, por via de patentes, inventos que não satisfaçam um nível mínimo de contribuição ao estado da técnica, capaz de justificar a exclusividade na forma como concedida.

A excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do art. 5º impõem que o direito exclusivo só seja constituído na presença dos requisitos legais e constitucionais.

Adoção do princípio pela lei ordinária

15 It has long been clear that the Constitution requires that there be some "invention" to be entitled to patent protection. *Dann v. Johnston*, ante, p. 219. As we explained in *Hotchkiss v. Greenwood*, 11 How. 248, 267 (1851): "[U]nless more ingenuity and skill . . . were required . . . than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skillful mechanic, not that of the inventor."

16 *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Limited* [2002] HCA 59 (12 December 2002)

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Não expressamente mencionado na Lei 5.772/71¹⁷, o requisito da atividade inventiva é um dos mais essenciais na avaliação da privilegiabilidade de uma invenção. A prática administrativa e a jurisprudência vinham uniformemente admitindo o requisito no Direito Brasileiro, inobstante o silêncio do Código de 1971.

A Lei 9.279/96 assim dispõe:

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Tal requisito, que já se achava na lei veneziana de 1474, sob o nome de engenhosidade da invenção, foi recuperado pela jurisprudência americana¹⁸ a partir de 1850, com posterior assimilação da mesma noção pela doutrina alemã. Também é definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como “não-obviedade”.

A construção da sensibilidade para o contributo mínimo

Como mencionado, a questão constitucional no âmbito do direito americano foi explicitada no caso *Sears*, em 1964, e no caso *Graham v. John Deere*, de 1966 – este especialmente importante em vista da confirmação de sua atualidade por recentíssima decisão da mesma Corte¹⁹.

Mas a explicitação da questão como matéria constitucional se deu em caso separado, de 1882²⁰:

17 Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976 item 1.1; "Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da arte". Podia-se igualmente deduzir a exigência deste requisito no Art. 9, e) do CPI/71, que se referia a "um novo efeito técnico". Vide DANIEL, Denis Allan, *Brazil's Normative Act 17, Les Nouvelles: Journal Of The Licensing Executives Society*, 1976 Vol 11 No 4 p 225-228

18 *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 US 261.

19 *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* (550 U.S. ___, No. 04-1350, decided April 30, 2007). Para uma crítica da “constitucionalização” do requisito, vide WALTERSCHEID, Edward C. “The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective”, *William S. Hein & Co. Inc. Buffalo, New York*, 2002, a p. 335 e seguintes.

20 *Atlantic Works v. Brady*, Supreme Court of United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

O processo de desenvolvimento do setor manufatureiro cria uma constante demanda para novos aplicativos, para cuja elaboração a habilidade dos engenheiros e capatazes em geral é normalmente adequada, o que, de fato, é o resultado natural e devido de tal desenvolvimento. Cada passo adiante prepara terreno para o próximo e cada um das etapas é usualmente formada por tentativas espontâneas em centenas de lugares. Conceder a um único titular o monopólio de cada mínimo avanço técnico efetuado, salvo quando for o exercício de invenção, de alguma forma acima da habilidade mecânica ou de engenharia comum, seja claramente demonstrada, é injusto como princípio e tem consequências daninhas²¹.

O objetivo das leis de patente é recompensar àqueles que façam uma invenção substancial, que se soma ao nosso conhecimento e represente um passo a frente nas artes úteis. Tais inventores são merecedores de todo favor. Nunca foi finalidade daquelas leis assegurar um monopólio para cada pequeno artefato, para cada sombra de esboço de uma ideia, que naturalmente e espontaneamente ocorre a qualquer operador mecânico habil no progresso comum da manufatura. Tal concessão indiscriminada de privilégios exclusivos tende mais a obstruir do que a estimular a invenção. Cria uma classe de especuladores inescrupulosos que fazem de seu negócio ficar observando uma onda crescente de desenvolvimento e se aproveitar de sua espuma através de monopólios patentários, que os permitem impor uma tributação pesada sobre a indústria do país, sem nada contribuir para o real avanço das artes. Restringe os negócios honestos com os medos e receios de que hajam ônus e contingências desconhecidas que exponham o investidor a ações judiciais e imposições vexatórias sobre os lucros adquiridos de boa fé.

21 The process of development in manufactures creates a constant demand for new appliances, which the skill of ordinary head-workmen and engineers is generally adequate to devise, and which, indeed, are the natural and proper outgrowth of such development. Each step forward prepares the way for the next, and each is usually taken by spontaneous trials and attempts in a hundred places. To grant to a single party a monopoly of every slight advance made, except where the exercise of invention, somewhat above ordinary mechanical or engineering skill, is distinctly shown, is unjust in principle and injurious in its consequences. The design of the patent laws is to reward those who make some substantial discovery of invention, which adds to our knowledge and makes a step in advance in the useful arts. Such inventors are worthy of all favor. It was never the object of those laws to grant a monopoly for every trifling device, every shadow of a shade of an idea, which would naturally and spontaneously occur to any skilled mechanic or operator in the ordinary progress of manufactures. Such an indiscriminate creation of exclusive privileges tends rather to obstruct than to stimulate invention. It creates a class of speculative schemers who make it their business to watch the advancing wave of improvement, and gather its foam in the form of patented monopolies, which enable them to lay a heavy tax upon the industry of the country, without contributing anything to the real advancement of the arts. It embarrasses the honest pursuit of business with fears and apprehensions of concealed liens and unknown liabilities to lawsuits and vexatious accountings for profits made in good faith.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Tal construção parte de uma análise essencialmente objetiva da matéria inovativa: recompensa-se o que *se soma ao nosso conhecimento e representa um passo a frente nas artes úteis*. Não entra em questão a *atividade criativa* do inventor, como elemento subjetivo, que seria igualmente objeto - em uma concepção constitucional diversa da americana - de consideração jurídica ²².

Com efeito, toda a evolução natural dessa noção tomou por base o conceito legal de *invento* - e não a pessoa do inventor ²³. O elemento normativo que levou a tal distinção entre a inovação indiferenciada e a invenção patenteável foi a cláusula finalística da Constituição Americana ²⁴, que condiciona as patentes e os direitos autorais ao desenvolvimento da técnica e da expressão em benefício da sociedade ²⁵.

22 Atividade inventiva é, ainda, uma expressão dúbia. Nas leis brasileiras antigas e na jurisprudência trabalhista pátria, usa-se extensamente tal termo para descrever o trabalho inovador, e não o contributo mínimo. Resumindo a questão terminológica, nota CABANELLAS, op. cit., p. 757: "La terminología utilizada en la LP y en el acuerdo TRIP refleja a la empleada en las versiones francesa y alemana de la Convención de la Patente Europea -no así en la versión inglesa, que habla de "inventive step", o "paso inventivo"-". Singer y Lunzer observan que la expresión "actividad inventiva" -o sus equivalentes en francés y alemán- sugieren una referencia a lo que el inventor ha hecho, que contrasta con el estándar objetivo de determinación de la actividad inventiva utilizado por la Convención de la Patente Europea.". Quanto ao confronto entre a posição subjetiva e a objetiva, descreve Luzzatto, Ettore, Il Consulente Tecnico In Materia Di Brevetti, Malfasi- Editore- Milano, "Se il contributo e di carattere ordinario, anche abile ed utile, esso e compensato coi normali profitti inerenti all'esercizio della professione o dell'attività industriale; soltanto se il contributo ha quel carattere straordinario che identifica l'invenzione, si ha il compenso straordinario del monopolio legale. Se così e, ovviamente l'originalità e collegata all'entità del contributo dato dall'inventore alla società, e non all'effettivo processo mentale che ha condotto all'invenzione, il quale e necessariamente diverso da persona a persona e non e neppure approssimativamente determinabile".

23 A cláusula de propriedade intelectual da Constituição Americana é anterior à declaração de direitos; como se pode constatar da história da propriedade intelectual nos Estados Unidos, segundo a tradição inglesa, é a consideração do progresso social e não a defesa de direitos individuais que leva à constitucionalização das exclusivas de inovação. Vide Walterscheid, op. cit. e Price, William Hyde, The English patents of Monopoly, Houghton, Mifflin and Company, 1908.

24 Nota LADAS, Stephen P.. Patents, Trademarks, and Related Rights- National and International Protection. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, vol. I, p. 295-300, referindo-se ao dispositivo da lei ordinária que introduziu o conceito de atividade inventiva: "Thus section 103 does not define a standard but rather a requirement to promote the progress of useful arts which is the essential goal of the patent system".

25 CHOATE, Robert & FRANCIS, William. Cases and materials on patent law. St. Paul: West Publishing CO, 1981, pg. 304 e seg. "(...) the courts, in dealing with patents, instituted some criteria for inventive quality above and beyond the test of novelty. Accordingly, a body of case law began to develop around the test for "invention" over and above the requirement for novelty. The decided cases contain a great variety of definitions relating to the requirement for invention quality. They also have produced a variety of holdings as to validity or invalidity depending on the conviction of a particular court as to what will best "promote the progress of useful arts." The essential problem has always been to determine whether a novel idea is of sufficient worth to the public to warrant granting the right to exclude others from its use for a limited period of time".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

A introdução, em nosso sistema constitucional de 1988, de uma cláusula finalística comparável constitucionalizou o mesmo requisito no direito nacional, mesmo antes de sua inclusão formal na legislação ordinária ²⁶.

Para descrever a natureza jurídico-constitucional do requisito da atividade inventiva, traduz-se em tal instituto um mandato de ponderação, dirigido à lei ordinária e não ao aplicador singular, entre a *contribuição social* do invento para o qual se pretende proteção e a recompensa atribuída pelo Estado para inovação, através do direito de exclusiva.

O instituto existe para realizar, no caso dos sistemas constitucionais americano e brasileiro, com o adequado equilíbrio dos múltiplos interesses em jogo, o fim do desenvolvimento da sociedade.

Cláusulas finalística em Propriedade Intelectual

Tomando um exemplo importante na tradição democrática, a Constituição Americana estabelece uma cláusula finalística, que vincula a proteção da propriedade intelectual aos fins de promover o progresso da ciência e da tecnologia ²⁷, e não simplesmente o de garantir o retorno do investimento das empresas ²⁸ ou de reconhecer direitos fundamentais imponderados. Esse compromisso inclui, por exemplo, aumento do nível de emprego e melhores padrões de vida ²⁹.

26 Como se verá, o requisito já existia no direito anterior, de várias formas, e como política formal do INPI a partir da década de 70', através do Ato Normativo do INPI n° 017, de 11.05.1976, definido como sendo "o exercício da capacidade de criação".

27 Art I, s 8, cl 8 of the United States Constitution. This empowers the Congress to legislate: "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries".

28 Como enfatiza a Suprema Corte Americana: "this court has consistently held that the primary purpose of ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science and useful arts (...)" Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917).

29 Diamond V. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). "The Constitution grants Congress broad power to legislate to "promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries." Art. I, 8, cl. 8. The patent laws promote this progress by offering inventors exclusive rights for a limited period as an incentive for their inventiveness and research efforts. Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 480 -481 (1974); Universal Oil Co. v. Globe Co., 322 U.S. 471, 484 (1944). The authority of Congress is exercised in the hope that "[t]he productive effort thereby fostered will have a positive effect on society through the introduction of new products and processes of manufacture into the economy, and the emanations by way of increased employment and better lives for our citizens." Kewanee, supra, at 480".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Entende-se que tais disposições, quando elevadas a texto constitucional, têm força vinculante em face ao legislador ordinário:

O Poder Legislativo no exercício dos poderes de patente não pode ir além das restrições impostas pelo propósito constitucional. Nem pode aumentar o monopólio da patente sem levar em conta a inovação, o progresso ou o benefício social ganho desta maneira ³⁰.

Note-se que cuidado similar têm os instrumentos mais recentes do Direito Internacional pertinente. Veja-se o teor de TRIPs ³¹:

TRIPs ART.7 - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, **em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.**

ART.8 1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. ³²

30 Suprema Corte dos Estados Unidos em *Graham v John Deere Co* 383 US 1 at 5-6 (1966). "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby."

31 Veja-se o excelente Resource Book on TRIPs and Development, ICTSID/UNCTAD, Cambridge, 2005, p. 126: "Article 7 provides guidance for the interpreter of the Agreement, emphasizing that it is designed to strike a balance among desirable objectives. It provides support for efforts to encourage technology transfer, with reference also to Articles 66 and 67. In litigation concerning intellectual property rights, courts commonly seek the underlying objectives of the national legislator, asking the purpose behind establishing a particular right. Article 7 makes clear that TRIPs negotiators did not mean to abandon a balanced perspective on the role of intellectual property in society. TRIPs is not intended only to protect the interests of right holders. It is intended to strike a balance that more widely promotes social and economic welfare."

32 Vide nosso artigo BARBOSA, Denis Borges, TRIPs Art. 7 and 8, FTAs and Trademarks., in VEENA (org.), IPR PROTECTION AND TRIPs COMPLIANCE issues and implications. Punjagutta, Hyderabad: 2007, p. 91-134, encontrado também em <http://ssrn.com/abstract=889107>, assim como, em versão mais recente, BARBOSA, Denis Borges, CHON, Margaret Chon e MONCAYO, Andrés VON HASE, Slouching Towards Development In International Intellectual Property, to appear at next number of the Michigan State Law Review, 2007

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

A cláusula finalística brasileira e a noção de desenvolvimento

O texto do Art. 5º, XXIX da Carta de 1988, não se limitando à declaração dos direitos dos inventores e titulares de marcas, como as anteriores, propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;* (Grifei)³³

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional³⁴.

Com efeito, a nossa cláusula finalística, na qual a noção de *desenvolvimento* se substitui à noção dos *forefathers* da Constituição Americana do Sec. XVIII, *progresso*,

33 Constituição Política do Império do Brasil de 1824, art. 179, inc. 26: “os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes (sic) remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização. Constituição de 1891, art. 72 § 25: “Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando há conveniência de vulgarizar o invento”. Art. 72, §27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica. Constituição de 1934, art. 113, inc. 18: “Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”. Art. 113, inc. 19: “A lei assegurará a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1937, art. 16 XXI: “Compete privativamente à União o poder de legislar sobre os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de origem” constituição de 1946, art. 141, §17: “Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio”. Art. 141, §18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”. Ec N° 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

34 Como procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à época da elaboração da Constituição de 1988, teve este autor a oportunidade de redigir o dispositivo em questão, como proposto e inserido no texto em vigor. A cláusula finalística

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

ecoa e é ecoada no texto constitucional no tocante a todos os aspectos da inovação, como expusemos em trabalho recente ³⁵:

O texto constitucional distingue, claramente, os propósitos do *desenvolvimento científico*, de um lado, e os da *pesquisa e capacitação tecnológica*. Essa modalidade de desenvolvimento particulariza o *princípio fundacional* do

"Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

(...) II – garantir o desenvolvimento nacional;"

Esse dever se cinge no contexto do chamado *direito constitucional ao desenvolvimento*, como indica Guilherme Amorim Campos da Silva ³⁶:

“O direito ao desenvolvimento nacional impõe-se como norma jurídica constitucional, de caráter fundamental, provida de eficácia imediata e impositiva sobre todos os poderes da União que, nesta direção, não podem se furtar a agirem, dentro de suas respectivas esferas de competência, na direção da implementação de ações e medidas, de ordem política, jurídica ou irradiadora, que almejem a consecução daquele objetivo fundamental.”

Seria tal direito um daqueles fundamentais de terceira geração ³⁷, consagrado inclusive em esfera internacional como um dos direitos humanos ³⁸.

35 BARBOSA, Denis Borges . Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Jurídica do Palácio do Planalto, Brasília, v. 8, p. 01 - 87, 31 mar. 2007.

36 SILVA, Guilherme Amorim Campos, Direito Fundamental ao Desenvolvimento Econômico Nacional, São Paulo: Método, 2004, p.67.

37 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos e Sua Incorporação No Ordenamento Brasileiro, Revista Forense – Vol. 357 Suplemento, Pág. 603: “Um dos que propuseram esta fórmula 'geracional' foi T. H. MARSHALL. Nos termos de sua clássica análise sobre a afirmação histórica da cidadania, primeiro foram definidos os direitos civis no século XVIII, depois os direitos políticos no século XIX e, por último, os direitos sociais no século XX. E, o roteiro feito por MARSHALL, mostrou que em países capitalistas avançados, a soma do Estado com as lutas sociais é que resulta na chamada 'cidadania' (cf. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, pp. 63-64). PAULO BONAVIDES também comunga desta idéia geracional de direitos, mas com alguma variação. Para ele, primeiro surgiram os direitos civis e políticos (primeira geração); depois os direitos sociais, econômicos e culturais (segunda geração); posteriormente, o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio-ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade (terceira geração); e, por último (o que chamou de direitos de quarta geração) os direitos

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Já enfatizamos que a cláusula finalística obriga à novidade como componente essencial da expressão *invento* industrial³⁹. Diz Luis Roberto Barroso⁴⁰:

36. Essa oposição de interesses, própria do instituto da patente, tem sido registrada pela doutrina, como se vê, dentre outros, dos escritos de João da Gama Cerqueira e Douglas Gabriel Domingues, respectivamente:

“A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel, garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que retire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar. Findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e equitativo, os direitos do inventor sobre a sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções.”⁴¹

“Com efeito, toda a invenção, por ser nova e suscetível de aplicação industrial, acrescenta um algo a mais ao estado da técnica. Cada invenção que se materializa representa um novo impulso, maior ou menor, no desenvolvimento tecnológico. Por sua vez, a concessão da patente e sua posterior exploração industrial e comercial transformam o que constituía apenas um avanço tecnológico em progresso econômico. (...)”.

que compreendem o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos (cf. seu Curso de direito constitucional, 10.^a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, pp. 516-525)”.

38 Declaração e o Programa de Ação de Viena de 1993: 10. “A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao desenvolvimento, previsto na Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e parte integral dos direitos humanos fundamentais. Como afirma a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento. Embora o desenvolvimento facilite a realização de todos os direitos humanos, a falta de desenvolvimento não poderá ser invocada como justificativa para se limitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Os Estados devem cooperar uns com os outros para garantir o desenvolvimento e eliminar obstáculos ao mesmo. A comunidade internacional deve promover uma cooperação internacional eficaz visando à realização do direito ao desenvolvimento e à eliminação de obstáculos ao desenvolvimento. O progresso duradouro necessário à realização do direito ao desenvolvimento exige políticas eficazes de desenvolvimento em nível nacional, bem como relações econômicas equitativas e um ambiente econômico favorável em nível internacional”. Não obstante a impressionante declaração, algumas considerações merecem ser aqui suscitadas. O princípio de justiça distributiva (sui cuique tribuere), reconhecido como próprio às sociedades em face a seus membros, seria extensivo às relações entre as sociedades? Não é o que entende Rawls in *The Law of Peoples*: não têm as sociedades um direito à justiça distributiva, como teriam, no interior delas, seus membros; mas as sociedades liberais ou decentes têm um dever, limitado sem dúvida, de assistência às menos favorecidas. Adeus, assim, ao direito ao desenvolvimento.

39 Bases Constitucionais das Criações Industriais, op. cit.

40 BARROSO, Luis Roberto, Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, *Revista Forense* – Vol. 368, Pág. 245.

41 [Nota do original] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, vol. I, 1982, p. 464.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Pelas razões acima, todo sistema de concessão de patente se reveste de elevado interesse geral de ordem econômica, por constituir um agente do desenvolvimento tecnológico e econômico, atendendo assim ao interesse social da coletividade. (...)

São posições aparentemente antagônicas e contraditórias, porque em verdade o interesse de um completa o do outro e, em matéria de invenção, a sociedade é a maior interessada, e quando protege o inventor não o faz com a finalidade outra que estimular o progresso técnico, incrementar o desenvolvimento de sua economia e satisfazer a necessidade de seus membros.⁴² (grifos acrescentados).

Como resultado do mandato de ponderação da cláusula constitucional, o requisito nacional de atividade inventiva visa garantir que a novidade tenha a altura e significação necessária para justificar a exclusiva garantida pela lei.

A equação de ponderação

A exclusiva só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos⁴³. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição⁴⁴.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que a constrição recaia apenas sobre o uso econômico de uma criação nova, ainda não entregue ao uso livre de todos. A liberdade presente, se coarctada, ofenderia o estatuto básico de direitos. O alcance da liberdade futura no

42 [Nota do original] Douglas Gabriel Domingues, “A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988”, Revista Forense, nº 304, 1988, p. 76.

43 Statute of Monopolies, 1623 “6 (a). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (...)

44 Stuart Mills, Principles of Political Economy: “A condenação dos monopólios não deve estender-se às patentes, porque é permitido ao originator de um processo aperfeiçoado deter, por um período limitado, o privilégio exclusivo de usar sua própria melhoria. Isto não torna o produto mais caro só para seu benefício, mas meramente posterga uma parte da redução de custos, benefício esse que o público deve ao inventor, a fim compensá-lo e recompensar para o serviço. ... neste caso, assim como na questão análoga do copyright, haveria uma grande imoralidade na lei que permitisse a todos usar livremente o resultado do trabalho de alguém, sem seu consentimento, e sem dar-lhe uma compensação equivalente”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

uso das criações é robustecido por uma exclusão temporária, na criação que tal constrição possa ensejar.

Essa vedação legal ao livre uso de uma criação *nova*, para que possa resultar em mera *postergação do uso da criação*, com o máximo de eficácia social tanto do incentivo quanto da liberdade futura, exige uma equação precisa.

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

- a) Contribuição à técnica – para ter direito à exclusiva é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer *ao conhecimento técnico da sociedade algo que represente um passo a frente nas artes úteis*, em grau proporcional ao privilégio fixado pela lei.
- b) A suficiência descritiva - para obter o privilégio o postulante tem de revelar a tecnologia *de forma que possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo e eficaz na concorrência* em todas as hipóteses em que a lei o faculta ⁴⁵.
- c) Prazo – a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.
- d) O uso conforme – o uso efetivo da exclusiva, como uma delegação estatal de um *quantum* de poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade.
- e) A exaustão dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado no processo inovativo, pe-

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

la operação econômica, que a patente tornou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou atividade pertinente.

f) Submissão às limitações e exceções à exclusiva, como as que impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, inclusive ao uso não comercial para fins públicos.

Uma equação de direito estrito

Todos esses elementos da equação manifestam uma coesão de equilíbrio, e uma busca de eficácia social, *num modelo fechado*. A patente, em nosso sistema constitucional, resulta de um processo administrativo vinculado, em que não há lugar para a manifestação volitiva do Estado quanto à conveniência e oportunidade da concessão de cada privilégio singular ⁴⁶.

Em nosso sistema, o direito a haver patente é um *direito subjetivo constitucional*, que se incorpora ao patrimônio do autor do invento uma vez que se configure a hipótese de incidência abstraída do art. 5º, XXIX da Constituição (e dos demais princípios aplicáveis da norma fundamental), e concretizada na lei ordinária que realiza o comando constitucional ⁴⁷. A origem da pretensão é constitucional, mas o seu conteúdo se conforma aos termos da lei ordinária ⁴⁸.

46 Como dissemos em Bases Constitucionais das Criações Industriais, op. cit.; “O procedimento administrativo de concessão do privilégio essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade. Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade. Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: - Examinar a existência dos pressupostos;- Declarar-lhes a existência;- Constituir o direito de exclusiva”.

47 Idem, eadem: “Numa metáfora instrutiva, a cláusula constitucional de propriedade industrial, em tensão com os demais princípios constitucionais relevantes, estabelece um cubo virtual (que – levando ainda em conta os requisitos do Direito Internacional relevante - se poderia denominar “cubo de Kelsen”, por evocação de uma construção análoga do jurista austríaco) no interior do qual a lei ordinária teria espaço-mais ou menos apertado – para construir a política legislativa”.

48 É o que faz Pontes de Miranda notar nos seus Comentários à Constituição de 1969, v. 5, 550-559: “Assim, não gozam do direito público subjetivo as invenções cujos meios ou resultados forem contrários à ordem pública (Supremo Tribunal Federal, 14 de abril de 1915, sobre invenção de instrumento de jogo de azar; Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art. 32), ou aos bons costumes, ou à saúde pública”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Pois assim como todos os elementos do modelo configurado acima são fixados em lei, sem espaço para política pública discricionária, a fixação do *contributo mínimo*:

- a) em que pese resultar de um exercício finíssimo de ponderação, *a priori*, ou seja, no momento em que a lei ordinária estabelece impessoalmente a equação descrita,
- b) aplica-se a cada demanda de privilégio como um instrumento preciso e complexo, mas sem qualquer espaço para subjetividades.

Na verdade, toda a complexidade do instituto da atividade inventiva resulta exatamente da busca do critério objetivo do contributo inventivo em face do conhecimento já disponível. O “prêmio ao inventor” resulta, no modelo legal brasileiro, não do montante do investimento, do gênio criativo, ou do esforço pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a satisfação de um mínimo de contribuição ao estado da arte.

A economia do contributo mínimo

Embora não seja, nem de longe, objeto deste estudo, vale entender como a construção constitucional do contributo mínimo, em sua prática de conciliação *eficiente* de interesses contrastantes, se conforma à função econômica do sistema de patentes⁴⁹.

49 Vide, quanto à questão, LANDES, W. M. & POSNER, R. A.. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Massachusetts: Harvard University Press, 2003, p. 304-306. Correa, Carlos M., Managing the Provision of Knowledge: The Design of Intellectual Property Laws, in Providing Global Public Goods, Oxford Scholarship Online Monographs, February 2003, pp. 410-431(22). Durham, Alan L., "Patent Symmetry". Boston University Law Review, Vol. 87, December 2007 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=982153>. Meurer, Michael J., "Business Method Patents and Patent Floods" . Washington University Journal of Law and Policy, Forthcoming Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=311087> or DOI: 10.2139/ssrn.311087. Burk, Dan L. and Lemley, Mark A., "Is Patent Law Technology-Specific?" . Berkeley Tech. Law Journal, Vol. 17, p. 1155, 2002 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=349761> or DOI: 10.2139/ssrn.349761. Hunt, Robert M., "Economics and the Design of Patent Systems" (March 2007). FRB of Philadelphia Working Paper No. 07-6 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=975483>. Hunt, Robert M., "Patentability, Industry Structure, and Innovation" (August 2004). Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 01-13/R. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=295664> or DOI: 10.2139/ssrn.295664. Hunt, Robert M., "Nonobviousness and the Incentive to Innovate: An Economic Analysis of Intellectual Property Reform" (April 1999). Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper 99-3. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=160674> or DOI: 10.2139/ssrn.160674. Vide, também a tese de doutorado de Bengt Domeij, Patentes Farmacêuticas na Europa, encontrada em <http://www.sipf.se/read/PharmaceuticalPatents.pdf>., na qual o autor propõe o entendimento de que a atividade inventiva é um método de racionalizar a competição na atividade de pesquisa tecnológica.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Landes e Posner apontam que o requisito direciona o sistema de monopólios instrumentais para um problema econômico específico: as inovações em que a *incerteza* do resultado desestimularia o investimento⁵⁰. Como a incerteza, sem a patente, estimularia a concentração em inovações menores, haveria um custo social que resulta em desestímulo ao progresso técnico objetivo⁵¹.

De outro lado, a eficácia social do requisito depende da manutenção de que a atividade inventiva seja avaliada com procedimentos que garantam que só um nível relativamente elevado de contributo seja retribuído.

Exatamente por isso, as enormes críticas que se levantaram ao baixo nível de patentes nas Américas, especialmente nos setores de *software* e de serviços financeiros, ao abrigo de jurisprudência das cortes inferiores⁵², levaram recentemente a uma reação da Suprema Corte americana, de reiterar os parâmetros mais eleva-

50 LANDES, W. M. & POSNER, R. A.. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Massachussets: Harvard University Press, 2003, p. 304-306: "Were "nonobviousness" interpreted literally, it would add little to the requirements of utility and novelty, since if an invention is both useful and obvious, why hasn't it been discovered already? Maybe because an unexpected shift in demand and supply has suddenly made it useful and someone has to be the first to grasp the fact; but that is a special case. A more illuminating approach ties non obviousness to uncertainty and cost. Invention is a matter of adding to the stock of useful knowledge and so of reducing uncertainty. What is already known is not something waiting to be invented. But sometimes an idea is unknown not because it would be costly to discover but because it has no value. If some exogenous shock gives it value, it will be discovered more or less simultaneously by a number of those who can exploit it; there is no need to give exclusive rights to the first discoverer. But if it is costly to dispel uncertainty, then since the cost is incurred before a product embodying the invention can be brought to market, competitors will be tempted unless blocked by patents to sit back and wait until the invention is made and then sell copies, thus free riding on the inventor's cost of invention. Uncertainty and cost interact, in other words, as we also noted in regard to expressive works in Chapter 2. Uncertainty implies the likelihood of failures en route to success. Those failures are costly, and since the costs are incurred before the successful invention can be patented and marketed, they are additional fixed costs that the inventor must recover in the revenues generated by his patent".

51 "Uncertainty has a further significance. In his classic article on the economics of invention, Kenneth Arrow pointed out that risk aversion would result in underinvestment, from a social standpoint, in risky undertakings, such as invention. This point balances Arnold Plant's argument that patentability draws resources from what might be socially more valuable productive activities that do not offer monopoly returns. Unfortunately, the weights of these two offsetting factors are unknown".

52 Quanto à justificação do rebaixamento do nível da atividade inventiva nos Estados Unidos, em eventual benefício da segurança jurídica e da facilidade de prova, vide Petherbridge, Lee and Wagner, R. Polk, "The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness" (August 9, 2006). Loyola-LA Legal Studies Paper No. 2006-21 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=923309>. Cotropia, Christopher Anthony, "Patent Law Viewed Through an Evidentiary Lens: The 'Suggestion Test' as a Rule of Evidence" (March 2006). Tulane Public Law Research Paper No. 06-03 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=893965>

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

dos estipulados, em 1966, em *Grahan v. John Deere*⁵³, prestigiando o padrão constitucional.

Um terceiro ângulo merece igualmente ser indicado: a exigência de atividade inventiva, numa economia com menor dinâmica inovativa, leva a um número menor de patentes de inventores locais, quando comparado ao estoque de patentes de origem estrangeira. Isso certamente ocorre no caso brasileiro⁵⁴.

Resulta daí a conveniência de um sistema suplementar de monopólios instrumentais sem imposição do requisito de atividade inventiva, como o de modelos de utilidade⁵⁵, mas também com um grau efetivo de proteção (menor prazo,

53 No caso, antes mencionado, *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* Confirma-o Diner, Bryan C, Lee, Scott M.K. e Day, Christopher W., *United States: Across The Pond - The Positions In The US And Europe*, Patent World, Maio de 2007: "Many US patent practitioners expect that the Supreme Court ruling will effectively lower the threshold for determining the obviousness of an invention. Such a ruling will have a profound impact on patent owners, patent applicants, licensees, would-be infringers, and many others. But even before a decision has been issued, the US Patent and Trademark Office ("USPTO") has already made it more difficult to obtain a patent. In response to a wave of criticism over the grant of a number of specious patents in recent years, the USPTO has implemented various initiatives to improve patent quality, causing the patent allowance rate to drop from over 70% in 2000 to less than 55% in 2006.11 An expected lowering of the bar for determining obviousness will likely cause the allowance rate to further decline".

54 ALBUQUERQUE, E. *Patentes de invenção de residentes no Brasil (1980-1995): uma investigação sobre a contribuição dos direitos de propriedade intelectual para a construção de um sistema nacional de inovação*. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de Doutorado. Diz o autor em *Patentes Domésticas, Avaliando Estatísticas Internacionais Para Localizar O Caso Brasileiro*, Abril de 1999, encontrado em www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20126.doc, visitado em 8/11/2007: "Países desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam inovações radicais com inovações incrementais próximas da fronteira tecnológica internacional. Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar. As patentes de residentes desses países devem refletir essa qualidade. Mais atividades inovativas são passíveis de patenteação. Países em desenvolvimento (com sistemas imaturos) concentram as suas atividades tecnológicas na adaptação de tecnologias estrangeiras, na imitação, na cópia e em melhoramentos marginais, em outras palavras, em inovações de segunda e terceira geração."

55 Dissemos, em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ed. Ed., Lumen Juris, 2003: "Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. (...) Os requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei 9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a novidade e a utilidade - ou aplicação industrial. (...) Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente menor" um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica. A simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da técnica, parece não ser suficiente para a concessão da proteção. No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa - exatamente por não exigir maior distância entre os níveis inventivos".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

menor impacto de exclusão) compatível com a necessidade de desenvolvimento de inovações de segunda geração (adaptação, etc.)⁵⁶.

Sobre a questão, dissemos, em estudo destinado a avaliar os impactos futuros de TRIPs⁵⁷:

Até agora, sempre coube aos países decidir entre conceder proteção somente aos níveis mais elevados de invenção ou aceitar como relevantes os melhoramentos sem maior atividade inventiva. Uma série de sistemas legais reconhece, por exemplo, os modelos de utilidade - aperfeiçoamentos em objetos físicos, que lhes aumentem a utilidade de alguma forma - mesmo que esta nova tecnologia não seja dotada de atividade inventiva nos moldes anteriormente definidos. Na nomenclatura especializada, estes casos não se definem como invenção, mas somente como invento.

Certos países chegam a instituir sistema oficial de retribuições às simples inovações (melhoramentos no processo produtivo concreto), sem que se questione a atividade inventiva ou mesmo a novidade objetiva. Nos países de economia de mercado, porém, tal tipo de incentivo fica quase sempre sujeito à política interna de cada empresa, sem tomar a forma de instrumento legal positivo.

(...) As regras do GATT/TRIPS, no entanto, não obrigam os países a instituírem qualquer sistema de proteção aos inventos menores e melhoramentos, deixando tal decisão a critério nacional.

Apuração de atividade inventiva e devido processo legal

Encaremos, aqui, a segunda vertente constitucional da questão do contributo mínimo. O reconhecimento do atributo, em processo administrativo e judicial, exige especial rigor na tutela dos direitos dos interessados, que são múltiplos e complexos.

56 Há indícios veementes de que o atual sistema de modelo de utilidade desatende o requisito constitucional de equilíbrio de interesses: seu prazo é de 15 anos, e o poder de exclusão, em abstrato, é igual o do sistema de patentes. A política dessa modalidade de privilégios clama por uma modificação atenta à sua função econômica, sob pena de invalidação jurídica.

57 BARBOSA, D. B.; ARRUDA, M. F. (1990) Sobre a propriedade intelectual. Campinas: IE/UNICAMP (Pesquisa "Desenvolvimento tecnológico da indústria e a constituição de um sistema nacional de inovação", coordenada por Lucia-no Coutinho e Wilson Suzigan).

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Devido processo legal e procedimento patentário em geral

Uma patente não constitui, apenas, uma posição jurídica individualizada, de cunho plenamente privado, em que se defrontam apenas o Estado e o indivíduo. Pelo contrário:

- a) as exclusivas serão propriedades no sentido constitucional, vinculadas ao ditame do *uso social*, em sua modalidade de interesse difuso⁵⁸.
- b) mais ainda, sob a tutela constitucional que lhes é deferida, tais exclusivas estão sujeitas a uma vinculação específica ao *interesse social, ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil*⁵⁹.
- c) tais propriedades, não obstante serem assim classificadas, são simultaneamente *concorrenciais*, simultaneidade que se aponta no *leading case* do STF sobre a natureza dos direitos de Propriedade Intelectual⁶⁰ e que denota a clara existência de interesses juridicamente protegidos de concorrentes;
- d) no que se constituem em *exclusões concorrenciais*, suscitam relevantes interesses no âmbito do direito anti-monopólico⁶¹;

58 Veja, nesse teor, a importante tese doutoral de Adriana Diaféria, A problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial, Ano de Obtenção: 2003, publicada pela Ed. Lumen Juris, 2006.

59 Constituição, Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Vide o nosso Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Jurídica do Palácio do Planalto, Brasília, p. 01 – 87, 31 mar. 2007.

60 Data do julgamento: 1988.05.11 Publicações: DJ - data-10.06.88 pg-14401 Ementário do STF - vol-01505.01 pg-00069 RTJ - vol-00125.03 pg-00969.EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para práticas de concorrência desleal, malfeire a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do estado do rio de janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

61 BARROSO, Luis Roberto. Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245 “33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos mo-

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

- e) no que representam diferimento do domínio público, e restrições ao livre acesso à produção expressiva e técnica, entram em tensão com tal direito humano fundamental, reconhecido pelo art. 27, 1 da Declaração Universal de 1948 ⁶²;
- f) constituindo-se em uma restrição a esse direito humano, em prol da evolução tecnológica e do desenvolvimento, cria um quadro em que há *direito adquirido* ao público acesso, ao fim do prazo e fora dos estritos limites da concessão ⁶³;
- g) em particular, no tocante à área de saúde e alimentação, exatamente onde os direitos exclusivos de comercialização seriam aplicáveis, há inegável - e frequentemente avassalador - interesse público ⁶⁴, como se lê em recentíssimo AI da 2ª. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região:

Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX), mas a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII). Ocorre que o direito ao acesso à saúde, constitucionalmente garantido, nos termos do artigo 196 - já que se trata de direito social, previsto no artigo 6º da Carta Magna -, deve ser igualmente observado no presente caso. Considerando que o medicamento que, por meio da ação originária, se pretende impedir seja patenteado, destina-se ao tratamento do câncer, a alegada errônea concessão da patente pode vir a causar graves danos à saúde e à economia pública, especialmente pelo fato de que o monopólio de sua fabricação possibilitaria o aumento abusivo de seus preços, com o que se encontra presente o interesse público, de suma relevân-

nos por ato infraconstitucional. A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX)".

62 Artigo 27 I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios

63 "Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio público". Acórdão na AC 200102010304216, 2a. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. Região, 27 de setembro de 2005, Relator para o Acórdão Des. André Fontes.

64 AI 200602010084342, decidido em 27 de junho de 2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juíza Federal Convocada.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

cia, a justificar o ingresso do Ministério Público Federal na lide, na condição de litisconsorte ativo ulterior.

Incidentalmente, noticie-se que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra o INPI, em relação exatamente a um aspecto do procedimento administrativo ao qual falecia o caráter multilateral e dialogal, o qual se encerrou com a submissão da autarquia às razões ministeriais ⁶⁵.

Por tais características, se assegura sempre que as exclusivas tecnológicas sejam deferidas apenas após *procedimento administrativo de caráter especial* ⁶⁶. Assim relatamos em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2^a. Ed. 2003, Lumen Juris:

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. **O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante.** Findo o exame, após os eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada.

E, na pesquisa em curso sobre o direito constitucional aplicável à Propriedade Intelectual ⁶⁷:

65 ACP 200351015135845, 1^a Turma Especializada Tribunal Regional Federal - 2a região. A questão é aflorada em <http://www.abpi.org.br/semanteriores/boletins/Bol5724.pdf> e em BINENBOJM, Gustavo; GAMA JUNIOR, Lauro. O Direito à proteção patentária como direito fundamental: Interpretações sistemática, teleológica, constitucional e internacional. Disponível na internet em <http://mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto820.rtf>, acessada em 1/10/2007.

66 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 2002, p. 454-455, pareceria ter uma perspectiva mais restritiva do alcance do direito administrativo em face da propriedade industrial: “Em sede de Direito Administrativo, interessa o exame das relações do titular da propriedade intelectual com o Estado, em caráter de subordinação, relativamente ao sistema administrativo de garantias, e, eventualmente, à intervenção econômica a que estão sujeitas”. No entanto, logo em seguida, falando do sistema de licenças compulsórias, o autor revela sua convicção quanto ao potencial interesse público envolvido no instituto: “Em ambos os casos, como se observa, é manifesta a prevalência do interesse público específico sobre o privado, o que justifica a imposição do regime especial sobre a riqueza econômica representada pela invenção patenteada. Todavia, se o interesse público a tanto o exigir, o ordenamento poderá assumir a forma radical de intervenção dominial, procedendo-se à desapropriação do privilégio pela União (art. 39)”.

67 Encontrada em <http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>; publicada em parte em BARBOSA, Denis Borges. (1) Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. I, p. 3 e ss, e parte em BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais; e ainda em Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Jurídica do Palácio do Planalto, Brasília, p. 01 – 87, 31 mar. 2007.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

O direito à obtenção da patente nasce, no sistema constitucional brasileiro, em sede constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela da Carta de 1988. A lei de patentes – 9.279/96 - configura o modelo constitucional, devendo realizar o balanceamento dos interesses constitucionalmente protegidos.

O procedimento administrativo de concessão do privilégio essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade.

Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade.

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público:

- Examinar a existência dos pressupostos;
- Declarar-lhes a existência;
- Constituir o direito de exclusiva.

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, especialmente a falta de novidade e atividade inventiva, cabe inexoravelmente ao INPI recusar o pedido.

Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de patentes se acha jungido às regras do *procedural due process of law* inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999):

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

Cabe também neste passo a citação acima de Robert A. Choate e William Francis. Sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.

Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, “a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando”⁶⁸.

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da Constituição Federal.

Tal exame é de caráter obrigatório e preciso, como tive ocasião de enfatizar⁶⁹:

Conceder um monopólio nos termos do sistema da Lei 9.279/96 sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

O STF, na decisão já ementada acima, do Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966., assim enunciou a questão:

O parecer que serviu de base para a concessão da patente que está em discussão, diz apenas o seguinte como se vê de fls. 15, do vol.1. em apenso:

68PEREIRA JR., Jessé Torres. in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud CARVALHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630

69 BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 - 39, 30 jul. 2006.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

“O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações”. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento de presente pedido.

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro Oscar Saraiva, que acentuou que o parecer é um mero “nada consta”, não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, apenas, que da conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado (fls.777).

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, podendo a sua validade ser atacada por meio de ação própria.

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento Nacional de Produção Industrial, que se limitou a um sucinto e inconvincente parecer, que não se fundou em quaisquer elementos, por ocasião da patente.

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dos ilustres ministros Oscar Saraiva, Amarílio Benjamim e Armando Rollemberg. Ao conceder a patente de invenção, o departamento Nacional de Propriedade Industrial deixou de observar, na sua letra e no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27/08/45, e o art. 18 nºs I e II, do Decreto, do Decreto 20.536, de 20.01.46

Mantendo a validade da patente, obtida em os requisitos legais, a decisão recorrida feriu as disposições citadas.

Assim, sem exame, ou com exame que não se aprofunde em novidade, a patente é nula. Assim entendem os clássicos. Gama Cerqueira ⁷⁰, falando do Código de 1945:

193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das causas específicas de nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, as quais afetam diretamente a patente, há outras causas que podem viciar o ato da concessão do privilégio, o qual, como ato administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à validade dos atos administrativos - em geral. Assim, por exemplo, a concessão do privilégio emanada de autoridade incompetente é nula.

70 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952, págs. 295 e 296.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dar lugar à anulação do ato de concessão da patente destaca-se, pela sua importância, a inobservância das formalidades processuais prescritas na lei. A concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o procedimento administrativo por meio do qual a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses atos, a que se denomina processo administrativo e que abrangem desde o pedido do interessado até a decisão final, constituem um ato complexo, sujeito a normas prescritas no Cód. da Propriedade Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o cumprimento das exigências formuladas para a regularização do processo, a interposição de recursos, etc., e os que ficam a cargo da própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que a lei prescreve para assegurar aos interessados os seus direitos e afastar o arbítrio das autoridades, que estão obrigadas a observá-las, e as que se destinam a manter a boa ordem do serviço público, permitindo às autoridades o exato desempenho de suas atribuições. Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais, cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Estão nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio (Cód. Civil, art. 145, III) e, por consequência, a patente que houver sido expedida, sem prejudicar, entretanto, o direito do inventor, porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto em que ela se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, inclusive o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o interessado prosseguir no processo, aproveitando os atos úteis nele praticados.

Quanto às formalidades do pedido, que o requerente do privilégio deve preencher, de acordo com o art. 17 do Código, a sua omissão não prejudica a patente, nem o ato da concessão, salvo nos casos previstos no art. 83, ns. 3.^o e 4.^o, do Código, em que se verifica a nulidade do privilégio.

Não menos veemente é Pontes de Miranda ⁷¹:

71 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado – Tomo XVI - parte especial Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, § 1935, pgs. 329 e 330. É de notar-se, porém, que, ao contrário do que ocorre no direito vigente, Pontes entendia que no Código de 1945 as nulidades procedimentais não mais eram suscetíveis após a transitar em julgado a decisão administrativa”, que ocorreria ao fim do período do então cancelamento administrativo. A esse propósito, argumenta Sérgio d’Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – Vol. 346 Doutrina “”3. Dentro de cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o prazo pertinente, ou decidida a ação administrativa, dá-se a pre-

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

2 FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A relação jurídica processual administrativa é à semelhança da relação jurídica processual, na justiça. Há atos processuais e formalidades processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve estabelecimento da relação jurídica processual administrativa. Qualquer decisão que então se profira favorável à patenteação cai no vácuo; não existe como decisão sobre patente de invenção e a patente de invenção é nenhuma, podendo ser declarada a inexistência dela, ainda incidentemente. Idem, se houve pedido sem qualquer relatório.

São causas de nulidade:

(...) b) se não houve o exame formal (aliter se somente foi defeituoso por omissão), ou o exame técnico (arts. 22 e 23)

c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para conhecimento público e apresentação de oposição no prazo legal (art. 26), que se conta da data da publicação (procedimento edital);

d) se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por parte de terceiro, não a apreciou o funcionário administrativo, nem admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu recurso (art. 27);

e) se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado o prazo de recurso.

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual podem ser aproveitados pelo requerente.

Igualmente os tratadistas contemporâneos apontam à nulidade:

“Tanto em face das leis anteriores como na atual o processo segue durante toda a sua tramitação uma série de eventos que devem ser rigorosamente cumpridos, os quais na realidade dizem respeito: Exame Formal, Exame Prévio e Exame Técnico, publicação da invenção, abertura de prazo para apresentação 'de oposição, deferimento ou indeferimento, recurso. Se eventualmente for constatado que o processo não tramitou regularmente ou o próprio INPI deixou de publicar os seus respectivos

clusão processual na instância executiva. 3.1. Essa preclusão não atinge, no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como renúncia às outras formas subseqüentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na instância administrativa, ou já na judicial.”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

despachos no órgão oficial, é certo que será motivo não só para o próprio INPI como também para terceiros prejudicados promover a sua nulidade ⁷²”.

“Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios de tramitação que não são de responsabilidade do titular”. Por exemplo, incidiria nesta previsão a patente em que o próprio INPI omitiu uma formalidade essencial, como a publicação correta do nome do requerente ou titular.

Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, voltando o processo à etapa em que ocorrida a omissão. Sanada a falha, pode a patente ser correta e validamente concedida” ⁷³.

E, em sua límpida tese doutoral, Jacques Labrunie ⁷⁴:

"Se, a despeito do acurado exame do técnico e da possibilidade de manifestações de terceiros, o INPI ignorar que a invenção já estava revelada, compreendida, assim, no estado da técnica, e conceder a patente, tal título será nulo. O mestre Pouillet (90, p.456) afirmava, peremptoriamente, que a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente: 'se a primeira condição de uma invenção, para ser patenteável, é ser nova, por uma consequência lógica, a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente. Essa segunda disposição é a sanção natural da primeira'." ⁷⁵

"A patente também será nula se concedida ao arrepio das disposições legais referentes ao processamento e exame do pedido, isto é, se for desrespeitado o due process of law (art. 30 e seguintes), que também integra o rol das condições de forma. (...) Se não for requerido o exame, e o INPI, de ofício, proceder ao exame do pedido, a patente concedida será nula por aplicação dos arts. 46 e 33. Nesse sentido, o extinto Tribunal Federal de Recursos, no julgamento da Apelação Cível n. 36.005-SP, decretou a nulidade de patente de invenção, a qual, entre outras irregularidades, em seu processo de obtenção, desrespeitou o due process of law, pois o pedido de patente foi deferido antes

72 SOARES, J. C. Tinoco. Código da Propriedade Industrial - Comentários à Lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945, São Paulo Editora Resenha Tributária Ltda.,1974, pgs: 104 à 107.

73 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 2001, pgs. 135 à 139.

74 Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Barueri: SP. Manole, 2006.

75 Op. Cit., p. 74

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

*do decurso do prazo de recurso (RFE, 2ª T., rel. Min. Jarbas Nobre, DJU 30.09.1975, p. 7.003)."*⁷⁶

Os autores estão bem cientes a respeito de que nulidades procedimentais sejam determinantes para a nulidade da patente; como indica Cabanella de las Cuevas, o mais cintilante especialista argentino:

“Em primeiro lugar, não é qualquer violação da legislação de patentes que é suficiente para declarar a nulidade de uma 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 se dirige o Direito das patentes. Como foi exposto anteriormente era este apartado, deve ser aqui aplicado o princípio "de minimis non curat lex". Ele é particularmente importante em relação aos vícios que afetem o procedimento de concessão da patente. Uma demora insignificante no cumprimento de alguns dos prazos estabelecidos pela LP ou uma omissão menor nas publicações exigidas pela Lei não devem originar a nulidade da patente afetada⁷⁷. ...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 de procedimento deve ser apreciada sob a luz do impacto que tais vícios tenham em relação aos aspectos substantivos das patentes.” (tradução nossa)⁷⁸

76 Op. Cit., p. 95.

77 CABANELLAS Guillermo de las Cuevas, Derecho de las Patentes de Invención, tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001, p. 537.

78 “En primer lugar, no cualquier violación de la legislación de patentes es suficiente para declarar la nulidad de una patente ya concedida. Los requisitos sustantivos y adjetivos del otorgamiento de patentes son de tal variedad y complejidad que muchos de ellos tienen muy escasa incidencia respecto de la satisfacción de los fines a los que se dirige el Derecho de patentes. Como se expuso precedentemente era este apartado, debe ser aquí de aplicación el principio "de minimis non curat lex". Ello es particularmente importante respecto de los vicios que afecten al procedimiento de concesión de la patente. Una demora insignificante era el cumplimiento de alguno de los plazos establecidos por la LP o una omisión menor era las publicaciones exigidas por esa Ley no debe originar la nulidad de la patente afectada. (...)El procedimiento tiene una función instrumental respecto de la determinación de los extremos sustantivos del otorgamiento de patentes, y por lo tanto, según se expuso en el párrafo anterior, la relevancia de los vicios en materia de procedimiento debe apreciarse a la luz del impacto que tales vicios tengan en relación con los aspectos sustantivos de las patentes.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

“Também serão nulas as patentes em relação às quais não se tenha realizado o exame que exige a legislação aplicável”⁷⁹.

Devido processo legal e apuração de atividade inventiva

No tocante especificamente à apuração da atividade inventiva, a construção do devido processo legal mostra uma necessidade especialíssima de *motivação* e *objetividade*. Tal necessidade singulariza o tema, mesmo em face dos demais requisitos da patente.

Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do Instituto Max Plank⁸⁰:

A decisão sobre a não-obviedade requer um julgamento que se baseia em fatos⁸¹ e na sua avaliação, que devem servir como base para o que teoricamente será a única resposta "correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que essa pessoa tenha a mesma informação e instruções. Não se pode deixar de enfatizar energicamente que a não-obviedade "não é uma questão que seja deixada ao critério de cada examinador ou juiz".

Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cada passo da decisão, uma vez que ela deve basear-se em elementos

79 CABANELLAS, p. 539. "También serán nulas las patentes respecto de las cuales no se haya realizado el examen que exige la legislación aplicable"

80 PAGENBERG, Jochen. The Evaluation of the "Inventive Step" in the European Patent System - More Objective Standards Needed - Part Two, 9 IIC 121 (1978), encontrado em http://www.bardehle.de/fileadmin/bardehle/sonstiges/Publikationen/Inventive_Step_II.pdf: "The decision on non-obviousness requires a judgment that is based on facts and on their evaluation which are to serve as a basis for the theoretically only "correct" answer, an answer which in theory must be the same irrespective of the identity of the deciding person, provided that this person has the same information and instructions. It cannot be emphasized vigorously enough that non-obviousness "is not a question which is up to the individual discretion of each single examiner or judge." This means that any person must be able to reconstruct every step of the decision, since it must be based on objective factors and not on divine inspiration. Therefore examiners and judges have an obligation to give reasons for their decision, not only to convince the parties of its correctness and thereby establish judicial peace, but also because all judicial bodies bear a responsibility to the community and are subject to public control, the latter generally exercised by a higher instance of appeal."

81 [Nota do original] Therefore, one should not speak of a subjective judgment in determining the inventive step, since the definition of "nonobviousness" was expressly chosen because of its objective character. See GRAHAM V. JOHN DEERE CO., 148 USPO 459 (Supreme Court 1966), and *infra*, at p. 123 et seq.; opposed to a "subjective approach" by taking into account the effort of the inventor, PHELIP, *supra* note 47, at C 22; very clearly the distinction made by MA-THÉLY, Strasbourg 197 1, *supra* note 40, at 89, between the "relative" and the "subjective way of examination."

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

objetivos e não resultar de uma inspiração divina. Portanto, examinadores e juízes têm a obrigação de indicar as razões da sua decisão, não só para convencer as partes quanto à correção de sua análise e, assim, estabelecer a paz judiciária, mas também porque todos os órgãos judiciais têm sobre os ombros uma responsabilidade para com a comunidade e estão sujeitos ao controle público, este geralmente exercido por uma instância recursal superior.

Essa sindicabilidade resulta, como natural, da *objetividade* do critério legal⁸². Como nota o autor, não se admite critérios de julgamento subjetivos na determinação da atividade inventiva, mesmo porque a definição de não-obviedade foi escolhida, entre todas que foram desenvolvidas pelo Direito, exatamente por seu caráter objetivo.

Constitui-se tal exame, inclusive, uma exceção à norma de que a matéria de fato não está sujeita ao crivo de apelação. Em primeiro lugar, porque no juízo de atividade inventiva, ainda que relevem as questões eminentemente técnicas, há estreita e inextricável interação destas com a matéria de direito⁸³.

82 Comentando o art. 56 da Convenção Européia de Patentes, diz SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A commentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176-211: “The formulation of the first sentence of Article 56 indicates that, despite the fact that any such evaluation inherently contains an element of subjectivity, nevertheless the intention is that the test should be made as objective as is humanly possible. The French and German headings of this Article refer to “inventive activity”, and thus possibly suggest an element of subjectivity, the word “activity” suggesting a reference to what was done by the inventor himself. The definition makes it clear that an objective test is intended. This is better conveyed by the English heading “Inventive step”, suggesting as it does a finite step or advance in relation to the state of the art, and thus better conveying the sense of the provision as a whole”.

83 CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invención, tomo I. Buenos Aires: Editora Helicasta, 2001, p. 735 e seg. “Una tercera dificultad se centra en la tensión que inevitablemente se crea entre pericias y sentencias, en razón de la aplicación del criterio de actividad inventiva. Tal como la definen disposiciones como el artículo 4to. inciso d), de la LP, la actividad inventiva constituye un extremo cuya prueba dependerá frecuentemente de pericias. Pero en sistemas jurídicos como el argentino -y en muchos otros-, la organización de los servicios periciales suele carecer de las garantías suficientes como para que un aspecto tan central del litigio se base satisfactoriamente en sus dictámenes. A ello se suma la dificultad para distinguir, en la etapa de pericia, entre las cuestiones puramente técnicas a cargo de los peritos y las cuestiones estrictamente jurídicas, a cargo de la autoridad judicial. Se coloca así muchas veces sobre ésta la pesada carga de revertir un dictamen pericial que, aunque correcto técnicamente, no lo es a efectos de la aplicación de las normas en cuyo marco se desenvuelve el litigio”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Em segundo lugar, porque a prática jurisprudencial em matéria de atividade inventiva efetivamente exige a motivação da decisão, na qual a simples expressão do livre convencimento do juiz não é suficiente ⁸⁴.

A construção histórica do contributo mínimo

Examinemos a construção do instrumento da atividade inventiva, numa perspectiva de história jurídica. Como o que se narra é um percurso bachelardiano de superação de barreiras ao conhecimento, ou de construção de eficácia de norma, essa inspeção é extremamente útil para que, na aplicação do instituto ao caso concreto dos dias de hoje, não se volte a incorrer nos problemas superados.

Em outras palavras, vejam-se abaixo as tentações e impasses que o examinador ou magistrados voltam a se defrontar a cada caso, tendo, porém, a oportunidade de aprender com a História.

Equivalência, construção e a casuística das “questões difíceis”

Antes de o contributo mínimo surgir como um critério abstrato, a jurisprudência e doutrina européia defrontaram-se desde o séc. XIX com a necessidade de superar três problemas de sentido geral:

- a) a necessidade de enfrentar os casos onde a invenção é de apuração difícil
- b) a distinção entre “construção” e “invenção”;
- c) a aplicação da doutrina dos equivalentes

84 CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. Droit de la Propriété Industrielle. Paris:Précis Dalloz, 1993, p. 51-61 e AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169-184.; « La question de savoir si une invention fait ou non preuve d'activité inventive relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le contrôle exercé par la Cour de Cassation pourrait paraître purement formel. A la vérité, il n'en est rien. Elle considère, en effet, que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision lorsqu'ils se contentent de déclarer qu'une invention est d'une originalité certaine, sans rechercher si l'invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique 2. Dans un autre arrêt, la haute juridiction déclare que les juges du fond ne peuvent pas se contenter d'alléguer le défaut d'activité inventive; ils doivent expliciter les motifs techniques qui les conduisent à la constatation objective du défaut d'activité inventive. Il faut bien observer, en effet, que l'appréciation de l'activité inventive doit être objectif. Les indices ne servent qu'à confirmer l'existence de l'activité inventive. La référence à l'homme du métier est nécessaire. Mais elle peut être implicite. Une décision constatant que l'activité inventive fait défaut doit être motivée. Mais une affirmation selon laquelle l'apport de l'inventeur est un apport original qui ne relève pas de l'évidence suggérée par l'état de la technique, du point de vue de l'homme du métier n'est pas une motivation».

A casuística das dificuldades

Nesta série de categorias de soluções técnica, o examinador e o juiz partiriam de uma presunção de impatenteabilidade, a qual teria que defluir dos fatos específicos.

Seriam tais casos, entre outros ⁸⁵:

- a) novos usos de objetos existentes
- b) combinações de objetos existentes
- c) modificações de objetos existentes ⁸⁶

Em cada um desses casos, o examinador e o juiz tem, à sua frente, um objeto que não é novo; a invenção, se existir, é transcendente ao objeto, impalpável e abstrata.

Nasce, destes casos, a sistematização das noções de *meios*, efeitos técnicos, e de *resultados*. Os meios são os instrumentos da inovação: coisas ou atividades (por exemplo, produtos ou processos); os resultados são os fins do processo inovador, por definição excluídos de um *monopólio instrumental* como o é a patente ⁸⁷.

85 Luzzato, Enrico, Trattato, op. cit., § III. Studio Dell' Esistenza Dell' Originalità In Relazione All' Atto Tecnico Che Genera L'invenzione, 183. "Questi atti tecnici in cui si fa uso di elementi già noti usufruendoli in forma, modo e condizioni diverse dalle antecedenti possono dividersi in quattro categorie principali e cioè: a) Cambiamento di destinazione di enti esistenti. b) Combinazioni di varii enti in un tutto unico. c) Modificazioni apportate ad un ente già noto. d) Casi con caratteristiche speciali". CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. vol. I, Introdução, Parte I, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 241-260, indica, citando Bonnet e Vander Haeghen, "a) as modificações de forma, de dimensões, dosagem e proporções; b) a substituição de materiais; c) a justaposição ou agregação de órgãos; d) a junção ou disjunção de elementos conhecidos; e) as inversões cinemáticas; f) a inversão da ordem de operações; g) o transporte de uma indústria para outra; h) o emprego novo de um elemento conhecido; i) a substituição de um elemento por outro equivalente."

86 Enrico Luzzato oferece exemplos dessa modalidade: inversão da ordem das operações, mudança de dose, mudança de forma, mudança de matéria, realização mais inteligente, efeitos de habilidade manual, emprego mais amplo de meio conhecido.

87 POUILLET, Eugène, Traité Théorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon, 4^{ème} édition, Marchal et Billard, Paris, 1899. "On ne peut admettre que le premier auteur d'un résultat puisse en interdire aux autres la recherche; le résultat n'est donc pas brevetable en lui-même indépendamment du moyen qui le produit, ce qu'il faut bien se garder d'entendre en ce sens que le fait de découvrir du même coup un résultat et un moyen de l'obtenir, emporte un droit exclusif non seulement sur le moyen, mais encore, en ce cas, sur le résultat. Le résultat, c'est le problème dont chacun a le droit de rechercher la solution; la solution seule appartient à celui qui l'a trouvée. Autant de solutions différentes, autant d'inventions, autant de brevets. »

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

A noção que surge desse conjunto de problemas é que haverá invenção na proporção que se distingua um *efeito técnico* capaz de satisfazer os requisitos de patenteabilidade. Esse efeito técnico é a função entre a solução técnica e o resultado ⁸⁸.

Assim, no novo uso, o efeito técnico deve ser distinto do efeito técnico anteriormente proposto para o antigo objeto; o efeito técnico do conjunto deverá ser distinto do de suas partes; a modificação de objeto conhecido será sensível na medida em que propiciar um efeito técnico discernível.

Através dos “casos difíceis”, destilou-se a noção de efeito técnico, como um elemento abstrato do processo de inovação. O próximo passo seria o de qualificar esse efeito técnico como contributo mínimo ⁸⁹.

Construção e invenção

A construção seria apenas um dos casos difíceis em que a invenção é, em princípio, duvidosa. Aqui, não se trata mais da *existência* de um efeito técnico, ou da *pertinência* desse efeito ao pretense objeto da inovação. Nela, a questão é do *montante* de efeito técnico.

Nota Gama Cerqueira ⁹⁰:

(...) para haver invenção é essencial que haja inovação, a recíproca nem sempre é verdadeira, porque nem toda inovação constitui invenção, havendo inovações de caráter meramente construtivo, que não dependem do exercício das faculdades inventivas, sendo produtos de simples habilidade técnica.

(...)76. A distinção entre as noções de invenção e construção é de grande importância neste assunto, tanto mais que é nela que encontram fundamento os diversos critérios a que nos referimos.

88 HAEGHEN G. Vander, op. cit.: “ Il y a effet technique justifiant la brevetabilité dès que par l'usage de l'innovation examinée - innovation comportant le support de l'invention et l'objet proprement dit de l'invention - on obtient un résultat industriel dû à l'existence de cet objet d'invention » Para o autor, o « suporte » é o que se diria hoje estado da técnica ; o objeto é a solução técnica alvitada. Assim, o efeito técnico é a função entre a solução técnica e o resultado.

89 Note-se que no direito brasileiro, desde pelo menos o CPI/45, o efeito técnico era qualificado pelo imprevisto, o quid imprevistum.

90 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, tomo I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952, p. 140 e ss.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

A construção, segundo BONNET, pode dizer-se uma inovação de ordem inferior; é uma inovação do domínio da técnica, que responde, sem dúvida, a todas as condições essenciais de uma invenção, faltando-lhe, não obstante, qualquer coisa para ser, propriamente falando, uma invenção e para merecer a proteção da lei. A construção é, por definição, o testemunho do *savoir-faire* do técnico; é um produto da habilidade técnica, uma criação obtida com o auxílio dos meios que o estado da técnica, num momento dado, põe à disposição das pessoas do ofício.

O critério para superar o nível de construção seria, como nota Gama Cerqueira, o *efeito imprevisto*, pois em toda invenção haveria um dado surpreendente⁹¹.

A doutrina dos equivalentes

A questão, ainda uma das mais arcanas do direito das patentes, desafiou o pensamento jurídico desde o séc. XIX, sensibilizando-o para o contributo mínimo⁹².

O conteúdo da exclusividade se contém – nos sistemas jurídicos que as prevêem – nas reivindicações. Numa metáfora sempre repetida, exatamente por ser justa, as reivindicações são, para a patente, o que as delimitações topográficas de uma escritura são para o direito de propriedade imobiliária.

Mas o alcance da reivindicação, necessariamente, não é formal e literal⁹³:

91 Op. cit., “77. A distinção entre as invenções e as inovações de carácter construtivo mais se precisa aplicando-se o critério do imprevisto de que tratam alguns autores. Funda-se esse critério na idéia de que toda invenção encerra, necessariamente, um elemento de surpresa: "ce quelque chose d'imprévu, de surprenant, par quoi l'invention se distingue, apparaît, en effet, comme un caractère qui lui est propre". Não basta, pois, para se reconhecer a existência de invenção, que a inovação realizada produza um efeito útil ou vantajoso; como explica VANDER HAEGHEN, "ce que l'on demande, c'est que l'emploi du moyen faisant partie de l'objet de l'invention donne, dans l'innovation examinée, un effet qu'il ne donne pas nécessairement, qu'il ne donne pas toujours. Nous pourrions ajouter qu'il ne donne pas par définition".

92 Para a análise desse complexo tema no direito pátrio, vide o nosso A doutrina dos Equivalentes, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006,

93 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 607 (1950). Vide Festo: Blessing To Patent Holders Or Thorn In Their Sides?, 2002 Duke L. & Tech. Rev. 0017: It recognizes that words may not always be able to aptly convey the basis of an invention. It also recognizes that "to permit imitation of a patented invention which does not copy every literal detail would be to convert the protection of the patent grant into a hollow and useless thing." . Note-se, porém, do que lembra SINGER, Op. Cit. 69.02: In Germany, certain circumstances can arise in which a court, dealing with the issue of infringement, may nonetheless interpret claims exactly in accordance with their wording, rather than permitting any extension to cover equivalents. This can occur if, in the course of an infringement action, the patent is wholly, or in a divisible area, identical with the prior art, but the defendant has not brought any action for nullity before the German patents court.”

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Os elementos característicos da invenção, porém, devem ser examinados e apreciados de acordo com a função que desempenham e não sob o seu aspecto material. Do contrário, ilusória seria a proteção legal, pois bastaria a simples modificação de um ou outro elemento, sem alteração substancial de sua função, ou a sua substituição por elemento equivalente, para isentar o infrator da responsabilidade pela infração. Este princípio aplica-se a todas as espécies de invenção e é particularmente importante quando se trata de invenções de processos.⁹⁴

Por isso mesmo, o pensamento jurídico foi-se afirmando no sentido de uma perquirição funcional. A que serve o invento? Os *meios* descritos visam a que fim⁹⁵? Esses meios são função de que fins?

O que importa é a função dos elementos que constituem a invenção, e não os elementos, razão por que, se alguém substitui o elemento a da invenção por outro elemento a', que é tecnicamente equivalente, porque pode ter a mesma função técnica, ofende o direito de quem fez a invenção com o elemento "a". Não se daria o mesmo se se tratasse de invenção de elemento b, que venha a ter a mesma função do elemento abcde. Em tudo isso fica evidente que o objeto do direito é o bem incorpóreo, não se podendo abstrair da equivalência dos elementos: o bem incorpóreo, o todo funcional, quer nas invenções de produtos, quer nas de processos, quer nas de combinações, quer nas de aplicações, é que determina o que é equivalente ou co-igual. Ainda devido a isso, cada elemento há de ser considerado conforme a função que exerce na invenção, e não em si mesmo: a função in concreto é que diz se a' é

94 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II tomo I, parte II, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952, p.320.

95 Paul Roubier, Le Droit De La Propriété Industrielle, Sirey, 1950 'dans l'industrie contemporaine, ce sont beaucoup moins les facteurs techniques qui comptent que les fonctions techniques, une fonction donnée pouvant être remplie par de nombreux facteurs entre lesquels l'industrie a aujourd'hui un choix abondant. Ce qui compterait par-dessus tout, ce ne serait plus l'analyse structurale, du mécanisme imaginé par l'inventeur, mais bien plutôt son analyse fonctionnelle.». A análise de função e resultado continua clara na doutrina francesa por POLLAUD-DULIAN, Frédéric, Droit de La Propriété Industrielle, Paris : Montchrestien, 1999, p. 290 :“690- Équivalents. Même si deux moyens présentent une différence de forme, ils sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction en vue du même résultat. Substituer un moyen équivalent à un moyen couvert par le brevet constitue une contrefaçon (. Cass. com., 26 octobre 1993, PIBD, 1994, n° 558.111.21, Annales, 1993, p. 102; Cass. com., 13 février 1990, PIBD, 1990, n° 478.111.319 Cass. com., 16 janvier 1996, PIBD, 1996, n° 608.111.175; Paris, 23 novembre 1993, PIBD, 1994, n° 561.111.102; Paris, 16 décembre 1993, PIBD, 1994, n° 563.111.173 ; Paris, 10 janvier 1991, Annales, 1991, p. 57.) »

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

equivalente a a; portanto , pode dar-se que a' não equivalha, in concreto, a a, e, in concreto, b equivale a a, ou a b, ou a c, ou a d, ou a e. ⁹⁶

Vander Haeghen, escrevendo em 1936, mas traduzindo uma evolução de quase cem anos ⁹⁷, referia-se ao princípio da equivalência de fatores da seguinte forma:

"Como regra, não há invenção privilegiável na substituição de um fator técnico por outro, quando desta substituição não resultar um efeito técnico imprevisto".

Na verdade, as noções de equivalência e de atividade inventiva tiveram processos históricos entrelaçados, especialmente sob vigência da lei francesa de patentes de 1844 ⁹⁸. O mesmo princípio que, num eixo temporal, diferencia um invento patenteável – pois dotado de atividade inventiva – do estado da técnica, é aplicável no eixo da análise de infringência, para saber se uma variável é tão próxima que resulta em contrafação, ou distante o suficiente para constituir aperfeiçoamento – e assim tanto entende o direito francês ⁹⁹, como o italiano ¹⁰⁰, como a prática americana.

96 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XVI, 4.ª Edição 2ª Tiragem, Editora Revista Dos Tribunais São Paulo - 1983, § 1.917. Bem incorpóreo e invenção.

97 HAEGHEN, G. Vander, Le Droit Intellectuel, vol. I, no. 223, Bruxelles : Maison Ferdinand Larcier, 1936, Brevets d'Invention.

98 FOYER, Jean e VIVANT, Michel, Le Droit des Brevets. Paris : Puf, 1991 p.162: "C'est sous l'empire de la loi de 1844 que triomphait la théorie des équivalents. Doctrine et jurisprudence avaient élaboré, à partir de l'article 2 de la loi qui ne parlait pas de nouveauté en soi mais de produits ou de moyens nouveaux ou d'applications nouvelles, la notion de «nouveauté brevetable», nouveauté portant «sur l'élément inventif en tant qu'il est susceptible d'être breveté, c'est-à-dire dans la mesure où il est constitutif de l'une des inventions définies par la loi et dans la mesure où il procure un résultat industriel » (P. Mathély, p. 63), notion complexe donc qui mêlait plusieurs données. La considération du résultat y occupait une part majeure. Il était facile, dès lors, d'admettre que, si la technique connue offrait déjà le résultat qui était celui de l'invention pour laquelle un brevet était demandé, celle-ci n'avait pas le caractère de nouveauté attendu. Une invention n'était pas réputée nouvelle lorsqu'elle se trouvait dans une antériorité, même sous une forme différente, pourvu qu'elle fut équivalente, c'est-à-dire qu'elle remplit la même fonction en vue du même résultat (selon la formule consacrée). Voir notamment en ce sens Cass. com. 2 mai 1972, PIBD, 1972, 111, 233, RTD Coin 1972, 891, obs. Chavanne et Azéma; Cass. coin. 22 janvier 1973, API, 1973, 57; Com. 8 avril 1976, API, 1977, 170.(...) L'idée de base de la théorie des équivalents est, comme le relève Roubier, que «ce qui importe... ce n'est pas l'individualité des éléments ou des organes, mais leur fonction» (t. 2, p. 79).

99 SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & PIERRE, Jean-Luc Pierre. Droit De La Propriété Industrielle, 2a. ed., Libraire de la Cour de Cassation « L'analyse de l'équivalence est ainsi reportée dans l'appréciation de l'activité inventive. Si un moyen structurellement différent exerce la même fonction que celui connu de l'état de la technique, ce moyen est nouveau, mais manque probablement d'activité inventive ».

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Aporte mínimo, o demônio da casuística e as tentações da subjetividade.

As três ordens de problemas apontadas prepararam o terreno para a construção de uma noção genérica de *suficiência* de aporte para atingir o nível correlativo à dimensão do privilégio. Essa ponderação, resultante da solução de casos difíceis e da interpretação do alcance do privilégio, não se resumiria a essas aplicações.

Mas, para tal construção do conceito, duas barreiras necessitavam ser vencidas:

- a) a extrema diversidade dos casos concretos, o que dificultava a indução de uma norma geral.
- b) a tentação de retribuir não o aporte objetivo, mas o esforço, investimento ou genialidade do inventor.

A diversidade e multiplicidade casuística sempre foram, e continuam sendo, os maiores problemas da apuração do contributo mínimo. Bosio, escrevendo em 1891, vê nessa dificuldade uma virtude, e na prática propõe procedimento que, na verdade, resulta em aplicação de ponderação caso a caso, levando em conta os interesses em jogo¹⁰¹. Num sistema de direito estrito, como o nosso, essa ponderação não encontra amparo, sendo ademais proscrita pelo *standard* internacional vinculante.

100 CATALDO Vincenzo Di. *Le Invenzioni I Modelli*, Seconda Edizione, Giuffrè Editore – 1993: "Il giudizio di equivalenza ha un nesso logico assai forte con il giudizio di non evidenza (si veda il § 6.10). Se, infatti, davanti ad un certo problema tecnico (che è comune alle due invenzioni), si considera la soluzione proposta dalla prima invenzione, e si valuta poi la originalità della soluzione proposta per seconda, si ha risposta sia al problema della non evidenza, sia a quello dell'equivalenza. Se la seconda soluzione è originale, essa è anche non equivalente alla prima, perché, costituendo oggetto di una autonoma invenzione, risulta estranea all'ambito di estensione del primo brevetto; se, viceversa, la seconda soluzione non è originale, essa è anche equivalente alla prima, e, rimanendo all'interno dell'ambito di estensione del primo brevetto, ne costituisce contraffazione (appunto, per equivalenti)".

101 BOSIO, Edoardo. *Le Privative Industriali Nel Diritto Italiano*. Torino: Unione Tipografico, 1891, p. 64." Adunque, se da una parte deve essere tutelato il diritto dell'inventore, deve pur anche essere libero il campo al progressivo sviluppo dell'idea e del principio da cui essa muove. D'onde la necessità di norme, le quali, guarentendo i diritti di tutti gli inventori, non rendano però possibile che altri, sotto il pretesto d'invenzione nuova, altro non faccia che riprodurre sotto diverso aspetto, ciò che è già merito e proprietà d'un altro individuo, che è il vero inventore. Lo stabilire queste norme, e, soprattutto, segnare il confine nel quale si deve mantenere, ed oltre il quale deve cessare il diritto dell'autore d'una scoperta, è questione più che mai ardua. Qui veramente puossi dire che *ex facto oritur jus*, e, nella infinita varietà dei casi, nei quali può nascere conflitto fra due vantati diritti, è pressochè impossibile il segnare una linea netta di confine, che possa essere considerata come misura generale e costante".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

O segundo problema resulta, provavelmente, também da casuística, e leva esse desejo de equidade a uma pragmática de retribuição de empenho e esforços. Como, no campo das obras expressivas, se contempla a *originalidade*, no sentido da singularidade *subjetiva* do ato criativo, a solução fácil seria de procurar também na criação técnica o mesmo atributo.

Daí uma extensa bibliografia em que se analisam os passos do processo inventivo, a elaboração subjetiva para daí se extrair conseqüências de patenteabilidade¹⁰²; mesmo Gama Cerqueira, analisando extensamente a literatura anterior, acaba por valer-se da “concepção original do inventor e da aplicação de suas facultades inventivas”¹⁰³.

A busca pela objetividade de critério e de segurança jurídica, que leva ao critério da atividade inventiva, não supera os problemas apontados¹⁰⁴. Cria, porém, um modelo suscetível de sindicabilidade, de aplicação de direito estrito em condições que se possa assegurar o devido processo legal.

102 ASCARELLI, Tullio. Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali- Istituzioni di Diritto Industriale. Milão: A. Giuffrè, 1960, p. 548-549., "All'uopo sono correnti nella dottrina descrizioni psicologiche per seguire psicologicamente il processo inventivo, descrizioni tuttavia di scarso interesse pel giurista, pel quale è rilevante il risultato inventivo obbiettivamente raggiunto e non l'analisi del cammino psicologico. Chè, è indubbio, da un lato la tutela non è commisurata allo sforzo impiegato per raggiungerla (ed ovvie esigenze di certezza invero escluderebbero questo ricorso), dall'altro essa è concessa a chi abbia raggiunto il risultato e seppure compiendo un ultimo passo nei riguardi di idee pur da altri elaborate (ma non tutelate in quanto appunto ancora insufficienti ai fini della soluzione di quel problema tecnico col quale si coordina l'invenzione)".

103 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. vol. I, Introdução, parte I, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 241-260 "Não há, pois, regras absolutas para se determinar a existência de invenção, devendo a questão resolver-se, em cada caso, de acordo com as circunstâncias que deponham em favor da invenção e pela aplicação dos critérios positivos e negativos, já indicados, aos diversos atos técnicos de que resulta a inovação realizada. (...) Resumindo, finalmente, quanto ficou exposto sobre o requisito de invenção, podemos estabelecer, como regra, este princípio de ordem geral: há invenção sempre que a inovação realizada resulta de uma concepção original do inventor e da aplicação de suas facultades inventivas e que essa concepção se traduz num resultado técnico peculiar, que excede à prática normal".

104 PAGENBERG, Jochen ,The Evaluation of the "Inventive Step" in the European Patent System - More Objective Standards Needed - Part Two, 9 IIC 121 (1978), "Since the initial use of quality requirements in patent law, whether in the middle of the nineteenth century in the United States or at the beginning of the twentieth century in Germany, the attempts to interpret "invention," "inventive level," "inventive height" or "non-obviousness" were efforts of trial and error, frustration, despair or lethargic fatalism..."

A generalização do requisito do contributo mínimo

A noção do contributo mínimo como um requisito geral para a patente surge *quase* em toda parte; logo após a decisão americana inaugural de 1850, na jurisprudência inglesa, em 1868¹⁰⁵, também como um atributo da noção geral de invenção.

Na Europa continental, a partir da última década do séc. XIX, os sistemas jurídicos – com exceção do da França¹⁰⁶ – começaram a distinguir, além do requisito geral da novidade, a necessidade de um atributo complementar¹⁰⁷. Poucas vezes incluída nas legislações, tal noção se caracteriza tanto por sua generalidade, quanto por sua imprecisão. Dizia Vander Haeghen, em 1928¹⁰⁸:

Par contre, aucun juriste n'est, jusqu'à ce jour, parvenu à trouver une définition satisfaisante de ce que nous avons appelé l'originalité de ce *je ne sais quoi* qui caractérise l'invention brevetable, qui en est l'essence, dont on peut avoir l'intuition, mais qu'il ne semble pas actuellement possible de préciser.

105 White v. Toms, 37 L. J. Ch. 204 (1868). Vide CABANELLAS, Guillermo de las CUEVAS. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo I. Buenos Aires: Editora Heliasta, 2001, p. 735.

106 O caso francês, pelo impacto enorme de sua repercussão doutrinária em certos países, como o Brasil, é de extrema confusão entre os elementos subjetivos e objetivos do processo criador, provavelmente sob influência de uma visão da propriedade intelectual como maneira de consagrar os direitos humanos. Nota CABANELLAS, op. cit.: “En un tercer grupo de países, la tarea implícita en la determinación de la actividad inventiva se subsumió en la de establecer el carácter novedoso de la supuesta invención. Tal era el caso en Francia y -como reflejo de la recepción parcial del Derecho francés- en la Argentina. En esos países se consideraba que los requisitos de novedad y de aplicabilidad industrial eran suficientes para satisfacer las condiciones positivas de patentabilidad de la invención, sin que fuera correcto inferir de la figura de invención un requisito adicional consistente en la actividad inventiva. Como ello hubiera conducido -de darse al concepto de novedad el mismo sentido que tiene en los sistemas jurídicos actuales- a una expansión altamente costosa del patentamiento de tecnologías triviales, la jurisprudencia y la doctrina elevaron las exigencias en materia de patentamiento mediante una interpretación extensiva de los requisitos de novedad, al punto de que muchas de las exigencias hoy derivadas del requisito de actividad inventiva se subsumían en el pasado en la noción de novedad”.

107 CABANELLAS, op. Cit; “Las legislaciones de patentes decimonónicas solían hacer explícitos los requisitos de novedad y de aplicabilidad industrial-o sus equivalentes en cada país-, pero no así el de nivel inventivo. En algunos países, la individualización de tal requisito fue efectuada desde antiguo por la jurisprudencia, en buena medida como inferencia del requisito legal de que existiera una invención. Se entendió allí que, para que existiera una creación patentable, no sólo se requería que esa creación fuera novedosa y con aplicación industrial, sino que constituyera una invención, para lo cual la creación debía suponer un elemento de diferenciación no trivial respecto del estado preexistente de la técnica. En los países que siguieron este camino, el nivel inventivo pasó entonces a ser, al menos en la jurisprudencia administrativa y judicial un requisito con características propias”.

108 HAEGHEN, G. Vander. Brevets D'Invention Marques et Modèles. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1928, p. 67-96.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

(Contrariamente, nenhum jurista, até o presente dia, foi capaz de chegar a uma definição satisfatória do que nós denominamos originalidade daquilo que não sabemos definir que é caracterizado como invenção patenteável, que em sua essência, podemos intuir, mas que não se parece presentemente identificável.)

No mesmo sentido, Luzzatto, escrevendo em 1930 ¹⁰⁹:

La questione se una determinata cosa costituisca alcunché di specifico ed originale che abbia il diritto alla protezione della legge, oppure costituisca, come dicono i giureconsulti tedeschi, una semplice costruzione senza la scintilla inventiva, e questione capitale in materia di privativa industriale e forma oggetto della maggior parte delle contestazioni.

E la dottrina e ancora ben lontana dall'essere riuscita a determinare questo punto, ad accertare in modo chiaro che cosa costituisca invenzione a termini delle leggi sulle privative.

Dato lo stato rudimentale della questione, non ben chiarita ancora in alcun paese, non può dirsi che regnino sostanzialmente diverse opinioni nei vari paesi e differenti disposizioni legali.

(A questão se uma coisa determinada constitua algo de específico e original que tenha o direito da proteção da lei, ou constitua, como dizem os juristas alemães, uma simples construção sem centelha inventiva, é questão principal na matéria de privilégio industrial e forma o objeto da maior parte da contestação.

E a doutrina está ainda bem distante de chegar a uma definição de determinar este ponto, e definir de modo claro o que constitua invenção sob as leis que definem os privilégios.

Dado o estado rudimentar da questão, ainda não bem esclarecida até o momento em nenhum país, não se pode dizer que predominem substancialmente nos vários países opiniões diversas e diferentes dispositivos legais.)

109 LUZZATTO, Enrico. La Proprietà Industriale Nelle Convenzioni Internazionali, Editore Ulrico Hoepli - Milano, 1930.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Difícil, imprecisa e complexa, a questão parecia, porém, inevitável. Na Alemanha, surge como uma construção doutrinária logo assimilada pelos tribunais, o da altura inventiva (*Erfindungshöhe*) e o da surpresa do efeito técnico (*Uebersaschend Erfolg*)¹¹⁰. A primeira noção partia do princípio de que para se ter patente era necessário um *progresso técnico*, uma melhora na tecnologia, e não só uma alternativa à tecnologia existente¹¹¹.

Na Itália, com as noções doutrinárias de *originalidade*¹¹² ou *criatividade*¹¹³ ou ainda *sensível progresso técnico*¹¹⁴, era medida positiva de utilidade. Também na Itália, re-

110 WIRTH, Das Mass der Erfindungshöhe. Berlin, Heymann, 1906. Vide STEFANIS, Pietro. Novità Inventiva e Novità Intuitiva. Firenze: Società Editrice Toscana, 1932, p. 24-36. Nota CABANELLAS, op. cit.: “En un segundo grupo de países, el desarrollo de una noción clara de actividad inventiva se vio obstaculizada por su confusión con criterios basados en la utilidad de la invención o en el avance de la técnica logrado por ésta. Tal fue el caso, en particular, de Alemania. Estos criterios presentaban la dificultad de confundir un estándar esencialmente tecnológico, como es el de la diferencia existente entre la técnica anterior y la aportada por el supuesto inventor, con estándares de tipo económico -la ventaja competitiva derivada de la invención-, finalista -la medida en que la invención satisface los propósitos para los que se la destina-, o cualitativos -el grado en que se pueden atribuir a una invención ventajas calificables como un "avance" y no meramente como una alternativa frente al estado preexistente de la técnica-. Tales dificultades condujeron a que la actividad inventiva -o conceptos similares- no alcanzaran una identidad suficiente hasta su reconocimiento explícito por la legislación”. Note-se que a nossa lei prevê um requisito de *Erfindungshöhe* no sentido do progresso técnico do direito alemão antigo, para o caso de licenças compulsórias de dependência.

111 Como nota PAGENBERG, Jochen. The Evaluation of the "Inventive Step" in the European Patent System - More Objective Standards Needed - Part Two, 9 IIC 121 (1978), encontrado em http://www.bardehle.de/fileadmin/bardehle/sonstiges/Publikationen/Inventive_Step_II.pdf, falando do abandono desse requisito pela lei alemã, após a aplicação da regra da atividade inventiva da Convenção de Munique: “With the abolishment of technical progress as a prerequisite of patentability, to my mind the inventor under European law has the choice: the problem can either be to make something "better" (technical progress) or to make something "different" (alternative means without improvement).”

112 A "originalidade" tem variada conceituação em Direito da Propriedade Intelectual. No Direito Autoral, tende a se manifestar como a característica de ser oriunda do próprio criador, imputação ou novidade subjetiva; mas também se distinguem as noções de novidade objetiva, distinguibilidade, e de a da existência de um conteúdo mínimo de doação pessoal, que faça de um trabalho uma obra do espírito e não simplesmente o resultado do tempo e do suor despendido. Para análise da questão, vide o nosso A noção de Originalidade e os Títulos de Obra, em particular, de Software, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/originalidade.pdf>

113 STEFANIS atribui o uso da primeira expressão em conexão com o sistema de patentes a Enrico Luzzatto (Per esser più precisi, In Italia essa è stata svolta unicamente dal LUZZATTO nel suo Trattato nè si conoscono, nella letteratura europea, trattazioni condotte con uguale niterio sistematico), mas adverte para o problema teminológico que ainda não se resolveu (Sta in fatto che la stessa parola «ORIGINALITÀ» e intesa in modo totalmente diverso dal Luzzatto e dal Ramella. Per il primo significa qualità speciale del pensiero per il secondo (v. RAMELLA, Trattato, VoI. 1º, n. 42) equivale a novità soggettiva ossia: appartenenza dell'idea a colui che se ne dichiara autore). A expressão criatividade seria devida a Ghiron.

114 Diz RAMELLA, A., Proprietà Industriale. Torino: Editrice Torinese, 1927, p. 70-76: “Altra condizione dell'invenzione è che essa realizzi un apprezzabile progresso della tecnica, un nuovo tecnico effetto o risultato il quale, giudicato in

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

cebeu consagração judicial a oposição entre *novidade extrínseca* (a apurada em face do estado da técnica) e a *novidade intrínseca* (que é habitualmente sinônima de *originalidade*)¹¹⁵. A construção judicial a estabeleceu como um requisito a mais, além dos de novidade e aplicabilidade industrial, enunciados na lei então vigente.

No direito belga, Vander Haeghen¹¹⁶ propôs o seu próprio padrão de análise, sob a expressão – também – de *originalidade*¹¹⁷; mas como Bosio quase trinta anos antes, renunciava a estabelecer um critério geral e abstrato, inclinando-se à pluralidade fática de examinar um número de casos onde se configura tal originalidade¹¹⁸.

relazione allo stato della industria al tempo dell'invenzione, concreti in sè qualche speciale carattere diversificante dagli esistenti e noti mezzi di soddisfacimento dei bisogni umani, e quindi permetta soddisfare esigenze della vita fino allora non appagate o solo insufficientemente“. Ramella aponta como fonte de autoridade para esse terceiro requisito de patentabilidade doutrinadores alemães e ingleses, decisões judiciais européias e textos legais, inclusive de Portugal: “MACOMBER, Patents, 1909, § 633; DAMME e LUTTER, pag. 181; KOHLER, Handbuch, pag. 122 e Lehrb., pag. 69; SCHANZE, Erfind. u. Muster, pag. 143; ALLFELD, nota 3, b) su § 1; Trib. federale svizzero, 30 marzo 1900 (Gewerbl. Rechtsschutz, V, 260); legge portoghese, art. 8 (necessità che il prodotto o processo si distingua dai precedenti per elementi propri e nuovi, che gli conferiscano una qualità caratteristica); estona, art. 71, 5° (non tali le invenzioni senza novità essenziale e piuttosto modificazione poco essenziale di invenzioni già conosciute); cilena del 1925, art. 3,i (superiorità sui mezzi simili già impiegati, con risultato migliore di quello che esiste). Já há em Ramella a categoria do técnico mediano como parâmetro de medida: “Posto che la posizione d'un problema non può costituire invenzione se non quando l'idea che vi porta contiene qualche cosa di straordinario che non viene immediatamente allo spirito d'ogni uomo di mestiere...”.

115 Quanto a essa distinção, e a jurisprudência consequente, vide Luzzatto, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali, Imprenta, Milano: Pilade Rocco, 1914 vol. I. O outro Luzzatto, Ettore, op. cit., assim descreve o fenômeno jurisprudencial: “9. Si introdusse nella giurisprudenza il requisito della “novità intrínseca” od “originalità” o anche “creatività” per distinguere i trovati nuovi brevettabili da quelli non brevettabili. Infatti e ovvio che molti trovati nuovi che vengono presentati come invenzioni non sono altro che norma li applicazioni tecniche che non giustificano la concessione di un monopolio brevettuale. D'altra parte la legge pone come unico requisito per la brevettabilità di una invenzione la novità. Non vi e nel linguaggio della legge una frase che, letteralmente interpretata, consenta di sceverare le “novità inventive” dalle “novità non inventive”: letteralmente invece la legge considera soltanto le “invenzioni nuove”rispetto alle “invenzioni non nuove”. In pratica la giurisprudenza ha sdoppiato il concetto di novità introducendo come requisito per la brevettabilità, accanto alla novità definita nell'art. 15 e che ora viene denominata comunemente “novità estrínseca”, un altro tipo di novità, la «novità intrínseca» che e pai l'originalità (parola da preferirsi), che distingue i trovati nuovi ma che costituiscono semplice applicazione tecnica, dai trovati nuovi che comportano un distacco così netto dallo stato della tecnica da meritare la protezione del brevetto”. A lei italiana vigente substitui a nomenclatura “originalidade”, para expressar a atividade inventiva no art. 48 do Código da Propriedade Industrial de 10 de fevereiro de 2005.

116 Expresso particularmente em HAEGHEN, G. Vander. Brevets D'Invention Marques et Modèles. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1928, p. 67-96.

117 Como o define o autor: “Original dans le sens de : unique, non analogue, singulier, bizarre, excentrique, créé, fait en premier lieu, distinctif, non banal, individuel, qui a caractère propre, non commun ».

118 O que lhe valeu a justa crítica de CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, Introdução, parte I, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 250-251: “Renunciando de antemão a definir a originalidade, VANDER HAEGHEN limita-se a reunir, sob esse vocábulo, os diversos critérios entre os quais, conforme as circunstâncias, se deve

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

A construção legal do contributo mínimo na lei americana

O confronto entre as tendências objetivas e subjetivas da apuração do contributo mínimo levou à primeira codificação do requisito, tal como concebido nas leis e tratados em curso.

Após quase 80 anos de imposição do critério do caso *Hotchkiss v. Greenwood*, uma série de decisões judiciais, em reflexo de decisão isolada da Suprema Corte¹¹⁹, começaram a afiliar-se à noção de que para se obter patente seria necessário demonstrar que, em cada invenção, havia espocado um gênio criador (*flash of creative genius*).

Em reação a esse desvio de tendência jurisprudencial, a Lei americana de patentes de 1952¹²⁰ construiu, pela primeira vez, o requisito de não-obviedade como uma exigência suplementar à novidade e à aplicabilidade industrial¹²¹. Tal dispositivo foi incluído no Código dos Estados Unidos, Título 35, § 103:

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary

escolher aquele ou aqueles que melhor convenham para se decidir se uma invenção que satisfaça, aliás, às demais condições exigidas, é, ou não, privilegiável, de acordo com o seu aforisma. Esses critérios são os seguintes: a) efeito técnico; b) imprevisto; c) dificuldade; d) situação do problema; e) criação de nova entidade; F) ação recíproca. A par desses critérios positivos há a considerar os seguintes critérios negativos de originalidade: a) *tour de main*; b) construção; c) justaposição; d) emprego novo e) equivalência. Depois de estudar esses vários critérios, VANDER HAEGHEN passa a aplicá-las às diversas espécies de invenção, que classifica em 19 categorias, seguindo uma ordem arbitrária, a fim de verificar os casos em que existe originalidade, sendo, pois, privilegiável a invenção”.

119 *Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.*, 314 U.S. 84, 91, 62 S.Ct. 37, 40, 86 L.Ed. 58, 63, 51 VSPQ 272, 275; “That is to say the new device, however useful it may be, must reveal the flash of creative genius not merely the skill of the calling. If it fails, it has not established its right to a private grant on the public domain. Tested by that principle Mead's device was not patentable. We cannot conclude that his skill in making this contribution reached the level of inventive genius which the Constitution (Art. 1, Par. 8) authorizes Congress to reward”.

120 July 19, 1952, ch. 950, 66 Stat. 798; Pub. L. 98-622, title I, Sec. 103.

121 RICH, Giles S., *Laying the Ghost of the "Invention" Requirement*, in *Merges, Robert P., Ginsburg, Jane C., Foundations of Intellectual Property*, Foundation Press (September 2004) “On the point of Section 103 being “codification” it is interesting to consider the last sentence of the section which says “Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.” The specific intent of that sentence, which courts universally accepted without question, was to overrule the *Cuno* case dictum that a “flash of genius” was necessary.”

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

((a) Uma patente não será concedida quando, muito embora a invenção não seja idêntica ao que foi divulgado ou descrito, como estabelecido na seção 102 do presente título, se as diferenças entre o objeto que se pretende patentear e a arte anterior sejam de tal ordem que o objeto como um todo teria sido evidente no momento em que a invenção foi feito para uma pessoa que tenha habilidade ordinária na arte à qual tal objeto pertence. Não se denegará a patenteabilidade com base na maneira em que a invenção foi feita.)¹²².

Como sintetizou o próprio redator do dispositivo, que veio a ser, por 45 anos, desembargador do tribunal federal especializado em propriedade industrial:

Portanto, a Seção 103 fala de uma condição de patenteabilidade, em vez de "invenção." A condição é a de não-obviedade, mas isso não é tudo. A não-obviedade é fixada em um determinado tempo e referência a um técnico - uma ficção legal - análoga ao do "bom pai de família" tão bem conhecido nos tribunais como um conceito jurídico.

Para proteger o inventor de uma análise retrospectiva do que é óbvio, o tempo é determinado como sendo o momento em que a invenção foi feita. Para evitar o emprego de um padrão muito alto, que iria excluir a classe inteira dos inventores e com isso neutralizar o sistema de patentes, a invenção deve ter sido evidente no momento considerado para "uma pessoa que tenha ordinária habilidade na arte à qual o objeto (i.e., a invenção) pertence." Mas o que deve ter sido óbvio é "o objeto como um todo." Isso, naturalmente, quer dizer a invenção como definida em cada reivindicação. Se, por exemplo, uma combinação é reivindicada, a Seção 103 exige que - para invalidar o pedido -, deva ser

¹²² As anotações oficiais a esse dispositivo assim dizem: "There is no provision corresponding to the first sentence explicitly stated in the present statutes, but the refusal of patents by the Patent Office, and the holding of patents invalid by the courts, on the ground of lack of invention or lack of patentable novelty has been followed since at least as early as 1850. This paragraph is added with the view that an explicit statement in the statute may have some stabilizing effect, and also to serve as a basis for the addition at a later time of some criteria which may be worked out. The second sentence states that patentability as to this requirement is not to be negated by the manner in which the invention was made, that is, it is immaterial whether it resulted from long toil and experimentation or from a flash of genius."

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

demonstrado que a combinação era evidente, não apenas os seus componentes ¹²³.

A universalização da solução americana

A mutação na lei americana, ainda que não original ¹²⁴, surtiu efeito geral.

Incluído o requisito no art. 1º da Convenção de Estrasburgo de 1963 e no art. 56 da Convenção Européia de Patentes ¹²⁵, tornou-se natural a sua recepção na Lei francesa de 1968, superando a arraigada resistência doutrinária e jurisprudencial contra a aplicação geral da análise do contributo mínimo, que ignorara mesmo a proposta refinada de Paul Roubier ¹²⁶ (a quem, aliás, se deve a saborosa expres-

123 RICH, Giles S., op. cit. "So Section 103 speaks of a condition of patentability instead of "invention." The condition is unobviousness, but that is not all. The unobviousness is as of a particular time and to a particular legally fictitious, technical person, analogous to the "ordinary reasonable man" so well known to courts as a legal concept. To protect the inventor from hindsight reasoning, the time is specified to be the time when the invention was made. To prevent the use of too high a standard which would exclude inventors as a class and defeat the whole patent system the invention must have been obvious at that time to "a person having ordinary skill in the art to which said subject matter (i.e., the invention) pertains." But what must have been obvious is "the subject matter as a whole." That, of course, is the invention as defined by each patent claim. If, for example, a combination is claimed, Section 103, requires that to invalidate the claim, it must be shown that the combination was obvious, not merely its components".

124 CABANELLAS. Op.Cit.: "Ya anteriormente, en 1932 y luego en la ley de 1949, la legislación británica [Art. 14, inc. (1) de la Ley de Patentes británica de 1949. Una causal de nulidad paralela se preveía en el art. 32, inc. (1) de la misma Ley] preveía la posibilidad de oponerse a una pretensión de patentamiento si la invención, según resultaba de las reivindicaciones, era obvia y claramente no implicaba una actividad inventiva, teniendo en cuenta el estado de la técnica relevante publicada y usada en el Reino Unido en la fecha pertinente". Na verdade, como retrata TERRELL, Letters Patent for Inventions, 8a. Ed., Sweet & Maxwell, 1934, p. 65-82, toda a construção jurídica da atividade inventiva em sua perspectiva atual, em praticamente todos seus detalhes, estava pronta no direito inglês da época.

125 ARTICLE 56 - Inventive Step - An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. A análise da Convenção, que adiante se tentará, toma essencialmente por base SINGER, Op. Cit. p. 176-211.

126 DEVANT, P, et. alii. Brevets D'invention. Paris: Dalloz, 1971, p. 67-71 "De son côté, le Doyen Roubier, dans son Traité, avait essayé fort brillamment d'exposer des principes en matière de brevetabilité, basés sur l'exigence d'une idée inventive. Cette thèse avait été admise par le Tribunal de la Seine, dans deux décisions des 22 mars et 13 avril 1956 (Ann. 1956, pp. 277 et 304). Mais, peu de temps après, la Cour de Paris avait jugé, en appel, en sens contraire, en revenant aux principes antérieurs et en déclarant que le concept de hauteur d'invention était « contraire au principe posé par le législateur de 1844 au moins en tant qu'il semble subordonner la validité de l'invention à son importance sur le plan pratique ou industriel; qu'un tel critère apparaît dangereux en raison de son caractère subjectif » (20 nov. 1956, Ann. 1956, p. 287) et que l'on devait considérer l'invention comme « brevetable aux termes de l'article 2 de la loi de 1844 sans qu'il y ait lieu de considérer son mérite ni l'importance de l'effort inventif que la société a dû déployer pour parvenir à cette réalisation » (paris 31 mai 1957, Ann. 1957, p. 379). Ces deux arrêts rappelaient enfin que les notions bien connues de combinaison nouvelle et d'application nouvelle suffisaient pour déterminer si une invention était brevetable ou non. Ce principe a été maintenu par les Tribunaux français jusqu'en 1968"

são latina *quid imprevisum*)¹²⁷. O direito francês, enfim, superara a singularidade de sua posição, para unificar-se a um requisito universal.

Igualmente foi revogado o critério legal alemão do *Erfindungshöhe*, as noções da “novidade intrínseca” italiana e os demais critérios singulares das leis européias¹²⁸. O requisito foi, também, incluído na Lei Modelo de Patentes para os Países em Desenvolvimento de 1965 da BIRPI, o órgão internacional que foi sucedido pela OMPI¹²⁹.

A inclusão do requisito no PCT aumentou a generalidade da solução americana:

Artigo 33 - Exame preliminar internacional 3) Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja proteção é solicitada é considerada como implicando uma atividade inventiva, desde que, levando-se em conta o estado da técnica tal como é definido no Regulamento de execução, ela não seja evidente, na data pertinente estabelecida, para um profissional do ramo.

Assim prescreve o Regulamento do PCT:

Regra 65 - Atividade inventiva ou não-evidência-

127 ROUBIER, Paul, *Le Droit De La Propriété Industrielle*, Sirey, 1954 op. cit., tome II, n° 141, p. 67. Narram DEVANT P. , et alii : « Dans le premier cas, l'invention apparaît comme la réalisation matérielle d'une idée originale, l'invention consistant plus dans l'idée que dans la réalisation (bien entendu pour que l'idée devienne brevetable, il faut que l'auteur de l'idée ait également mis au point une réalisation industrielle). Dans ce cas, l'activité inventive consiste essentiellement dans le fait d'avoir posé le problème technique et de l'avoir résolu, étant entendu toutefois que la solution a pu ne pas présenter de difficultés.(...) Le deuxième cas d'activité inventive envisagé par M. le Doyen Roubier est celui où l'on constate que l'inventeur a vaincu une difficulté pour réaliser l'invention: il y a un écart entre l'état antérieur de la technique et la solution du brevet, l'inventeur ayant vaincu des difficultés que la technique courante n'avait pas pu surmonter. (..) Le troisième cas est celui où l'invention apporte des avantages techniques ou économiques inattendus pour l'industrie, c'est-à-dire lorsque l'invention a créé un bien nouveau ou a ajouté une valeur nouvelle à exploiter par l'industrie. »

128 LADAS, Stephen P.. *Patents, Trademarks, and Related Rights- National and International Protection*. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, vol.I, p. 295-300: “It is rather this notion which has been incorporated in modern legislation such as the French Law of 1968, the German Act of 1967, and the uniform Scandinavian patent laws of 1966. It is interesting to note particularly that the Scandinavian laws have adopted the expression that the invention must present an "essential difference as compared with the known art." The interpretation accepted is that the difference must be of real significance for two reasons: (a) If solutions more or less obvious or in line with what can be ordinarily expected of a person skilled in the art can be patented, the patent monopoly will be a hindrance rather than an aid to technical development. (b) If the inventive step falls below a certain level, industry will be forced to file applications for any new advance, however routine, thus unnecessarily over-burdening the patent system”.

129 An invention shall be considered as resulting from inventive activity if it does not obviously follow from the state of the art, either as to the method, the application, the combination of methods, or the product which it concerns, or as to the industrial result it produces.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

65.1 Relação com o estado da técnica Para os fins do artigo 33.3), o exame preliminar internacional deverá levar em consideração a relação existente entre uma determinada reivindicação e o estado da técnica em seu conjunto. Deverá levar em consideração não só a relação existente entre a reivindicação e os documentos individuais ou as partes de tais documentos considerados individualmente, mas igualmente a relação existente entre a reivindicação e as combinações de tais documentos ou partes de documentos, quando tais combinações forem evidentes para um técnico no assunto.

65.2 Data Pertinente - Para as fins do artigo 33.3), a data pertinente para o estudo da atividade inventiva (não-evidência) será a data prescrita na regra 64.1¹³⁰.

Embora o PCT não obrigue nem prefigure a alteração das normas substantivas nacionais¹³¹, o texto internacional exerceu função indutora e didática essencial para a unificação do requisito, enfim tornado de inclusão obrigatória nas leis nacionais pelo disposto em TRIPs:

ARTIGO 27 - Matéria Patenteável 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. [Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" "passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável"].

130 Regra 64 - Estado da técnica para efeito do exame preliminar internacional 64.1 Estado da técnica a) Para os fins do artigo 33.2) e 3), tudo quanto foi tornado acessível ao público em todos os recantos do mundo por divulgação escrita (inclusive desenhos e outras ilustrações), desde que esta locação à disposição do público haja ocorrido antes da data pertinente, será considerado como estado da técnica. b) Para os fins da alínea a), a data pertinente será: I) com ressalva da alínea a), a data do depósito internacional do pedido internacional que constituir o objeto do exame preliminar internacional. II) quando o pedido internacional que constituir o objeto do exame preliminar internacional reivindicar de maneira hábil a prioridade de um pedido anterior, a data do depósito desse pedido anterior.

131 PCT, art. 33 5) Os critérios precedente não servem senão para fins do exame preliminar internacional. Qualquer Estado contratante poderá aplicar critérios adicionais ou diferentes a fim de decidir se, nesse Estado, a invenção pode ou não ser patenteada. Para uma análise da relação entre o PCT e a norma interna, vide BARBOSA, Denis Borges, Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário. (Revista de Direito Mercantil, dezembro de 1989) e, mais recentemente, Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. v. 1. 800 p. 539-580.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Atividade inventiva no Brasil

Assim historia Gustavo de Freitas Barbosa ¹³²

A nossa doutrina, liderada por Pontes de Miranda e Gama Cerqueira, cujas posições serão expostas abaixo, já de longa data, vinha se manifestando no sentido da importância de se valorar a atividade inventiva.

O próprio INPI, órgão executor da política nacional nesta área, na minuta das "Diretrizes de Análise da Patentes" já incluía a atividade inventiva no rol dos requisitos para o patenteamento. Expressamente introduzido pela nova lei, o requisito já vinha sendo aplicado de forma mitigada e transversa pelos examinadores de patentes do INPI que se escudavam no artigo 9º, letra e, do antigo Código para fazê-lo.

O critério da atividade inventiva jamais havia sido explicitamente exigido em nosso direito como condição legal de privilegiabilidade. Mas, já de há muito tempo, nossa doutrina reconhece que o que a lei protege é a invenção nova e suscetível de aplicação industrial.

Do Código de 1945 até o de 1971

Quanto ao magistério de Gama Cerqueira já demos notícia. Pontes de Miranda assim entendia, generalizando o requisito que, literalmente, a norma de 1945 apenas aplicava às justaposições ¹³³:

(e) Se não há criação, não há invenção. Há criação sempre que há plus em relação ao acêrvo industrial, intelectual, da época; aliás, do momento. Se há efeito técnico imprevisto, ainda que se trate de simples justaposição de objetos conhecidos, ou mudança de forma, ou de proporções, ou de dimensões, ou de materiais, há criação; e a invenção pode ser patenteada. Aliter, se não há tal efeito, ou se tal resultado para a produção, ou para o consumo, não ocorre; porque então incide o art. 8.º, inciso 5.º, do Decreto-lei n. 7.903. Efeito imprevisto, porque se qualquer técnico do ramo industrial poderia prever e obter o efeito (M. ROTONDI, *Lezioni di Diritto industriale*, 301 s.), não há invenção

132 BARBOSA, Gustavo José Ferreira, A introdução no nosso ordenamento jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a concessão de uma patente de invenção, *Revista Forense* – vol. 339, Pág. 85 e seg.

133 MIRANDA, Pontes. *Tratado de Direito Privado, Parte Especial*, 4ª ed., tomo 16, Editora Revista dos Tribunais, 1983, § 1.926.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

patenteável. Seria privar-se aos outros da exploração da *res communis omnium*. Certamente, na apreciação da questão de fato, o juiz terá tódia prudência, porque sempre parecem fáceis de solução os problemas técnicos já resolvidos e não é fora de propósito perguntar-se: "se era tão fácil, por que os outros não inventaram?"

Em, outro trecho ¹³⁴:

"O que importa é que a atividade inventiva ultrapasse o que o técnico da especialidade podia, tal como estava a técnica no momento, achar. O que todos os técnicos da especialidade, no momento, podiam achar não é invenção: não inventa o que diz ter inventado o que qualquer técnico da especialidade acharia. Porque tal achado estaria dentro da técnica do momento sem qualquer *quid novum*."

A verdade é que, fora do aporte doutrinário de Pontes de Miranda, o tratamento do tema no direito pátrio permanecia na tradição do direito francês, apenas aflo-rando a matéria no tocante às inovações de conjunto, quanto às quais as leis an-teriores ao CPI/96 indicavam a necessidade de um *quid imprevisum*.

Sobre o sistema do Código de 1945, doutrinou Clóvis Costa Rodrigues ¹³⁵, e, um pouco mais extensamente, o próprio Gama Cerqueira ¹³⁶. O autor é crítico da disposição que regulava apenas as inovações de agregação, sem generalizar o re-

134 Op. Cit. p. 273.

135 RODRIGUES, Clóvis Costa. *Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 235. "Nem tudo que é novo e de utilização industrial pode merecer a proteção legal. Há invenções que, apresentando embora tais requisitos, não podem, todavia, constituir objeto de privilégio. Está nesse caso a simples justaposição de órgãos conhecidos, sem produzir um efeito técnico. Não há nisso nada que justifique uma invenção no sentido exato da lei. São os chamados inventos de agregação, em que os órgãos, sem sofrerem modificações, justapostos funcionam com as suas próprias características individuais, dando resultados previstos. Teremos, entretanto, uma justaposição de órgãos conhecidos patenteável se a somados resultados obtidos pelo conjunto dos órgãos justapostos, for diferente dos resultados que cada órgão isoladamente produz. Obtém-se, assim, um efeito técnico de surpresa, ou melhor, imprevisto - que é o que justifica a patente. O que se verifica com a justaposição de órgãos, dá-se, por igual, com a mudança de forma, dimensões, proporções ou de materiais. A mudança, por si só, nada representa de privilegiável. Torna-se mister que dela resulte, um efeito técnico imprevisto".

136 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. II, parte I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952., p. 124-125. "Quando se diz que a simples justaposição de órgãos conhecidos e as modificações de forma, de dimensões, de proporções, de material, etc., não podem ser privilegiadas, tem-se em vista a invenção considerada em si, pois trata-se de saber se essas inovações constituem, ou não, invenções em sentido técnico. O Cód. da Propriedade Industrial pretendeu solucionar essa difícil questão, estabelecendo critério fixo para todos os casos, qual o do efeito técnico imprevisto".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

quisito para todos os “casos difíceis”¹³⁷. Mesmo assim, considerava a noção do *quid imprevisum*, sem as âncoras de objetivas que lhe foram adicionadas pelo sistema americano, demasiado dúctil e inseguro¹³⁸.

Gama Cerqueira fustiga, finalmente, a noção do *quid imprevisum*, em si mesma, pois excluiria da patente uma série de inovações que, na doutrina tradicional, especialmente francesa, mereceria acolhida¹³⁹.

137 “Ora, parece-nos imprudente consignar-se na lei proibição formal como a que examinamos, pois não se pode prever o progresso da técnica e das indústrias, arriscando-se o legislador a criar entraves à privilegiabilidade de invenções de valor resultantes daquelas inovações. Por outro lado, a prever essas hipóteses, seria necessário enumerar todas as inovações do mesmo gênero, a fim de evitar que a exclusão das indicadas expressamente importe o reconhecimento da privilegiabilidade das que não foram enumeradas, como as modificações de dosagem, a junção ou disjunção de elementos conhecidos, as inversões cinemáticas, a inversão da ordem das operações, o transporte para indústria diferente, o emprego novo, etc. Do mesmo modo, referindo-se a lei à “justaposição de órgãos conhecidos”, entende-se que só essa espécie cai sob a proibição, sendo permitida a concessão da patente quando a invenção resultar da justaposição de outros elementos que não se considerem órgãos”.

138 “Outro defeito que se encontra na disposição em exame consiste em fazer depender a concessão da patente de conceitos doutrinários incertos e flutuantes, como as noções de efeito técnico e imprevisito, sobre as quais a doutrina diverge. Além disso, não é só no caso de produzir um efeito técnico imprevisito que essas inovações consideram-se invenções e podem ser privilegiadas”.

139 “VANDER HAEGHEN, por exemplo, considera privilegiável a justaposição quando há ação recíproca imprevisita; as modificações de forma quando produzem vantagens importantes; as modificações de dimensão quando são originais e produzem resultado imprevisito; as modificações de dosagem quando tornam as condições de fabricação mais vantajosas ou mais econômicas; a substituição de material quando produz resultado que não se possa considerar simplesmente como com sequência lógica das propriedades características do novo material empregado. Já LUZZATTO diverge desse autor, estabelecendo, como regra geral, a privilegiabilidade das inovações em questão quando delas resulta um efeito técnico diverso, o que é indício de originalidade, condição essencial da privilegiabilidade na doutrina desse escritor (n.º 73 do 1.º volume) . “7 Por outro lado, a lei exige que o efeito técnico imprevisito seja um efeito de conjunto. Em relação às inovações consistentes na justaposição de órgãos conhecidos, esse critério é o que distingue a justaposição da invenção dita combinação, que é uma das formas de invenção consistente na nova aplicação de meios conhecidos: se o resultado obtido é um efeito de conjunto, há invenção privilegiável; no caso contrário, há simples justaposição não privilegiável (n.º 31 supra). Entretanto, o Código não exige apenas o efeito de conjunto, mas também um efeito técnico imprevisito. Ora, um dos característicos da invenção, conhecida pelo nome de combinação, que se opõem à simples justaposição, é que, para haver combinação, não é necessário que haja um resultado novo (n.º 31 supra), sendo, pois, indiferente o resultado obtido . O Código, porém, não se satisfaz com a simples obtenção de um resultado; exige um efeito técnico, que é coisa diferente de resultado, e, ainda, que esse efeito técnico seja imprevisito e, portanto, novo. Desse modo, o Código impossibilita indiretamente a privilegiabilidade das combinações de meios conhecidos, como são definidas pela doutrina. Em relação às modificações de forma, de dimensões, de proporções, etc., e à substituição de materiais, a exigência relativa ao efeito de conjunto não tem sentido, pois o resultado obtido por meio dessas inovações decorre da modificação ou substituição feita e não do conjunto, expressão que só tem sentido quando se trata da justaposição de elementos conhecidos.”

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Quanto ao Código de 1971

Embora não expressamente mencionado na Lei 5.772/71, a prática administrativa¹⁴⁰ e a jurisprudência vinham uniformemente admitindo o requisito no Direito Brasileiro¹⁴¹. A construção como requisito geral, refletindo a posição de Pontes de Miranda e ecoando o treinamento dos técnicos do INPI pela OMPI¹⁴², partia exatamente do dispositivo que regulava as justaposições, na mesma forma comentada por Gama Cerqueira.

Um dos raros doutrinadores que escreveram sobre o CPI/71, Douglas Gabriel Domingues chegou a afirmar, contrário à pragmática do INPI, que a atividade inventiva não era considerada no Direito Brasileiro¹⁴³. Tal uso, porem é docu-

140 Recorda-se aqui o dispositivo do Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976 item 1.1; "Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da arte". Podia-se igualmente deduzir a exigência deste requisito no Art. 9, e) do CPI/71, que se referia a "um novo efeito técnico".

141 A expressão era somente usada na acepção de atividade laboral do inventor: Art. 40. Pertencerão exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, realizados durante a vigência de contrato expressamente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de serviços seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada.

142 A política nacional, além disso, por vezes atrita com interesses internacionalizados, frequentemente corporificados nos programas de órgãos internacionais ou de cooperação. O treinamento dos técnicos do INPI na década de 70 por especialistas estrangeiros, de outro lado, cumpriu papel desnacionalizante vigoroso, pelo qual o discurso do bom senso, presentificado como o dos países com maior experiência em Propriedade Intelectual, exercia tensão com as políticas públicas nacionais, nem sempre racionais em face dos interesses dos países desenvolvidos. Tal colonização seguramente teve aspecto positivo, como o comprova a incorporação, sem modificação legislativa real, da noção de atividade inventiva, inexistente no Código de 1971, mas aplicada como escrutínio técnico desde que os programas internacionais de treinamento técnico fizeram importar a categoria jurídica de direitos estrangeiros.

143 DOMINGUES, D. Gabriel. *Direito Industrial- Patentes*. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 24-50. "A invenção resulta do labor intelectual de seu autor, e atividade inventiva é o exercício da capacidade de criação, da qual a invenção resulta. Portanto, trata-se de algo íntimo, pessoal, imaterial e personalíssimo do autor, que antecede ao invento, o produto acabado da invenção (...) Corrente doutrinária em que se inclui Doyen Roubier defende a tese de que, para concessão do privilégio, além da novidade do invento, deve ser perquirida a relevância da atividade inventiva ou sua complexidade particular, julgando-se objetivamente portanto o real mérito e importância da invenção: aquelas que fossem destituídas de importância ou carentes de real mérito não seriam consideradas invenção, sorte igual reservando-se às criações pouco complexas. Em que pesem os argumentos do ilustre mestre, a justiça francesa não o acolhe e não julga o mérito nem a importância da invenção, atendo-se à verificação da novidade e utilização industrial do invento, por julgar que a tese de Roubier contraria o espírito da lei de 1884, conforme dois arestas da Corte de Paris de 31 de maio de 1957, afirma Casalunga. A posição brasileira é análoga: a autoridade administrativa ou judiciária nacional limita-se a verificar a novidade e utilização industrial do invento, sem entrar no mérito da complexidade da invenção e sua importância".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

mentado em outros autores¹⁴⁴. Assim é que em todas as patentes em vigor, concedidas sob o código anterior, pressupõe-se a aplicabilidade do requisito como condição de validade.

A atividade inventiva no Código em vigor

O art. 13 da Lei 9.279/96 o define:

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Não mais existe, na lei brasileira, a enunciação dos “casos difíceis” – justaposições, etc.; também nela já não se lê o requisito de um *efeito técnico imprevisto*. Generalizando o requisito do contributo mínimo, além dos “casos difíceis”, a nova norma suprimiu o requisito da imprevisão, ou seja, daquilo que é geralmente inesperado – sem referência individualizada ao técnico no assunto.

As diretrizes de exame do INPI de 2002, item 1.9.2.2, assim expõem a forma pela qual o INPI deva proceder ao exame da atividade inventiva:

“Na aferição da existência da atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou prioridade do pedido. Algumas situações onde há falta de atividade inventiva podem ser elencadas, sem no entanto serem exaustivas.

Nesses casos, em princípio, há falta de atividade inventiva **quando não há efeito técnico novo**: mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas; mera mudança de forma e/ou proporção; mera justaposição de meios conhecidos

144 No meu artigo de 1989, Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário. BEM AMI, Paulina, Manual de Propriedade Industrial, edição oficial do Estado de São Paulo, 1983, p. 41-44.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Alguns fatores podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva:

- dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;
- existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;
- a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;
- sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade”

Passemos a seguir a analisar o direito nacional relativo à atividade inventiva, levando em conta, mas sem emprestar-lhes conteúdo prescrito, as diretrizes de exame acima transcritas ¹⁴⁵.

A metodologia para determinar a atividade inventiva

A lei brasileira, como se vê, lista a atividade inventiva como um dos cinco requisitos positivos de patenteabilidade:

- a) Existência de um invento (art. 10) ¹⁴⁶;
- b) Dotado de novidade (art. 11) ¹⁴⁷;

145 Como ocorre com as diretrizes de exame em qualquer sistema de propriedade intelectual, não se encontra aí senão normas de comportamento interno ao escritório de patentes, prescritas sob o poder hierárquico, que não vinculam terceiros. Se estiverem em conformidade com a norma legal pertinente, cumprem a importante missão de transparecer a atuação administrativa no tocante ao exame de patentes, aumentando a certeza do administrado. Mas as diretrizes não representam sequer o exercício autorizado por lei de uma atividade regulamentar, o que, na prática da autarquia, é desempenhado pelos atos normativos e resoluções.

146 Quanto a esse requisito, vide nossa extensa análise em BARBOSA, Denis Borges . Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil - II. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, p. 09 - 29, 10 out. 2007 e I, p. 17 - 38, 30 jun. 2007.

147 Tal requisito recebeu também extensiva análise no capítulo próprio de nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris, 2003.

- c) Qualificada a novidade pela atividade inventiva (art. 13);
- d) Suscetível de aplicação industrial (art. 15) ¹⁴⁸;
- e) Sendo que se verifica a *suficiência descritiva* de seu requerimento, de forma a permitir eficazmente a reprodução do invento na indústria e como insumo de pesquisa (art.24).

Ultrapassados tais requisitos, a pretensão patentária apenas tem de demonstrar que não há proibição legal de patenteamento (o requisito *negativo*), por motivos de política pública (art. 18) ¹⁴⁹, sendo então deferido o privilégio ¹⁵⁰.

A escolha de um método de análise

Para apuração específica da atividade inventiva, no entanto, exige-se um método preciso de análise, explícito e sindicável. É essencial que o examinador ou perito explicita seu método de análise, que salvo no caso de Diretrizes formais que o prescrevam, será o mais adequado à complexidade do caso. Mas a explicitação é exigência de sindicabilidade.

Como se indicou, a norma legal exige que se responda, objetiva e inequivocamente, se há ou não atividade inventiva; não se tem, neste requisito, uma análise de preponderância ao gênero “é mais evidente do que não evidente”.

Também a lei não admite a subjetividade ao gênero: “eu acho que é evidente”. Como a lei coloca como parâmetro de análise um “técnico no assunto” fictício, cabe sempre explicitar as razões pelas quais esse técnico em abstrato chegaria às conclusões da sua análise: de quais livros didáticos teria tirado suas informações, etc.

O EPO, por exemplo, tem mantido uma estratégia de avaliação da atividade inventiva que se baseia no que denomina "critério objetivo", partindo do docu-

148 Vide o nosso. *Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil*, cit.

149 Vide o capítulo próprio de nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, op. Cit. Sempre distinguimos aqui os requisitos do invento para que se conceda patente, e os requisitos substantivos do requerimento. Sem que se exponha o invento não se faz jus ao privilégio por carência de contrapartida social. Poderá haver invento, sem suficiência descritiva; não poderá, porém, haver patente.

150 Há, na verdade, uma série de outros requisitos assessórios, como os de unidade de invenção e de coerência interna do relatório descritivo. Mas isos não é central ao tema em discussão.

mento singular pertinente mais próximo da invenção alegada e daí conduzindo a pesquisa de salto inventivo:

- a) identificar a anterioridade mais próxima,
- b) verificar os resultados (ou efeitos) técnicos obtidos pelo invento reivindicado em comparação com a anterioridade mais próxima;
- c) definir qual o problema técnico a ser resolvido como sendo o objeto da invenção, apontado para alcançar tais resultados; e
- d) examinar se uma pessoa hábil no assunto, levando em conta o estado da arte como definido no art. 54(2), teria ou não sugerido o recurso técnico reivindicado como um meio de obter os resultados obtidos pelo invento reivindicado ¹⁵¹.

A par da desse método direto, a jurisprudência da EPO minudencia uma série de índices indiretos para fixar a *obviedade*.

Examinando o direito argentino, diz Cabanellas ¹⁵²:

Metodologia para la determinación de la existência de actividad inventiva

15. El critério objetivo adoptado por la LP en matéria de determinación de la actividad inventiva implica que la existência de tal actividad se localiza mediante la comparación dei estado de la técnica con la pretendida invención y la evaluación respecto de si las diferencias entre uno y otra son evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Esta metodología, impuesta por el artículo 4º. de la LP, puede descomponerse en los siguientes pasos:

- a) Determinación del contenido de la pretendida invención. Ello debe efectuarse a través de las reivindicaciones incluidas en la solicitud de patente o, si se trata de una patente ya otorgada, a través de las reivindicaciones incluidas en la patente concedida.

151 PATERSON, The European Patent System, Sweet & Maxwell 1992, p. 424. EPO Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 3 rd ed. 1998

152 CABANELLAS.Guillermo de las Cuevas. Derecho de las patentes de invención – Tomo I. Editorial Heliasta. Argentina, 2001, P. 751-760.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

b) Determinación dei estado de la técnica relevante. La exigência de este paso surge dei texto dei inciso d) dei artículo 4º. de Ia LP.

c) Determinación de la diferencia entre el contenido de la pretendida invención y el estado de la técnica preexistente. Según sea la naturaleza de esta diferencia superable o no mediante los conocimientos al alcance de una persona normalmente versada en la materia, habrá o no actividad inventiva.

d) Determinación de la capacidad técnica de una persona normalmente versada en la materia a la que corresponda la pretendida invención. Solo a la luz de tal determinación puede establecerse si el avance implícito en la pretendida invención tiene altura inventiva suficiente, por superar lo que está al alcance de los técnicos en la materia.

e) Evaluación de la diferencia entre el contenido de la pretendida invención y el estado de la técnica preexistente, a la luz de la capacidad técnica de una persona normalmente versada en la materia a la que corresponda la pretendida invención. Es el paso central del proceso de determinación de la existencia de actividad inventiva. A su concreción están dirigidos los restantes elementos de ese proceso.

f) Consideraciones secundarias. Son las que, aunque no inciden directamente en la evaluación descripta en e), crean presunciones u otros elementos de convicción respecto de la presencia o no de actividad inventiva.

g) Casos especiales. Se trata de situaciones en que se han desarrollado regias específicas de evaluación de la actividad inventiva, adicionales a las generales precedentemente enumeradas.

O sistema americano segue o critério proposto pela Suprema Corte em *Graham v. John Deere*, em 1966, cuja coatividade foi recém enfatizada ¹⁵³. O mé-

153 "While the sequence of these questions might be reordered in any particular case, the factors continue to define the inquiry that controls. If a court, o patent examiner, conducts this analysis and concludes the claimed subject matter was obvious, the claim is invalid under § 103." *KSR INTERNATIONAL CO., PETITIONER v. TELEFLEX INC. ET. AL.* Supreme Court of the United States, 2007. n.º 04-1350. p. 2. Abandona-se, assim, o critério menos exigente anteriormente empregado, o "teaching, suggestion, or motivation (TSM) test" para identificação da atividade inventiva, em que o pedido de patente só é considerado óbvio se o estado da técnica, o problema da natureza ou o conhecimento da pessoa considerada como um técnico médio no assunto, revelasse alguma motivação ou sugestão para combinar os conhecimentos do

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

todo inclui uma bateria de testes diretos, e um conjunto de indícios secundários para resolver o problema da obviedade:

- a) Verificam-se o conteúdo e a extensão das anterioridades;
- b) Identificam-se as diferenças entre as anterioridades e o invento reivindicado;
- c) Determina-se qual é o nível ordinário de conhecimento técnico no setor pertinente;
- d) Verificados os passos anteriores, estipula-se a existência ou não de obviedade;
- e) Para determinar a questão da obviedade ou não, podem-se usar certos *indícios*, tais como sucesso comercial; a demanda para que o problema fosse resolvido, há muito sentida, mas nunca satisfeita; o fato de que outros houvessem tentado e falhado, etc.¹⁵⁴.

As Diretrizes brasileiras, embora não sistematizem o método, podem assim ser descritas:

- a) Excluir liminarmente as situações onde, na massa inventiva, não existe sequer *efeito técnico próprio* (as clássicas agregações, etc.)¹⁵⁵;
- b) Superado o exame de novidade, determinar o estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto¹⁵⁶;

estado da técnica. Assim, sob a regra TSM, só haveria obviedade se as anterioridades explicitamente apontassem para a solução reivindicada.

154 *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966) "the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy".

155 "Algumas situações onde há falta de atividade inventiva podem ser elencadas, sem, no entanto, serem exaustivas. Nesses casos, em princípio, há falta de atividade inventiva quando não há efeito técnico novo: mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas; mera mudança de forma e/ou proporção; mera justaposição de meios conhecidos".

156 "um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas".

c) a partir desse ponto, verificar se o técnico teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão.

Aqui, também, se citam índices secundários de obviedade, como nos demais métodos.

Levando em conta todos esses sistemas, passemos a seguir a extrair as considerações jurídicas pertinentes.

Primeiro passo: determinação do estado da técnica

Como indicamos agora, o atributo da atividade inventiva vem a ser uma *qualificação da massa inovadora*. A qualificação do *quid novum* pelo *quid imprevisum*. A referência feita pelo art. 13 ao estado da técnica traz para esse passo a noção legal aplicável ao conceito de novidade, mas tomada aí como *base*, e não como *limite*, a partir da qual se apurará o *quantum* de não obviedade.

Isto se expressa de duas formas. Primeiro, que não se examinará a atividade inventiva sem determinar, antes, que há novidade na pretensão patentária¹⁵⁷. Reconhecem-no as Diretrizes 1.9.2.2:

A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva.

E, no item 1.5.4:

O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva.

Segundo, que a atividade inventiva será examinada *no tocante ao quid novum*. E, mais, ao *todo* da invenção¹⁵⁸, sem perquerir-lhe separadamente em cada elemento singular, ou em uma reivindicação isolada¹⁵⁹. Dizem as Diretrizes, item 1.9.1.1:

157 Há uma exceção a essa regra, como nota SINGER, Op. Cit, 56.3, comentando o sistema da EPO: "Usually, the question of inventiveness arises only if it is established that the alleged invention possesses novelty, the test in both cases being applied with respect to the state of the art. However, where the issue of novelty is difficult to decide, but there is a clear lack of inventiveness, it suffices to decide the latter issue only".

158 Diz a lei americana: "A patent may not be obtained, though the invention is not identically disclosed or described as set forth in Section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Por outro lado, uma reivindicação dependente deve sempre ser lida em conjunto com a ou as reivindicações das quais depende, não gerando efeitos de proteção por si só. Por isso, uma reivindicação dependente pode definir características em si já conhecidas, pois é a sua combinação com as reivindicações de que depende que encerrará novidade e atividade inventiva.

E enfatiza acórdão da 2a. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DEFERIU O REGISTRO DE PATENTE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA NOVIDADE E DA ATIVIDADE INVENTIVA.

I – O julgado embargado não ostenta a omissão e contradição apontadas, já que foi expresso em salientar que *“a eventual ausência de novidade e atividade inventiva de patente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI deve ser aferida por critérios técnicos que demonstrem a inexistência de inovação no estado da técnica e não verificada apenas pelo mero cotejo da configuração visual dos inventos”*.

II – O preenchimento dos requisitos da atividade inventiva e da novidade, exigidos para o deferimento da exclusividade do uso de determinado invento, devem ser apurados sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica.

III – Evidenciada a existência nos autos de dois laudos técnicos com conclusões antagônicas, o magistrado, pelo princípio do livre

are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which the subject matter pertains”.

159 Quanto à complexa construção das reivindicações, e a forma de apuração dos requisitos de patenteabilidade nesse tecimento, vide o nosso Nulidade de reivindicações independentes. Efeitos sobre reivindicações que lhe são dependentes, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/reivindica.pdf>. Dizem CHISUM, Donald S. ; JACOBS, Michael A. Understanding Intellectual Property law. United States of America: Mathew Bender & Co., 1992, p. 56-82: “Third, it refers to the subject matter sought to be patented, that is, the claimed subject matter, “as a whole.” This clearly means that a claimed invention should not be evaluated in parts”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

convencimento motivado que informa o sistema processual brasileiro, pode optar por qualquer um para proferir sua decisão, desde que de maneira fundamentada.

Embargos de declaração na AC 20015101536752-8 , 28 de agosto de 2007

Exclusão da novidade construtiva

Há, no entanto, uma restrição: a novidade pertinente para o exame da atividade inventiva é a *novidade real* e não a novidade construtiva. Essa última é a prevista no CPI/96

Art. 11. (...) § 2º. Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º. O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Tal ocorre, pois o que se protege na novidade constitutiva não é o direito de todos ao domínio público, mas simplesmente os interesses procedimentais do primeiro depositante. O objeto da primeira pretensão não entrou objetivamente no estado da técnica, e apenas serve para aplicar a regra da anterioridade entre inventores independentes sobre a mesma invenção, prevista no Art. 7º:

Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Assim indicam as Diretrizes 1.4.1:

A matéria de um pedido não publicado e depositado no INPI antes da data de depósito (ou prioridade) do pedido em exame deve ser considerada como estado da técnica unicamente em relação ao exame do requisito de novidade do pedido em exame; esta matéria não pode ser considerada para efeito de exame do requisito de atividade inventiva.

E, no item 1.5.4:

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

A matéria de pedidos de patente brasileiros que ainda se encontravam em sigilo na data de depósito ou da prioridade, se reivindicada, de um pedido de patente posterior será considerada como pertencente ao estado da técnica apenas para fins de aferição de novidade. Portanto, não se pode combinar as informações contidas em um pedido que estava em sigilo com outras informações quaisquer, para fins de análise de atividade inventiva.

No entanto, será considerada a novidade construtiva para apuração da atividade inventiva no caso de dois pedidos do mesmo titular, de forma a evitar o duplo patenteamento¹⁶⁰.

Novidade como requisito e estado da técnica como campo de apuração de atividade inventiva

Encontrada a novidade, passa-se à análise da atividade inventiva. Mas o campo de apuração desta última excede necessariamente o simples alcance da *anterioridade mais próxima*.

Assim explicamos em nosso Uma Introdução, 2ª. Ed:

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado *de forma integral* por *um único documento* do estado da técnica¹⁶¹. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – 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. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente *num só*

160 LADAS, op. Cit: “The question of concurrent applications which create a problem with regard to novelty also gives rise to a problem in regard to “inventive activity.” If the “whole contents” approach is used, it should follow that matter included in the description of an earlier application should be included in the art when considering obviousness”.

161 Por exemplo, Danemann, Siemens, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47. Dizem as Diretrizes, 1.5.4: “Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade ¹⁶².

Note-se que, para a apuração de *atividade inventiva*, não se aplica à regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido assimilada pelo *conhecimento geral de um homem do ofício*) é esperada para se apurar a obviedade ou não da nova solução técnica.

Em suma, a novidade é apurada em face de uma única anterioridade integral, numa relação essencialmente binária; se não existe essa prefiguração total, passa-se ao segundo estágio da análise.

Momento de fixação do estado da técnica

As normas (por exemplo, o PCT e a Diretriz da EPO C-IV-9.9) e os autores são unânimes: o momento no qual se apura o *quid imprevisum* é o da novidade real: o mesmo e exato instante em que se exerceu a pretensão de pedir patente, pelo depósito, prioridade, graça, etc. ¹⁶³.

Como, necessariamente, a avaliação do *quid imprevisum* se fará em data posterior, frequentemente muito posterior, a doutrina e a jurisprudência reiteram estreitamente que o examinador ou juiz não avaliará a atividade inventiva *a posteriori*. Uma vez conseguida a nova solução, tudo parece óbvio. A postura da análise seria sempre prospectiva a partir do documento mais próximo, e não retrospectiva, a partir da nova invenção ¹⁶⁴.

162 Diretrizes, 1.5.4: “No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência”. Como se verá, no caso de avaliação de atividade inventiva, a pesquisa do estado da arte vai além dos documentos referenciados entre si, para abranger todo o campo de visão do hipotético técnico no assunto.

163 AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169-184.N. 286 “Le moment de l'appréciation C'est au jour du dépôt de la demande de brevet qu'il faut se placer pour apprécier l'activité inventive. Les documents apparus entre le jour de la conception ou de la réalisation de l'invention et le jour du dépôt de la demande sont donc de nature à détruire son caractère inventif. Au reste, c'est au même moment qu'il faut se placer pour apprécier la nouveauté”.

164 Por exemplo, na decisão EPO t5/81, Schmid/Etching process, OJ 1987, 237: é inadmissível "a posteriori analysis, i.e. an interpretation of the prior document as influenced by the problem solved by the invention, while the problem was neither mentioned or suggested (by the prior art not known to) the person skilled in the art". Segundo POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité Des Inventions. Étude comparative de jurisprudence France – OEB. Paris: Litec,

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Extensão de Setores a serem incluídos no exame do estado da técnica

No terceiro passo deste método, voltaremos à delimitação do estado da técnica pertinente, agora levando em conta a escolha legal de que o *quid imprevisum* deve ser fixado do ponto de vista de um técnico mediano no assunto. O campo normal de visão deste técnico determinará quais segmentos do estado da técnica serão relevantes.

Segundo passo: definição do quid novum como invento

Para se discernir o que é a massa inventiva, antes de procurar a novidade, já se terá determinado o que é o *invento* para o qual se pretende o privilégio. Definida a pretensão essencialmente pelas reivindicações, vai-se encontrar qual o *invento* alegado, no entanto, em todo o conteúdo do pedido.

Diz o Ato Normativo 127/97 do INPI, definindo o conteúdo obrigatório do relatório descritivo:

15.1.2 Relatório Descritivo:

O relatório descritivo deverá: (...)

c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção;

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

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;

1997, p. 109-134., “L’activité inventive s’apprécie à la date du dépôt, c’est dire qu’il ne faut tenir compte ni des autres connaissances apparues après le dépôt, ni des enseignements de l’invention revendiquée pour établir l’état de la technique et notamment le problème posé par un raisonnement a posteriori . Comme l’écrit M. Mousseron (Traité, op. cit., n° 375, p. 390 ; P. Mathély, Le nouveau droit français des brevets d’invention, op. cit., p. 97.), « il en est de l’invention comme des devinettes dont la solution paraît aller de soi (. .) lorsqu’elle est connue mais pour laquelle on a précédemment donné sa langue au chat»”. Dizem as Diretrizes da EPO 2005 : « 9.10.2 "Ex post facto" analysis; surprising technical advantage - It should be remembered that an invention which at first sight appears obvious might in fact involve an inventive step. Once a new idea has been formulated it can often be shown theoretically how it might be arrived at, starting from something known, by a series of apparently easy steps».

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; (...)

Como é canônico, invento é uma solução técnica para um problema técnico¹⁶⁵. A noção é consagrada¹⁶⁶:

A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática (...) “(...) 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.”

Assim, é uma proposta de solução de um determinado *problema técnico* que se argüi a novidade. É, sem medo de repetir-se, uma *nova solução de um problema técnico*. A relação entre o *quid novum* e o problema a ser resolvido é exatamente aquele *efeito técnico*, cuja construção histórica já se deu conta acima.

As eventuais revelações que o relatório da patente faz, mesmo as estranhas à resolução do problema técnico, ainda que inconscientes como solução ao inventor anterior, entram no estado da técnica¹⁶⁷; assim, não se vai buscar, para se verifi-

165 POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44. A questão é longamente discutida em nossos Inventos Industriais, Op. Cit. A industrialidade, como requisito constitucional (A redação “a lei assegurará aos autores de inventos industriais”) presume que haja em cada invento uma solução para um problema técnico. Não se veja aqui, porém nenhuma exigência de que a invenção traga aperfeiçoamentos ou melhoras no estado da arte (como se exige para o modelo de utilidade); tal poderá ser eventualmente considerado para efeitos de avaliação de atividade inventiva. Tem utilidade industrial o que resolva um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já se dispõe. O art.24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade técnica, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução seja também prática.

166 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2ª edição, São Paulo: Ed. RT, 1982, vol. I, p. 222.

167 Como é assente na jurisprudência americana. Vide Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc. (Fed. Cir. 2006), encontrado em <http://www.fedcir.gov/opinions/06-1021.pdf>: “Our cases have consistently held that a reference may anticipate even when the relevant properties of the thing disclosed were not appreciated at the time. The classic case on this point is Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985). In Titanium Metals, the applicants sought patent protection on an alloy with previously unknown corrosion resistance and workability properties. Id. at 776. The prior art reference was an article by two Russian scientists that disclosed in a few data points on its graphs an alloy falling within the scope of the claims of the patent in suit. Id. at 776-77. There was no sign that the Russian authors or anyone else had understood the later-discovered features of the alloy thus described. Id. at 780-81. Despite the fact that “the applicants for patent had discovered or invented and disclosed knowledge which is not to be found in the reference,” we

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

car a atividade inventiva, necessariamente, como o mesmo problema técnico já foi resolvido.

Mas a apuração do *quid imprevisum* vai se verificar avaliando sempre *qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida*. Esse teste pode ser, ou não, o determinante, mas sempre será considerado como elemento central na apuração da atividade inventiva. Voltaremos a essa questão mais adiante, no tocante ao chamado enfoque problema-solução.

Terceiro passo: determinando as diferenças

Fixado qual o invento, vai-se determinar a diferença da solução oferecida com *os elementos relevantes do estado da técnica*, para verificar se nessa diferença existe o *quid imprevisum*. Ou seja, no dizer da lei brasileira, “não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

A primeira pergunta a se fazer é: qual estado da arte? Aqui surge, pela primeira vez, o impacto do critério legal, segundo o qual o exame – este preciso exame de diferenças – seria o feito por “um técnico no assunto”. O estado da arte relevante é diverso do pertinente ao exame da novidade, pois, neste, se busca todo o material disponível¹⁶⁸; mas para a atividade inventiva, o estado da arte é limitado ao que o fictício técnico no assunto iria, naturalmente, buscar.

Cumpra, então, interromper a análise para uma mais precisa caracterização do que seria o nosso “técnico no assunto”.

held that the Russian article anticipated the asserted patent claims. Id. at 782. The Titanium Metals rule has been repeatedly confirmed and applied by this court. See, e.g., In re Crish, 393 F.3d 1253, 1258-59 (Fed. Cir. 2004) (citing cases; holding asserted claims covering a gene’s nucleotide sequence anticipated where the gene, though not its particular sequence, was already known to the art)”

168 Notam os autores que há diferenças sensíveis na apuração do estado da arte para novidade e para atividade inventiva. Naquela, o estado da arte deve ser idêntico, e compreender também o que já foi objeto de depósito, mas não de publicação. Não assim no caso da atividade inventiva, para a apuração da qual se levam em consideração os conhecimentos agregados (não idênticos) e o que realmente estava à disposição do público antes da data do depósito. BERTRAND, op. cit., p. 122. Vide também OLIVEIRA, Maurício Lopes, Reflexão Sobre a Atividade Inventiva, Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

O homem que determina a existência de atividade inventiva

A noção de decorrer de maneira *evidente* do estado da técnica indica que o padrão de avaliação *é o homem especializado na matéria*, ainda que não o maior expoente mundial do setor.

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

Assim, o parâmetro de avaliação é o do técnico na arte (definido como no parágrafo anterior) provido dos *conhecimentos gerais do estado da técnica* e da experiência no ramo onde o invento se propõe solucionar o seu problema técnico. Desse compósito (conhecimentos gerais mais experiência específica) se apurará a obviedade ou não da invenção. Tem-se apontando como repositório do conhecimento geral do estado da técnica o constante dos manuais ou livros didáticos correntes para a formação do técnico ¹⁶⁹.

Assim precisa Cabanellas ¹⁷⁰:

Determinación de la capacidad de una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente

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

170 CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de las patentes de invención – Tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001. 751-760

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

19. Para que una tecnología implique actividad inventiva ha de ir más allá de lo que una persona versada en la materia correspondiente inferiría del estado de la técnica pertinente. Lo determinante para que exista invención patentable no es solamente la creación de algo nuevo, sino que ese algo no pueda alcanzarse mediante la simple aplicación de los conocimientos que ya integran la rama de la técnica a la que corresponde la pretendida invención.

La "persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente", a que se refiere el artículo 4to., inciso d), de la LP, no es una persona física determinada, sino una construcción teórica formada mediante la identificación de ciertas capacidades tecnológicas. Salis incluye dentro de esas capacidades a los siguientes conocimientos: el estado de la técnica en el campo concreto; el conocimiento específico a través del cual una persona capacitada puede desarrollar ese campo técnico; el conocimiento general que cualquier técnico posee, y el estado de la técnica en campos relacionados y vecinos a aquel en que se sitúa la invención.

Visto desde otra perspectiva, el conocimiento que cabe atribuir a la persona con capacidad técnica relevante incluye a la tecnología propia del sector al que corresponda la pretendida invención, los conocimientos comunes que están al alcance de todo técnico, aunque no sea especialista en la materia a la que corresponda la invención y los conocimientos que se infieran de los elementos precedentes. Se determina así que es lo que ya sabe un técnico normalmente versado en la materia y cuál es la capacidad normal que tiene para inferir de esos conocimientos otros calificables como obvios o evidentes

Debe también determinarse el nivel del técnico relevante. La LP, como otras legislaciones contemporáneas, no exige que se trate de un técnico de primera línea, sino de una persona "normalmente versada en la materia". Debe así tratarse de una persona plenamente capacitada en la materia¹⁷¹, pero no con una capacidad excepcional.

A jurisprudência e a doutrina Francesa não pensam diferente. Dizem Chavanne e Burst:

171 [Nota do Autor]. No debería tratarse, por lo tanto, de un hipotético operario que trabaje en el sector productivo correspondiente, sino de un técnico con formación profesional y científica acorde con el área tecnológica especializada a la que corresponda la pretendida invención. Comp. A. Chavanne y J. J. Burst: ob. cit., pp. 55 y 56.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

O estado da técnica conhecido, a apreciação da não evidência, implica que seja determinada a pessoa em relação a quem a invenção não deve parecer evidente. A lei de 1968 no seu estado de origem dava nenhuma indicação a esse respeito. A jurisprudência, que inspira-se junto às soluções estrangeiras, devia afirmar que era necessário referir-se a um personagem abstrato, o homem do ofício ou ainda o homem da arte.

O artigo L. 611-14 afirma que o personagem de referência é o homem do ofício, o técnico no assunto.

A definição do homem do ofício é importante, porque é ela que comanda a noção de atividade inventiva. Se considerarmos o cientista como homem do ofício, é claro que a atividade inventiva será apreciada severamente. Pelo contrário se o homem do ofício é o que ignora muito da técnica em causa, a atividade inventiva será apreciada de maneira muito mais liberal, pois este não conhece a técnica e nada não lhe é evidente. Por conseguinte, o homem do ofício face ao qual deve apreciar-se a atividade inventiva é o que possui os conhecimentos normais e médios da técnica.¹⁷² »

O direito francês também, como a nossa lei, exige que a invenção não decorra de maneira evidente do estado da técnica, sendo que esta não-evidência aprecia-se em relação "ao homem do ofício". Também lá o *homo habilis* é um personagem de referência, teórico, a quem a lei não define as características.

172 CHAVANNE, Albert & BURST, Jean-Jacques. Droit de La Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 1993, p.53-55: « La chambre de Recours Technique de l'OEB (Ch. Rec Tech, 18, juillet, 1990) a déclaré que pour apprécier l'activité inventive, il s'agit de savoir s'il aurait été évident pour l'homme du métier, en partant de l'état de la technique le plus proche, de parvenir à l'invention exposée dans le brevet litigieux.... L'état de la technique étant connu, l'appréciation de la non-évidence implique que soit déterminée la personne par rapport à qui l'invention ne doit pas paraître évidente. La loi de 1968 dans son état d'origine ne donnait aucune indication à cet égard. La jurisprudence, s'inspirant des solutions étrangères, devait affirmer qu'il fallait se référer à un personnage abstrait, l'homme du métier ou encore l'homme de l'art. L'article L. 611-14 précise que le personnage de référence est l'homme du métier. La définition de l'homme du métier est importante, car c'est elle qui commande la notion d'activité inventive. Si l'on retient le savant comme homme du métier, il est clair que l'activité inventive sera appréciée très sévèrement. A l'inverse si l'homme du métier est celui qui ignore tout de la technique en cause, l'activité inventive sera appréciée de façon beaucoup plus libérale puisque pour lui rien n'est évident. La jurisprudence choisit la voie moyenne dans la définition de l'homme du métier. Pour elle, il s'agit de l'homme du métier « normale-ment compétent dans le domaine en cause » (Paris, 28 novembre, 1977). ... Il est donc acquis, que l'homme du métier à l'égard duquel doit s'apprécier l'activité inventive est celui qui possède les connaissances normales et moyennes de la technique dont il s'agit. Doivent donc être condamnées les décisions qui ont pu affirmer que « l'activité inventive doit révéler au moins, une ingéniosité particulière ne découlant pas d'évidence de l'état de la technique »*, ou encore que l'activité inventive suppose une « certaine ingéniosité. »

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Em matéria de patentes, o homem do ofício é um técnico médio do ramo, que tem acesso ao estado da técnica até o dia da apresentação do pedido de patente. É possível admitir que se trate de um técnico que tem conhecimentos normais da técnica em causa. A escolha deste personagem de referência justifica-se pela idéia segundo a qual a invenção que para um simples homem do ofício é evidente e decorre do conhecimento já existente, não lhe implica em nenhuma atividade inventiva.¹⁷³

A legislação e jurisprudência americana seguem o mesmo parâmetro. O Título 35 do US Code, seção 103, determina que uma pessoa considerada com uma habilidade ordinária para apreciar a existência de atividade inventiva em uma patente é alguém que trabalha com esta tecnologia, não é nem um expert, nem um leigo.¹⁷⁴

O artigo 56 da Convenção Européia de Patentes determina que uma invenção possui atividade inventiva, quando - levando em conta o estado da técnica -, esta invenção não é óbvia para um técnico no assunto. Para o Guia de exame do Escritório Europeu de Patentes - EPO (C-IV, 9.3), um técnico no assunto é um praticante habitual do ofício, ciente do que era de conhecimento geral na arte anteriormente à invenção.¹⁷⁵

173 SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété industrielle. Paris : Litec, deuxième édition, p. 50. "La loi exige que l'invention ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique, cette non-évidence s'appréciant par rapport à «l'homme du métier». L'homme du métier est un personnage de référence théorique, dont la loi ne définit pas les caractéristiques (il s'agit d'une notion comparable à celle de «bon père de famille», ou de l'homme raisonnable, auxquels se réfèrent d'autres branches du droit). En matière de brevets, l'homme du métier est un technicien moyen de la branche considérée, ayant accès à l'état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet. Il est possible d'admettre qu'il s'agit d'un technicien ayant des connaissances normales de la technique en cause. Le choix de ce personnage de référence se justifie par l'idée selon laquelle l'invention qui relevait de la simple habileté de l'homme du métier était, pour lui, évidente et n'impliquait aucune activité inventive. Cette notion de personnage fictif doit être appliquée également au cas des inventions réalisées par un groupe de chercheurs."

174 CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A.. Understanding intellectual property Law – Legal text series.: Ed. Matthew Bender, United States, 1992, p. 2/56-2/57. "Sixth, it pinpoints a "person of ordinary skill" as the human actor to whom the invention must be obvious. The cases confirm what is perhaps obvious, to wit, that a person of ordinary skill is neither a highly sophisticated expert nor a layman without knowledge or skill of the technology. Finally, it selects the ordinarily-skilled person from "the art to which said subject matter pertains."

175 EPO Guidelines for Examinations. In http://www.european-patentoffice.org/legal/gui_lines/e/c_iv_9_3.htm. "The "person skilled in the art" should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the "state of the art", in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation. If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Técnico no assunto: indivíduo ou equipe?

A Convenção Européia de Patentes afirma que o nível de conhecimento tecnológico de uma pessoa que avalia a atividade inventiva de uma patente pode variar de uma indústria para outra, e, em determinadas circunstâncias, para se avaliar a inventividade de uma patente complexa é necessário uma equipe de pessoas com conhecimentos pertinentes em cada área da patente ¹⁷⁶.

A expressão coletiva do homem do ofício encontra, porém, fundada objeção da doutrina ¹⁷⁷:

Surge aqui outra questão relativa ao caso de uma invenção complexa, envolvendo inúmeros assuntos ou técnicas. Nesse caso, importa determinar o técnico no assunto.

O professor de Haas, consultor na área das invenções farmacêuticas, domínio onde o tema é particularmente importante pelo fato de a pesquisa envolver diversos profissionais como químicos, farmacêuticos, engenheiros, biólogos, biomédicos e médicos, dentre outros, diverge da opinião do prof. Mathély, que entende deva o técnico no assunto, nestes casos, ser constituído por uma equipe de vários especialistas cooperando nas diversas técnicas da invenção, defendendo que as conseqüências de tal interpretação seriam particularmente graves visto poderem conduzir a uma excessiva severidade na apreciação da atividade inventiva por parte dos examinadores ¹⁷⁸.

solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability (see T 32/81, OJ 6/1982, 225). There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, than a single person. This may apply, for example, in certain advanced technologies such as computers or telephone systems and in highly specialized processes such as the commercial production of integrated circuits or of complex chemical substances."

176 SINGER, Op. Cit. p. 207-209. The level of technical knowledge which is presumed to be possessed by the hypothetical skilled person when evaluating the issue of inventiveness is the same as the level to be ascribed to him when dealing with the issue of sufficiency of disclosure under Article 83 (T 60/89, OJ EPO 1992,268", and see under Art. 83.03 below). The level of knowledge to be expected must vary from one industry to another, particularly between low technology and high technology industries. In appropriate circumstances, the knowledge of a design team consisting of persons having different areas of expertise must be taken into account."

177 GARCIA Balmes Vega, Contrafação de Patentes, LTr, 2005, pp. 28-41

178 [Nota do original] De Haas, Michel, in "Brevet et Médicament en Droit Français et en Droit Européen", 1981, p. 195-196. Importante observação levantada pelo mestre de Haas, respeita ao fato de que este homem tem conhecimentos médicos e é desprovido de imaginação, no sentido de ser capaz de executar todas as tarefas do ensinamento conhecido à data do depósito do pedido, não sendo, porém, normalmente, inclinado a ir além destes conhecimentos.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Acrescente-se que, no campo da invenção de medicamento, nele compreendida a invenção de aplicação de um produto, as dificuldades residem sobretudo na comunicação entre os diversos especialistas. Conseqüentemente, o técnico no assunto, neste caso constituído por uma equipe de especialistas detendo todos os conhecimentos de cada uma dessas técnicas, seria suscetível de conceber todas as invenções que lhes fossem submetidas, inviabilizando a atividade inventiva.

Também aqui aporta Cabanellas, loc. cit.:

Los pasos precedentes requieren a su vez determinar cuál es el sector de la técnica al que corresponde la pretendida invención. Ello es particularmente complejo cuando tal supuesta invención concierne a varias ramas técnicas. Se ha propuesto, en tal sentido, referirse a la disciplina a la que corresponde el problema técnico que resuelva la pretendida invención. La solución es en principio correcta, pero en ciertos casos el problema técnico en cuestión puede involucrar a varias disciplinas. En tal supuesto no sería lícito elevar indirectamente el nivel inventivo exigido mediante la combinación de los conocimientos especializados de distintos técnicos¹⁷⁹. El procedimiento correcto en tales casos, es identificar un sector al que se acerca con mayor peso la pretendida invención, y determinar si un técnico de la disciplina correspondiente, con la ayuda de los conocimientos que ese técnico pueda tener de otras disciplinas¹⁸⁰, puede tener por evidente la pretendida invención.

179 Examinaremos adiante a questão do “técnico” sendo uma equipe, e não um indivíduo.

180 [Nota do Autor] Estos conocimientos formarán parte de los conocimientos ajenos a los específicos de la materia técnica correspondiente, que siempre pueden ser imputables al hipotético técnico utilizado en el estándar del art. 4to., inc. d) de la LP; cfr. la n. 250, supra, y el texto a ella correspondiente. Serán conocimientos de menor nivel que los que tenga un técnico especializado en las disciplinas que resulten secundarias en el con texto de la evaluación dela pretendida invención. Aunque: no es correcto construir una figura de un hipotético técnico capacitado en campos distintos entre si, si ese técnico no existe en la realidad, si sería lícito suponer que el técnico capacitado en la materia técnica más afín a la de la tecnología que se pretende patente podrá consultar con técnicos de otras materias vinculadas, a fin de interiorizarse da sus particularidades, sin convertirse por ello en un técnico en esas materias Vinculadas. Cfr. R. Singer y R. Lunzer: ob. cit., p. 207. Se ha considerado inclusive lícito, bajo la Convencion de la Patente Europea, suponer que en materias complejas actuarán equipos interdisciplinarios, computándose asi la capacidad técnica del equipo en su conjunto; íd., p. 208. La solución aparece como correcta a efectos de distinguir la actividad inventiva propiamente dicta de las creaciones puramente triviales caracterizadas solamente por la complejidad de los equipos que las desarrollan.

Qual o ofício do homem de ofício?

O parâmetro para se medir a obviedade é um homem de um determinado ofício. Esse ofício é o do setor industrial em razão do qual se põe o problema resolvido pelo invento¹⁸¹. O técnico do setor de tapetes não é o mesmo do setor de perucas; um engenheiro mecânico não é o técnico de todos os assuntos mecânicos, mas o será daqueles segmentos industriais em que efetivamente emprega seus conhecimentos.

O técnico no assunto não é o comprador ou usuário de um bem, mas o que trabalha junto ao fabricante¹⁸². Seu campo de visão – o âmbito do estado da técnica do qual se presume seu conhecimento – se resume a essa área, incluindo, porém os setores vizinhos do qual naturalmente teria conhecimento; ainda que nos setores vizinhos sua familiaridade seja mais restrita. Assim, o técnico em cosmologia terá conhecimento das inovações em dermatologia, mas não estará ciente da pesquisa mais avançada neste último setor¹⁸³.

Qual o nível de formação desse técnico médio? Dependerá do setor industrial. Num setor mecânico tradicional, poderá ser o torneiro experiente; nos extremos da produção biotecnológica, poderá ser um Ph.D., ainda que não o expoente internacional¹⁸⁴. A análise da função jurídica do instituto da atividade inventiva guiará tal definição.

O filtro constitucional do homem do ofício

Como indicado, o parâmetro constitucional de suficiência descritiva é de que só cabe a concessão de um direito de exclusiva sobre um conhecimento tecnológico

181 Azéma, et alii, op. cit. “277 L’homme du métier est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que résout l’invention”

182 Idem, eadem: “C’est donc bien le fabricant qui doit être considéré comme l’homme du métier, non pas l’utilisateur mais le constructeurs ».

183 Azéma, op. cit., “Mais le niveau de connaissances exigé dans le domaine voisin est toutefois moins élevé: l’homme du métier dans la cosmétologie peut méconnaître les dernières recherches dans le domaine voisin de la dermatologie”.

184 Azéma, op. cit. «Tout dépend de la nature de l’invention. Si elle se situe dans un domaine technique relativement simple, l’homme du métier peut être le technicien moyen, tel qu’un contremaître. Si, au contraire, l’invention ressortit d’un domaine technique de pointe, l’homme du métier, est l’ingénieur qualifié, voire, un chercheur de haut niveau . Mais l’échelle ne conduit pas jusqu’au lauréat d’un prix Nobel, même dans les domaines de haute technologie ».

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

quando, no relatório descritivo, o requerente exponha a sua solução técnica de tal forma que – ao fim ou nas limitações da proteção – a sociedade possa total e efetivamente copiar em sua integridade.

Como disse a Suprema Corte Americana:

(...)" quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público¹⁸⁵.

O homem do ofício é a pessoa que realiza a verificação de que a tecnologia está descrita de forma que, quando extinto ou inaplicável o privilégio, a sociedade poderá efetivamente incorporar a tecnologia como conhecimento livre e útil. Vale dizer, é esse homem, que expressa a sociedade, que lerá a patente de forma a copiar e utilizar livremente a tecnologia: um homem mediano naquela técnica, mas capaz e experiente¹⁸⁶.

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

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

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

O homem da arte como perito judicial

O *técnico no assunto*, ou o *homem do ofício* da doutrina francesa, é um parâmetro legal de interpretação dos níveis de interpretação do estado da técnica, de suficiência descritiva e, em especial, da atividade inventiva.

Em primeiro lugar, esta noção legal representa o limiar mínimo de capacitação técnica de um analista de patentes, ou de um perito, para que possa *cumprir seu dever legal*.

Só aquela pessoa dotada dessas qualificações pode determinar a *novidade*, pois só ele saberá determinar o estado da técnica, ou seja, que a tecnologia revelada pelo inventor já não estava no domínio comum e que, assim, o privilégio concedido representa um *quid pro quo* constitucionalmente razoável.

Só ela poderá determinar qual a revelação adequada da nova tecnologia para que, ao fim do prazo de proteção ou quando esta for inaplicável, a sociedade civil possa usar inteira e livremente a solução patenteada. Ele é, por definição legal, o homem *tecnicamente capaz de se aproveitar da contrapartida social ao privilégio* que a Constituição assegurou ao titular.

Mas – especialmente – essa pessoa é eleita pela lei de todos os países como aquele parâmetro de relevância segundo o qual se determina que a tecnologia revelada tenha o *quantum* suficiente para justificar o privilégio. Para assegurar que há proporcionalidade entre a concessão do Estado de uma exclusividade no mercado e a real contribuição do inventor – que revela sua criação.

Neste último aspecto – o do passo inventivo ou atividade inventiva – o parâmetro é não só mínimo, mas também máximo. Quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente.

Sempre é possível – pelo menos para os realmente dotados de conhecimento e equilíbrio – *reduzir seu nível crítico* para o parâmetro legal. Mas é inimaginável que um conhecimento insuficiente, uma limitada experiência, uma inaptidão medular, chegue ao padrão legal. Talvez o Paracelso, com sua língua de fogo, possa inspirar o perito judicial que não seja o *homem do ofício*, mas tratamos de Direito do Es-

tado e não canônico; neste, o perito tem de atender o parâmetro legal sem ficções ou transcendências.

Quarto passo: determinando a não-obviedade

Como já se precisou, para se avaliar a atividade inventiva de uma patente, é necessário que se verifique se - para um técnico no assunto - esta inovação não decorreu de maneira *evidente ou óbvia* do estado da técnica.

A invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais¹⁸⁷. A expressão latina *ob via* significa aquilo que está precisamente no meio da estrada do conhecimento tecnológico, o que conta que assim será considerada a dinâmica natural, ou crescimento vegetativo, do estado da técnica¹⁸⁸.

No entanto - aqui cabe uma importante ponderação -, há uma clara diferença entre o padrão legal brasileiro do não-óbvio e o estágio do surpreendente, qualificado pela expressão de Roubier de *quid imprevisum*¹⁸⁹. O que se exige, apenas, é que para o *homo habilis* a proposta inovativa não seja óbvia, e não que o mundo se surpreenda.

O processo de apuração de obviedade é objetivo e hipotético. Não importa se o verdadeiro inventor tenha maior ou menor conhecimento do que o “técnico no assunto”, se o invento resultou de investimentos colossais ou simplesmente de

187 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 2005, p. 34. O “óbvio” recebe a seguinte definição nas Diretrizes da EPO C-I.V, 9.3: "The term 'obvious' means that which does not go beyond the normal progress of technology, but merely follows plainly or logically from the prior art; i.e. something which does not involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person skilled in the art."

188 SINGER, Op. Cit. 56.4 “"The normal progress of technology" and "follows plainly and logically from the prior art" are general terms which embrace the following situations where inventiveness has been denied: mere improvements, including mere workshop improvements; the mere new use of a known material or device, including mere analogous use, replacement of one material by another, particularly when a new material becomes available and is clearly suited to a new use; mere optimising of conditions, or routine adaptation; the use of a known technique or apparatus in a situation where success can be reasonably expected; mere collocations of items lacking any new combined or synergistic effect; and the choice from known or obvious alternatives with no new or unexpected results”.

189 In T 154/87 it was pointed out that the achievement of a surprising effect was no precondition for the existence of inventive step. All that was necessary was to ascertain that the respective subject-matter could not be derived by the skilled person in an obvious manner from the available prior art (T 426/92, T 164/94, T 960/95, T 524/97).

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

revelação enquanto o criador rezava ¹⁹⁰. A obviedade é apurada não em relação a ele, mas em face do fictício *hominis habilis*.

A obviedade também tem um coeficiente *contextual*: o nível de complexidade do campo da técnica a qual pertence à invenção afeta ¹⁹¹. Existe uma tendência em atribuir não-obviedade às contribuições ainda que reduzidas nos campos de tecnologia de fronteira ¹⁹². Essa adaptação ao contexto, em especial no campo da biotecnologia, aliás, marca um prestígio à noção de atividade inventiva, eis que como reação a uma dificuldade da jurisprudência em manter-se a par da evolução da técnica ¹⁹³, já se chegara a discutir um parâmetro essencialmente econômico, e não informacional, para a avaliação do requisito ¹⁹⁴.

190 SINGER, Op. Cit. 56.2: "... the test can only be an objective one, i.e. it does not matter whether the invention is that of a professor with very extensive knowledge of the subject-matter, or whether it is that of a simple worker lacking in scientific education, but basing himself instead on years of practical experience or effort. Likewise, it does not matter whether invention is based on laborious research, or on a lucky chance, Or even on a revelation in the course of a dream. (See also per Maugham, 1. in *Farbenindustrie's (I. G.) A. G's Patent* (1930) 47 R. P.C. 289 at 321.) The decisive matter is the objectively assessed step taken by the invention when compared with the state of the art".

191 T.G. Wiseman, "Biotechnology patent application examination", in *Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice* 1989, PLI, New York (1989): "):"The determination of non-obviousness is a mixed question of fact and law. The legal conclusion of obviousness or non-obviousness of a claimed invention is based on four factual inquiries: 1) scope and content of prior art; 2) differences between the prior art and claimed invention; 3) the level of skill in the art to which the inventions pertains; and 4) evidence of secondary considerations such as commercial success, unexpected results or long term needs". Thereza Wolff, *Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia*, Revista da ABPI, Nº 26 - Jan. /Fev. 1997.

192 Lemley, Mark A. and Burk, Dan L., "Biotechnology's Uncertainty Principle". *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 54, p. 691, 2004. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=303619> or DOI: 10.2139/ssrn.303619 "In biotechnology cases, the Federal Circuit has repeatedly held that uncertainty in predicting the structural features of biotechnological inventions renders them nonobvious, even if the prior art demonstrates a clear plan for producing the invention. At the same time, the court claims that the uncertain nature of the technology requires imposition of stringent patent enablement and written description requirements that are not applied to patents in other disciplines. Thus, as a practical matter it appears that although patent law is technology- neutral in theory, it is technology-specific in application". Vide, quanto à singularidade do patenteamento no setor, DAL POZ, Maria Ester, e BARBOSA, Denis Borges, *Incertezas e riscos no patenteamento de Biotecnologias: a situação brasileira corrente*, in IACOMINI, V. Org, *PROPRIEDADE INTELECTUAL E BIOTECNOLOGIA*. CURITIBA: Juruá, 2007. 216 p.

193 REICHMAN, Jerome H., *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, 94 *Columbia. L. Rev.* 2432-2558 (1994). 2471): "In practice, the strict formal and substantive prerequisites of patent law have raised serious doubts about its ability to adequately protect biotechnological innovation in general, including biogenetic advances in plant breeding. Apart from well-known problems of deposit and enablement, for example, dissatisfaction with the emerging case law on nonobviousness stems in part from a judicial tendency to deny protection to costly biotechnological processes that yield major commercial and societal gains. These exclusionary effects may grow troublesome over time".

194 BOYD, Karen I., *Nonobviousness and the biotechnology industry: a proposal for a doctrine of economic nonobviousness*, 12 *Berkeley Technology Law Journal* (1997)

Indo além destas constatações metodológicas, porém, o terreno se torna pantanoso. Discernem-se aqui métodos diretos (são eles vários, em tese adequados a situações específicas) e critérios meramente indiciais.

Dos métodos diretos de apuração do óbvio

As diretrizes brasileiras, o teste TSM americano ¹⁹⁵ e a prática da EPO ¹⁹⁶ apontam para um primeiro método direto de apuração da obviedade, que é o da *motivação* no estado da arte. Há algo no campo de visão natural do *hominis habilis* que o motivasse a formular a solução técnica *com uma razoável expectativa de sucesso*?

O teste direto da *motivação* é crucial neste contexto:

EMENTA - ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. REJEIÇÃO DE PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO NO RECURSO POR DESATENDIMENTO AO ART. 264 DO CPC. RESTRIÇÃO AO ÂMBITO DA PATENTE DECORRENTE DO EXAME PELA PERÍCIA E PELO INPI. PRONUNCIAMENTO FINAL DO PERITO DE NÃO INFRINGÊNCIA PELA AUTORA À PATENTE DA RÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...)

- Pedido principal de nulidade da patente ora parcialmente provido em face da restrição ao âmbito da patente decorrente do exame apurado das provas dos autos, a partir de documento trazido aos autos pela Apelada, com sua contestação, examinado no laudo pericial e nos pronunciamentos do INPI, sobre a existência de patentes anteriores ampliando o âmbito do estado da técnica, sendo a solução o apostilamento do quadro reivindicatório na forma da reivindicação 2, já que o texto original da reivindicação 1 não apresenta novidade.

- Reconhecimento da patenteabilidade da invenção no que respeita à reivindicação 2, a ser transformada na reivindicação aprovada, pois

195 O TSM foi rejeitado como sendo o único e exclusivo teste pelo caso KSR, mas mantido como um dos possíveis, segundo as circunstâncias.

196 SINGER, Op. Cit. 56.5: "In turn this leads to positive sub-tests for inventiveness, of which the main sub-divisions are: (1) is there any hint or pointer in the state of the art which would lead the skilled person to the claimed invention? (2) would the skilled person, having regard to the choices available to him, address the particular problem under consideration and arrive at the claimed solution with a reasonable expectation of success? In practice the Boards of Appeal make frequent use of the first test. That is often the end of the matter, but where necessary they go on to consider the second test.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

prever rasgos e furos nas peças de montagem para permitir a aplicação de solda internamente, de maneira invisível, em substituição à aplicação usual de solda feita externamente é considerado invenção, por não se tratar de decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica *porque isto não foi previsto ou sugerido anteriormente*, conforme parecer final da Diretoria de Patentes do INPI. (Grifamos)

15 de dezembro de 2006, PI 9503022-0, Relatora MARCIA HELENA NUNES ¹⁹⁷

O segundo método é o inverso. A solução se distancia imotivadamente daquela sugerida pelo estado da arte como o que seria seu crescimento vegetativo? Uma série de testes positivos dessa imotivação existe, dos quais a EPO distingue pelo menos 13 espécies, muitas das quais importando rejeição nos casos que a doutrina clássica já apontava como carecendo de *originalidade* ou *novidade intrínseca*, como as justaposições, reversões de passos processuais, trocas de materiais com as mesmas características, seleções arbitrárias entre alternativas evidentes, etc. ¹⁹⁸.

197 O julgado cita manifestação técnica do INPI que indica claramente o teste da motivação: "2. A aplicação de solda internamente, ou seja, de maneira invisível em substituição à aplicação usual feita externamente é considerada INVENÇÃO, porque vem acompanhada de modificações técnicas estruturais introduzidas nas peças de montagem e criadas com a finalidade de solucionar um problema técnico existente nas soldas externas usuais. Estas modificações estão previstas na reivindicação 2 original e compõem a parte caracterizante da reivindicação sugerida pelo INPI. Prever rasgos e furos nas peças de montagem para permitir a soldagem pelo interior da peça não se trata de decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica porque isto não foi previsto ou sugerido anteriormente." (fls. 285)

198 SINGER Op. Cit, 56.6: "The following sub-tests fall under the above pair of tests, and are often used in combination. They are expressed in terms of the positive end result, i.e. the situations in which non-obviousness, or the existence of an inventive step, may be established: (1) use of something for an unexpected purpose: a different problem is addressed; (2) unexpected modifications are made, such as to the structure of a chemical molecule, or an unexpected modification is made to a known process; (3) an unexpected or surprising result or effect is achieved, or an effect which was hitherto unavailable; (4) the elements of the solution were unlikely to be found from the prior art, without making an unreasonable mosaic; (5) the skilled person would not normally have been sufficiently motivated to arrive at the solution, such as because there was no reasonable expectation of success, or it was not obvious to try; (6) difficulties, or a technical barrier or prejudice, had to be overcome; (7) there was a departure from conventional thinking or a general trend in the art; (8) the prior art leads away; (9) there was a return to superseded art with modifications; (10) simplicity of the solution; (11) a choice had to be made from many available options; (12) the elements of the invention, although known for other purposes, were not seen to be readily transferable to the problem at hand, or they required substantial modification; (13) multiple steps were needed to arrive at the solution".

O enfoque problema-solução

Uma importante característica na apuração da atividade inventiva é o da análise do invento em si, como *solução técnica* para um determinado *problema técnico*. Em uma série de circunstâncias, a não-obviedade deverá ser buscada nesta relação entre o problema e a solução, e não na comparação entre o sintagma problema-solução e o estado da arte¹⁹⁹.

O método padrão utilizado na EPO, e acima indicado, parte exatamente da análise problema-solução:

- a) identificar a anterioridade mais próxima²⁰⁰,
- b) verificar os resultados (ou efeitos) técnicos obtidos pelo invento reivindicado em comparação com a anterioridade mais próxima;
- c) definir qual o problema técnico a ser resolvido como sendo o objeto da invenção, apontado para alcançar tais resultados; e
- d) examinar se uma pessoa hábil no assunto, levando em conta o estado da arte como definido no art. 54(2), teria ou não sugerido o recurso técnico reivindicado como um meio de obter os resultados obtidos pelo invento reivindicado

Tal análise é especialmente importante quando *o problema jamais havia sido proposto*²⁰¹, mas, em geral, a atividade inventiva se encontrará – ou não – no espaço entre

199 Vide as Diretrizes C-IV, 9.5 e a Regra 27(1)c da EPO.

200 Como nota POLLAUD-DULLIAN, esse segmento do método EPO, de tomar como base apenas a anterioridade mais próxima, recebe crítica da jurisprudência francesa.

201 POLLAUD-DULLIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des Inventions - Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 122 “139. - Il peut se faire que le problème n'ait jamais été posé. L'activité inventive est alors certaine: il n'y a pas d'évidence à résoudre un problème entièrement neuf. On peut donc parler d' « inventions de problème », même si c'est dans la solution apportée au problème inédit que réside l'inventivité. Selon M. Mathély, «dans ce cas, c'est l'énoncé du problème qui n'était pas évident; et c'est dans cet énoncé que réside l'activité inventive» La jurisprudence française juge en ce sens que, «le problème à résoudre n'ayant pas été posé dans l'art antérieur, l'homme du métier n'était pas à même, avec ses seules connaissances et sans faire œuvre inventive, d'appliquer pour résoudre ce problème des moyens différents et employés jusqu'à à d'autres fins. L'évidence suppose en effet une connaissance claire et distincte du problème et des moyens de le résoudre». Les chambres de recours de l'OEB vont dans le même sens: selon la décision T 2/83 (7), par exemple, «la découverte d'un problème jusqu'ici méconnu peut constituer dans certains cas un objet brevetable, même si, en elle-même, la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente (inventions de problème)». Diz SINGER, sobre a questão : « 56.10 PROBLEM INVENTIONS - A number of decisions have dealt with

o problema e sua solução. De outro lado, é critério indicial a constatação de que existe, no caso, a solução de um problema que há muito se buscava superar ...

Os métodos indiciais de primeiro nível

Sempre foram utilizados, em apoio aos métodos diretos de apuração da atividade inventiva, os critérios indiciais de determinação de *obviedade*. Note-se sempre que, como enfatiza a jurisprudência, tais critérios são *subsidiários* e limitados apenas à verificação da não-obviedade ²⁰².

Por que utilizar-se de tais métodos?

- a) para escapar à tentação contínua de um raciocínio *a posteriori* ²⁰³, mediante prova indireta ou por presunção;
- b) para superar o importantíssimo problema da submissão do juiz, na soberana apreciação da prova, à ditadura do dado técnico pelo examinador, o perito e os assistentes técnicos ²⁰⁴.

As Diretrizes do INPI, vale repetir aqui, listam um número limitado de tais índices:

the question of whether "problem inventions" are patentable, i.e. where the solution to a problem, once posed, may be trivial or obvious to the skilled worker, but the idea of propounding the problem in itself may be both novel and inventive".

202 Idem, Les indices ne sont qu'un renfort pour conforter le raisonnement objectif fondé sur la comparaison de l'invention avec l'état de la technique et la démarche de l'homme du métier. Ils ne doivent jamais se substituer à l'analyse de la démarche de l'homme du métier. Ils ne peuvent que venir la confirmer. La valeur des indices est d'ailleurs variable. Certains sont presque toujours décisifs; d'autres se révèlent souvent insuffisants par eux-mêmes. Le plus souvent, la non-évidence résultera de la conjonction de plusieurs indices.

203 Idem, 142: "Ceux-ci permettent, en rendant vraisemblable la non-évidence, d'échapper assez largement à la subjectivité et à l'analyse a posteriori, c'est-à-dire à une interprétation des antériorités influencée par la résolution du problème dans l'invention. Comme l'écrit M. Mousseron (2), « (...) il y a déplacement de l'objet de la preuve, du point essentiel de la démonstration qui ne peut être faite, à des éléments voisins dont l'établissement rend probable la situation en cause. La démarche est tout à fait classique en droit qui la dénomme preuve indirecte ou preuve par présomption ».

204 É o que narra KITCH, Edmund W., *Graham v. John Deere Co.*: New Standards for Patents, in Merges, Robert P.e Ginsburg, Jane C., *Foundations of Intellectual Property*, Foundation Press (September 2004) "Cook Chemical CO. The Supreme Court held the patent invalid, answering that in this case factors such as commercial success and long-felt need did not "tip the scales of patentability." The Court added, however, that "such inquiries may lend a helping hand to the judiciary which, as Mr. Justice Frankfurter observed, is most ill-fitted to discharge the technological duties cast upon it by patent legislation. They may also serve to 'guard against slipping into hindsight,' ... and to resist the temptation to read into the prior art the teachings of the invention in issue."

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Alguns fatores podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva:

- dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;
- existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;
- a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;
- sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade”

A doutrina e jurisprudência apontam na verdade dezenas de tais índices. Estudemos aqui, apenas, os mais relevantes.

Obvium desiderata

Perante um problema específico, grandes esforços têm sido despendidos na concorrência para se encontrar uma solução. Parece razoável que, num caso duvidoso, haverá o *quid imprevisum* se o requerente apresenta a solução buscada. Neste contexto, o tempo durante o qual se busca, sem sucesso, a solução, é elemento especialmente relevante²⁰⁵.

205 POLLAUD-DULLIAN, op. Cit. 143. “« [...] que l'activité inventive est établie par le fait que près d'une dizaine d'années se sont écoulées entre le moment où les dispositifs cités à titre d'antériorités ont été connus et la date à laquelle [le breveté] a trouvé la solution pour un dispositif à la fois simple et efficace» ; ou encore que huit années se sont écoulées entre le précédent brevet et le brevet litigieux, ce qui montre bien que l'invention ne découlait nullement à l'évidence de l'état antérieur de la technique. Du côté de l'OEB, la décision T 22/82 , par exemple, insiste aussi sur « la longue période de neuf années qui s'est écoulée dans le domaine intensément étudié II. Dans la décision T 605/91, la CRT a déclaré qu'il ne suffisait pas qu'un seul homme du métier ait décelé un « besoin existant depuis longtemps

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Logicamente, aqui também se inclui a superação de dificuldades técnicas que, longamente, impediram a solução de problemas sentidos como relevantes²⁰⁶.

O tempo, por si só, desde a *anterioridade mais recente*, não consiste evidência pres-tável, eis que mudanças econômicas e até jurídicas podem suscitar novos pro-blemas da técnica. Vide, por exemplo, o que ocorre quando soluções menos da-ninhas ao meio ambiente, que foram por muito tempo deixadas de lado por tor-nar mais oneroso um procedimento industrial, passam a ser oferecidas.

Progresso técnico relevante

O sistema de patentes não é, necessariamente, *progressista*, no sentido de que só se protegeriam soluções *melhores* dos que as já existentes no estado da técnica²⁰⁷:

Não se veja aqui, porém nenhuma exigência de que a invenção traga aperfeiçoamentos ou melhoras no estado da arte (como se exige para o modelo de utilidade); tal poderá ser eventualmente considerado para efeitos de avaliação de atividade inventiva. Tem utilidade industrial o que resolva um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já se dispõe.

No dizer preciso de Pouillet²⁰⁸, tem utilidade industrial o invento que perfaz:

« *um serviço à industria, seja grande ou pequeno* ».

206 AZÉMA, op. cit., 282, “- La réalisation de l'invention s'est heurtée à d'importantes difficultés techniques: la difficulté vaincue est aussi un indice d'activité inventive. Cet indice prend plus de relief lorsque plusieurs inventeurs ou équipes étaient en compétition pour réaliser l'invention ».

207 Nosso artigo Inventos Industriais, op. Cit.

208 [Nota do original] Pouillet, Traité de Brevet d'Invention, op. Cit., n. 15; ““um serviço rendu a l'industrie si grand ou si petit qu'il puisse être”. Num teor similar, vide MAGALHÃES, Descartes Drummond. Marcas de industria e de comércio e privilégios de invenção. São Paulo: Livraria Zenith, 1925, “(...) se uma descoberta, qualquer que ella seja, proporciona vantagem na produção ou operação industrial, relativamente à qualidade, quantidade ou economia de tempo e dinheiro, é incontestável que merece privilegiada, muito embora respeite, deste ou daquelle modo, a alguma coisa fora do commercio, pois a garantia legal se torna extensiva a todas as novas invenções ou descobertas e a todos os aperfeiçoamentos que produzam essa vantagem, relacionem-se, ou não, com objectos insusceptíveis de trafico”. Também Gama Cerqueira, op. Cit., loc. Cit., p. 127: « 66. “(...) a lei protege as invenções qualquer que seja a indústria com que se relacionem, tomada a palavra indústria em seu sentido mais amplo, e que a importância, o valor intrínseco ou a perfeição do invento, como a maior ou menor utilidade que ofereça, não influem no direito à proteção legal que assiste ao inventor”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Assim, há um requisito mínimo de distanciamento do estado da arte, expresso na categoria de atividade inventiva. Mas não um requisito mínimo de praticidade.

Na verdade, a própria natureza de *monopólio instrumental* das patentes aponta a necessidade social de soluções alternativas para o mesmo problema técnico, mesmo fora do eixo do progresso. Mesmo sob o critério da lei alemã anterior, onde o requisito do contributo mínimo tomava a forma de progresso técnico, sempre se previa a proteção de técnicas alternativas ²⁰⁹.

Mas o progresso técnico *relevante* parece ser um sinal seguro de não evidência ²¹⁰. Curiosamente, aqui a evidência *a posteriori* auxilia na avaliação, eis que se um número de outros pedidos na mesma área se segue, no mesmo eixo técnico, que antes era um caminho deserto, apresentando aperfeiçoamentos, pode-se razoavelmente concluir que a contribuição do invento sob exame não era óbvia.

O preconceito superado

Se no estado da técnica se encontram evidências de que o caminho seguido pela solução em análise era tido como inoperante para resolver o problema técnico, parece razoável entender que a solução não é óbvia. Aqui a solução não é motivada, mas sim desmotivada pelo estado da técnica ²¹¹.

209 PAGENBERG, op. cit. "If we start from the assumption that a patentable invention by definition need neither be "better" nor "progressive," but that it must be non-obvious to a person skilled in the art, we must inevitably conclude that merely different solutions, using different means or consisting of the substitution of material, are patentable if the use or substitution was non-obvious. Is this really so bad? In an era where "recycling" has become a movement in the industrialized nations because of fear that raw material is becoming scarce, every alternative to existing methods of production is a potential safeguard of future progress. In principle, under German law, the so-called "second way" has always been regarded as patentable, even if the result obtained by such an alternative method was no better than already existing methods, provided that such new way was non-obvious to an expert skilled in the art".

210 POLLAUD-DULLIAN, op. Cit., "144. - Si l'invention réalise un progrès technique important, on doit penser qu'elle aurait déjà été réalisée plus tôt, si elle était évidente. Le progrès apporté par l'invention constitue donc souvent l'indice que l'invention répond à l'exigence d'activité inventive. L'importance du progrès technique renforce l'indice - ou le caractère inattendu d'un progrès technique moins important, par rapport à l'effet des mesures techniques antérieures du même type. Une simple amélioration, en revanche, ne suffit pas, à elle seule, à établir la nonévidence".

211 POLLAUD-DULLIAN, op. Cit. " Le préjugé doit être assez général pour exercer un effet de dissuasion chez l'homme du métier. Pour l'homme de l'art, il était naturel de suivre le préjugé et pas évident de s'en détourner et de le surmonter. Il se peut aussi que l'état de la technique pertinent par rapport au problème posé ne dissuade, détourne ou éloigne l'homme du métier de la bonne voie; avoir choisi celle-ci malgré ces enseignements témoigne d'une activité inventive. C'est sans doute l'indice le plus décisif. On le retrouve aussi bien dans la jurisprudence française que dans les décisions de l'OEB ».

Efeito surpreendente

Para uma doutrina que se define como *quid imprevisum*, parece curioso apontar como indícios de atividade inventiva a existência de um efeito imprevisto²¹². Na verdade, o que se exige aqui é uma imprevisão *geral* e não individualizada na figura do *honus habilis*²¹³.

Pelo contrário, quando há um efeito surpreendente em se perseguir um caminho óbvio, tal resultado é um *bonus* que pode até ser relevante, mas não confere atividade inventiva²¹⁴.

Novidade do problema

Se nunca o *problema* tinha sido colocado, em face de um *resultado* desejado, há um indício de atividade inventiva. Por exemplo, estabelecer como *problema* a ser resolvido “como atuar sobre o subconjunto X` do conjunto X para conseguir o efeito Y”, enquanto que, até então, o problema formulado era o de como atuar

212 É o que nota POLLAUD-DULLIAN, op. cit, 146. “Il y a là probablement moins un indice que l'expression même d'une activité inventive. Déjà Roubier utilisait le quid imprevisum pour définir l'activité inventive elle-même: « (...] on aperçoit (...] l'élément de l'imprévu, le quid imprevisum qui caractérise l'activité inventive: il y a quelque chose d'inattendu, soit dans l'idée inventive qui a été découverte, soit -dans les moyens de réalisation qui ont été trouvés, soit dans les avantages économiques qui ont été apportés à l'industrie . » « Il y a invention à partir du moment où l'on a obtenu un effet de surprise par rapport à la technique de l'industrie, de l'une des manières que l'on a indiquées.

213 PAGENBERG, op. cit. "This circumstance should not be developed from the viewpoint of the inventor, but from other references of experts in the art, if such references are available. Therefore, the question is not whether the result obtained by the inventor would have been unexpected to experts, since an answer to this question would be as subjective as the answer to the question of nonobviousness. Instead, objective testimony from literature or oral comments on the invention expressed by experts in the art are facts of objective evidence. If, for example, in chemistry a certain compound was classified because of structural similarities under a certain general formula, it is expected that its characteristics are similar to, or identical with, those of the other compounds of the group. The fact that an inventor shows that this compound has a useful property which is totally different from the properties and characteristics of the other compounds must therefore be regarded as unexpected".

214 Diretrizes EPO 2005: "9.10.3 Unexpected technical effect; bonus effect - An unexpected technical effect may be regarded as an indication of inventive step. However, if, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, for example due to a lack of alternatives thereby creating a "one-way street" situation, the unexpected effect is merely a bonus effect which does not confer inventiveness on the claimed subject-matter (see T 231/97, not published in OJ and T 192/82, OJ 9/1984, 415)".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

sobre o conjunto todo, há um *novo problema* colocado; distinguir-se-ia invento protegido mesmo se a solução for óbvia ²¹⁵.

Dispersão ou complexidade do estado da técnica

Como se viu, o *homo habilis* tem um campo natural de visão, que é o de seu campo industrial e – em menos profundidade – os campos vizinhos. Se para se obter a solução em análise é preciso a conjugação de uma séria complexa de anterioridades, ou se a solução é emprestada de área remota, haverá sinal de que o invento não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da arte ²¹⁶.

O sucesso comercial e outros índices similares

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

a) a viabilidade *lógica* do efeito técnico. Por exemplo, se entende como insuscetível de causar efeito industrial as pretensas soluções técnicas que afrontem as leis da natureza. São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários à lei da física ²¹⁷;

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

215 POLLAUD-DULLIAN, op. Cit., 147. - L'inventivité découle nécessairement de ce que le problème technique résolu par l'invention n'avait pas été posé dans l'art antérieur. Il y a là sans doute davantage qu'un simple indice et la question a déjà été évoquée plus haut. Néanmoins, la plupart des auteurs abordent le caractère inédit du problème parmi les indices d'activité inventive. Ici encore, la jurisprudence française et les chambres de l'OEB convergent”.

216 Azéma, op. Cit., 286: “- Il faut, pour réaliser l'invention, combiner un nombre important d'antériorités très dispersées dans l'état de la technique. - L'inventeur est allé chercher dans un domaine technique étranger au sien des indications alors que l'homme du métier n'avait aucune raison de rechercher dans ce domaine. Ainsi, le fait de transférer la technologie des lampes à cathode froide du domaine de l'éclairage publicitaire où elle était connue depuis trente ans, à celui de la chimie moléculaire, domaine dans lequel elle n'avait jamais été utilisée, procède de l'activité inventive ».

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução descrita seja efetivamente suscetível de realização industrial.

Não se exige, em nosso sistema, que o invento seja, efetivamente, levado à prática, de forma a demonstrar o efeito técnico pretendido ²¹⁸.

Assim, não há qualquer pertinência jurídica entre o efeito *econômico* do invento, e sua patenteabilidade. Por isso mesmo, tal critério tem recebido críticas tanto da análise econômica ²¹⁹ quanto dos autores jurídicos ²²⁰. O recente caso KSR da Suprema Corte americana reiterou, no entanto, a validade do indício.

Segundo a mais prudente análise, o sucesso comercial só terá relevância qualificada por outros índices, como - nota-o a EPO – após longa demanda pela solução, esta resulta em sucesso comercial. Ainda assim, exige-se demonstrar que o sucesso deve-se aos aspectos técnicos da solução, e não de outros fatores, como marca, publicidade, moda, etc. ²²¹. Tal advertência consta das diretrizes do INPI.

218 Mesmo no sistema americano, o chamado *reduction to practice* tem efeitos apenas quando dois inventores reivindicam prioridade da ação inventiva. Como o depósito do pedido é considerado como *reduction to practice*, na prática não há exigência de que o invento efetivamente tenha um efeito técnico no mundo real.

219 LANDES, W. M. & POSNER, R. A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, op. cit, p 306. “There is a growing tendency, fostered by the Federal Circuit (the court with exclusive jurisdiction over patent appeals-see Chapter 12), to use commercial success as a proxy for nonobviousness. The theory is that if an invention is both obvious and lucrative, why wasn't it thought of earlier? The tendency has been criticized for failing to distinguish between invention itself and marketing, the latter involving inputs other than the invention that are not protected by intellectual property law. Courts cannot readily disentangle the contribution of the invention to the commercial success that attends its marketing. It is odd, though, that use of commercial success as a proxy for nonobviousness should be encouraged by the Federal Circuit, since evidence of commercial success is the sort of evidence that courts with no technical knowledge feel comfortable with, and the Federal Circuit has that knowledge, or at least to a greater extent than other U.S. courts do. It is a further indication that, as we shall see in the next chapter, the Federal Circuit has a bias in favor of patentability”.

220 POLLAUD-DULLIAN, 149. - Cet indice peut être combattu par l'argument selon lequel le succès commercial n'est pas nécessairement dû aux qualités de l'invention, mais peut dépendre d'autres facteurs (techniques de vente, publicité). La jurisprudence française y semble peu sensible. En revanche, suivant les directives, les chambres de recours de l'OEB lui sont plus accueillantes, La directive C.IV.9.9 indique: « Le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme constituant une preuve de l'existence d'une activité inventive. Toutefois, la preuve d'un succès commercial immédiat revêt une réelle signification, s'il est établi également qu'un besoin ressenti depuis longtemps a été satisfait, et que l'examineur soit convaincu que ce succès tire son origine des caractéristiques techniques de l'invention et non d'autres facteurs. » Na verdade, as Diretrizes EPO 2005 têm a seguinte redação: « C.IV. 9.10.4 Commercial success alone is not to be regarded as indicative of inventive step, but evidence of immediate commercial success when coupled with evidence of a long-felt want is of relevance provided the examiner is satisfied that the success derives from the technical features of the invention and not from other influences (e.g. selling techniques or advertising) »

221 CHISUM, Donald S. ; JACOBS, Michael A. *Understanding Intellectual Property law*. United States of America: Mathew Bender & Co., 1992, p. 56-82 “Commercial Success. If a product that embodies the invention supplants prior

Outros dois fatores comerciais que também têm sido indicados como índice de atividade inventiva:

- a) o fato de a tecnologia em questão ser licenciada por competidores, indicando que novas alternativas são custosas ou improváveis ²²²;
- b) o fato de o competidor infringir a patente, ou, conversamente, ter negociado ou demandado a tecnologia indica, igualmente, caracteres de não-obviedade ²²³.

Questões subsidiárias

Ainda relevante para a análise do tema, cabe mencionar:

- a) as peculiaridades da arguição de nulidade do privilégio com base em carência de atividade inventiva;
- b) as peculiaridades da atividade inventiva segundo a natureza dos inventos.

Da nulidade por falta de atividade inventiva:

Quando se pretende comprovar em juízo que uma patente é inválida, “a parte deverá provocar por parte do Juízo civil a realização de uma perícia técnica, sob o concurso de um perito judicial e os assistentes da parte, para chegar aos seus objetivos.” ²²⁴»

art products and is a great commercial success, then it can be inferred that the invention was not obvious because otherwise persons lured by the prospect of success would have developed the invention sooner. Commercial success both in the United States and in other countries is relevant under this theory. There must be a nexus between the commercial success and the claimed invention to prove nonobviousness. The product success must flow from the functions and advantages disclosed or inherent in the patent specification. Success attributable to other features in the product, extensive advertising, or dominant market position is not persuasive”.

222 CHISUM, op. cit., “Licensing and Acquiescence by Competitors. If major commercial competitors accept licenses under the patent, then it can be inferred that the invention was not obvious because otherwise those competitors would have challenged the patent's validity. Licensing is not as persuasive if the royalty rates are low; competitors may simply have accepted the license to avoid litigation expenses”.

223 CHISUM, op. Cit: “Copying and Laudatory Statements by the Infringer. If the person challenging a patent's validity on grounds of obviousness deliberately copied the patented invention, then it can be inferred that the invention was not obvious because otherwise the challenger would have either independently developed a product or copied prior art products. Weight may also be given to the infringer's praise of the invention”.

224 SOARES, J. C. Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 952

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Com efeito, a prova de inexistência de atividade inventiva, uma vez concedida a patente, cabe – como natural – àquele que a alega²²⁵:

También en este caso la carga de la prueba pesa sobre quien reclama u opone la nulidad de la patente. La prueba no es de un hecho negativo, pues tiene lugar mediante dos elementos positivos: la demostración del estado de la técnica en el momento relevante aspecto en el que esta causal de nulidad se asemeja a la de falta de novedad- y la demostración de que la supuesta invención patentada podía ser deducida del estado de la técnica en forma evidente por una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

O mesmo autor enfatiza que a prova é perfeitamente *objetiva e factível*, não obstante as complexidades de direito e de fato pertinentes.

a) *Falta de actividad inventiva*. También esta causal de nulidad tiende a ser prevista en los regímenes que enumeran las causales concretas de nulidad de las patentes. Aunque la determinación de la existencia o no de actividad inventiva supone la aplicación de estándares relativamente imprecisos, que han sido expuestos en el Capítulo IX de esta obra, una vez aplicados esos estándares surge un resultado unívoco respecto de la configuración o no de esta causal de nulidad; o bien existe actividad inventiva, y la causal de nulidad aquí considerada no es aplicable, o bien no existe esa actividad y la patente es nula en cuanto a las reivindicaciones afectadas por esa falencia. (...)

La prueba del estado de la técnica en el momento relevante puede lograrse mediante cualquier elemento de prueba procesalmente admisible; los elementos mencionados en el punto a), *supra*, respecto de la falta de novedad, son utilizables también respecto de la falta de actividad inventiva. Sin embargo, como no se trata de probar solamente anterioridades aisladas, sino el conjunto *de* los elementos que constituyen el estado de la técnica, este aspecto de la prueba de la falta de actividad inventiva ya es de por sí más amplio que la prueba de la falta de novedad. La relación entre el estado de la técnica relevante y la invención cuya patentabilidad se impugna, a fin de determinar la existencia de actividad inventiva, requerirá normalmente pruebas

225 CABANELLAS.Guillermo de las Cuevas. Derecho de las patentes de invención – Tomo I.Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001, p. 527. Vide igualmente AZÉMA, op. Cit.: “287 Preuve de défaut d'activité inventive Il appartient à celui qui invoque ce défaut de le prouver par tout moyens. Cet argument ne peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ».

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

préciales, sin perjuizo de las facultades de apreciación que necesariamente corresponden al juez. (Grifo nosso)

E quem é o técnico a quem cabe determinar *atividade inventiva* em casos de nulidade? O perito que, no seu exercício, se conforme exatamente ao *ângulo de visão* do técnico no assunto, como previsto na lei brasileira ²²⁶.

Da atividade inventiva em certos tipos de invento

Patente de nova aplicação

Nos inventos que consistem de uma nova aplicação de um produto ou um processo (ou *patente de uso*), reconhece-se o invento como não-óbvio se existem os dois atributos do *efeito novo e surpreendente* ²²⁷.

Patente de combinação

Trata-se aqui de um dos clássicos “casos difíceis”, os dos inventos de agregação. Neste caso, vai-se buscar necessariamente um *efeito técnico próprio* dessa combinação e, além disso, que esse efeito seja dotado de não-obviedade, não sendo suficiente – como ocorria sob império das leis brasileiras anteriores - a existência de um efeito imprevisto ²²⁸.

226 O juízo federal especializado em Propriedade Intelectual dos Estados Unidos, em 1986, proferiu decisão no caso *Compare Custom Accessories v Jeffrey Allan Industries, Inc.*, determinando que a atividade inventiva, chamada nos Estados Unidos de *obviousness*, deve ser apreciada por uma pessoa que possua habilidades e conhecimentos razoáveis sobre a matéria objeto da patente, não pelo juiz, ou por um leigo, nem por alguém que possua poucos conhecimentos sobre o assunto ou por um especialista transcendental no assunto. CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A.. *Understanding intellectual property Law – Legal text series.*: Ed. Matthew Bender, United States, 1992, p. 2/56-2/57: “Obviousness is determined by reference to a person of ordinary Skill in the art, “not de judge, or to a layman, or those skilled in remote arts or to geniuses in the art.”

227 Diretrizes EPO 2005 CHAPTER IV – “Annex 1.2 Inventions involving the application of known measures in a non-obvious way and in respect of which an inventive step is therefore to be recognised: (i) a known working method or means when used for a different purpose involves a new, surprising effect; (ii) a new use of a known device or material involves overcoming technical difficulties not resolvable by routine techniques”.

228 Diretrizes EPO 2005 CHAPTER IV – Annex 2.2 The combined features mutually support each other in their effects to such an extent that a new technical result is achieved. It is irrelevant whether each individual feature is fully or partly known by itself. However, if the combination of features is a bonus effect, e.g. as the result of a “one-way street” situation, the combination might lack an inventive step. Example: A mixture of medicines consists of a painkiller (analgesic) and a tranquilliser (sedative). It was found that through the addition of the tranquilliser, which intrinsically appeared to have no

Invenção de seleção.

Entre várias alternativas oferecidas pelo estado da técnica, uma, em particular, é eleita como a solução para a qual se pretende patente; a não obviedade dessa escolha resulta dos efeitos *inesperados* da alternativa escolhida ²²⁹.

Certificado de Adição

Inovação absoluta no nosso sistema jurídico, o Certificado de Adição de invenção visa garantir a proteção de desenvolvimentos de uma mesma solução técnica, obtidos após o depósito do pedido, mas que não se constituam em invenção nova, por carência de atividade inventiva *em face da patente aditivada* ²³⁰.

A sindicabilidade da análise

Examinemos nessa seção quais os procedimentos indispensáveis para a manifestação de atividade inventiva, ou seja, aqueles que permitem a sindicabilidade e, conseqüentemente, a repetibilidade do teste de atividade inventiva.

O requisito da atividade inventiva realiza uma das principais exigências constitucionais para um sistema de patentes: o de que, para se ter um *privilégio temporário*,

painkilling effect, the analgesic effect of the painkiller was intensified in a way which could not have been predicted from the known properties of the active substances”.

229 Diretrizes EPO 2005 CHAPTER IV – Annex 3.2 Not obvious and consequently inventive selection among a number of known possibilities: (i) the invention involves special selection in a process of particular operating conditions (e.g. temperature and pressure) within a known range, such selection producing unexpected effects in the operation of the process or the properties of the resulting product; (ii) the invention consists in selecting particular chemical compounds or compositions (including alloys) from a broad field, such compounds or compositions having unexpected advantages.

230 Vide AN INPI 127/97, item 9: “O aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido em invenção reivindicada em pedido ou patente poderá ser objeto de um Certificado de Adição de Invenção, desde que apresente o mesmo conceito inventivo desta”.

o autor de um invento industrial deve reportar à sociedade uma *contribuição mínima* aos conhecimentos tecnológicos disponíveis, de direta utilidade industrial.

Abandonando as elaborações doutrinárias e jurisprudenciais anteriores a 1952, todos os sistemas jurídicos adotaram o critério da *atividade inventiva*, como o padrão geral universal e, depois do Acordo TRIPs, o padrão coativo para os países afiliados à Organização Mundial do Comércio. No sistema internacional vigente, assim como no sistema legal brasileiro, o requisito central desse sistema é de sua *objetividade*.

Para assegurar o máximo possível de *objetividade* de tal critério, o direito comum aos sistemas jurídicos adota a figura referencial do *técnico no assunto*, a quem o invento é imputado por ficção legal.

O examinador, perito e juiz, para realizar o mandado de direito estrito que decorre dos art. 8 e 13 do Código de Propriedade Industrial vigente, adotará o ponto de vista desse sujeito hipotético, para realizar as seguintes operações lógicas:

- a) examinar o *estado da técnica* provido do *campo de visão* de um técnico mediano atuando efetivamente no *setor industrial pertinente*;
- b) determinar *qual o problema técnico relevante*, ao qual o invento sob análise se propõe resolver;
- c) determinar qual a diferença entre o estado da técnica e a solução oferecida;
- d) determinar se, para tal técnico no assunto, a solução oferecida seria *evidente* ou *óbvia*, vale dizer, se a contribuição à técnica excede ao que seria intuitivo e natural ao sujeito que é o parâmetro legal, no momento e no contexto fixado pelo depósito do pedido.

A prática internacional também impõe um requisito adjetivo, que no Brasil tem um aspecto constitucional: o de que – sendo a avaliação da atividade inventiva de direito estrita e objetiva – tal juízo seja suscetível de sindicabilidade e repetibilidade.

Repetindo uma citação feita no corpo desse estudo, que é central na matéria em análise:

Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cada passo da decisão, uma vez que ela deve basear-se em elementos

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

objetivos e não resultar de uma inspiração divina. Portanto, examinadores e juízes têm a obrigação de indicar as razões da sua decisão, não só para convencer as partes quanto à correção de sua análise e, assim, estabelecer a paz judiciária, mas também porque todos os órgãos judiciais têm sobre os ombros uma responsabilidade para com a comunidade e estão sujeitos ao controle público, este geralmente exercido por uma instância recursal superior.

Para assegurar a sindicabilidade e repetibilidade do juízo de atividade inventiva, os sistemas jurídicos propõem *métodos* de avaliação. O objetivo de tais métodos é, além de visar ao máximo de *certeza* possível, assegurar que a reiteração do exame, dentro dos exatos parâmetros postulados, levará a igual resultado. Retomando a citação recém feita:

A decisão sobre a não-obviedade requer um julgamento que se baseia em fatos e na sua avaliação, que devem servir como base para o que teoricamente será a única resposta "correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que essa pessoa tenha a mesma informação e instruções. Não se pode deixar de enfatizar energicamente que a não-obviedade "não é uma questão que seja deixada ao critério de cada examinador ou juiz".

Nenhum método em especial é exigido na lei brasileira. A exigência decorrente do devido processo legal, no entanto, é que *haja um método* e que *este método seja explicitado* para possibilitar o direito de defesa dos legitimados a fazê-lo, e assegurar o interesse geral do público em que os privilégios satisfaçam os requisitos legais.

O método – qualquer que seja – deve ser constantemente seguido no exame, e o examinador, perito ou juiz deve explicitar como as operações lógicas indicadas imediatamente acima são satisfeitas, com precisão e transparência.

A avaliação inclui necessariamente juízo de direito e de fato. Por tal razão, os vários métodos legais e regulamentares vigentes em todos os sistemas incluem duas baterias de testes:

a) A avaliação direta, acima descrita

Tal incumbe primordialmente ao examinador ou perito técnico. Para realizá-la, existem *requisitos mínimos de habilitação*. Assim descrevemos em trabalho recente, já citado no corpo deste estudo:

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Sempre é possível – pelo menos para os realmente dotados de conhecimento e equilíbrio – *reduzir seu nível crítico* para o parâmetro legal. Mas é inimaginável que um conhecimento insuficiente, uma limitada experiência, uma inaptidão medular, chegue ao padrão legal. Talvez o Paracelso, com sua língua de fogo, possa inspirar o perito judicial que não seja *o homem do ofício*, mas tratamos de Direito do Estado e não canônico; neste, o perito tem de atender o parâmetro legal sem ficções ou transcendências.

De outro lado, como recém indicado, é perfeitamente possível ao especialista máximo na questão, o professor nobelista, adequar-se ao critério legal:

Neste último aspecto – a do passo inventivo ou atividade inventiva – o parâmetro é não só mínimo, mas também máximo. Quando Albert Estein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure a patente.

Dentro da regra de exigências de sindicabilidade, porém, é necessário que o examinador ou perito *explícite* a operação que faz para adequar-se ao parâmetro legal. É preciso que indique, com precisão e transparência, porque *o técnico no assunto* – não o real examinador ou perito que oficia no feito - conseguiria ou não chegar intuitiva e naturalmente à solução técnica, só com apoio nos conhecimentos gerais de sua formação e o estado da técnica limitado ao seu ângulo particular de visão.

A simples afirmação, sem motivação, de que tal ocorre, evidentemente não atende ao devido processo legal.

b) A avaliação indicial

Como o elemento central da avaliação direta é a apuração da não-obviedade, *num momento específico*, sempre no passado, todos os sistemas jurídicos pertinentes admitem que a avaliação direta seja *confirmada* ou *questionada* por duas baterias separadas de testes indiciais. Note-se bem: em nenhum caso cabe *substituir* a avaliação direta pelos testes indiciais, mesmo porque estes últimos apenas se voltam ao aspecto *temporal* da *obviedade*.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

Precisando: tais testes visam superar o problema central da atividade inventiva: a incerteza da visão retroativa da obviedade. O paradoxo inevitável do ovo de Colombo.

No corpo deste estudo, indicamos alguns dos testes indiciais possíveis. Como vários métodos de avaliação são possíveis, também outros testes, além dos apontados são razoáveis, ainda que os elencados acima sejam os mais canônicos, convalentes, todos, de longa e reiterada elaboração judicial e administrativa.

Duas baterias de testes indiciais se listam: os que dizem respeito *ao campo técnico* e os que são atinentes *ao campo concorrencial*. O privilégio recai sobre um objeto técnico e se exerce na concorrência, como *monopólio instrumental*. Em tese, assim, os dois critérios podem ser válidos, se usados com a mesma precisão e transparência da avaliação direta.

Os testes indiciais têm, além disso, mais uma função capital no tocante aos processos judiciais. Nota a Suprema Corte americana, useira e vezeira em enfrentar o problema de atividade inventiva, como citado anteriormente neste estudo:

"Tais testes podem ajudar o poder judicial, que, como o Sr. Ministro Frankfurter observou, é muito mal equipado para atender os deveres tecnológicos que lhe são impostos pela lei de patentes. Eles também servem para "evitar com que se escorregue na visão retrospectiva" ... e para resistir à tentação de ler nas anterioridades os ensinamentos da invenção em questão. "

Com efeito, a grande virtude dos testes indiciais é que eles alimentam com maior segurança a *livre apreciação da prova* pelo juiz. Lembremos Barbosa Moreira²³¹:

Sabemos que o princípio fundamental na valoração das provas é o da liberdade do juiz, é o da livre apreciação das provas consagrado no artigo 131 do CPC, mas liberdade de valoração não significa arbítrio. Todos sabemos que a liberdade que o juiz goza é sujeita a determinados limites e, sobretudo, sujeita à possibilidade de controle; do contrário ele se converte ou se subverte em arbítrio judicial, que é coisa detestável. Ninguém mais do que os juízes devem detestar o arbítrio, inclusive o judicial. Há uma série de regras lógicas que não podemos deixar de

231 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Revista de Processo V. 76, "Provas Atípicas". São Paulo: RT, 1994, p. 125-126.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ,
UERJ, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP e Unicuritiba

observar na apreciação das provas. Há leis da natureza que não podemos desconhecer, e há as máximas de experiência, às quais o Código mesmo faz referencia, em outro dispositivo.

A prudência aponta para a *subsidiariedade* da avaliação indicial. Já o dissemos, e nunca será demais repetir, os testes indiciais *criticam* para legitimar ou questionar a avaliação direta, mas jamais a substituem.

O peso de vários índices contrários à avaliação direta, cujo poder de convencimento sensibilizam ao juiz, pode questionar *uma* avaliação direta, para fazê-lo escolher outra, já que, como narra recente acórdão da 2ª. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, acima citado:

Evidenciada a existência nos autos de dois laudos técnicos com conclusões antagônicas, o magistrado, pelo princípio do livre convencimento motivado que informa o sistema processual brasileiro, pode optar por qualquer um para proferir sua decisão, desde que de maneira fundamentada

Ou simplesmente, levando em conta que não foi satisfeito o ônus da prova, pode o magistrado rejeitar, inclusive por preponderância das evidências, a alegação de não-obviedade.

Por tais razões, o perito ou examinador técnico deve apontar todos os testes indiciais pertinentes que legitimam sua avaliação direta. A decisão de atividade inventiva é sempre de fato e de direito, e os testes indiciais auxiliam o decisor final, que, na maior parte das vezes, carecerá de meios para repetir, ele mesmo, a integridade da avaliação direta.