

REVISTA DA

ABPI



ISSN 1980-2846

151

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nov/Dez de 2017

A PROPRIEDADE INTELECTUAL FREQUENTA
A PRAIA DO LEBLON - REFLEXÕES SOBRE A
FUNÇÃO E A NATUREZA DA PI
NUNO PIRES DE CARVALHO

INOVAÇÃO RELACIONADA ÀS
LIGAS COM MEMÓRIA DE FORMA
(*SHAPE MEMORY ALLOYS - SMA*) ATRAVÉS DE
DOCUMENTOS PATENTÁRIOS
BRUNO DIAS SANTOS

A FIGURA DO TÉCNICO NO ASSUNTO
INCORPORADA POR UM GRUPO DE INDIVÍDUOS:
UMA ANÁLISE À LUZ DA LEI BRASILEIRA
GABRIEL LEONARDOS E PAULO BIANCO

A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE IMATERIAL
À LUZ DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS
DIREITOS PRIVADOS
SAULO BICHARA MENDONÇA

O USO DAS FLEXIBILIDADES DO ACORDO TRIPS
PELOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO E A
RECOMENDAÇÃO 14 DA AGENDA DO
DESENVOLVIMENTO DA OMPI
MAVILI DE CASSIA DA SILVA MOURA,
TAIANE MOREIRA DE MELLO E
JOSÉ MARCOS DE AZEVEDO ABREU JÚNIOR

O TESTE 360° DE CONFUSÃO DE MARCAS:
JURISPRUDÊNCIA E APLICAÇÃO PRÁTICA
FILIPE FONTELES CABRAL E MARCELO MAZZOLA

KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL
GUSTAVO JOSÉ FERREIRA BARBOSA
RUA TEÓFILO OTONI,, 63
6.º Andar
CENTRO
20090080 RIO DE JANEIRO RJ



A FIGURA DO TÉCNICO NO ASSUNTO INCORPORADA POR UM GRUPO DE INDIVÍDUOS: UMA ANÁLISE À LUZ DA LEI BRASILEIRA

GABRIEL LEONARDOS

Advogado e sócio sênior de Kasznar Leonardos; Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP, 1996); Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, 1986); Pesquisador convidado do Instituto Max Planck, em Munique, Alemanha (1988-1989); Pós-graduado em Direito alemão pela Universidade de Ludwig-Maximilian, Munique (1989). E-mail: gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com

PAULO BIANCO

Advogado de Kasznar Leonardos; Especialista em Direito do Entretenimento (UERJ, 2011) e em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio, 2013); Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, 2009). E-mail: paulo.bianco@kasznarleonardos.com

Sumário: Introdução - 1. A atividade inventiva - 2. A figura do técnico no assunto - 3. O técnico no assunto como grupo de especialistas - 4. Conclusão - Referências bibliográficas

INTRODUÇÃO

O requisito da atividade inventiva realiza um importante papel no sistema de patentes. Com efeito, é através do mencionado requisito que se verifica se determinada solução técnica contribui efetivamente, ou não, com o estado da técnica, de modo a garantir que apenas os inventos que promovam o desenvolvimento tecnológico do país sejam premiados com o título de uso exclusivo outorgado pelo Estado, qual seja, a patente. Portanto, a atividade inventiva funciona como um filtro, impedindo anomalias dentro do sistema de patente. Não por outro motivo, Denis BARBOSA,¹ situa o requisito da

atividade inventiva dentro do gênero *contributo mínimo*, junto, por exemplo, com os requisitos da originalidade dos Direitos Autorais e do Desenho Industrial. Ou seja, a ideia do *contributo mínimo* é que haja uma Propriedade Industrial que só será concedida para as criações que contribuam minimamente com o desenvolvimento do estado da técnica (no caso específico das patentes).

Nesse sentido, note-se que a avaliação da obviedade de uma solução técnica é realizada por uma figura hipotética, a saber: o técnico no assunto. Considerando que o exame da atividade inventiva deve ser realizada a partir da perspectiva desse indivíduo hipotético,

1. Nesse sentido, vide o livro BARBOSA, Denis; et. al. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguidade e Margem Mínima.



tem-se que o conhecimento e experiência desse personagem são questões sensíveis ao Direito Patentário. Afinal, a exigência de uma qualificação muito alta para tal figura inviabilizaria o sistema de patentes, pois se dificultaria sobremaneira a concessão do título exclusivo para inventores. Por outro lado, caso o conceito de técnico no assunto fosse entendido como um indivíduo com qualificação medíocre, abrir-se-ia a possibilidade para a concessão de patentes para toda sorte de soluções técnicas, incluindo as mais banais.

Acrescente-se que o técnico no assunto é tradicionalmente definido como um único indivíduo. Acontece, contudo, que, muitas vezes, o desenvolvimento de uma nova invenção ocorre por uma equipe interdisciplinar de especialistas, motivo pelo qual alguns Escritórios de Patentes (inclusive o Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro - INPI) aventam a possibilidade, em determinados casos, de analisar o requisito da atividade inventiva sob a ótica de um grupo de especialistas incorporando a figura desse técnico no assunto.

No presente artigo, discutir-se-á brevemente a qualificação e a experiência dessa figura hipotética mencionada na Lei brasileira da Propriedade Industrial e, em seguida, a possibilidade do indivíduo em questão ser incorporado por um grupo de especialistas.

1. A ATIVIDADE INVENTIVA

A atividade inventiva só foi positivada no Ordenamento Jurídico brasileiro na atual Lei da Propriedade Industrial do ano de 1996. Contudo, a aplicação do requisito foi trazida ao Direito brasileiro pela doutrina e pelos tribunais brasileiros há muito mais tempo. Com efeito, autores como Pontes de MIRANDA e Gama CERQUEIRA já entendiam que os requisitos da novidade e da aplicação industrial, muitas vezes, não eram suficientes para determinar se uma criação industrial era merecedora do benefício do monopólio concedido pelo Estado.

Gama CERQUEIRA,² de fato, distinguia invenção de construção. Essa última consistiria em uma invenção menor: uma criação industrial com as características de uma invenção, mas com a carência de um resultado inesperado, peculiar do que se entende hoje como invenção. A construção consistiria na mera aplicação dos conhecimentos técnicos teóricos na prática. Nesse sentido, é a partir dessa distinção que Gama CERQUEIRA defende que nem todas as criações industriais, apesar de serem novas e suscetíveis de aplicação industrial, são passíveis de serem patenteadas. Nas palavras do próprio autor:

Entre as inovações de caráter construtivo mais comuns, a que a técnica recorre frequentemente, enumeram-se: 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 climáticas; f) a inversão da ordem de operações; g) o trans-

porte de uma indústria para outra; h) o emprego novo de um elemento conhecido; i) a substituição de um elemento por outro equivalente.

Nesses casos, em regra, não há invenção, não se podendo ver nessas inovações nenhuma criação, nenhuma originalidade de concepção, nem a manifestação do espírito inventivo, mas simples soluções práticas, que ocorrem a qualquer pessoa perita no ofício e são naturalmente indicadas pelas necessidades correntes ou pela rotina, sem nada apresentar, pois, se **essas inovações se caracterizarem não, apenas, por um resultado novo ou diferente, mas por um efeito técnico peculiar, por uma ação técnica especial, o caso muda de figura e a inovação poderá constituir invenção.** Não há, pois, regras absolutas para 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. Estes diversos critérios, convém acentuar, tendem a distinguir as invenções de caráter meramente construtivo, que não dependem da atividade criadora do homem, mas de simples habilidade técnica acessível a qualquer pessoa do ofício, que disponha de conhecimentos comuns e dos meios normais que a técnica corrente põe ao seu alcance.³ (grifou-se)

A propósito, o ensinamento do tratadista é compatível com a teoria francesa do *quid improvisum*, publicada por Rubier em 1952, segundo a qual uma criação industrial, para ser patenteada, deveria produzir um efeito técnico novo, inesperado. Nesse mesmo sentido, entendia Pontes de MIRANDA,⁴ a saber:

Há criação sempre que há um “plus” em relação ao acervo industrial, intelectual, da época; aliás, do momento. Se há efeito técnico imprevisível, 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 (...). Certamente, na apreciação da questão de fato, o juiz terá toda a 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?”

Como se pode constatar, desde a vigência do Código da Propriedade Industrial de 1945, a doutrina reconhecia a necessidade de um invento envolver certo grau de inventividade. Inclusive, grande desconfiança existia sobre as criações baseadas na agregação de elementos já conhecidos no estado da técnica. Tal posicionamento provinha da própria lei, que, em seu art. 8º, determinava que não era patenteável “a justaposição de órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico imprevisível”.

Sob a vigência da lei de 1971, a qual também foi silente com relação ao requisito da atividade inventiva, a doutrina e a jurisprudência faziam uma interpretação a *contrario sensu* do art. 9º, alínea “e”, do diploma legal.⁵ Dessa forma, as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, incluindo a simples mudança de

2. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, p. 235-6.

3. Idem, p. 238-9.

4. MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, 4ª ed., tomo 16, § 1.926.

5. Art. 9º Não são privilegiáveis: [...]

e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo;



forma, proporções, dimensões ou de materiais, eram patenteáveis se resultassem, no conjunto, num efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições desse artigo. Cumpre ressaltar, no entanto, que a ideia do “efeito técnico novo” não se confunde com o requisito da atividade inventiva, visto que uma solução técnica pode apresentar um efeito técnico novo, mas óbvio para qualquer técnico no assunto.

Além disso, com o ingresso do Brasil do sistema do PCT,⁶ o INPI elaborou a Resolução nº 17, de 11 de maio de 1976, cujo texto, dentre outras determinações, estabeleceu que os exames dos pedidos de patentes deveriam levar em consideração o requisito da atividade inventiva. Com efeito, no item 1.1, afirmava que “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”.

Em suma, ainda sob a égide do diploma legal de 1971, que não estabelecia expressamente a atividade inventiva como condição para a concessão de patentes, o requisito em questão continuava sendo amplamente aplicado pelo INPI, doutrina e jurisprudência do país.

Atualmente, o requisito da atividade inventiva é conceituado pela LPI, em seu 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”. Portanto, a análise da atividade inventiva de uma invenção deve levar em consideração aspectos fáticos e legais. Gustavo BARBOSA,⁷ divergindo da doutrina e a jurisprudência dos EUA, entende que, para fins de aferição da atividade inventiva, deve-se analisar a forma como a criação industrial foi alcançada, mas, não, pelo objeto do pedido de patente em si.

Para Denis BARBOSA,⁸ no exame do requisito em tela, deve-se levar em consideração quatro fatores, quais sejam: a) o conteúdo e alcance das

anterioridades; b) as diferenças entre tais anterioridades e o novo invento; c) o nível de complexidade do campo da técnica a qual pertence à invenção; d) a ocorrência de certos índices secundários, quais sejam: i) o tempo decorrido desde a anterioridade em questão; ii) o efeito inesperado ou surpreendente; iii) a economia de tempo; iv) o resultado aperfeiçoado; v) vantagens técnicas ou econômicas consideráveis.

Note que os índices mencionados acima são baseados nos *Graham Factors*, que foram estabelecidos pela jurisprudência estadunidense no caso conhecido como *Graham v. John Deere Co.* Pode-se resumir a disputa da seguinte maneira: William T. Graham havia criado um tipo de arado, que por intermédio de braçadeiras, não era danificado por obstáculos no solo, especialmente pedras. As braçadeiras eram presas às hastes do arado, possibilitando, dessa maneira, que essas hastes se movessem livremente em baixo da estrutura do arado. Tal solução foi objeto de um pedido de patente, o qual foi concedido sob o número ‘811. Posteriormente, a invenção sofreu algumas modificações de melhorias, levando ao inventor depositar novo pedido, que foi concedido sob o número ‘798. A principal distinção da nova patente em relação à anterior referia-se ao ponto de desgaste de uma das peças do arado, cuja substituição seria mais fácil.⁹

Duas cortes inferiores concluíram que a patente ‘798 era inválida. Quando o caso alcançou a Suprema Corte, esta entendeu que as decisões anteriores estavam corretas, na medida em que a referida invenção era óbvia, com base em duas anterioridades. A primeira era a própria patente ‘811 e a segunda, um produto que não tinha sido objeto de patente e era comercializado por Glencoe Manufacturing Company.¹⁰

A grande contribuição desse julgado foi estabelecer o que ficou conhecido como os Fatores Graham (*Graham factors*), os quais têm o objetivo de determinar se uma invenção é óbvia, ou não. Os fatores que constituem o teste são 1) o escopo e o conteúdo do estado

6. O artigo 33(3), do PCT, determina que “para os fins do exame preliminar internacional, uma invenção reivindicada será considerada como envolvendo atividade inventiva, se, tendo em vista o estado da técnica como definido neste Acordo, não é óbvia para um técnico no assunto, na data prescrita como relevante (no original: “For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the prior art as defined in the Regulations, it is not, at the prescribed relevant date, obvious to a person skilled in the art”).

7. BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A Introdução no Nosso Ordenamento Jurídico do Requisito da Atividade Inventiva..., p. 76.

8. BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, p. 382.

9. THOMAS, John R. Questões atuais em matéria de Direito de Patentes, p. 102.

10. Ibidem, op. cit., loc. cit.



da técnica; 2) as diferenças entre o estado da técnica e as reivindicações da patente; 3) o nível de habilidade ou conhecimento ordinário no assunto ao tempo do invento; e 4) considerações secundárias. Estas últimas são 1) sucesso comercial do invento; 2) existência de tentativas de cópias; 3) existência de licenças; 4) existência de uma antiga e não suprida necessidade pela solução; 5) existência de ceticismo e reconhecimento pelo invento; 6) existência de prévias falhas em tentativas de outros técnicos na área; 7) existência de resultados inesperados alcançados pela solução.

Por outro lado, Gustavo BARBOSA¹¹ entende que o requisito da atividade inventiva se divide em três questões básicas, a saber: a) a obviedade ou evidência; b) o estado da técnica; e c) o técnico no assunto.

Primeiramente, uma solução técnica óbvia não é merecedora do benefício da exclusividade, visto que não traz nenhuma contribuição para o conhecimento comum. Neste sentido, vale o auxílio do Dicionário Houaiss,¹² que define óbvio como sendo “fácil de descobrir, de ver, de entender; que salta à vista; manifesto, claro, patente”. O grande desafio na aplicação do requisito da atividade inventiva é seu alto grau de subjetividade, uma vez que o que pode ser óbvio para uma pessoa pode não o ser para outra.¹³

Quanto ao estado da técnica, para fins de avaliação da atividade inventiva, será levado em consideração todos os documentos acessíveis ao público à data do depósito do pedido de patente em questão. Note-se que, ao contrário do que ocorre na aferição do requisito da novidade, aqui não se leva em consideração os pedidos de patente depositados mas ainda não publicados. Além disso, não há a regra do documento único.¹⁴ Na aferição da atividade inventiva, a análise deve ser feita levando em consideração o estado da arte em conjunto.

Por fim, cumpre examinar a figura do técnico no assunto, que consiste no personagem hipotético utilizado como parâmetro para o propósito de aferição da atividade inventiva. A doutrina, em geral, define como alguém com os conhecimentos ordinários de qualquer profissional com experiência prática na área técnica em jogo. Geralmente, utiliza-se como parâmetro um indivíduo com

graduação na especialidade do invento e com experiência prática no campo técnico da tecnologia reivindicada. Indubitavelmente, não seria o cientista laureado com o prêmio Nobel.

2. A FIGURA DO TÉCNICO NO ASSUNTO

O técnico no assunto é uma ficção adotada pelas principais jurisdições ao redor do mundo, inclusive na Lei da Propriedade Industrial brasileira de 1996. Tal figura foi criada como parâmetro para auxiliar na análise do requisito da atividade inventiva ou não obviedade (no caso dos EUA). Isso porque a tarefa de avaliar o que seria óbvio carrega em si um alto grau de subjetividade, que se tenta mitigar com a o uso como critério de aferição do requisito um indivíduo com conhecimentos medianos dentro de determinado campo técnico. Semelhante, *mutatis mutandis*, ao vetusto *bonus pater familias* da Lei Civil.

Portanto, o técnico no assunto consiste em uma figura hipotética sem a necessária correspondência, ao menos idêntica, com o mundo real. Trata-se, em verdade, de um parâmetro para que a análise de patenteabilidade seja realizada com o mínimo de subjetivismos possível. Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente inglês:¹⁵

A questão de obviedade tem de ser avaliada através dos olhos do técnico no assunto, mas não um homem carecedor de inventividade. Isso não é uma pessoa real. Ele é uma criação jurídica. Ele é suposto de oferecer um teste objetivo de se um desenvolvimento [tecnológico] particular pode ser protegido por uma patente. Ele é considerado como tendo olhado e lido documentos disponíveis ao público e saber de usos públicos no estado da técnica. Ele entende todas as línguas e dialetos. Ele nunca perde o óbvio nem tropeça no inventivo. Ele não tem preferências particulares idiossincráticas ou desgosta [de algo]. Ele nunca pensa lateralmente. Ele difere de todas as pessoas reais em uma ou mais destas características.¹⁶

Conforme adiantado na seção anterior, de acordo com Denis BARBOSA,¹⁷ na aferição do requisito da atividade inventiva, o técnico no assunto deve levar em conta os seguintes fatores:

a) o conteúdo e alcance das anterioridades; b) as diferenças entre tais anterioridades e o novo invento; c) o nível de complexidade do campo da técnica

11. BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A Introdução no Nosso Ordenamento Jurídico do Requisito da Atividade Inventiva..., p. 77.

12. Disponível em <https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-0/html/index.htm#0>. Acesso em 22/11/2016.

13. Segundo Gustavo Barbosa (BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A Introdução no Nosso Ordenamento Jurídico do Requisito da Atividade Inventiva..., p. 77), a introdução do conceito de óbvio veio do Direito inglês, no caso conhecido como *Sharp & Dohme Inc. v. Boots Pure Drugs Co. Ltd.* Durante o julgamento, o famoso advogado inglês Stafford Cripps formulou a seguinte pergunta, que ficou conhecida como *Cripps Question*: “Era, para todos os efeitos práticos, óbvio para qualquer químico qualificados no estado dos conhecimentos químicos existentes na data da patente, que consiste na literatura produtos químicos disponíveis (seleção de uma das que aparece nos particulares das acusações) e seus conhecimentos de química geral, que ele pudesse fabricar valiosos agentes terapêuticos, tornando o maior resorcinóis alquila...?” (No original: “The real question is: was it for all practical purposes obvious to any skilled chemist in the state of chemical knowledge existing at the date of the patent which consists of the chemical literature available... and his general chemical knowledge, that he could manufacture valuable therapeutic agents by making the higher alkyl resorcinols; ...?”).

14. Para fins de aferição de novidade, os escritórios de patente ao redor do mundo, incluindo o INPI, fazem uso da regra do *single document*, a qual, em geral, estabelece que um invento será novo sempre que não seja integralmente adiantado por um único documento do estado da técnica. Se o documento for considerado novo, o exame do pedido de patente prossegue para que seja verificado se o seu objeto atende ao requisito da atividade inventiva. Caso contrário, conclui-se o exame prontamente.

15. Disponível em <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1715.html>. Acesso em 18/03/2013.

16. Tradução livre. Texto no original: “The question of obviousness has to be assessed through the eyes of the skilled but non-inventive man in the art. This is not a real person. He is a legal creation. He is supposed to offer an objective test of whether a particular development can be protected by a patent. He is deemed to have looked at and read publicly available documents and to know of public uses in the prior art. He understands all languages and dialects. He never misses the obvious nor stumbles on the inventive. He has no private idiosyncratic preferences or dislikes. He never thinks laterally. He differs from all real people in one or more of these characteristics”.

17. BARBOSA, Denis Borges; MACHADO, Ana Paula Buonomo. A Qualificação Necessária dos Peritos em Ações de Nulidade de Patente in *Revista da ABPI*, n° 89, p. 36.



a qual pertence a invenção; d) a ocorrência de certos índices abaixo indicados. Alguns elementos para a apuração desta não obviedade são: a) o tempo desde a anterioridade em questão; b) o efeito inesperado ou surpreendente; c) a economia de tempo; o resultado aperfeiçoado; d) vantagens técnicas ou econômicas consideráveis. Quanto ao último elemento, que importa em avaliar o provável sucesso comercial do invento, divergem as jurisprudências nacionais. A tendência europeia é de dar menos peso a este índice.

É de notar que o técnico no assunto, além de verificar se determinada invenção é óbvia, ou não, frente ao estado da arte, deve ainda avaliar se, no relatório descritivo estão presentes todas informações necessárias para a reprodução da invenção em jogo, consoante o requisito da suficiência descritiva

Questão sensível sobre essa figura hipotética se refere à sua qualificação técnica, a qual pode influenciar sobremaneira a avaliação do requisito da atividade inventiva. De fato, a definição equivocada da qualificação para o técnico no assunto pode levar à conclusão de que toda invenção seria óbvia, no caso de os parâmetros forem estabelecidos de maneira muito rigorosa, ou de que toda solução técnica seria inesperada, inusitada, de modo a atender a regra do contributo mínimo, na hipótese de a concepção do referido indivíduo for de alguém com qualificação medíocre. Encontrar o equilíbrio torna-se essencial para que o sistema de patentes alcance seu objetivo de estimular o avanço tecnológico do país.

Em geral, o técnico no assunto é entendido como um profissional de conhecimento e experiência técnicas medianas dentro da área na qual atua. Não seria, portanto, o cientista premiado com um Nobel ou um profissional com conhecimentos limitados sobre o assunto em jogo. Nesse sentido, tem-se novamente ensinamento de Denis BARBOSA:¹⁸

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 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.

18. Idem, loc. cit.

19. Conhecida pela sigla IPC (do inglês *International Patent Classification*), a Classificação Internacional de Patentes foi estabelecida através da Convenção de Estrasburgo de

Decididamente, o parâmetro não é do cientista exponencial, laureado com o prêmio Nobel, mas o engenheiro de especialidade pertinente, com experiência real naquela parcela da tecnologia.

A referência ao estado da técnica, de outro lado, representa a noção legal aplicável ao conceito de novidade (vide acima), mas tomada aí como base, e não como limite, a partir da qual se apurará o *quantum* de não obviedade. Assim, o parâmetro de avaliação é o do técnico na arte (definido como no parágrafo anterior) provido dos conhecimentos gerais do estado da técnica. Daí 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. (grifou-se e grifos do original)

Portanto, a qualificação do técnico no assunto deve ser baseada em dois aspectos primordiais. O primeiro deles se refere aos conhecimentos acadêmicos desse indivíduo, os quais devem ser compatíveis com o objeto da invenção em questão. Além disso, o referido especialista deve possuir experiência profissional prática na mesma área técnica do alegado invento.

Cumprе ressaltar que, ao ser depositado um pedido de patente perante um Escritório de Patentes, a respectiva invenção deve ser classificada com base na Classificação Internacional de Patentes,¹⁹ a fim de facilitar futura consultas por terceiros. A referida classificação tenta categorizar todos os ramos do conhecimento humano. Torna-se, assim, possível a determinação da qualificação do técnico no assunto a partir da classificação atribuída para uma determinada patente ou, no mínimo, serve como um norte para definição desse profissional.

3. O TÉCNICO NO ASSUNTO COMO GRUPO DE ESPECIALISTAS

Na maioria das vezes, não existe muita dificuldade em estabelecer qual seria o técnico no assunto para avaliação dos requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva de determinada invenção, eis que, em geral, a solução técnica proposta encontra-se relacionada preponderantemente com uma única área técnica.

1971, cuja administração compete à Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Mais informações sobre a Classificação encontram-se disponíveis em <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>. Acesso em 17/03/2017.



Por outro lado, dado o atual estágio de evolução científica, a visão romântica de um inventor trabalhando solitariamente em seu laboratório ou oficina tem cedido lugar para grandes centros de pesquisas nos quais equipes multidisciplinares são formadas para desenvolverem novos produtos, tecnologias. Assim, considerável parcela das invenções desenvolvidas atualmente são resultado da congregação de conhecimentos de diferentes áreas técnicas.

Nesse contexto, forçoso indagar: o conceito de técnico no assunto, adotado pelas legislações de Direito Patentário e doutrina especializada, comportaria apenas um indivíduo ou também um grupo de especialistas? O conceito de técnico no assunto como um único indivíduo seria suficiente em todas as situações? Caso negativo, em quais hipóteses isso seria possível?

3.1. A Questão número 213, da AIPPI

Dada sua relevância, o conceito do técnico no assunto foi objeto, no ano de 2010, da Questão número 213,²⁰ proposta pela Associação Internacional de Proteção à Propriedade Intelectual - AIPPI (na sigla, em francês). A Questão recebeu contribuição de grupos provenientes de mais de 40 países, que deveriam responder uma série de perguntas, por meio das quais a Associação pretendia avaliar como a legislação interna de cada Grupo vinha trabalhando o conceito do técnico no assunto, sendo certo que uma das indagações se referiam justamente à possibilidade de a figura do técnico no assunto ser incorporada por um grupo de especialistas. Comentar-se-á a seguir algumas das contribuições feitas.

De acordo com o grupo alemão,²¹ o técnico no assunto, no Direito de Patentes daquele país, consiste em um indivíduo que, por conta de sua especialidade e nível técnico, poderia se deparar com o objeto técnico protegido pela patente, quando estivesse à procura de uma solução para o problema apresentado. Ou seja, o técnico no assunto seria um especialista no campo técnico de onde deriva a solução para o problema técnico.

Quanto à possibilidade do técnico no assunto consistir em um grupo de especialistas, o mencionado grupo afirma que o texto do Artigo 4, da Lei Patentária alemã, não deixa dúvida que a intenção do legislador foi no sentido de o exame de patenteabilidade tenha como parâmetro um único indivíduo. Caso assim não o fosse, a redação deveria ser diferente. Mencionam que o tema foi enfrentado pelo Supremo Tribunal alemão, no caso BGH Xa ZR 130/07, envolvendo o medicamento Escitalopram. Relata o grupo que tal Tribunal entendeu que, mesmo em casos nos quais o invento foi efetivamente desenvolvido por uma equipe de indivíduos, o técnico no assunto a ser considerado não deve possuir o conhecimento somado de todos os indivíduos da equipe.

Em verdade, nas hipóteses de um técnico no assunto se deparar com um problema em uma área na qual não é especialista, é esperado que procure uma outra pessoa com conhecimento e experiência compatível a esse campo técnico para lhe aconselhar na solução do problema. De todo modo, segundo o grupo de juristas alemães, o técnico no assunto permaneceria sendo uma única pessoa. Em outras palavras, na aferição do requisito de atividade inventiva, deve-se avaliar se um técnico no assunto, ao se deparar com o problema técnico em jogo, sentir-se-ia motivado a se socorrer nos conselhos de outro(s) especialista(s), por exemplo, membro(s) de sua equipe. Ressalte-se que, de todo modo, o técnico no assunto permaneceria sendo representado por um único indivíduo.

Não obstante, parece existir certa contradição na afirmação do grupo, pois, caso se entenda que seria natural (ou óbvio) que o técnico no assunto se aconselhasse com outro(s) especialista(s), constata-se que aos conhecimentos e experiência desse técnico no assunto deverá se somado os conhecimentos do indivíduo que lhe aconselhou.

Para o grupo da Austrália,²² dependendo da tecnologia em jogo, o técnico no assunto pode, sim, englobar mais de um especialista no assunto. Tais juristas mencionam como exemplo, na indústria farmacêutica, onde um técnico no assunto pode consistir em um time composto por um químico, cuja responsabilidade é sintetizar compostos, e um biólogo, que testa os compostos para verificar se alcançam o resultado terapêutico desejado.

No que toca ao grupo inglês, esse trouxe à baila a jurisprudência do país, que, no caso *Rockwater Ltd. v. Technip France S/A*, estabeleceu que o técnico no assunto, em determinadas situações, pode ser um time: “uma mistura de *nerds* com diferentes conhecimentos básicos”. Por outro lado, ocorre, contudo, que o técnico no assunto não é um robô, motivo pelo qual ele compartilha o preconceito e conservadorismo comum que prevalece na área em questão.

Quanto ao grupo dos Estados Unidos,²³ esse afirmou que, apesar de existir, no Manual do Procedimento de Exame de Patentes,²⁴ algumas referências no plural para técnico no assunto ao se discutir o requisito de suficiência descritiva e questões do relatório descritivo, isso não ocorre na seção da atividade inventiva. Segundo tal grupo, essas menções no plural não possuem qualquer intenção de sugerir que a figura do técnico no assunto possa ser incorporada por uma equipe ou time de especialistas. Prossegue o grupo afirmando, enquanto que quase sempre a jurisprudência do país trata o técnico no assunto como sendo uma figura no singular, existem algumas poucas decisões que mencionam a possibilidade desse indivíduo hipotético ser incorporado por uma equipe de especialistas, mas sem se posicionar claramente a respeito.

20. Disponível em <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=213#213>. Acesso em 11/02/2017.

21. Disponível em https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213germany_en.pdf. Acesso em 17/03/2017, p. 1-2.

22. Disponível em <https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213australia.pdf>. Acesso em 18/03/2017, p. 01.

23. Disponível em <https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213usa.pdf>. Acesso em 18/03/2017, p. 1-2.

24. Documento correspondente às Diretrizes de Exame de Patentes do INPI. Disponível em <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mppep/index.html>. Acesso em 18/03/2017.



Com relação ao grupo canadense,²⁵ esse esclarece que a noção de “pessoa com conhecimentos ordinários na arte” é o indivíduo ou os indivíduos para quem a patente se endereça, seja um único especialista ou um grupo deles. “Em circunstâncias nas quais a invenção diz respeito a várias disciplinas científicas, o técnico qualificado hipotético pode ser um conjunto de cientistas, investigadores e técnicos trazendo a sua experiência combinada para suportar a invenção em questão”.²⁶

Os trabalhos dos grupos no âmbito da Questão 213 resultaram em uma Resolução,²⁷ a qual foi aprovada durante o Congresso de 2010, em Paris. No que toca o tema em comento, a Associação concluiu o seguinte:

1) O técnico no assunto é uma ficção legal.

Deve haver uma abordagem comum na formulação da definição do técnico no assunto aplicável em processos administrativos ou judiciais que consideram a atividade inventiva no contexto da patenteabilidade de uma invenção ou da validade de uma patente.

Esta definição deve incluir as características do técnico no assunto.

2) O técnico no assunto possui pelo menos as seguintes características:

- a) **Essa pessoa possui conhecimento geral comum, bem como os conhecimentos na área (ou áreas) na qual o invento se refere,** que a pessoa média neste campo (ou campos) seria de esperar que possuísse ou que estaria prontamente disponível para essa pessoa média através de pesquisas de rotina;
- b) **Essa pessoa possui as habilidades que se espera da pessoa média no campo (ou campos) ao qual a invenção se refere.**

c) Essa pessoa é capaz de realizar experimentação de rotina e de pesquisa e pode ser esperado obter soluções previsíveis em comparação com o estado da técnica.

3) A avaliação do técnico no assunto deve ser feita a partir da data de prioridade ou outros dados relevantes sob a lei aplicável, para efeitos de avaliação da patenteabilidade.

4) Em geral, o perito na arte é uma pessoa individual.

Dependendo do campo técnico e da complexidade da invenção, o técnico no assunto pode corresponder a uma equipe de pessoas de diferentes áreas, desde que tenha sido uma prática comum no campo técnico da invenção em momento relevante.

5) As características do técnico no assunto devem ser as mesmas para a avaliação da atividade inventiva como para outros requisitos de patenteabilidade ou validade da patente.

6) Uma vez que a questão de se, ou não, o técnico no assunto possa ter qualquer criatividade acima e abaixo daquelas características descritas acima está diretamente relacionada com a questão da avaliação da obviedade de uma invenção, a qual AIPPI discutiu na Hyderabad EXCO em 2011, recomenda-se que essa questão seja ainda considerada nessa oportunidade.²⁸ (grifou-se)

Com efeito, através da Questão 213, a Associação constatou que a possibilidade de a figura do técnico no assunto incorporar uma equipe de especialistas é aceita na maioria das legislações internas estudadas, apesar de existirem poucos casos práticos nos quais o assunto

25. Disponível em <https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213canada.pdf>. Acesso em 18/03/2017, p. 1-2.

26. Tradução livre. No original: “In Canada, the ‘person of ordinary skill in the art’ (the Skilled Person) is the person or persons to whom the patent is addressed and may be conceptualized as either a single individual or as a group of individuals, depending on the nature of the invention in question. In circumstances where the invention relates to several scientific disciplines, the notional skilled technician may be a composite of scientists, researchers and technicians bringing their combined expertise to bear on the invention in question”.

27. Disponível em <https://www.aippi.org/download/committees/213/RS213English.pdf>. Acesso em 18/03/2017.

28. Tradução livre. No original: “1) The person skilled in the art is a legal fiction. There should be a common approach in formulating the definition of the person skilled in the art applicable in administrative or legal proceedings that consider inventiveness in the context of the patentability of an invention or the validity of a patent. This definition should include the characteristics of the person skilled in the art.

2) The person skilled in the art has at least the following characteristics: a) This person possesses common general knowledge as well as knowledge in the field (or fields) to which the invention relates that the average person in that field (or fields) would be

expected to have or which would be readily available to that average person through routine searches; b) This person possesses the skills that are expected from the average person in the field (or fields) to which the invention relates. c) This person is able to perform routine experimentation and research and can be expected to obtain predictable solutions as compared to the prior art.

3) The assessment of the person skilled in the art should be made as of the priority date or other relevant date under applicable law for the purposes of assessing patentability.

4) In general, the person skilled in the art is an individual person. Depending on the technical field and the complexity of the invention, the person skilled in the art may correspond to a team of people from different disciplines, provided that would have been a common practice in the technical field of the invention at the relevant time.

5) The characteristics of the person skilled in the art should be the same for the evaluation of inventiveness as for other requirements of patentability or patent validity.

6) Since the question of whether or not the person skilled in the art can have any creativity over and above that characteristics described above is directly linked to the question of the evaluation of the obviousness of an invention, which the AIPPI will discuss at the Hyderabad EXCO in 2011, it is recommended that this issue be considered further at that time”.

foi efetivamente enfrentado. No entender da AIPPI, a patenteabilidade e a validade de uma patente serão avaliadas por um grupo de técnicos, quando essa for a prática corrente no campo pertinente.

3.2. O entendimento adotado pelo EPO

As diretrizes de exame de patente do Escritório Europeu de Patentes²⁹ confirmam que, nos casos em que a solução proposta envolva conhecimentos de áreas técnicas distintas, o técnico no assunto a ser considerado para fins de análise dos requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva pode consistir em um grupo de especialistas, como um grupo de pesquisadores:

O “técnico no assunto” deve presumir-se um profissional qualificado na área relevante da tecnologia, que é possuidor de conhecimento e capacidade medianos e está ciente do que era de conhecimento geral comum na arte, na data relevante (ver T 4/98, T 143/94 e T 426/88). Deve-se também presumir que ele tenha tido acesso a tudo do “estado da arte”, em especial os documentos citados no relatório de pesquisa, e de ter tido à sua disposição os meios e a capacidade para o trabalho de rotina e experimentação que são normais para no campo da tecnologia em questão. Se o problema demanda do técnico no assunto a procurar a sua solução em outro campo técnico, o especialista nessa matéria é a pessoa qualificada para resolver o problema. O técnico no assunto está envolvido no constante desenvolvimento no seu campo técnico (ver T 774/89 e T 817/95). Pode ser esperado dele que procure por sugestões em áreas técnicas vizinhas e gerais (ver T 176/84 e T 195/84) ou até mesmo em remotas áreas técnicas, se for solicitado a fazê-lo (ver T 560/89). A avaliação se a solução envolve atividade inventiva deve, portanto, basear-se no conhecimento e capacidade desse especialista (ver T 32/81). Pode haver casos em que é mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, por exemplo, uma equipe de pesquisa ou de produção, em vez de uma única pessoa (ver T 164/92 e T 986/96). Deve-se ter em mente que o especialista tem o mesmo grau de habilidade para a avaliação de atividade inventiva e suficiência descritiva (ver T 60/89, T 694/92 e T 373/94).³⁰ (grifou-se)

Tal entendimento é ratificado pela jurisprudência da Câmara de Recurso desse Escritório de Patentes, conforme esclarece o Compendio de Jurisprudências do referido órgão:³¹

7.1.2 Técnico no assunto competente - grupo de pessoas como “técnico no assunto”

Às vezes, o “técnico no assunto” pode ser um grupo de pessoas, tal como uma equipe de pesquisa ou de produção. Para os efeitos do Art. 56 EPC 1973, o técnico no assunto não era normalmente assumido como sendo ciente de patente ou literatura técnica em uma área técnica remota. Em circunstâncias apropriadas, no entanto, o conhecimento de uma equipe composta de pessoas com diferentes áreas de conhecimento poderia ser tomado em consideração (T 141/87, T 99/89). Este seria o caso, em particular, se um especialista em um campo particular fosse apropriado para resolver uma parte do problema, enquanto que, para uma outra parte fosse necessário olhar para outro especialista em uma área diferente (T 986/96). Assim, a Câmara afirmou, por exemplo, em T 424/90, que na vida real o especialista de semicondutor iria consultar um especialista de plasma se o seu problema envolvesse o fornecimento de uma melhoria técnica para um aparelho de plasma de geração de íons. Em T 99/89 também, a Câmara considerou que um “técnico no assunto” pode ser entendido como uma equipe de dois ou possivelmente mais especialistas dos ramos pertinentes. Em T 164/92 (JO 1995, 305, Corr. 387) observou-se que, por vezes, o técnico no assunto mediano em eletrônica, especialmente se ele próprio não tem um conhecimento adequado de linguagens de programação, pode-se esperar que ele consulte um programador de computador se uma publicação continha indícios suficientes de que mais detalhes sobre os fatos ali descritos se encontravam em uma listagem de programas incluído como anexo.

Outros comentários sobre o conceito de “equipe de especialistas” podem ser encontrados nas seguintes decisões, T 57/86, T 222/86 (em avançada tecnologia a laser, o “técnico no assunto”, como uma equipe de produção de três especialistas em física, eletrônica e química, respectivamente), T 141/87, T 460/87, T 295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95 e T 986/96 (equipe constituída por um perito em primeiro lugar na área de processamento de correio e um segundo especialista familiarizado com informações na área de pesagem).³² (grifos do original e grifou-se)

29. Disponível em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_3.htm. Acesso em 06/01/2017.

30. Tradução livre. Texto original: “The ‘person skilled in the art’ should be presumed to be a skilled practitioner in the relevant field of technology, who is possessed of average knowledge and ability and is aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date (see T 4/98, T 143/94 and T 426/88). 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 means and capacity for routine work and experimentation which are normal for the field of technology in question. 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 skilled person is involved in constant development in his technical field (see T 774/89 and T 817/95). He may be expected to look for suggestions in neighbouring and general technical fields (see T 176/84 and T 195/84) or even in remote technical fields, if prompted to do so (see T 560/89). Assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist’s knowledge and ability (see T 32/81). 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, rather than a single person (see T 164/92 and T 986/96). It should be borne in mind that the skilled person has the same level of skill for assessing inventive step and sufficient disclosure (see T 60/89, T 694/92 and T 373/94)”.

31. Disponível em http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2010/e/clr_i_d_7_1_2.htm. Acesso em 18/03/2017.

32. Tradução livre. Texto original: “7.1.2 Competent skilled person - group of people as ‘skilled person’ - Sometimes the ‘skilled person’ may be a group of people, such as a research or production team. For the purposes of Art. 56 EPC 1973, the person skilled in the art was normally not assumed to be aware of patent or technical literature in a remote technical field. In appropriate circumstances, however, the knowledge of a team consisting of persons having different areas of expertise could be taken into account (T 141/87, T 99/89). This would be the case in particular if an expert in one particular field was appropriate for solving one part of the problem, while for another part one would need to look to another expert in a different area (T 986/96).”

Thus, the board stated, for example, in T 424/90 that in real life the semiconductor expert would consult a plasma specialist if his problem concerned providing a technical improvement to an ion-generating plasma apparatus. In T 99/89 too, the board took the view that ‘competent skilled person’ could be taken to mean a team of two or possibly more experts from the relevant branches.

In T 164/92 (OJ 1995, 305, Corr. 387) it was observed that sometimes the average skilled person in electronics, particularly if he did not have an adequate knowledge of programming languages himself, might be expected to consult a computer programmer if a publication contained sufficient indications that further details of the facts described therein were to be found in a program listing attached as an annex thereto.

Further comments on the concept of the ‘team of experts’ are to be found in the following decisions; T 57/86, T 222/86 (in advanced laser technology, the ‘skilled person’ as a production team of three experts in physics, electronics and chemistry respectively), T 141/87, T 460/87, T 295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95 and T 986/96 (team consisting of a first expert in the field of mail processing and a second expert acquainted with information in the field of weighing).”



Dentre os casos citados, destaque-se o T 986/96,³³ no qual se discutia a possibilidade de patentear um equipamento de processamento e pesagem de correspondência. Entendeu a Câmara de Recursos que, em casos nos quais a invenção envolva áreas técnicas distintas, o técnico no assunto para avaliar os requisitos de patenteabilidade deve ser composto por especialistas dessas áreas. Na espécie, os julgadores estabeleceram que a figura do técnico no assunto deveria ser incorporada por um especialista em processamento de correspondências e um outro com conhecimentos técnicos em pesagem.

3.2.3. A figura do técnico no assunto à luz do Direito inglês

De acordo com o Manual de Práticas Patentárias,³⁴ do Escritório de Patentes do Reino Unido, um grupo de indivíduos será considerado, conjuntamente, técnico no assunto em situações nas quais especialista(s) da área diretamente relacionada com o invento se socorra(m) de conselhos de profissional(is) de áreas distintas. Um dos casos citados como exemplos em tal documento é o *Tetra Moletric Ltd v. Japan Imports Ltd* ([1976] RPC 547), no qual o Tribunal de Recursos britânico considerou que uma reivindicação de isqueiros usando ignição piezoelétrica³⁵ era óbvia. Isso porque a utilização de tal tecnologia teria sido pensada pela indústria, ainda que o fabricante de isqueiros não fosse especialista na área, pois seria razoável esperar que se procurasse conselho de quem o fosse. E se assim procedesse, seria natural que o especialista em piezeletricidade sugerisse o uso da tecnologia para solucionar o problema técnico. Desse modo, o técnico no assunto, na espécie, foi considerado a combinação do fabricante habilitado de isqueiros mais o especialista em piezeletricidade.

No precedente da Genentech Inc.,³⁶ cujo objeto dizia respeito à validade de uma patente envolvendo o hormônio do crescimento,

entendeu-se que, por conta da invenção referir-se a diferentes áreas técnicas, o técnico no assunto, na espécie, seria incorporado por uma equipe interdisciplinar, composta por especialistas com diferentes níveis de conhecimento e experiência.

3.2.4. O técnico no assunto de acordo com o Ordenamento Brasileiro

Quanto ao Brasil, a possibilidade de uma equipe de especialistas incorporar a figura do técnico no assunto é reconhecida pelo INPI, inclusive nas atuais Diretrizes de Exame de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.³⁷ Com efeito, no item 5.4, do referido documento, define-se o conceito de técnico no assunto nos seguintes moldes:

O técnico no assunto

5.4 A definição de técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, é a mesma para fins de avaliação de suficiência descritiva. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considerando-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. **Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termo de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas tais como computadores e nanotecnologia.**³⁸ (grifos do original e grifou-se)

Tal entendimento foi compartilhado ao menos uma vez pela Segunda Turma Especializada³⁹ do Tribunal Regional da Segunda Região.⁴⁰ Nesse sentido, cite-se o agravo de instrumento

33. Disponível em <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/1960986eu1.pdf>. Acesso em 18/03/2017.

34. Disponível em <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice.htm>. Acesso em 06/01/2017.

35. Segundo a enciclopédia virtual Wikipedia, "**Piezeletricidade** é a capacidade de alguns cristais gerarem corrente elétrica por resposta a uma pressão mecânica. O termo deriva da palavra grega piezein, que quer dizer espremer ou pressionar. O **efeito piezoelétrico** é reversível pois os cristais piezoelétricos, quando sujeitos a uma tensão externa, podem sofrer variações de forma. A deformação, cerca de 0,1% da dimensão original em PZT, tem aplicações importantes, tais como a produção e detecção de sons, geração de altas-tensões e geração de frequência eletrônica".

36. Genentech Inc's (Human Growth Hormone) Patent [1989] RPC 613 *apud* AIPPI – Question 213, UK.

37. Instituídas pela Resolução PR nº 169, de 15 de julho de 2016.

38. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/modulo2.pdf>. Acesso em 24/04/2017.

39. A Primeira e a Segunda Turmas Especializadas do Tribunal Regional Federal da Segunda Região possuem competência, no âmbito desse Tribunal, para decidir sobre litígios envolvendo Direito Penal, Propriedade Industrial e Direito Previdenciário.

40. A competência do Tribunal Regional da Segunda Região compreende os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.



nº 2007.02.01.000118-0,⁴¹ através do qual o agravante almejava a reforma da decisão que nomeou um engenheiro de produção e mecânico como perito judicial da ação de nulidade envolvendo a patente PI 9202624-9, cujo objeto se refere a um “equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário”. Em síntese, argumentou o agravante que a patente anulanda englobaria conhecimentos de quatro ramos da engenharia, a saber: telecomunicações, sistemas, computação e eletrônica.

No julgamento do recurso, a Segunda Turma Especializada seguiu o voto condutor da Desembargadora Federal Liliâne Roriz, a qual ficou convencida de que o perito nomeado pelo Juízo de Primeira Instância não possuiria os conhecimentos técnicos necessários para a realização dos trabalhos periciais no caso em tela, eis que as atividades desempenhadas por um engenheiro de produção nada tinham a ver com as áreas técnicas relacionadas com a patente PI 9202624-9. A questão é tratada no trecho abaixo do voto da Relatora:

Ora, a especialidade do perito nomeado diverge do objeto da perícia a ser realizada nos autos, o que se pode constatar através do exame das áreas e sub-áreas tipicamente afetadas à Engenharia de Produção, constantes do site da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, instituição representativa de docentes, discentes e profissionais de Engenharia de Produção (www.abepro.org.br):

(...)

Ademais, a realização de perícia técnica por *expert* que não tem o necessário conhecimento da área avaliada dificulta e inviabiliza a solução da controvérsia, especialmente em questão como a presente, de alta complexidade técnica.

(...)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para desconstituir a nomeação do perito nomeado e determinar a realização da perícia por uma junta composta de profissionais das áreas de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação e Engenharia de Sistemas, não havendo necessidade de um profissional para cada especialidade, solicitando-se, caso necessá-

rio, a indicação de técnicos pela UFRJ ou outra instituição de ensino de mesmo prestígio e confiabilidade assemelhada.⁴²

Importante ressaltar que o próprio Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê, em seu artigo 475,⁴³ a possibilidade de uma junta de especialistas realizar os trabalhos periciais, designando como perícia complexa. Assim, sempre que o caso exigir, o juiz de ação de nulidade de patente pode nomear uma equipe de especialistas como peritos judiciais, os quais incorporaram a figura do técnico no assunto para avaliar se uma patente atende, ou não, os requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva.

4. CONCLUSÃO

A possibilidade de a figura do técnico no assunto ser incorporada por uma equipe de especialistas é aventada em diversos países do mundo. No Brasil, tal entendimento é seguido pelo INPI, bem como pelos Tribunais que, em ações de nulidade de patente, vem entendendo que, nos casos em que envolvam mais de uma área técnica, deve-se realizar perícia complexa, nomeando uma junta de peritos com diferentes especialidades para atuar no caso.

A ideia subjacente à questão em comento tem a ver com o fato de boa parte das tecnologias criadas atualmente serem fruto da união de esforços de profissionais de diferentes áreas, que formam grupos interdisciplinares de pesquisadores. Não se pode, contudo, perder de vista que o técnico no assunto é uma figura hipotética e, assim, inexistente qualquer obrigação legal no sentido de que esse indivíduo deva representar fidedignamente o mundo real.

O técnico no assunto a ser considerado em um caso concreto deve, em verdade, ser um indivíduo com conhecimento técnico diretamente relacionado com o campo no qual a solução técnica proposta se encontra inserida.

Inclusive, o posicionamento de que o técnico no assunto deva ser um pesquisador ou cientista, como entendido a partir do caso estadunidense *KSR v. Teleflex*, deve ser evitado, uma vez que tal figura foi classicamente concebida como sendo um profissional com

41. Além do A.I. nº 2007.02.01.000118-0, a Segunda Especializada analisou a questão da qualificação de perito em ação de nulidade de patentes, pelo menos, em uma segunda oportunidade, qual seja, no julgamento do A.I. nº 2008.02.01.006031-0 (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento nº 2008.02.01.006031-0, Desembargadora Federal Relatora Liliâne Roriz, Data de Julgamento: 26.08.2008). Neste recurso, a Turma concluiu que, para incorporar a figura do técnico no assunto, o perito judicial deve possuir conhecimentos e experiência na área técnica relacionada com a patente em jogo. De acordo com a Relatora, na espécie, “a especialidade do perito nomeado diverge do objeto da perícia a ser realizada nos autos, o que se pode constatar através do exame da grade curricular afeta à área de Engenharia Química”. Considerando que “a realização de perícia técnica por *expert* que não tem o necessário conhecimento da área avaliada dificulta e inviabiliza a solução da controvérsia, especialmente em questão como a presente, de alta complexidade técnica”, a 2ª Turma Especializada deu provimento ao recurso no tocante ao pedido de substituição da perita nomeada.

42. PROCESSO CIVIL. PERITO. SUBSTITUIÇÃO. ESPECIALIDADE. PERÍCIA. 1. O perito é o auxiliar da justiça, nomeado por força da confiança do juiz

da causa, dotado de conhecimento técnico especializado, para auxiliá-lo na elucidação dos fatos que estão sob o seu julgamento. O pleito de substituição de tal profissional deve ser fundamentado com provas objetivas e claras de sua incapacidade técnica para realizar o trabalho pericial do qual fora incumbido. 2. O ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito é da autora (art. 333, inciso I, do CPC). Ora, se esta pretende que seja realizada perícia em quatro áreas distintas e vai arcar com o respectivo custo, não é razoável inviabilizar de imediato sua pretensão. 3. A realização de perícia técnica por *expert* que não tem o necessário conhecimento da área avaliada dificulta e inviabiliza a solução da controvérsia, especialmente em questão como a presente, de alta complexidade técnica. 4. Agravo de instrumento provido. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento nº 2007.02.01.000118-0, Desembargadora Federal Relatora Liliâne Roriz, Data de Julgamento: 29.05.2007)

43. Art. 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito, e à parte, indicar mais de um assistente técnico.



experiência prática na área técnica relacionada com a invenção sob análise. A idealização como pesquisador ou cientista coloca o técnico no assunto em um patamar mais elevado do que foi inicialmente concebido, o que aumentaria sobremaneira a dificuldade de obtenção de uma patente. Com efeito, um pesquisador tem como profissão a busca por novas soluções e desenvolvimento de novas técnicas, ou seja, seu trabalho envolve justamente testar os limites do estado da técnica. Fica claro, portanto, que não seria ele a pessoa com conhecimentos técnicos e experiência profissional mediana do técnico no assunto. Tal ressalva se faz necessária e pertinente, na medida em que a questão do técnico no assunto como equipe de profissionais é, muitas vezes, trazida à baila, devido ao fato de que a invenção foi ou deveria ter sido desenvolvida por um grupo de especialistas.

Note-se que, ao se idealizar o técnico no assunto como uma equipe de especialistas, tal indivíduo deixa de ser, de qualquer maneira, um profissional mediano, pois virtualmente incorporará conhecimentos técnicos dos mais diversos campos, o que pode aumentar desmedidamente o rigor para a concessão de patentes, o que certamente não é o ideal. Por outro lado, a negação, *a priori*, dessa possibilidade pode inviabilizar a aferição dos requisitos da atividade inventiva e suficiência descritiva em casos envolvendo conhecimentos técnicos de áreas completamente díspares, podendo resultar na concessão de patente para soluções óbvias.

Assim, a possibilidade de uma equipe interdisciplinar incorporar a figura do técnico no assunto deve ser aventada em situações excepcionais, particularmente nos casos em que a solução técnica conjugar conhecimentos de áreas completamente distintas, sem qualquer afinidade, consoante jurisprudência administrativa do Escritório Europeu de Patentes (T 986/96). Também se demonstra válida a caracterização do técnico no assunto como grupo de profissionais em casos em que o especialista em questão seja motivado a consultar um indivíduo com conhecimentos em outro campo de conhecimento, conforme ensina a jurisprudência inglesa.

Em suma, a discussão a respeito da correta caracterização do técnico no assunto constitui tarefa essencial para a correta aplicação do filtro consubstanciado no requisito da atividade inventiva. Por

outro lado, não se pode perder de vista que o sistema de patentes existe para promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país, de modo que a aplicação de parâmetros extremamente elevados no exame de pedidos de patentes se demonstra tão prejudicial quanto o uso de critérios demasiadamente flexíveis. Em que pese a possibilidade do técnico no assunto ser caracterizado, sim, por um grupo interdisciplinar, esse entendimento deve ser aplicado de maneira bastante parcimoniosa, a fim de manter um ambiente saudável de estímulo à inovação tecnológica do país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. Questão número 213. Disponível em <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=213#213>. Acesso em 20/03/2013.
- BARBOSA, Denis Borges; et al. Atividade Inventiva: Objetiva do Exame in *A Propriedade Intelectual no Século XXI: Estudos de Direito*, 1ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2009.
- _____; MACHADO, Ana Paula Buonomo. A qualificação necessária dos peritos em ações de nulidade de patente in *Revista da ABPI*, São Paulo, nº 89, p. 27-48, jul./ago. de 2007.
- _____. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.
- 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 in *Revista do Direito Mercantil*, São Paulo, v. 106, p. 58-82, abr./jun. de 1997.
- BOCHNOVIC, John. The inventive step: its evolution in Canadá, the United Kingdom and the United States. IIC Studies, Weinheim, v. 5, p. 90, 1982.
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2ª ed./ver. e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: *Revista dos Tribunais*, 1982.
- DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2001.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º e 8º ANDARES – CEP 01003-901 - SÃO PAULO – SP
TEL.: (55) (11) 3291-2444 - FAX: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088
E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br
Home Page: www.pinheironunes.com.br



- DARROY, Jonathan. The Neglected Dimension of Patent Law's PHOSITA Standard. Disponível em <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v23/23HarvJLTech227.pdf>. Acesso em 19/03/2013.
- DURIE, Daralyn; LEMLEY, Mark. A realist approach to the obviousness of inventions. Available at <http://ssrn.com/abstract=1133169>. Acesso em 20/10/2012.
- KNESCH, G. Assessing inventive step in examination and Opposition Proceedings in the EPO. Available at <http://216.92.57.242/patentepi/data/Knesch%20article.pdf>. Acesso em 09.09.2012.
- LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades. 1ª edição. São Paulo: Ed. Manole, 2006.
- LEBER, Thomas M. Which conclusions can be drawn on inventive step for use/method claims referring to an inventive product? in *IIC*, Munich, v. 39, n. 7, p. 795-799, 2008.
- LEONARDOS, Gabriel Francisco; LACAZ, Rafael Amaral. Algumas considerações sobre os requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva – o perito do Juízo como “Técnico no Assunto” in *Revista da ABPI*, n° 100, p. 32-51, mai./jun. de 2009.
- MAIOR, Rodrigo de Azevedo Souto. “A Atividade Inventiva nos EUA: A Evolução do Requisito sob o Prisma da Recente Decisão-Paradigma da Suprema Corte no caso *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*” in *Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual*, ano 1, n° 2. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2009.
- MEARA, Joseph. P. Just Who is the Person Having Ordinary Skill in the Art? Patent Law's Mysterious Personage. Disponível em <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/washlr77&div=13&id=&page=>. Acesso em 20/03/2017.
- MILLER, Joseph Scott. Remixing Obviousness. Lewis & Clack Law School Legal Studies Research Paper. N. 2007-9, 2007. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=10024547>. Acesso em 24/11/2012.
- MINSEN, Timo. The U.S. examination of nonobviousness after *KSR. v. Teleflex* with special emphasis on DNA-related inventions in *IIC*, Munich, v. 39, n. 8, p. 886- 916, 2008.
- OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Reflexão sobre a atividade inventiva in *Revista do Direito Mercantil*, São Paulo, v. 114, p. 134-139, abr./jun. de 1999.
- THOMAS, John R. Questões atuais em matéria de Direito de Patentes in *Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, 27, 2007, Rio de Janeiro. Anais do... Rio de Janeiro: ABPI, 2007.