REVISTA DA
ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
100
Maio/Junho de 2009

EDIÇÃO ESPECIAL

A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SÉCULO XXI

JUSNATURALISMO E PROPRIEDADE INTELECTUAL
KARIN GRAU-KUNTZ

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A TEORIA DA DISTÂNCIA E A TEORIA DA DILUIÇÃO
JOSÉ ANTONIO B.L. FARIA CORREA

TRADE DRESS E A TUTELA DOS *WEB SITES*
LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA

A PATENTEABILIDADE DOS NOVOS USOS DE SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS
IVAN BACELLAR AHLERT E MAURICIO TEIXEIRA DESIDERIO

ATIVIDADE INVENTIVA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA – O PERITO DO JUÍZO COMO "TÉCNICO NO ASSUNTO"
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E RAFAEL LACAZ AMARAL

NOVAS APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS
JOSÉ ROBERTO GUSMÃO E KATIA JANE FERREIRA

INVENÇÕES E AÇÕES REIVINDICATÓRIAS DE PATENTE NAS SOCIEDADES ANÔNIMAS
ELISABETH KASZNAR FEKETE

PRINCIPAIS TÓPICOS PARA UMA REVISÃO DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS BRASILEIRA
MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

CREATIVE COMMONS E PROJETO ARQUITETÔNICO – DIREITOS AUTORAIS ENVOLVIDOS
LILIAN DE MELO SILVEIRA

AÇÃO DECLARATÓRIA E A RELAÇÃO JURÍDICA TRIPARTITE DECORRENTE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA E MÁRCIO JUNQUEIRA LEITE

TRATAMENTO DO DIREITO MARCÁRIO NO RECURSO ESPECIAL
FABIANO DE BEM DA ROCHA

ATIVIDADE INVENTIVA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA - O PERITO DO JUÍZO COMO "TÉCNICO NO ASSUNTO"[1]

GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS

Advogado; sócio de Momsen, Leonardos & Cia.; mestre em Direito pela Universidade de São Paulo; professor de Direito da Propriedade Intelectual; pós-graduado pela Universidade Ludwig-Maximilian; ex-pesquisador convidado do Instituto Max-Planck; ex-presidente da LES Brasil.

RAFAEL LACAZ AMARAL

Advogado integrante de Momsen, Leonardos & Cia.; pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes; professor-convidado de Direito da Propriedade Intelectual pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.

Sumário: 1. Introdução - 2. Breves considerações sobre os conceitos de atividade inventiva e suficiência descritiva - 3. O perito do juízo, nos termos dos artigos 13 e 24 da LPI, legalmente capaz de apurar os requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva: o "técnico no assunto" - 4. Conclusão - Referências bibliográficas

1. INTRODUÇÃO

Não é de hoje que a propriedade industrial vem sendo considerada uma importante alavanca de desenvolvimento para as sociedades. Assegurar a exclusividade de exploração dessa categoria de bens a apenas um particular não significa restringir o direito à livre iniciativa. Ao contrário, trata-se de uma garantia outorgada pelo Estado àquele que investiu no desenvolvimento de um modelo de negócio de explorá-lo temporariamente sem a interferência de seus concorrentes.

Entretanto, não podemos deixar de considerar que o arcabouço jurídico que tutela a propriedade industrial prevê uma *contrapartida* a essa categoria especial de monopólio. É a chamada função social da propriedade, garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição de 1988 e devidamente lançada no artigo 2º da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 – LPI).

Particularmente, no que se refere às patentes de invenção, a referida função social nada mais é do que uma troca de interesses entre o inventor ou o titular e o Estado.

Isso significa dizer que a concessão de um privilégio de invenção importará, sempre, de um lado, na outorga de um título oficial que garantirá ao particular o direito de excluir terceiros de explorarem aquele bem (e, consequentemente, a segurança de que o Estado reprimirá a sua utilização indevida e desautorizada) e, de outro, a garantia para a sociedade de que uma vez expirado o período de proteção, aquele invento cairá em domínio público e poderá ser executado livremente por quem quer que seja.

Acontece que, para que essa troca de interesses de fato possa ocorrer (e, consequentemente, haja a correta aplicação do princípio da função social da propriedade), é rigorosamente imprescindível que a invenção objeto desse ajuste traga efetivos benefícios para a sociedade.

Isso porque de nada adiantará a concessão, pelo Estado, de um monopólio temporário de exploração para algo que já era de conhecimento da sociedade, ou para uma tecnologia que não foi suficientemente descrita, assim impedindo a sua futura execução, quando do término da proteção.

Diante desse cenário, o Estado cuidou de estabelecer critérios rígidos para a concessão de patentes de invenção, os quais atualmente são empregados por praticamente todos os países: a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial e, por fim, a suficiência descritiva dos relatórios.

Em linhas bastante gerais, é considerado novo tudo aquilo que não esteja compreendido no estado da técnica, ou seja, que não tenha sido acessado pelo público antes da data do depósito do correspondente pedido de patente, em qualquer parte do mundo (cf. artigo 11 da LPI).

A atividade inventiva, por seu turno, corresponde a todo e qualquer aperfeiçoamento de produto, processo ou tecnologia já pré-existente que, para um técnico no assunto, não constitua algo evidente ou óbvio, levando-se em consideração tudo aquilo que já era de conhecimento público à época do depósito do pedido (cf. artigo 13 da LPI).

Já o requisito da aplicação industrial estabelece que somente pode ser objeto de privilégio temporário de exploração aquele produto,

1. Os autores agradecem a colaboração de Gustavo José Ferreira Barbosa, João Luis D'Orey Facco Vianna e Cláudio Roberto Barbosa.

processo ou tecnologia que possa ser reproduzido em série, ou seja, fabricado ou explorado industrialmente (cf. artigo 15 da LPI).

Finalmente, o artigo 24 da LPI determina que a invenção deve ser suficientemente descrita, de modo a permitir a sua realização por um técnico no assunto e, quando for o caso, indicar a sua melhor forma de execução, assim possibilitando que a sociedade faça uso do seu objeto quando do término da proteção.

Acerca da atividade inventiva e da suficiência descritiva dos relatórios, é de se notar que os correspondentes dispositivos legais da LPI fazem expressa alusão à figura de um *técnico no assunto*, que seria aquela pessoa efetivamente capaz de apurá-los.

Embora muito já se tenha discutido sobre *quem* seria esse indivíduo,[2] julgamos interessante enfrentar esse tema agora através de um outro viés: a qualificação técnico-profissional do perito do juízo em ação de nulidade de patentes cuja causa de pedir verse sobre a alegada ausência desses dois requisitos de privilegiabilidade.

Apesar desse assunto aparentemente não desfrutar de muita relevância, conquanto o Poder Judiciário cada vez mais vem exigindo a comprovação da elevada capacidade técnica dos peritos nomeados, parece-nos que quando se está diante da pretensa nulidade de patentes por suposta carência desses dois elementos, o critério de nomeação que vem sendo empregado não nos parece ser o mais acertado.

A fim de desenvolvermos o tema aqui proposto, julgamos interessante tecer, antes, algumas considerações sobre os institutos da atividade inventiva e da suficiência descritiva, tal como vêm sendo interpretados e aplicados nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil para, ao final, procurarmos demonstrar que a qualificação do perito do juízo capaz de atestar o preenchimento, ou não, desses requisitos deve ser diferente daquela que tem sido comumente exigida por nossos magistrados.

2. Breves considerações sobre os conceitos de atividade inventiva e suficiência descritiva

2.1. Nos Estados Unidos

Antes da entrada em vigor da atual lei de patentes dos Estados Unidos, datada do ano de 1952, o Patent Act de 1790 apenas previa como requisitos de patenteabilidade a novidade e a aplicação industrial.

Entretanto, no ano de 1850, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Hotch-kiss vs. Greenwood, decretou a nulidade de uma patente sustentando que a simples substituição de materiais para a fabricação do produto (no caso, de maçanetas para portas) não teria trazido qualquer inovação que justificasse a outorga de um monopólio temporário de exploração, de maneira que o privilégio careceria de *habilidade* e *engenhosidade*, os quais constituiriam elementos essenciais a qualquer invenção.

A evolução desse conceito acabou sendo relegada aos tribunais, que, nas décadas que se seguiram, passaram a requerer que os inventores também demonstrassem que seus produtos eram dotados de *invenções substanciais*, de *algo novo*, *inesperado*, *aguardado*, e até mesmo *impalpável*.

Mas foi somente no ano de 1952 que o Congresso dos Estados Unidos atendeu à necessidade de enrijecimento dos critérios de patenteabilidade, assim modificando o Patent Act de 1790 e fazendo prever, de maneira expressa, no artigo 103 (a), a atividade inventiva (*nonobviousness* – não obviedade) como terceiro requisito de patenteabilidade de produtos e processos.

Referido comando, ainda em vigor, essencialmente requer a comparação do objeto reivindicado com referências do estado da arte, de maneira a determinar se o mesmo seria óbvio ou não, no momento de sua concepção, para um técnico no campo tecnológico ou científico coberto pelo invento.

2. A exemplo do brilhante trabalho do especialista Gustavo José Ferreira Barbosa (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 do Direito Mercantil*, Malheiros, 1997, vol. 106), do artigo de Maurício Lopes de Oliveira (OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Reflexão sobre a atividade inventiva. *Revista do Direito Mercantil*, Malheiros, 1999, vol. 114), bem como do notável parecer elaborado pelo prof. Denis Borges Barbosa e publicado na *Revista da ABPI* nº 89 (BARBOSA, Denis Borges. A qualificação necessária dos peritos em ações de nulidade de patente).

RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 34 – 11º ANDAR | CEP: 20010-010
TEL: +55 21 3852 8565 | FAX: +55 21 2232 8603
BRASÍLIA - DF
SETOR BANCÁRIO SUL - QUADRA 2 BLOCO S
ED. EMPIRE CENTER - 12º ANDAR - SALA 1214 | CEP: 70070-100
TEL: +55 61 3323 6666 | FAX: +55 61 3226 7681
SÃO PAULO - SP
PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 33 - 20º ANDAR | CEP: 01010-010
TEL: +55 11 3105 0326 | FAX: +55 11 3105 7849
VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS
vna@vnadvogados.com | www.vnadvogados.com

Mas foi apenas dez anos mais tarde que a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente teve a oportunidade de enfrentar o tema e, consequentemente, de dar o tom ao referido artigo 103 (a).

Foi assim que no famoso caso Graham vs. John Deere ficou assentado que além de apurar i) o escopo e o conteúdo das técnicas anteriores, ii) as diferenças entre a invenção reivindicada e aquelas já pertencentes ao estado da arte, bem como iii) o nível técnico-profissional do especialista no assunto, os quais representam critérios *objetivos*, impôs-se, também, o exame de considerações secundárias, de cunho *subjetivo*, que representariam indícios *prima facie* de não-obviedade:

- o sucesso comercial da tecnologia;
- a necessidade há muito aguardada mas não atendida; e
- as tentativas e erros dos concorrentes.

Após o caso Graham os tribunais norte-americanos passaram a também adotar como critério o chamado teste *teaching-suggestion-motivation* (TSM), ou teste de ensinamento-sugestão-motivação, segundo o qual uma patente careceria de atividade inventiva se as técnicas previamente conhecidas de alguma forma sugerissem ou ensinassem, ainda que implicitamente, que um técnico no assunto chegaria ao produto reivindicado apenas através da combinação de determinados elementos já pertencentes ao estado da arte.

No entanto, como praticamente todas as invenções partem de combinações de elementos já conhecidos, esse teste passou a sofrer duras críticas por parte da doutrina e da jurisprudência.

Assim, no ano de 2007, ao julgar o caso KSR vs. Teleflex, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a aplicação do TSM seria incongruente com o espírito do artigo 103 (a), de maneira que o verdadeiro teste de não obviedade deveria ser apenas aquele criado no caso Graham.

No que se refere à suficiência descritiva do relatório, o Patent Act de 1952, em seu artigo 112, também passou a prever que o relatório deverá ser completo o suficiente para que um técnico no assunto possa reproduzir e usar a tecnologia de maneira correta. Através desse mesmo requisito, comumente chamado de *sufficiency of disclosure*, o inventor também deve informar a melhor forma de executar a invenção (*best mode requirement*).

Pois bem, no que se refere ao *técnico no assunto* capaz de apurar o preenchimento desses dois requisitos de patenteabilidade, os artigos 103 (a) e 112 do Patent Act de 1952 não estabelecem qual deva ser a sua qualificação – aliás, tal como ocorre na maioria das legislações patentárias. No entanto, a jurisprudência dos Estados Unidos cuidou de cunhar ao longo dos anos uma lista de fatores que mereceriam ser levados em consideração para a correta nomeação desse indivíduo, incluindo:

- o nível educacional do inventor;
- os tipos de problemas encontrados no ramo tecnológico;
- as soluções no estado da técnica para aqueles problemas;
- a rapidez com que as invenções são feitas, entre outros.

Em realidade, o técnico com nível médio de conhecimento (comumente chamado nos Estados Unidos de phosita – *person having ordinary skill in the art*) é considerado aquele efetivamente capaz de apurar ou avaliar, sem ser um gênio, se determinada tecnologia era óbvia ou não no momento de sua concepção apenas à luz dos ensinamentos existentes à época. Se o seu resultado for evidente para essa pessoa, então certamente que a invenção não poderá ser objeto de proteção através do instituto de patentes.

2.2. Na Europa

Já na Europa, quando o sistema europeu de patentes foi implementado, no ano de 1970, uma série de discussões há muito já tinham sido iniciadas no que diz respeito ao nível de atividade inventiva (comumente chamado na Europa de *inventive step* – salto ou passo inventivo) que seria aplicado pelo Escritório Europeu de Patentes (European Patent Office – EPO) para os fins de avaliação desse requisito.

Assim, a Convenção Europeia de Patentes (European Patent Convention – EPC), ao entrar em vigor no ano de 1973, passou a determinar que uma patente europeia somente poderia ser concedida caso preenchesse os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Especificamente, a atividade inventiva foi definida no artigo 56 do EPC, segundo o qual é considerada uma invenção aquela que envolva atividade inventiva se, em relação ao estado da técnica, não seja óbvia para um especialista no assunto.

Prestigie o Agente
da Propriedade Industrial

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933
de 26 de Janeiro de 1946

Assim como aconteceu nos Estados Unidos – e, diga-se de passagem, ocorre em praticamente todos os países –, a experiência europeia também mostrou uma grande dificuldade em se avaliar o grau de atividade inventiva de inventos, já que o texto legal possui uma expressiva carga de subjetividade (aliás, como não poderia ser diferente).

Mas, trilhando sentido oposto à experiência norte-americana, cuja jurisprudência, como vimos, cuidou de criar critérios objetivos e subjetivos para se avaliar a não obviedade de inventos, os tribunais europeus optaram por desenvolver um método objetivo e transparente para a apuração de sua existência.

De maneira bastante simplificada, o referido método, comumente conhecido como "abordagem problema-solução" (*problem-solution approach*), compreende quatro etapas distintas, quais sejam:

- a identificação do documento do estado da arte mais próximo da patente reivindicada, de maneira a servir como "ponto de partida" para a análise;
- a determinação de resultados técnicos (vantagens) objetivamente alcançadas pela patente examinada, quando comparada com o documento do estado da técnica usado como "ponto de partida";
- a definição do problema técnico a ser resolvido; e
- a avaliação se um técnico no assunto teria atingido a patente examinada levando-se em consideração os documentos do estado da arte previamente identificados.

Note-se que essa última etapa vem sendo aplicada de acordo com a chamada abordagem "poderia-iria" (*could-would approach*), segundo a qual a existência, ou não, de atividade inventiva depende da resposta a ser oferecida ao seguinte questionamento: há algum ensinamento do estado da técnica que *permitiria*, e não simplesmente *poderia permitir* que um técnico no assunto, realizando modificações ou adaptações a partir dos documentos do estado da técnica, chegasse a algo que recaísse nos termos da invenção proposta? No caso de a resposta ser positiva, então a invenção carecerá de atividade inventiva.

Em suma, consoante a prática europeia, a questão central não é saber se o técnico no assunto *poderia ter* chegado ao invento apenas através de adaptações ou modificações no documento mais próximo do estado da arte, mas se ele *teria feito* isso em virtude de a antecipação "incitá-lo" a fazê-lo, como forma de resolver o problema técnico que há muito se desejava solucionar.

E, segundo a prática adotada pelo EPO, a figura fictícia do técnico no assunto é a de um praticante habitual do ofício (termo historicamente cunhado pela doutrina francesa), ciente de tudo o que era de conhecimento geral na arte antes do depósito da invenção.

Finalmente, no que se refere à suficiência descritiva do relatório, o artigo 83 do EPC também determina que o pedido de patente deva conter informações suficientemente claras e completas para que um técnico no assunto possa executar a invenção.

2.3. No Brasil

Historicamente, no Brasil, os requisitos de patenteabilidade resumiam-se a apenas dois: de um lado a novidade absoluta, e de outro a aplicação industrial. Era o que estipulavam os artigos 6, §s 1°, 2° e 3° do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei n° 5.772/1971).

Seguindo a mesma trilha das legislações mais modernas em matéria de direito de patentes, bem como atendendo ao disposto no artigo 27 do TRIPs,[3] o legislador pátrio cuidou de cravar na lei de 1996 um terceiro requisito de privilegiabilidade, muito embora o mesmo já fosse implicitamente aplicado pelo INPI antes mesmo do advento da nova lei:[4] a atividade inventiva.

Assim, de acordo com o artigo 8° da LPI, é patenteável a invenção que atenda, de maneira cumulativa, aos requisitos i) novidade, ii) atividade inventiva e iii) aplicação industrial.

Como já visto, o artigo 13 desse diploma determina que "a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da arte."

3. Sigla em inglês do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, promulgado pelo Brasil através do Decreto n° 1.355, de 30.12.1994. Esse artigo determina que "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."

4. O que era feito através de uma interpretação *contrario sensu* do artigo 9°, alínea "e" do antigo CPI, que determinava que não seriam patenteável as "justaposições de processo, 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."

DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mais de 100 anos de tradição, qualidade e segurança.

Aqui, surgem algumas indagações: por que somente esse *técnico no assunto* estaria apto a afirmar se determinada patente é óbvia ou não, bem como se o seu relatório está suficientemente descrito, ao passo que os comandos que tratam dos requisitos novidade e aplicação industrial nada falam sobre tal especialista? Qual deve ser o nível técnico desse personagem fictício? Deve ele ser um especialista expoente na área científica ou tecnológica coberta pelo invento? Qual seria então a qualificação necessária de um perito para apurar, nos autos de uma ação de nulidade, se a patente *sub judice* carece, ou não, desses dois requisitos? Essas são algumas das intrincadas questões que procuraremos abordar a seguir.

3. O PERITO DO JUÍZO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 13 E 24 DA LPI, LEGALMENTE CAPAZ DE APURAR OS REQUISITOS DE ATIVIDADE INVENTIVA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA: O "TÉCNICO NO ASSUNTO"

Conforme é de amplo conhecimento, o ato administrativo do INPI de concessão de patentes de invenção pode ser questionado judicialmente, através de ação de nulidade, nos termos dos artigos 56 e 57 da LPI.

Consoante estabelece o artigo 46 do mesmo diploma, é nula a patente concedida em contrariedade a quaisquer disposições da LPI, de maneira que a decisão que decreta a nulidade de um privilégio produz efeitos *ex tunc*, portanto retroagindo no tempo, até a data de seu depósito perante o INPI.

Em outras palavras, na hipótese de ficar demonstrada, cumulativamente ou não, que certa patente carece de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva, certo é que ela não deverá subsistir, já que, neste caso, estar-se-á diante de um monopólio injusto e ilegal outorgado pelo Estado para algo que não é passível de qualquer proteção e que não trará à sociedade a anteriormente citada contraprestação.

Estabelecidas essas importantes premissas, temos notado que em ações em que se postula a nulidade de privilégios de invenção, o Poder Judiciário normalmente tem optado por nomear como perito do juízo "especialistas em patentes" apenas com conhecimentos acadêmicos na área geral (ou grande área) coberta pelo invento. Via de regra, a justificativa empregada por nossos magistrados é a de que como a matéria debatida nos autos é eminentemente técnica e diz respeito à validade de patentes de invenção, certo é que o perito do juízo mereceria então demonstrar possuir capacitação técnica-profissional em *propriedade industrial*, vale dizer:

- detém conhecimentos da legislação pertinente, bem como dos atos normativos e resoluções do INPI;
- sabe definir o que são invenções patenteáveis e não patenteáveis;
- sabe identificar precisamente o escopo de proteção de patentes de invenção;
- conhece os elementos que integram as reivindicações de uma patente, sejam elas independentes ou não, bem como a relação de dependência que existe entre elas;
- está suficientemente familiarizado com as formas de se identificar os documentos do estado da arte e compará-los com a tecnologia reivindicada, entre outros.

Pois bem, em tese, entendemos que o "especialista em patentes" dotado da qualificação técnica-profissional relacionada acima, bem como conhecimentos gerais sobre a área tecnológica coberta pelo invento, a princípio estaria apto a avaliar se determinada invenção está ou não antecipada pelos documentos do estado da arte, bem como a fazer buscas em banco de dados a fim de apurar o quesito novidade.

A razão é que a apuração da novidade é essencialmente conduzida através da comparação analítica de documentos (i. e. as reivindicações da patente examinada e os documentos públicos anteriores ao depósito do pedido), de maneira que alguém que preencha a qualificação não exaustiva relacionada acima, em tese, terá condições de conduzir uma perícia nos autos de uma ação de nulidade de patente cuja causa de pedir seja exclusivamente a alegada falta de novidade.

Acontece que, por tudo o que já se disse neste trabalho, estamos convencidos de que esse mesmo "especialista em patentes" está longe de atender à qualificação que lhe é exigida para apurar o grau de atividade inventiva de um invento e dizer se o relatório da patente está suficientemente descrito, nos exatos termos dos artigos 13 e 24 da LPI.

É que, conforme já exposto, apenas – e tão-somente – um técnico que demonstre possuir comprovada experiência prática na área específica abrangida pelo privilégio é quem está apto a dizer se o produto ou processo reivindicado era, ou não, óbvio no momento em que foi depositado, levando-se em consideração todos os ensinamentos do estado da arte.

É também esse mesmo técnico – e somente ele – quem poderá afirmar se as informações lançadas no relatório descritivo da patente possibilitam que a invenção possa ser executada por um especialista da área.

Ora, já se disse que não foi por mero acaso que o legislador brasileiro, seguindo toda uma tendência mundial, cuidou de traçar uma clara diferenciação entre a avaliação dos requisitos novidade e aplicação industrial, de um lado, e atividade inventiva e suficiência descritiva, de outro.

Como já tivemos a oportunidade de abordar neste trabalho, tanto os artigos 103 (a) e 112 da lei de patentes dos Estados Unidos, os artigos 56 e 83 da Convenção Europeia de Patentes e os artigos 27 e 29 do TRIPs, assim como os artigos 13 e 24 da LPI brasileira fazem expressa referência à figura jurídica (e fictícia) de um *técnico no assunto*, como sendo o único legalmente capaz de atestar a existência, ou não, de atividade inventiva e suficiência descritiva.

E o motivo para isso é muito claro: somente um indivíduo com comprovada experiência profissional na exata área tecnológica ou científica coberta pelo invento é quem terá plenas condições de aplicar, com a segurança necessária, os *critérios* ou *testes auxiliares* à avaliação do grau de não obviedade do privilégio, tal como indicado nas Diretrizes de Exame de Patentes do INPI. Afinal, apenas *ele* estará apto a:

- comparar dados em relação ao estado da técnica que demonstrem a superioridade da invenção;
- identificar, com precisão, o problema técnico cuja solução era necessária e desejada pela comunidade industrial ou científica e ao qual a invenção veio a representar uma resposta a essa necessidade;
- esclarecer se a solução proposta pelo privilégio é contrária às atividades normais na mesma área técnica ou científica, e se *ele* (vale dizer, um *técnico* naquele *assunto*) não teria pensado em seguir o mesmo caminho, tomando por base os ensinamentos existentes à época;
- informar se a invenção examinada realmente atingiu um sucesso comercial em seu segmento industrial (sucesso esse que, como já visto, pode ser medido de diferentes formas); e
- no que toca ao relatório descritivo, se todas as informações ali lançadas são o suficiente para que *ele* possa executar a tecnologia com perfeição.

Registre-se, por oportuno que é, que não estamos menosprezando aqui o trabalho como perito judicial de técnico que também possua atuação acadêmica em atividades de ensino e pesquisa relacionadas à exata área em que se situa a invenção. No entanto, quer nos parecer que o profissional que seja unicamente um teórico, não tendo jamais tido a experiência prática, quotidiana, de implementar novos processos ou produtos em unidades industriais, certamente que não se torna o *técnico no assunto* exigido pela lei. A experiência profissional deve prevalecer sobre a meramente a teórica.

Até porque, ressalte-se, embora a grade curricular de um curso universitário ou técnico preveja o cumprimento de determinadas disciplinas, às quais são atribuídas diferentes cargas horárias, isso não significa dizer que aquele que se graduou forçosamente adquiriu os conhecimentos necessários que o autorizem a avaliar o grau de não obviedade de uma tecnologia de uma *área* ou *sub-área* com a qual ele talvez tenha tido apenas alguns contatos teóricos em seu curso de formação.

Outra consideração que também se mostra oportuna neste trabalho é o fato de ser bastante comum a nomeação de peritos que sejam apenas formados em áreas tecnológicas ou científicas que *aparentemente* se relacionam com aquela abrangida pelo privilégio examinado.

Apenas para efeitos de argumentação, tomemos como exemplo fictício uma ação na qual se requer a nulidade de uma patente que cubra processos altamente específicos de farmacocinética,[9] uma das diversas áreas de Farmácia, por suposta carência de atividade inventiva e por seu relatório padecer de suficiência descritiva. À primeira vista, poder-se-ia considerar como perito do juízo alguém com formação acadêmica em Química, até mesmo com "especialização em patentes". Acontece que, em nossa opinião, esse *expert* certamente não atenderá aos ditames e espírito dos artigos 13 e 24 da LPI, assim como do artigo 145 do Código de Processo Civil, sob pena de tornar o exame pericial realizado irremediavelmente nulo.

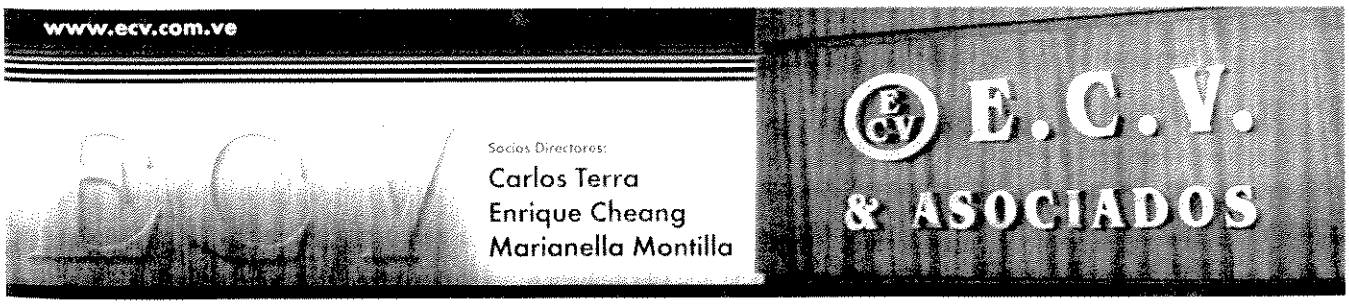
Ao contrário, no exemplo proposto acima, é imprescindível que o exame seja presidido por um indivíduo que comprove possuir conhecimentos acadêmicos em Farmácia e, sobretudo – e o mais importante –, experiência profissional em farmacocinética, a qual somente poderá ser adquirida através de anos de trabalho em laboratórios de pesquisa ou em indústrias farmacêuticas.

Em nossa opinião, somente um indivíduo com essa formação acadêmico-profissional é quem poderá ser qualificado como *técnico no assunto* e, portanto, ser nomeado como perito do juízo para apurar se o fictício privilégio de invenção é nulo ou não, por supostamente carecer de atividade inventiva e suficiência descritiva.

Um outro ponto que merece igual destaque é o de que um processo, por exemplo, para a geração de determinado produto químico, não necessariamente será um processo exclusivamente químico, pois é bastante comum que as reivindicações protegidas também versem sobre elementos notadamente mecânicos, consistindo, essencialmente, em se estabelecer etapas para se chegar a um determinado resultado ou efeito (no caso, mecanismos para a obtenção de um produto químico).

Na hipótese ventilada acima, não temos dúvidas em afirmar que o *técnico no assunto* autorizado a apurar o grau de inventividade e es-

9. De acordo com a obra *Farmacotécnica, formas farmacêuticas & sistemas de liberação de fármacos*, ANSEL, H.C., et al (2000), farmacocinética é a área de estudo que elucida o decurso da concentração do fármaco no sangue e nos tecidos, englobando a cinética de absorção, distribuição, metabolismo e excreção e das respostas farmacológica, terapêutica ou tóxica em animais e seres humanos.



clarecer se o relatório dessa patente está suficientemente descrito deverá ser um indivíduo (ou uma junta) especialista em processos mecânicos relacionados a esse produto e também em química, pois o que foi reivindicado foi um processo mecânico para se chegar a um produto químico.

Em outras palavras, o que pretendemos demonstrar neste trabalho é que, para efeitos de aferição dos dois requisitos de patenteabilidade aqui analisados, é absolutamente imprescindível que o juízo da ação de nulidade investigue a exata área coberta pelo invento e busque indivíduos com comprovada formação acadêmica e, principalmente, profissional nesse exato segmento, e não em congêneres a ele. Lembre-se que a exigência da lei é de uma clareza solar: técnico no assunto!

Para tanto, reputamos como válidos alguns critérios para se determinar se um especialista de fato se encaixa na teleologia dos artigos 13 e 24 da LPI e, portanto, se pode presidir uma perícia em ação de nulidade com esse propósito:

- a formação acadêmica do especialista e a sua formação complementar.[10] Nesse caso, deverá o juízo certificar-se de que a área teórica do candidato a perito é exatamente aquela coberta pelo invento a ser avaliado; e
- o nível de experiência profissional do especialista no exato ramo tecnológico ou científico abrangido pela invenção, o qual deverá levar em consideração os seguintes dados:
  - desde quando trabalha na exata área coberta pela patente (é importante que o candidato ainda esteja exercendo suas atividades profissionais, assim mantendo-se familiarizado com as novas técnicas);
  - as empresas ou instituições nas quais trabalha ou já trabalhou;
  - as atividades profissionais desenvolvidas;
  - os projetos importantes de que tenha participado;
  - a produção bibliográfica envolvendo o assunto;
  - os cursos ministrados, coordenados ou supervisionados;
  - os cursos de especialização concluídos, entre outros.

Convém sublinhar que a discussão sobre o perito do juízo como *técnico no assunto* já foi objeto de pelo menos uma decisão judicial. Tratou-se do recurso de Agravo de Instrumento nº 2007.02.01.000118-0, julgado pela 2ª Turma Especializada em Propriedade Industrial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no qual funcionou como relatora a desembargadora federal Liliane Roriz. Nesta ação, ainda pendente de julgamento de mérito, cuja causa de pedir envolve a nulidade de uma patente por alegada carência de atividade inventiva e suficiência descritiva, o juízo de primeira instância nomeou como perito um engenheiro mecânico e de produção, ao passo que o privilégio *sub judice* envolve quatro modalidades distintas de engenharia:[11] a de telecomunicações, a de sistemas, a de computação e eletrônica.

Ao apreciar e decidir o referido recurso e dar-lhe provimento, o órgão julgador fixou, ainda que timidamente (pois poderia ter enfrentando com maior afinco a razão de a legislação patentária mundial ter previsto a figura jurídica do *técnico no assunto*) o seguinte entendimento:

> 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 afetas à engenharia de produção, constante do site da Associação Brasileira de Engenharia de Produção.
> (...)
> 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. (...)

Reputamos como correta a linha adotada nesse julgado, pois, embora não tenha explicitado a necessidade de correta interpretação

10. Aqui, reforçamos que, não obstante a importância da formação acadêmica do perito, o que de fato o torna o técnico no assunto, conforme os artigos 13 e 24 da LPI, é a sua experiência profissional.

11. Aliás, hipótese semelhante ao exemplo dado do invento que reivindica processos mecânicos para se chegar a um produto químico.

tinoco soares & filho ltda.
ADVOGADOS – ENGENHEIROS
MARCAS E PATENTES EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO.
ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA.
CONTRATOS DE LICENÇA DE FRANCHISING E OUTROS.
JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

MATRIZ:
AVENIDA INDIANÓPOLIS, 995
CEP 04063-001 SÃO PAULO SP
TELS: (011) 5084-5330/5084-5331/5084-5332
5084-1613/5084-5946
FAX: (011) 5084-5334
5084-5337

CAIXA POSTAL 2737 (CEP 01060-970)
E-MAIL: tinoco@tinoco.com.br
INTERNET: http://www.tinoco.com.br
FILIAL:
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 482 5º ANDAR SALA 514
TEL: (021) 2253-0944
FAX: (021) 2253-0944

e aplicação dos artigos 13 e 24 da LPI (o que faria dele um verdadeiro *leading case* em direito de patentes no Brasil), o acórdão acertadamente ordenou que a perícia para avaliar o preenchimento dos referidos requisitos somente poderia ser realizada por *técnicos* efetivamente *nos assuntos* cobertos pela patente anulanda. Abriu-se, ali, uma importante porta para a plena satisfação da regra e da teleologia dos mencionados comandos da LPI.

É evidente que se a ação de nulidade também envolver os dois outros requisitos de patenteabilidade (i. e. novidade e aplicação industrial), então é certo que a perícia deverá ser presidida por um *técnico no assunto* que também reúna conhecimentos em propriedade industrial. Não sendo possível a nomeação de apenas um *expert* com essa qualificação, então o juízo poderá se valer da previsão do artigo 431-B do Código de Processo Civil e assim nomear uma junta de peritos.

E, lembre-se, quando se fala em *técnico no assunto*, não se está cogitando de um alguém do quilate de Albert Einstein. Até mesmo porque o autor da teoria da relatividade chegou inclusive a atuar como examinador de patentes no escritório suíço, ocasião em que certamente teve de rebaixar aos níveis médios o seu incrível conhecimento científico.

Assim é que o *técnico no assunto* de que tratam os requisitos da atividade inventiva e de suficiência descritiva deve, necessariamente, não apenas ser um profissional graduado na especialidade coberta pelo invento e deter os conhecimentos acadêmicos comuns; mas, acima de tudo, comprovar possuir a experiência profissional média de um engenheiro, técnico ou cientista, bem como operar (e não já tê-lo feito no passado, pois a ciência e a tecnologia estão em contínua evolução) na exata área coberta pelo invento.

Finalmente, como consequência lógica de tudo o que expusemos até aqui, ousamos fazer a seguinte indagação: estariam os examinadores das repartições oficiais de patentes (tal como o INPI) legalmente capacitados a avaliar a atividade inventiva e a suficiência descritiva de inventos da mais variadas áreas tecnológicas e científicas, mesmo não demonstrando possuírem experiência profissional nos respectivos segmentos (i. e., não serem *técnicos no assunto*, nos termos dos comandos legais anteriormente invocados)?

Na prática, sabe-se que os examinadores dos escritórios de patentes não possuem experiência profissional ou, ainda que a possuam no momento em que ingressam no órgão, após poucos anos ela fica defasada, uma vez que o regime de dedicação integral exigido dos servidores das repartições oficiais torna impossível que os examinadores mantenham-se ativos na indústria. Até porque, como já dito, a ciência e a tecnologia estão em contínua evolução.

Ocorre que, ao nosso ver, não se deve confundir o exame *preliminar* feito pela examinador do INPI com o exame necessariamente completo e minucioso que é realizado nos autos de uma ação judicial. Entendemos que a apuração *preliminar* pelo INPI dos requisitos de privilegiabilidade tratados neste trabalho não viola os artigos legais anteriormente invocados, pois há sempre uma presunção de veracidade em relação às informações submetidas pelo inventor ou o titular do pedido de privilégio.

É o caso, por exemplo, da titularidade sobre o invento reivindicado: ao receber e processar o pedido, o examinador não questiona se o depositante está, ou não, legitimado a requerer para si a exclusividade sobre aquele produto ou processo. Trata-se de uma presunção *prima facie* de legitimidade, prevista no artigo 6º, § da LPI.

Note-se que essa mesma presunção também abrange os elementos reivindicados e as informações lançadas no relatório descritivo: é lícito que o examinador, utilizando seus conhecimentos de exame de patentes, *presuma* que o invento não é óbvio para um técnico no assunto e que as informações técnicas apresentadas são o suficiente para autorizar um técnico no assunto a executar o invento.

No entanto, caso o pedido de patente seja atacado por terceiros, através da apresentação de subsídios técnicos ao exame (conforme o artigo 31 da LPI), ou posteriormente, em uma discussão judicial, ao argumento de que seu objeto careceria de atividade inventiva e de suficiência descritiva, nascerá então a necessidade de um técnico no assunto opinar sobre a questão, com o fim de se apurar o preenchimento desses dois requisitos.

Parece-nos, inclusive, que seria de bom alvitre que já na esfera administrativa o INPI se valesse de pareceres de técnicos no assunto ao decidir a respeito da procedência de subsídios apresentados por

ESCOBAR ADVOCACIA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
DIREITO EMPRESARIAL

EM PERNAMBUCO, ESTA É A MARCA QUE CUIDA DE MUITAS OUTRAS MARCAS.

WWW.ESCOBARADVOCACIA.COM.BR

Rua Leonardo B. Cavalcanti, 672 | Casa Forte | Recife | PE | CEP 52060030 | Tel/Fax 81 3441.9469 | contato@escobaradvocacia.com.br

terceiros. Mas, ainda que assim não ocorra, o momento crucial em que essa intervenção do técnico no assunto deverá obrigatoriamente ocorrer será no âmbito da discussão judicial.

Com efeito, admite-se que, por razões de economicidade e celeridade do procedimento administrativo, por ocasião da concessão de uma patente, que gera um direito de uso exclusivo apenas em tese (i. e. até ser efetivamente exercido por seu titular), o exame seja menos completo ou minucioso do que o novo exame a ser realizado em um processo judicial, no qual se discutirá, em concreto, se determinado indivíduo ou empresa deve efetivamente cessar a exploração de um produto ou processo para o qual há uma patente concedida. A medida de constrição de uso, que é consequência do processo judicial, tem efeitos muito mais drásticos e imediatos do que a concessão indevida de uma patente pelo INPI.

Retornando ao exemplo anterior, quanto à legitimidade do requerente da patente, nossos tribunais conhecem imenso número de casos em que a patente de uma invenção de serviço (artigo 88 da LPI) foi indevidamente requerida por um empregado que, após a concessão, tenta obter ganhos indevidos de seu empregador. Trata-se de evidente causa de nulidade da patente, mas esta somente é passível de reconhecimento pela via judicial.

O mesmo ocorre quanto à nulidade por falta de atividade inventiva e insuficiência descritiva, quando estas forem de tal natureza que dependam do parecer de um técnico no assunto para serem reconhecidas.

4. Conclusão

Diante de todas as considerações tecidas neste trabalho, estamos convencidos de que as perícias em ações de nulidade de patentes cujas causas de pedir envolvam, cumulativamente ou não, a alegada ausência de atividade inventiva e suficiência descritiva dos relatórios não têm trilhado a teleologia dos artigos 13 e 24 da LPI, pois os peritos nomeados não têm se encaixado com perfeição na figura fictícia do *técnico no assunto*.

O intuito deste artigo, portanto, é fomentar uma maior reflexão sobre o tema, sobretudo esperando que futuras perícias em ações de nulidade de patentes que tenham por objetivo avaliar o grau de atividade inventiva e a suficiência descritiva de seus relatórios sejam presididas por aqueles que de fato reúnam os requisitos necessários que os qualifiquem como *técnicos no assunto*.

Referências bibliográficas

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 do Direito Mercantil*, São Paulo, v. 106, abr./jun. 1997, p. 58-82.

BARBOSA, Denis Borges; MACHADO, Ana Paula Buonomo. A qualificação necessária dos peritos em ações de nulidade de patente. *Revista da ABPI*, São Paulo, n. 89, jul./ago. 2007, p. 27-48.

BOCHNOVIC, John. The inventive step: its evolution in Canadá, the United Kingdom and the United States. *IIC Studies*, Weinheim, v. 5, 1982, p. 90.

LEBER, Thomas M. Which conclusions can be drawn on inventive step for use/method claims referring to an inventive product?. *IIC*, Munich, v. 39, n. 7, 2008, p. 795-799.

MINSSEN, Timo. The U.S. examination of nonobviousness after KSR. v. Teleflex with special emphasis on DNA-related inventions. *IIC*, Munich, v. 39, n. 8, 2008, p. 886-916.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Reflexão sobre a atividade inventiva. *Revista do Direito Mercantil*, São Paulo, v. 114, abr./jun. 1999, p. 134-139.

THOMAS, John R. Questões atuais em matéria de direito de patentes. In: Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 27, 2007, Rio de Janeiro. *Anais* do... Rio de Janeiro: ABPI, 2007, p. 100-108.

WOLFF, Maria Thereza. Matéria óbvia e suficiência descritiva em invenções de biotecnologia. *Revista da ABPI* n. 26, jan./fev. 1997, p. 25-28.