



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Ciências Sociais

Faculdade de Direito

Gabriel Muller Frazão Keller

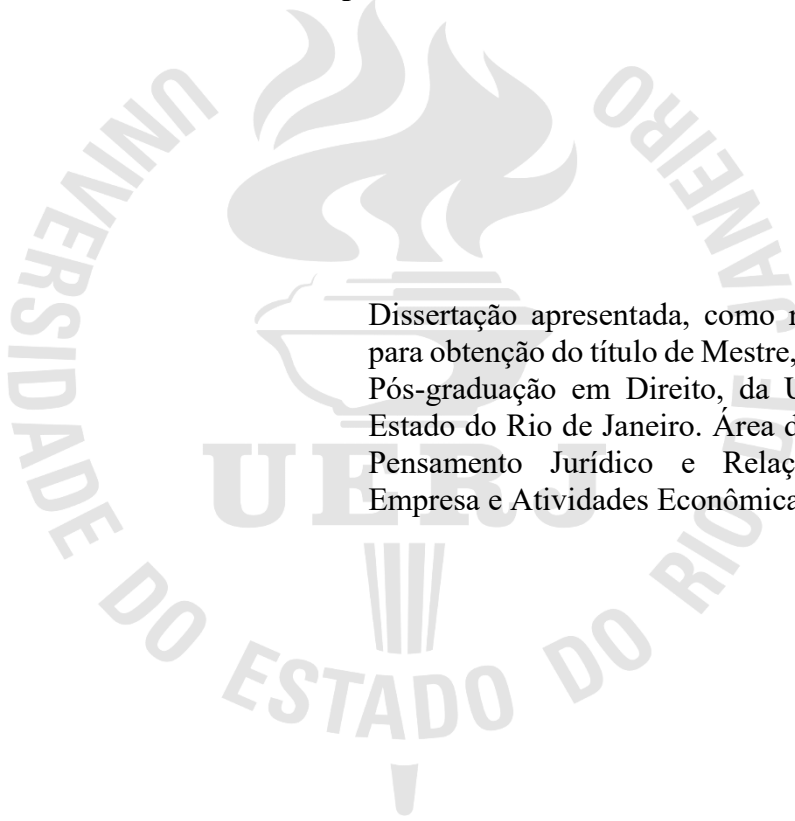
**O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância
e aplicações práticas**

Rio de Janeiro

2023

Gabriel Muller Frazão Keller

O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância e aplicações práticas



Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Direito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Pensamento Jurídico e Relações Sociais – Empresa e Atividades Econômicas

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias

Rio de Janeiro

2023

CATALOGAÇÃO NA FONTE
UERJ/REDE SIRIUS/BIBLIOTECA CCS/C

K29

Keller, Gabriel Muller Frazão

O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância e aplicações práticas / Gabriel Muller Frazão Keller . - 2023. 227 f.

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias.

Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito.

1. Patentes - Teses. 2. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Brasil) – Teses. 3. Propriedade intelectual – Teses. I. Dias, José Carlos Vaz e. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Direito. III. Título.

CDU 347.78:339.137

Bibliotecária: Marcela Rodrigues de Souza CRB7/5906

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Gabriel Muller Frazão Keller

O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância e aplicações práticas

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Direito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Pensamento Jurídico e Relações Sociais – Empresa e Atividades Econômicas.

Aprovada em 29 de março de 2023.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias (Orientador)

Faculdade de Direito – Uerj

Prof. Dr. Leonardo da Silva Sant’Anna

Faculdade de Direito – Uerj

Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

2023

DEDICATÓRIA

A Vajrakilaya.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço ao Professor José Carlos Vaz e Dias, orientador deste estudo. Desde 2018, o Professor José Carlos vem se oferecendo, na mais pura generosidade, a guiar um aluno um tanto errático. Nessa mesma linha, agradeço ao Professor Leonardo Sant’Anna por ter feito uma aposta em mim para o ingresso no Mestrado, pela gentileza de aceitar o convite de participar da banca de defesa do trabalho e pelo apoio imensurável na reta final do trabalho.

Agradeço ao Rodrigo Souto Maior, que me acolheu como aprendiz e que me suporta já há mais de seis anos. Em todas as oportunidades que conversamos sobre este trabalho, Rodrigo me ajudou a ligar as pontas soltas e trouxe soluções para problemas que, na minha cabeça, eram intransponíveis. Em uma de nossas conversas no táxi para o julgamento de um agravo de instrumento, Rodrigo solucionou o problema fundamental que me impedia escrever este trabalho.

Quando comuniquei ao Rodrigo que gostaria de falar sobre o técnico no assunto no Mestrado, ele, com a sua expansividade característica e da qual somos todos fãs, comentou: se você conseguir, seu trabalho será uma *Tombuctu*, uma pérola no meio do deserto. Já no fim deste trabalho, Rodrigo me lembrou, em um dia de minha insegurança sobre o tema, que “a utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos”, como diria Eduardo Galeano.

Agradeço ao Professor Pedro Marcos Barbosa pelas observações valiosíssimas desde a banca de qualificação do projeto. Sem os apontamentos precisos do Professor Pedro, este trabalho estaria totalmente desconexo. Agradeço também ao Professor Marcelo Tavares que, na banca de qualificação, trouxe um dos incentivos mais importante para este trabalho: pressão.

Agradeço a todos os colegas do escritório Licks, que são muitos, mas gostaria de expressar minha gratidão nas pessoas da Dra. Liliane Roriz e do Luis Claudio Grazinoli.

Agradeço a todos aqueles que já se foram e não puderam acompanhar, neste plano, o ciclo dramático dos últimos anos. Em especial, agradeço ao meu pai, Marcio, e às minhas avós, Leyda e Maria de Lourdes, que sempre se fizeram presentes nas madrugadas de luz acesa dos últimos meses, bem como nas situações mais improváveis, para lembrar que o acaso protege enquanto andamos distraídos.

Agradeço à minha tia Valéria, minha prima Mariana e ao querido Daniel pela paciência com as minhas ausências dos últimos anos. Agradeço a todos os que vieram antes de mim, em especial, os jovens imigrantes da Europa Central do fim do século XIX que se conheceram ao

acaso e sobreviveram, ainda que por pouco tempo, às lamentáveis condições impostas aos operários alemães, austríacos e polacos no Rio de Janeiro. Como conta o Padre Zygmunt Chelmicki: “a chegada deles ao Rio foi um ato de grande desespero”.

Agradeço a todos os meus queridos amigos, daqui e de além-mar, que iluminam minha vida com lealdade inabalável. Deixo também meus agradecimentos aos queridos Eduardo, Semíramis e Vera, por suas gentilezas e caridades incalculáveis.

Agradeço à Anna Francisca, luz no fim do túnel, pela devoção inestimável, sem a qual este trabalho nunca teria sido escrito, e por colocar em palavras uma lição tão importante: a vida é um sopro. Agradeço também à gatinha Marie, que inspirou a reflexão sobre a física quântica por, casualmente, ter entrado em uma caixa, e ao recém-nascido Pluto, *Dachshund* que trouxe luz e alegria.

O agradecimento mais importante deixo à minha mãe, Tereza Cristina, que, contra tudo e todos, nunca desistiu. Apesar das circunstâncias dramáticas, ela faz questão de me lembrar todos os dias da importância de sonhar, e este trabalho é fruto dessa lembrança diária.

Por fim, deixo meu agradecimento e homenagem ao Professor Dmitry Karshedt, que surpreendeu a todos com a sua partida prematura, como sói acontecer com aqueles que são bons demais para nós. Pouco tempo antes, o Professor Dmitry havia ministrado uma aula na disciplina do Professor José Carlos no Mestrado e havia conduzido um curso no Licks, ocasiões em que pudemos perceber que o Professor Dmitry era apaixonado pelo direito de patentes. Como escrito em uma homenagem, “Dmitry não demonstrava nenhum traço de ego. Ele ficava feliz, ao que parece, apenas por falar de trabalho” (SHERKOW, 2022, tradução nossa).

Se não fossem vocês, este trabalho não teria chegado a lugar algum. Muito obrigado.

Em suma: todas as artes e conhecimentos que os homens possuem são devidos a Prometeu.

Ésquilo

RESUMO

KELLER, Gabriel Muller Frazão. *O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância e aplicações práticas*. 2023. 227 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

O presente estudo tem por objetivo examinar a figura do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção no Brasil, buscando identificar seu conceito, sua relevância e possíveis aplicações práticas. Em primeiro lugar, analisa-se o chamado marco teórico do técnico no assunto, que examina a natureza jurídica dessa figura, seu desenvolvimento histórico, sua função no sistema de patentes de invenção, suas capacidades e seu conceito. Feita análise do marco teórico, passa-se ao estudo do técnico no assunto no exame dos requisitos para concessão de patentes de invenção. Em primeiro lugar, investigam-se as justificativas hermenêuticas para a participação do técnico no assunto na análise dos requisitos legais de patenteabilidade. Em seguida, analisam-se as condições e requisitos de patenteabilidade à luz dessa figura. Uma vez concluída essa análise, inicia-se estudo das possíveis aplicações práticas envolvendo o técnico no assunto. A perspectiva examinada no presente trabalho é a da construção concreta da figura do técnico no assunto como passo preliminar no exame de patenteabilidade tanto administrativo quanto judicial. Inicia-se com a análise das justificativas teóricas e processuais para a construção concreta dessa figura, após o que se concluirá que a falta de construção concreta do técnico no assunto gera insegurança jurídica e poderia motivar, inclusive, a anulação de decisões envolvendo exame de requisitos legais de patenteabilidade. Diante desse cenário de incerteza, buscam-se possíveis pontos de partida na experiência estrangeira envolvendo o técnico no assunto, em especial na Alemanha, onde a construção concreta do técnico no assunto é feita em ações judiciais. Em seguida, propõe-se um conjunto de etapas para a construção concreta do técnico no assunto no ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, analisam-se os desafios do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção.

Palavras-chave: Técnico no assunto; patentes de invenção; requisitos de patenteabilidade; diretrizes de exame do INPI; construção concreta.

ABSTRACT

KELLER, Gabriel Muller Frazão. *The person with ordinary skill in the art in the examination of utility patents: concept, relevance and practical uses*. 2023. 227 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

The present study aims to examine the person skilled in the art in the utility patent system in Brazil, seeking to identify its concept, its relevance and possible practical applications. First, we analyze the so-called theoretical framework of the person skilled in the art, which examines the legal nature of this figure, its historical development, its function in the invention patent system, its capabilities and its concept. Once the theoretical framework has been analyzed, the following study comprises the person skilled in the art in the examination of the patentability requirements. First, the hermeneutic justifications for the participation of the person skilled in the art in the analysis of the legal assumptions of patentability are investigated. Then, the conditions and requirements for patentability are analyzed in the light of this figure. Once this analysis is concluded, a study of the possible practical applications involving the technician on the subject begins. The perspective examined in this paper is the concrete interpretation of the figure of the person skilled in the art as a preliminary step in both administrative and judicial patentability examination. It begins with the analysis of the theoretical and procedural justifications for the concrete construction of this figure, after which it will be concluded that the lack of concrete construction of the expert on the subject generates legal uncertainty and could motivate, even, the annulment of decisions involving the examination of legal assumptions of patentability. Given this scenario of uncertainty, possible starting points are sought in the foreign experience involving the technician on the subject, especially in Germany, where the concrete interpretation of the technician on the subject is made in lawsuits. Next, a set of steps is proposed for the concrete construction of the expert on the subject in the Brazilian legal system. Finally, the challenges of the person skilled in the art are analyzed in the invention patent system.

Keywords: person skilled in the art; utility patents; patentability requirements; examination guidelines; concrete interpretation.

ZUSAMMENFASSUNG

KELLER, Gabriel Muller Frazão. *O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância e aplicações práticas*. 2023. 227 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

Die vorliegende Studie zielt darauf ab, die Figur des Fachmanns im Gegenstand des brasilianischen Erfindungspatentsystems zu untersuchen und ihr Konzept, ihre Bedeutung und ihre möglichen praktischen Anwendungen zu ermitteln. Zunächst wird der sogenannte theoretische Rahmen des Fachmanns im Fachgebiet analysiert, der die Rechtsnatur dieser Figur, ihre historische Entwicklung, ihre Funktion im Patentsystem, ihre Möglichkeiten und ihr Konzept untersucht. Nach der Analyse des theoretischen Rahmens gehen wir zur Untersuchung des Technikers im Fach bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung von Erfindungspatenten über. Zunächst werden die hermeneutischen Begründungen für die Beteiligung des Fachmanns bei der Analyse der rechtlichen Voraussetzungen der Patentierbarkeit untersucht. Anschließend werden die Bedingungen und Voraussetzungen der Patentierbarkeit im Lichte dieser Abbildung analysiert. Nach Abschluss dieser Analyse wird mit der Untersuchung der praktischen Anwendungsmöglichkeiten unter Einbeziehung des Fachmanns begonnen. Die in dieser Arbeit untersuchte Perspektive ist die konkrete Konstruktion der Figur des Fachmanns als Vorstufe zur Prüfung der Patentierbarkeit sowohl auf administrativer als auch auf gerichtlicher Ebene. Es beginnt mit der Analyse der theoretischen und verfahrenstechnischen Begründungen für die konkrete Konstruktion dieser Figur, nach dem es wird der Schluss gezogen werden, dass das Fehlen der konkreten Konstruktion des Sachverständigen auf dem Gebiet erzeugt Rechtsunsicherheit und könnte motivieren, einschließlich der Nichtigerklärung von Entscheidungen, die die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen der Patentierbarkeit. In Anbetracht dieses Szenarios der Unsicherheit werden mögliche Ansatzpunkte in den ausländischen Erfahrungen mit dem Fachmann gesucht, insbesondere in Deutschland, wo die konkrete Konstruktion des Fachmanns in Prozessen erfolgt. Anschließend wird eine Reihe von Schritten für die konkrete Konstruktion des Fachmanns im brasilianischen Rechtssystem vorgeschlagen. Schließlich werden die Herausforderungen für den Fachmann im System der Erfindungspatente analysiert.

Schlüsselwörter: fachmann; patent; patentierbarkeit;
rechtlinien für die prüfung; konkrete auslegung.

RÉSUMÉ

KELLER, Gabriel Muller Frazão. *O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância e aplicações práticas*. 2023. 227 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

La présente étude a pour objet d'examiner la figure du technicien dans la matière dans le système des brevets d'invention au Brésil, en cherchant à identifier son concept, sa pertinence et ses possibles applications pratiques. Dans un premier temps, nous analysons le cadre théorique du technicien en la matière, qui examine la nature juridique de cette figure, son évolution historique, sa fonction dans le système des brevets d'invention, ses capacités et son concept. Après l'analyse du cadre théorique, nous passons à l'étude du technicien en la matière dans l'examen des conditions de délivrance des brevets d'invention. Tout d'abord, on étudie les justifications herméneutiques de la participation de l'homme du métier dans l'analyse des hypothèses juridiques de la brevetabilité. Ensuite, les conditions et exigences de la brevetabilité sont analysées à la lumière de cette figure. Une fois cette analyse terminée, l'étude des applications pratiques possibles impliquant l'homme du métier commence. La perspective examinée dans cet ouvrage est la construction concrète de la figure de l'homme du métier comme étape préliminaire à l'examen de la brevetabilité tant administrative que judiciaire. Il commence par l'analyse des justifications théoriques et procédurales de la construction concrète de cette figure, après quoi il sera conclu que le manque de construction concrète de l'expert en la matière génère une incertitude juridique et pourrait motiver, notamment l'annulation des décisions impliquant l'examen des hypothèses juridiques de la brevetabilité. Face à ce scénario d'incertitude, des points de départ possibles sont recherchés dans l'expérience étrangère impliquant le technicien en la matière, notamment en Allemagne, où la construction concrète du technicien en la matière se fait dans les procès. Ensuite, une série d'étapes est proposée pour la construction concrète de l'expert en la matière dans le système juridique brésilien. Enfin, les défis du technicien en la matière sont analysés dans le système des brevets d'invention.

Mots-clés: Homme du métier; brevets d'invention; brevetabilité;
directives relatives à l'examen; interpretation concrète.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 – Recorte do art. 3º do substitutivo proposto pela Comissão de Obras Públicas e Empresas Privilegiadas do Senado..... 64
- Figura 2 – Recorte do Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que indica o técnico no assunto..... 65

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 –	Comparativo entre a proposta do Visconde de Cairu e os <i>Patent Acts</i> dos EUA.....	62
Quadro 2 –	Participação do técnico no assunto em requisitos legais de patenteabilidade além de atividade inventiva e suficiência descritiva.....	130
Quadro 3 –	Exemplo de raciocínio dedutivo aplicado à reformulação do problema técnico de um pedido de	141
Quadro 4 –	patente..... Critérios de construção concreta do técnico no assunto inferidos em casos de 2022 nos	200
Quadro 5 –	EUA..... Critérios inferidos em casos publicados até 27 de janeiro de 2023 das Câmaras de Apelação no	201
Quadro 6 –	EPO..... Critérios inferidos em casos publicados de 01 de janeiro de 2023 até 27 de janeiro de 2023 do Tribunal Federal de Patentes da Alemanha.....	204

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BGH	<i>Bundesgerichtshof</i>
Bloco I	Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente
Bloco II	Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Patenteabilidade
BPatG	<i>Bundespatentgericht</i>
CAFC	<i>Court of Appeals for the Federal Circuit</i>
CF	Constituição Federal
CPC	Código de Processo Civil
CPI	Código da Propriedade Industrial
CUP	Convenção da União de Paris
DABUS	<i>Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience</i>
EPO	<i>European Patent Office</i>
EUA	Estados Unidos da América
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPC	Classificação Internacional de Patentes
LPI	Lei da Propriedade Industrial
MPEP	<i>Manual of Patent Examining Procedure</i>
OMC	Organização Mundial do Comércio
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TMC	Teste da Motivação Criativa
TSM	<i>Teaching, Suggestion, Motivation</i>
TRF-2	Tribunal Regional Federal da 2ª Região
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	17
1	MARCO TEÓRICO DO TÉCNICO NO ASSUNTO	22
1.1	A natureza jurídica do técnico no assunto	23
1.1.1	<u>O panorama normativo do técnico no assunto para as patentes de invenção</u>	26
1.1.2	<u>Comparação do técnico no assunto com outras figuras jurídicas</u>	30
1.1.3	<u>A natureza do técnico no assunto propriamente dita</u>	39
1.2	O desenvolvimento histórico do técnico no assunto	46
1.2.1	<u>Justificativas teóricas para o estudo histórico da figura</u>	46
1.2.2	<u>As origens históricas do técnico no assunto</u>	48
1.2.3	<u>O desenvolvimento histórico do técnico no assunto no direito brasileiro</u>	55
1.3	A função do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção	63
1.3.1	<u>Função da proteção por propriedade intelectual e por patente de invenção</u>	63
1.3.2	<u>A função do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção</u>	75
1.3.2.1	A função de possibilitar a delimitação do escopo de proteção.....	76
1.3.2.2	A função de possibilitar a capacitação da sociedade.....	79
1.3.2.3	A função de possibilitar a diferenciação da invenção frente ao estado da técnica.....	81
1.4	As características de um técnico no assunto: capacidade hipotética	83
1.4.1	<u>A capacidade ordinária ou média do técnico no assunto</u>	84
1.4.1.1	Conhecimentos de um técnico no assunto.....	85
1.4.1.2	Conhecimentos gerais comuns.....	94
1.4.1.3	Trabalhos e experimentos de um técnico no assunto.....	97
1.4.1.4	Capacidade de combinar documentos do estado da técnica.....	100
1.4.2	<u>A capacidade crítica do técnico no assunto</u>	103
1.4.2.1	A criatividade ordinária ou mediana.....	104
1.4.2.2	Campos técnicos passíveis de consulta.....	109
1.4.2.3	A reformulação do problema técnico.....	112

1.4.2.4	A desmotivação do técnico no assunto: fenômeno do <i>teaching away</i>	113
1.4.3	<u>Capacidade de formar grupos</u>	115
1.5	O conceito do técnico no assunto	116
2	O TÉCNICO NO ASSUNTO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS DE PATENTEABILIDADE	118
2.1	Justificativas hermenêuticas para a leitura dos requisitos à luz do técnico no assunto	118
2.1.1	<u>Justificativa sistemática</u>	120
2.1.2	<u>Justificativa teleológica</u>	124
2.2	O exame dos requisitos legais à luz do técnico no assunto	125
2.2.1	<u>As condições de um pedido de patente</u>	126
2.2.1.1	Formulação do problema e da solução técnicos.....	127
2.2.1.2	Reformulação ou substituição do problema técnico durante o processo administrativo de concessão e emendas ao relatório descritivo.....	130
2.2.1.3	Suficiência descritiva.....	133
2.2.1.4	Suporte no relatório descritivo, clareza e precisão das reivindicações.....	137
2.2.1.5	Unidade de invenção.....	140
2.2.2	<u>Os requisitos técnicos de patenteabilidade</u>	142
2.2.2.1	Preliminarmente: delimitação do estado da técnica relevante.....	143
2.2.2.2	Novidade.....	147
2.2.2.3	Aplicação industrial.....	151
2.3	Atividade inventiva e o técnico no assunto	153
2.3.1	<u>O técnico no assunto no teste de atividade inventiva nos EUA</u>	154
2.3.2	<u>O técnico no assunto no teste de atividade inventiva no EPO</u>	157
2.3.3	<u>O técnico no assunto no teste de atividade inventiva do INPI</u>	159
2.3.4	<u>O técnico no assunto no Teste da Motivação Criativa</u>	163
3	PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO CONCRETA DO TÉCNICO NO ASSUNTO NO EXAME DE PATENTEABILIDADE	168
3.1	Justificativas para a construção concreta do técnico no assunto	170

3.1.1	<u>O técnico no assunto visita a física quântica.....</u>	170
3.1.2	<u>O fundamento processual da construção concreta do técnico no assunto.....</u>	175
3.2	A experiência estrangeira na construção concreta do técnico no assunto.....	179
3.2.1	<u>Exemplos de construção concreta em decisões dos EUA.....</u>	179
3.2.2	<u>Exemplos de construção concreta em decisões do EPO.....</u>	182
3.2.3	<u>Exemplos de construção concreta em decisões do <i>Bundespategericht</i>.....</u>	184
3.3	Etapas para a construção concreta do técnico no assunto.....	186
3.3.1	<u>Primeiro passo: delimitação do campo técnico da tecnologia.....</u>	187
3.3.2	<u>Segundo passo: delimitação da área e do nível de formação acadêmica.....</u>	187
3.3.3	<u>Terceiro passo: delimitação da área e do nível de experiências práticas.....</u>	188
3.3.4	<u>Quarto passo: anúnciação do técnico no assunto concreto.....</u>	189
	CONCLUSÃO.....	191
	REFERÊNCIAS.....	197
	APÊNDICE A – Quadro de exemplos de construção concreta nos EUA.....	216
	APÊNDICE B – Quadro de exemplos de construção concreta no EPO.....	219
	APÊNDICE C – Quadro de exemplos de construção concreta na Alemanha..	220

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo examinar a figura do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção. Parte-se de uma motivação simples: faltam estudos dedicados exclusivamente a essa figura. Em geral, as fontes bibliográficas que estudam as patentes de invenção mencionam o técnico no assunto e abordam a sua importância, mas ainda não há um estudo dedicado exclusivamente a ele. Da mesma forma, observam-se poucas discussões sobre essa figura em fontes de conhecimento alternativas, tais como *blogs* jurídicos ou redes sociais.

Para atender a essa necessidade, deve-se, antes, trazer uma breve contextualização. O dia 25 de agosto de 1828 marca a primeira vez que o técnico no assunto foi mencionado como um possível parâmetro de aferição de patenteabilidade no Brasil. Nessa época, o Senado discutia a modificação do Alvará de 1809, primeira lei de patentes em território ainda colonial brasileiro, e que veio a ser substituído pela Lei de 28 de agosto de 1830. Apesar da menção na sessão legislativa, a figura do técnico no assunto não veio a integrar a nova lei de patentes, tendo ganhado força normativa apenas na Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.

Na dita sessão de 25 de agosto de 1828, o senador José da Silva Lisboa, que ficou conhecido como o Visconde de Cairu, propôs que o relatório descritivo de um pedido de patente fosse tal que “habilite a qualquer pessoa perita na arte ou sciencia respectiva a fazer, compor e usar da descoberta” (LISBOA, 1999), fazendo uma clara referência ao texto legal do *Patent Act* de 1793 dos Estados Unidos da América¹. Para Cairu, a inspiração para a industrialização brasileira deveria ser encontrada na tradição anglo-saxônica, mas *cum grano salis*.

Deve-se esclarecer que as *Observações sobre a Franqueza da Indústria e Estabelecimento de Fábricas no Brasil* de Visconde de Cairu não propunham uma cópia impensada do sistema inglês e norte-americano, mas uma adaptação do sistema lá bem-sucedido para as áreas mais úteis ao Brasil que, na sua visão, eram a agricultura, exportação e navegação. Foi com o objetivo de inovar o ordenamento jurídico brasileiro que o senador apresentou a figura do técnico no assunto aos seus colegas. Sua proposta infelizmente não foi

¹ O *Patent Act* de 1793 foi a segunda lei de patentes dos Estados Unidos da América. A lei dizia que o depositante de uma patente deveria: “deliver a written description of his invention, and of the manner of using, or process of compounding the same, in such full, clear and exact terms, as to distinguish the same from all other things before known, and to enable any person skilled in the art or science, of which it is a branch, or with which it is most nearly connected, to make, compound, and use the same”. Em tradução livre, “submeter uma descrição escrita da sua invenção e da maneira de uso ou processo de composição dela, em termos completos, claros e exatos, de forma a diferenciá-la de todas as outras coisas antes conhecidas e para capacitar qualquer pessoa habilidosa na arte ou na ciência, da qual seja um ramo, ou com a qual seja mais proximamente conectada, para fazer, compor e usá-la”.

acolhida, na Lei de 1830, mas o técnico no assunto veio a integrar o ordenamento jurídico anos mais tarde, na Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882.

Atualmente a figura está prevista na Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Essa fonte normativa determina que uma invenção possui atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto. De igual maneira, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) também estabelece que o relatório descritivo de um pedido de patente deve descrever clara e suficientemente seu objeto para possibilitar sua realização por um técnico no assunto. Sem o atendimento a esses e outros requisitos também contidos na referida lei, uma invenção não pode ser protegida por uma carta-patente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Dito de outra forma, a legislação expressa duas exigências que devem ser aferidas pelo intérprete mediante o recurso a uma figura chamada de técnico no assunto. A atividade interpretativa, à toda evidência, parece simples. Por um lado, deve-se buscar identificar se uma tecnologia seria evidente ou óbvia para um técnico no assunto. Por outro, examina-se o relatório descritivo da patente e verifica-se se há ensinamentos suficientes para que esse técnico no assunto reproduza a invenção. Bastaria, assim, buscar a definição legal de técnico no assunto para que o intérprete pudesse verificar a obviedade e a suficiência descritiva da tecnologia.

No entanto, isso não será possível e nesse ponto encontra-se a *Origem da Tragédia*² (NIETZSCHE, 2008) da figura do técnico no assunto. Em nenhum dos duzentos e quarenta e quatro artigos da Lei da Propriedade Industrial, há qualquer definição sobre o que seria esse “técnico no assunto”. Ora, o intérprete não tem instrumentos para realizar a tarefa de examinar a atividade inventiva e a suficiência descritiva sem saber a partir de qual perspectiva deve fazê-lo. Há, portanto, uma incongruência lógica na Lei da Propriedade Industrial que parece contaminar o sistema de patentes de invenção como um todo.

Em síntese, a normativa posta pela LPI não permite que se saiba se o requisito de atividade inventiva e a condição de suficiência descritiva estão sendo adequadamente aplicados, isto é, se estão sendo examinados na perspectiva de um técnico no assunto. É nisso que reside a relevância prática deste estudo, uma vez que não é possível saber se as decisões administrativas e judiciais estão corretas ou equivocadas. Como não se sabe *quem* é o técnico no assunto, não é possível afirmar com certeza se (i) atos administrativos de concessão de

² A *Origem da Tragédia* é o primeiro livro de Friedrich Nietzsche, no qual o filósofo discute majoritariamente os chamados espíritos apolíneo e dionisíaco na arte com o objetivo de identificar as origens das tragédias gregas clássicas. O leitor jurista certamente se recordará da tragédia *Antígona*, de Sófocles, ainda lida nos cursos de Direito atuais.

patentes anulados deveriam realmente ter sido anulados; (ii) patentes concedidas deveriam ter sido realmente concedidas; e (iii) se os pedidos de patente rejeitados pelo INPI deveriam ter sido realmente rejeitados.

O questionamento não pretende arrasar o sistema de patentes de invenção no Brasil. Tão simplesmente, o presente trabalho pretenderá demonstrar que *não se sabe* se as decisões envolvendo a aplicação dos requisitos legais de patenteabilidade estão corretas sem que se defina e construa concretamente a figura do técnico no assunto.

Busca-se, portanto, evidenciar uma grave insegurança jurídica no sistema de patentes de invenção, que decorre de problemas de ordem lógica, sistêmica e jurídico-processual. Se, por exemplo, a não-obviedade de determinada invenção é aferida aos olhos de um técnico no assunto, é preciso, como pressuposto lógico, definir *o que* ou *quem* seria esse técnico. De igual maneira, a suficiência ou não da descrição contida no relatório descritivo é verificada por um técnico no assunto; sem defini-lo, não há como saber se a descrição é suficiente ou não.

Do ponto de vista sistêmico, mostrar-se-á que a figura do técnico no assunto deve atuar como filtro de todos os requisitos de patenteabilidade, não se limitando aos requisitos em que sua participação foi expressamente prevista na Lei nº 9.279/1996, quais sejam, atividade inventiva e suficiência descritiva. Deixar de construí-lo concretamente não afeta apenas tais requisitos (o que seria suficiente para um risco sistêmico), mas todo o sistema de patentes de invenção.

No âmbito jurídico-processual, a aplicação genérica da figura do técnico no assunto, sem sua devida concretização, tem por consequência a falta de fundamentação da decisão, seja administrativa ou judicial. A indicação de que uma tecnologia decorre de maneira óbvia para um técnico no assunto é mera reprodução do texto normativo previsto no artigo 13 da LPI. Ou seja, tal afirmativa poderia ser utilizada em qualquer outra decisão, não se explicando o motivo concreto de sua incidência ao caso. O risco de uma abordagem como essa é a nulidade da decisão, dado que não está fundamentada.

A metodologia adotada compreendeu a análise dedutiva-indutiva, mediante o estudo de (i) livros, artigos e textos curtos disponíveis na *internet* e (ii) textos normativos brasileiros e estrangeiros, atuais ou históricos. As línguas estrangeiras consultadas foram inglês, espanhol, alemão e francês em razão da incapacidade (temporária) deste autor à leitura de outros idiomas. Ao fim do trabalho, também se utilizou da metodologia empírica com o objetivo de inferir critérios de construção concreta do técnico no assunto nos Estados Unidos, no Escritório Europeu de Patentes (EPO) e Alemanha, escolhidos pela sua relevância no sistema de patentes internacional, mas também em razão da capacidade de leitura.

Apesar da ausência de obras dedicadas exclusivamente ao técnico no assunto, os trabalhos mais relevantes para este estudo foram: (i) a obra coletiva de Denis Borges Barbosa, Rodrigo Souto Maior e Carolina Tinoco Ramos sobre o contributo mínimo na propriedade intelectual; (ii) os comentários de Douglas Gabriel Domingues à LPI; (iii) o livro de Balmes Vega Garcia; (iv) a Estrutura dos sistemas de patentes e de marcas de Nuno de Carvalho; e (v) os comentários de Pedro Marcos Nunes Barbosa e Denis Borges Barbosa ao Código da Propriedade Industrial.

Para o estudo dessas questões, propõe-se uma investigação em quatro frentes. A primeira delas busca reunir o que se denominou o *marco teórico* do técnico no assunto (seção 1). Começa-se pela análise da sua natureza jurídica (item 1.1). A segunda etapa será a investigação das origens históricas dessa figura no sistema de patentes de invenção (item 1.2). Com esse esforço, busca-se compreender como o técnico no assunto surgiu como um parâmetro de aferição de requisitos de patenteabilidade.

Em terceiro lugar, deve-se analisar qual o papel que o técnico no assunto desempenha no sistema de patentes de invenção (item 1.3). Ainda na sistematização teórica do técnico no assunto, serão examinadas suas características e capacidades (item 1.4).

Como última etapa na elaboração de um marco teórico do técnico no assunto, reúnem-se as conclusões dos itens precedentes para a proposição, sem pretensão, de um conceito de técnico no assunto (item 1.5). Esse breve subcapítulo sistematiza os diferentes pontos de vista analisados nas abordagens dos subcapítulos anteriores para extrair um significado em comum.

A segunda frente do presente estudo destina-se a uma investigação hermenêutica do técnico no assunto (seção 2). Como primeira etapa nessa frente, será feita uma justificativa teórica sobre a atuação dessa figura no exame de patenteabilidade (item 2.1). A segunda e terceira etapas contam com a análise dos requisitos legais de patenteabilidade à luz do técnico no assunto (itens 2.2 e 2.3). Como substrato teórico dessa análise, serão utilizadas as Diretrizes de Exame do INPI em vigor, estabelecidas pelas Resoluções n° 124/2013 e n° 169/2016.

Feita essa análise, passa-se à terceira frente de estudo, na qual toma-se a missão de propor uma alternativa prática para solução para o problema de insegurança jurídica mencionado na presente introdução. Em uma primeira etapa, apresentam-se as justificativas teóricas e processuais para a proposição, a partir das quais se concluirá pela necessidade de construir concretamente a figura do técnico no assunto (item 3.1).

Na segunda etapa desse capítulo, buscam-se sugestões nos Estados Unidos, no Escritório Europeu de Patentes e na Alemanha, a partir da citada metodologia empírica (item 3.2). Ao fim dessa frente, propõe-se um conjunto de etapas organizadas, sem qualquer pretensão

exaustiva, para a construção concreta do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção brasileiro (item 3.3).

O estudo conduzido no presente trabalho, embora possa parecer arrojado, não pretende oferecer a única solução possível para o problema de insegurança jurídica identificado. O objetivo desta investigação, dessa forma, é contribuir para o desenvolvimento das discussões no sistema de patentes de invenção no Brasil e, talvez, permitir o levantamento do *véu da ilusão*³ que hoje parece encobrir a figura do técnico no assunto.

³ “E Maya é o véu da ilusão, que, ao cobrir os olhos dos mortais, lhes faz ver um mundo que não se pode dizer se existe ou não existe, um mundo que se assemelha a um sonho, à radiação do sol sobre a areia, onde, de longe, o viajante acredita ver uma toalha de água, ou ainda a uma corda atirada por terra, que ele toma por uma serpente.” (SCHOPENHAUER, 2011, p. 14).

1 MARCO TEÓRICO DO TÉCNICO NO ASSUNTO

A expressão *técnico no assunto* é frequentemente utilizada nas questões administrativas e judiciais envolvendo patentes de invenção. Ainda assim, persistem dúvidas teóricas e práticas sobre essa figura jurídica, pelo que há espaço para uma investigação aprofundada.

É preciso reconhecer que a Lei da Propriedade Industrial (LPI), a Lei nº 9.279/1996, não trouxe uma definição de *técnico no assunto*. Apesar dessa falta, a legislação conferiu papel crucial a essa figura jurídica no exame de patentes de invenção. A LPI determina que uma invenção possui atividade inventiva quando não decorrer de maneira evidente ou óbvia *para um técnico no assunto*.⁴ Da mesma forma, um relatório descritivo de um pedido de patente ou patente descreve a invenção de maneira clara e suficiente quando possibilita sua realização *por técnico no assunto*.

O primeiro passo no seu estudo deve compreender uma análise teórica acerca da sua natureza jurídica, do seu desenvolvimento histórico, da sua função no exame de patentes de invenção, das suas características e do seu conceito. Em primeiro lugar, é necessário examinar a natureza jurídica do técnico no assunto, passando pelo exame do seu panorama normativo e pela comparação com outras figuras previstas no ordenamento jurídico (item 2.1).

Uma segunda questão igualmente relevante é o estudo do desenvolvimento histórico do técnico no assunto, isto é, como ele surgiu no mundo e como chegou ao ordenamento pátrio (item 2.2). Em terceiro lugar, é preciso entender quais funções ele exerce no sistema de patentes de invenção, ou seja, *para que ele serve* (BOBBIO, 2007, p. 53-54).⁵ A quarta etapa consiste no exame das características do técnico no assunto, o que compreende uma análise do que ele deve ser capaz de fazer, como deve reagir frente aos ensinamentos anteriores à invenção⁶ e se ele é capaz de formar grupos.

Ao fim, sintetizam-se as conclusões obtidas nas quatro análises mencionadas para a formulação de um conceito de *técnico no assunto*. Conceituar consiste em identificar a natureza

⁴ A atividade inventiva é um requisito de patenteabilidade previsto no artigo 13 da LPI e é particularmente sensível porque envolve um juízo subjetivo, o qual deve ser combativo. No ponto, veja-se: “Essa indicação de subjetividade feita pela lei, entretanto, não pode ser apta a tornar absolutamente subjetiva a análise técnica, visto que ela pode e deve ser feita da forma mais objetiva possível, considerando sempre o nível exigido pela natureza da invenção.” (ALMEIDA, 2014, p. 61). No mesmo sentido: “Aspecto importante é que a apreciação da atividade inventiva deve ser efetuada de maneira objetiva, descartando tudo o que não seja real, como fatores subjetivos e arbitrários” (GARCIA, 2005, p. 34).

⁵ No mesmo sentido, veja-se *Execução pelo equivalente* (RÉGIS, 2022).

⁶ Uma patente só é concedida quando a tecnologia reivindicada se diferenciar suficientemente das revelações anteriores, que são chamadas em conjunto de estado da técnica. O estado da técnica compreende “[...] todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1159-1160).

de determinado objeto (ALEXY, 2007, p. 90) para que seja possível expressar seu sentido completo e seus limites, alcançando-se uma definição adequada⁷.

A análise ora proposta baseia-se na decomposição do técnico no assunto em seus elementos mais básicos para distingui-lo de outros institutos e fatos jurídicos⁸. O marco teórico contribuirá não só para a compreensão teórica do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção, mas também para sua aplicação adequada na solução de casos concretos na esfera administrativa e judicial envolvendo patentes de invenção.

1.1 A natureza jurídica do técnico no assunto

Estudar a natureza jurídica de uma figura jurídica parece uma etapa adequada para se iniciar o desenvolvimento de seu marco teórico seguindo uma leitura dogmática do Direito como ciência (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 89; LARENZ, 2019, p. 10). Tal tarefa se insere no contexto de estruturar e categorizar os diferentes fatos jurídicos. Essa estruturação é feita a partir de uma dualidade ou binaridade, em que se identifica, por exemplo, se determinado fato jurídico é idêntico ou não a outro, o que é próprio da ciência dogmática do direito.⁹

Em um enfoque estrutural do Direito, parece adequado categorizar os diversos fatos jurídicos com o objetivo de sistematizar, interpretar e direcionar o direito posto no exercício da missão de solucionar os conflitos sociais.¹⁰ Assim, a identificação da natureza jurídica de uma

⁷ “Definir, como a própria expressão indica, deve significar apenas, em sentido próprio, expor o conceito completo de uma coisa, originariamente, no interior de seus limites.” (KANT, 2015, p. 539).

⁸ “Desde un punto de vista intuitivo, analizar algo es descomponerlo en sus elementos básicos. [...] La idea básica consiste en tomar una idea y dividirla en sus componentes, propiedades o elementos más fundamentales. [...] El método de este tipo de análisis resulta, *prima facie*, simple: distinguir, distinguir, siempre distinguir.” (BOUVIER; GAIDO; BRIGIDO, 2007, p. 28-29). Em tradução livre: “De um ponto de vista intuitivo, analisar algo é decompô-lo em seus elementos básicos [...] A ideia básica consiste em tomar uma ideia e dividi-la em seus componentes, propriedades ou elementos mais fundamentais. [...] O método desse tipo de análise resulta, *prima facie*, simples: distinguir, distinguir, sempre distinguir”.

⁹ “A ciência dogmática do direito constrói-se, assim, como um processo de subsunção dominada por um esquematismo binário, que reduz os objetos jurídicos a duas possibilidades: ou se trata disso ou se trata daquilo, construindo-se enormes redes paralelas de seções. A busca, para cada ente jurídico, de sua natureza – e esta é a preocupação com a natureza jurídica dos institutos, dos regimes jurídicos etc. – pressupõe uma atividade teórica desse tipo, na qual os fenômenos ou são de direito público ou de direito privado, um direito qualquer ou é real ou é pessoal, assim como uma sociedade ou é comercial ou é civil, sendo as eventuais incongruências ou tratadas como exceções (natureza híbrida) ou contornadas por ficções.” (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 89).

¹⁰ “Podemos dizer, nesse sentido, que a ciência dogmática do direito costuma encarar seu objeto, o direito posto e dado previamente, como um conjunto compacto de normas, instituições e decisões que lhe compete sistematizar, interpretar e direcionar, tendo em vista uma tarefa prática de solução de possíveis conflitos que ocorram socialmente. O jurista contemporâneo preocupa-se, assim, com o direito que ele postula ser um todo coerente, relativamente preciso em suas determinações, orientado para uma ordem finalista, que protege a todos indistintamente.” (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 89-90).

figura propõe um estudo de classificação e categorização *a posteriori*, isto é, após a existência e vigência da fonte normativa.

O exame da natureza jurídica de um fato jurídico pretende “situá-lo de maneira precisa no sistema jurídico a que pertence” (POMPEU, 1980, p. 1) e identificar as normas que o disciplinam¹¹. Para uma figura ligada à propriedade intelectual, a justificativa para o exame de sua natureza jurídica pode ser encontrada nas palavras de João da Gama Cerqueira. Diz o autor clássico que a natureza jurídica influencia na interpretação e na aplicação das normas jurídicas, não sendo “ociosa e destituída de interesse prático”, tampouco “mera questão de palavras” (CERQUEIRA, 2010, p. 47-48).

O autor cita aqueles que sustentam a inutilidade da investigação da natureza jurídica dos direitos relativos à propriedade intelectual (CERQUEIRA, 2010, p. 47). Para essa corrente, a definição dessa natureza não afetaria o conteúdo e a extensão dos direitos. Na opinião crítica de Gama Cerqueira, no que é acompanhado por Dias¹², a determinação da natureza jurídica permite uma regulamentação, interpretação e aplicação adequadas.¹³

A reflexão proposta pelos autores pode ser extrapolada para o exame da natureza jurídica do técnico no assunto. Não se trata aqui de mera discussão de nomenclatura, mas de buscar uma terminologia científica exata e rigorosa (CERQUEIRA, 2010, p. 47) que seja capaz de contribuir para a interpretação adequada dessa figura nas decisões administrativas e judiciais envolvendo patentes de invenção.¹⁴

Para que se possa compreender a necessidade dessa investigação, aponta-se que as discussões envolvendo patentes de invenção são baseadas em fatos altamente técnicos¹⁵, que

¹¹“Em geral, a natureza jurídica de uma situação é dada pelas normas que a disciplinam.” (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 150).

¹²“Não obstante este entendimento, é reconhecido na doutrina dos direitos civis que definir a natureza desses direitos intelectuais não é matéria puramente acadêmica, na medida em que a natureza jurídica releva a maneira de relacionamento entre as pessoas e as coisas ou bens jurídicos envolvidos, bem como possibilita uma interpretação adequada de regras em discussões e uma clareza na aplicação analógica de outras leis, que regem direitos afins.” (DIAS, 2008, p. 179).

¹³“A interpretação e a aplicação da lei dependem, sem dúvida, do exato conhecimento da natureza do direito em causa” (CERQUEIRA, 2010, p. 47).

¹⁴Na solução de casos concretos, a interpretação demanda uma atividade em dois planos. Em primeiro lugar, o intérprete deve organizar fatos que já aconteceram em uma ordem específica com a finalidade de serem subsumidos à norma aplicável. A primeira etapa da interpretação, assim, envolve a enunciação dos eventos fáticos de maneira que possam ser apreciados juridicamente. Após essa tarefa, o intérprete buscará aplicar a norma para dar significação jurídica aos fatos que foram organizados previamente por ele. Nesse sentido, veja-se Larenz (2019, p. 391, 439).

¹⁵“Determining whether a claimed invention would have been nonobvious to a person of ordinary skill in the art is a highly fact-intensive analysis, with many factors to be considered in reaching a legal conclusion as to whether the claimed invention satisfies the requirements of 35 U.S.C. §103.” (PEREIRA; KUNIN, 2015). Em tradução livre, “Determinar se uma invenção reivindicada teria sido não-óbvia para um técnico no assunto é uma análise altamente baseada em fatos, com vários fatores a serem considerados para alcançar uma conclusão jurídica sobre

depende de uma prévia análise por um especialista na área da tecnologia reivindicada. O entendimento equivocado pelo especialista técnico, seja examinador do INPI ou perito judicial, levará a uma aplicação normativa equivocada.

Da mesma forma, a visão equivocada do intérprete jurídico sobre essa figura poderá macular a decisão sobre preenchimento ou não dos requisitos legais de patenteabilidade. Tanto especialistas técnicos quanto juristas estão inevitavelmente propensos ao chamado viés retrospectivo, mais conhecido na expressão em inglês *hindsight bias*¹⁶. Esse fenômeno é uma manifestação da racionalidade limitada de todo ser humano e que ressalta a nossa incapacidade de julgar eventos ocorridos no passado ser sermos influenciados pelos resultados futuros¹⁷.

A atividade interpretativa envolvendo a figura do técnico no assunto, portanto, é dramática. Diante dessa incerteza, justifica-se identificar sua natureza jurídica. Nessa tarefa devem-se identificar as normas aplicáveis a essa figura (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 150) e dar-lhe sentido preciso e exato, de modo a possibilitar a “interpretação e a aplicação da lei” (CERQUEIRA, 2010, t. 1, p. 47), bem como “situá-lo de maneira precisa no sistema jurídico a que pertence” (POMPEU, 1980, p. 1) (item 1.1.1).

Em seguida, compara-se o *técnico no assunto* com figuras jurídicas que lhe são semelhantes em outras áreas do direito, especialmente, direito civil, empresarial, penal e administrativo (item 1.1.2). Por fim, adentra-se especificamente à análise da natureza jurídica propriamente dita dessa figura (item 1.1.3).

1.1.1 O panorama normativo do técnico no assunto para as patentes de invenção

se a invenção satisfaz os requisitos do 35 U.S.C. §103.” De igual maneira: “In this sense, patent law is inherently technology-specific, in essence offering different and fact-sensitive standards of disclosure and obviousness for different technologies.” (BURK; LEMLEY, 2002). Em tradução livre, “Nesse sentido, o direito de patentes é inerentemente dependente da tecnologia em discussão, em essência, oferecendo padrões diferentes e sensíveis aos fatos de suficiência descritiva e de atividade inventiva para tecnologias diferentes.

¹⁶“Se um evento havia ocorrido de fato, as pessoas exageravam a probabilidade que haviam indicado para aquilo anteriormente. Se o evento possível ainda não houvesse ocorrido, os participantes erroneamente recordavam que sempre o haviam considerado improvável. Experimentos posteriores mostraram que as pessoas eram impelidas a exagerar a precisão não só de suas previsões originais, mas também a das que eram feitas pelos outros. [...] O viés retrospectivo apresenta efeitos perniciosos nas estimativas dos tomadores de decisão. Leva os observadores a avaliar a qualidade de uma decisão sem considerar se o processo foi sólido, mas se o desfecho foi bom ou ruim.” (KAHNEMAN, 2012, p. 218).

¹⁷ No ponto, Domingues (2009, p. 51) diz: “Justamente por tal razão é que a apreciação da atividade inventiva suscetível de existir em uma invenção é questão das mais delicadas quando efetuada retrospectivamente, pois o examinador terá que recuar no tempo para saber exatamente o nível de conhecimento vigente em determinada época, o que se há de convir não é tarefa fácil.”

Iniciando-se pelo exame do direito internacional¹⁸, a figura do técnico no assunto está prevista no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, mais conhecido no acrônimo em inglês *TRIPs*. Esse acordo internacional foi internalizado por meio do Decreto nº 1.355/1994, que ordena¹⁹ que os depositantes de pedidos de patente deverão divulgar “a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la” (BRASIL, 1994, art. 29)²⁰. Observa-se, assim, que o técnico no assunto está previsto na condição de suficiência descritiva estabelecida no *TRIPs*.

Por outro lado, o artigo 27, parágrafo 1, que trata do requisito de atividade inventiva não o previu expressamente. O dispositivo se limitou a determinar que uma invenção será passível de proteção por patente de invenção quando envolver “um passo inventivo”.

Além do previsto na ordem jurídica internacional, a Lei nº 9.279/1996, estabeleceu a figura tanto para a condição de suficiência descritiva quanto para o requisito de atividade inventiva. Os artigos 13 e 24 da lei assim estabelecem:

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.

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (BRASIL, 1996).

¹⁸ Há muito já está superada a ideia de soberania ilimitada dos Estados-nação. Desde o início do século XX, a soberania estatal é entendida como independência frente aos outros Estados, como pontua Max Huber em seu reconhecido laudo arbitral no caso Ilha de Palmas, perante a Corte Permanente de Arbitragem em 1928: “Sovereignty in the relations between States signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State”. Em tradução livre, “Soberania na relação entre Estados significa independência. Independência em relação a uma porção do globo é o direito de exercer ali, em exclusão a qualquer outro Estado, as funções de um Estado.”. Anos mais tarde, Paul Guggenheim elaboraria o conceito de imediatismo normativo, segundo o qual um Estado apenas é soberano quando não houver um intermediário entre a ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional. Assim, soberania significa submissão imediata à ordem jurídica internacional. Nesse sentido, veja-se Diniz; Dailler; Pellet (2003, p. 434-435) e Tourme-Jouannet (2016).

¹⁹ O Acordo *TRIPs* estabelece, dentre outras previsões, padrões mínimos de requisitos para a aquisição da propriedade intelectual, inclusive patentes de invenção para todos os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC). Veja-se: Abbott; Cottier; Gurry (2019, p. 72).

²⁰ Carvalho (2009) lamenta a escolha da expressão “técnico habilitado”: “Como observação adicional, note-se que a tradução do texto do Acordo *TRIPs* ‘person skilled in the art’ por ‘técnico habilitado’ está errada. A expressão ‘técnico habilitado’ parece dizer que se trata de uma pessoa legalmente autorizada a exercer uma profissão: um médico que acaba de ser registrado na Ordem dos Médicos, um mecânico que acaba de passar o exame final de seu curso técnico, um engenheiro que acaba de ser admitido no CREA de seu Estado. O texto utilizado na Lei 9.279/96, Artigo 24, é mais correto: ‘um técnico no assunto’. Sem dúvida, uma pessoa com normal experiência no assunto é aquela que não só estudou a técnica como também já adquiriu alguma experiência (normal) nesse campo.” (CARVALHO, 2009b, p. 102, nota de rodapé n. 51).

Em relação à atividade inventiva, o artigo 13 determina que uma invenção possui atividade inventiva “sempre que, para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” (BRASIL, 1996). Nota-se que uma tecnologia terá atividade inventiva quando não decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica *para um técnico no assunto*. Isso significa que a aferição desse requisito deve ser feita na perspectiva de um técnico no assunto. O mesmo ocorre com a suficiência de um relatório descritivo de uma patente; atenderá à condição o relatório que descrever clara e suficientemente a tecnologia, de modo a possibilitar sua realização *por um técnico no assunto*.

Como se vê, os textos convencionais e legais são sucintos em relação ao técnico no assunto. O que se pode inferir em uma interpretação literal²¹ é que o requisito de atividade inventiva e a condição de suficiência descritiva devem ser aferidos *na perspectiva desse técnico*²² e tão somente isso. Os atos normativos infralegais oferecem mais informações para o panorama normativo dessa figura.

Na qualidade de autarquia com competência para executar as normas que regulam a propriedade industrial em âmbito nacional, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.648/1970, o INPI promoveu a regulamentação dos artigos 13 e 24 da LPI nas suas chamadas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente. Para patentes de invenção em geral²³, há duas resoluções do INPI relevantes para o enquadramento normativo da figura do técnico no assunto.

A primeira delas é a Resolução nº 124/2013, expedida pelo Presidente e pelo Diretor de Patentes do INPI em 04/12/2013, que institui as diretrizes de exame voltadas para o conteúdo de um pedido de patente (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013)²⁴. Nela são regulamentados os elementos que devem constar em um pedido de patente, como título, relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo. Essa resolução também é chamada de Bloco I das Diretrizes de Exame.

A condição de suficiência descritiva prevista no art. 24 da LPI foi regulamentada nos itens 2.13 a 2.16 dessa resolução. No item 2.14, a figura do técnico no assunto é definida de maneira abrangente como:

²¹“Toda a interpretação de um texto há de iniciar-se com o sentido literal. Por tal entendemos o significado de um termo ou de uma cadeia de palavras no uso linguístico geral ou, no caso de que seja possível constatar um tal uso, no uso linguístico especial do falante concreto, aqui no da lei respectiva.” (LARENZ, 2019, p. 450-451).

²²“O examinador e o perito terão de por-se nos chinelos deste “técnico no assunto”, e não exercer sua própria competência.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018. v. 1, p. 192).

²³ Como o escopo do capítulo é traçar um marco teórico geral sobre o técnico no assunto, optou-se por não estudar as diretrizes do INPI específicas para certos tipos de tecnologia como química (Resolução nº 208/2017), invenções implementadas por computador (Portaria INPI PR nº 411/2020) e biotecnologia (Instrução Normativa INPI PR nº 118/2020).

²⁴A Resolução nº 124/2013 entrou em vigor em 17/12/2013 após sua publicação na Revista da Propriedade Industrial nº 2241.

[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. Considera-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 termos 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 (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013).

A segunda normativa interna do INPI relevante para o panorama normativo do técnico no assunto é a Resolução nº 169/2016, expedida igualmente pelo Presidente e o Diretor de Patentes do INPI em 15/07/2016, que institui as diretrizes de exame voltadas para os requisitos de patenteabilidade.²⁵ No item 5.4, o INPI ressalta que:

A definição do 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. Considera-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 termos 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 (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2016).

As duas previsões normativas gerais são significativamente semelhantes e, como elas próprias esclarecem, a definição de *técnico no assunto* é idêntica tanto para a condição de suficiência descritiva quanto para o requisito de atividade inventiva. Além dessas, é válido mencionar um item do Bloco II das Diretrizes do INPI que não está na breve seção exclusivamente dedicada ao técnico no assunto. Em uma das seções dedicadas à atividade inventiva, o INPI diz no item 5.21:

O técnico no assunto não deve ser considerado como um mero autômato motivado apenas pelo conteúdo revelado nos documentos, mas como alguém que possui conhecimento e experiência no campo da invenção e é capaz de fazer conexões e relações de forma razoável entre os aspectos técnicos envolvidos. Se as informações do estado da técnica conduzirem o técnico no assunto a aperfeiçoar o estado da técnica mais próximo de forma a chegar à invenção reivindicada, a mesma é considerada óbvia. Deve ser avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica, como um todo, conduziria necessariamente um técnico no assunto, diante do problema técnico, a modificar ou adaptar o estado da técnica mais próximo, de modo a alcançar a solução proposta pela reivindicação (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2016).

²⁵ A Resolução nº 169/2016 entrou em vigor em 26/07/2016 após sua publicação na Revista da Propriedade Industrial nº 2377.

A partir dos textos é possível inferir algumas características dessa figura, ainda que em caráter abstrato ou hipotético²⁶. Diz-se hipotético porque são características da figura do técnico no assunto de maneira geral e que independem da área da tecnologia em exame. Qualquer que seja a área da tecnologia em discussão, um técnico no assunto será aquele que possuir as características descritas nas Diretrizes.

A primeira característica que pode ser inferida é que o técnico no assunto possui capacidade acadêmico-profissional e tal capacidade envolve um conhecimento *mediano* da tecnologia em discussão. Com mediano, as Diretrizes afastam do conceito de técnico no assunto tanto o gênio quanto o néscio²⁷. Outras palavras de igual sentido poderiam ter sido utilizadas pelo INPI, tais como *médio* ou *ordinário*²⁸. Como parte desse conhecimento mediano, médio ou ordinário, o técnico no assunto pode conduzir trabalhos e experimentos rotineiros e usuais à área da tecnologia.

A segunda característica do técnico no assunto que pode ser observada é que ele possui alguma capacidade *crítica*. Isso significa que o técnico no assunto pode ser influenciado pelas revelações do estado da técnica, mas também pela sua capacidade de fazer conexões e relações de forma razoável²⁹. Ou seja, o técnico no assunto não é uma figura completamente fixa, ele possui *alguma* flexibilidade tanto para seguir os ensinamentos do estado da técnica, quanto para descartá-los³⁰.

A terceira característica que se pode inferir é a capacidade de *formar grupos*. As Diretrizes estabelecem que o *técnico no assunto* pode compreender mais de uma única pessoa, ou seja, uma equipe ou um grupo de pesquisa. As Diretrizes não preveem casos específicos, mas citam, como exemplo, tecnologias relacionadas a computadores e biotecnologia. Como não

²⁶ As características e capacidades do técnico no assunto serão examinadas em detalhes no item 2.4, *infra*. Aqui elas serão apenas mencionadas para uma análise do panorama normativo dessa figura.

²⁷ “Quando a lei usa a expressão ‘técnico no assunto’, está se referindo a alguém especializado no ramo do invento a ser patenteado, mas não se exige que tal pessoa seja necessariamente a mais qualificada de todas naquela área” (RAMOS; GUTERRES, 2016, p. 70). Em complemento a essa reflexão, não apenas *não se exige* o mais qualificado, como *não pode* sob pena de inviabilizar o exame.

²⁸ O conceito de mediano e seus sinônimos serão examinados em profundidade no item 2.4, *infra*.

²⁹ Vale jogar luz sobre a reflexão de Kahneman acerca da inteligência: “indivíduos mais inteligentes apresentam maior probabilidade do que outros de guardar representações detalhadas da maioria das coisas. Inteligência não é apenas a capacidade de raciocinar; é também a capacidade de encontrar material relevante na memória e mobilizar a atenção quando necessária.” (KAHNEMAN, 2012, p. 52).

³⁰ O problema é justamente o quão flexível (ou inteligente) o técnico no assunto é. Como assinalam Adelman, Rader e Thomas (2015, p. 314): “Litigation experience shows that the accused infringer will seek to prove a high level of ordinary skill in the art; the patent holder, a low level of skill in the art.” Em tradução livre, “A experiência nos litígios mostra que o infrator acusado tentará provar um alto nível de habilidade ordinária ou comum na área da técnica; o titular da patente, um baixo nível de habilidade ordinária ou comum na área da técnica.”

há explicação, entende-se que essas áreas foram mencionadas simplesmente porque *parecem* complexas em uma leitura geral.

Apesar desse aprofundamento realizado pelo INPI, persiste uma dúvida crucial a respeito do técnico no assunto. Embora se saiba que a análise deva ser feita na sua perspectiva e se saiba igualmente quais as suas características de maneira hipotética, não se tem resposta se essa figura é uma pessoa natural ou uma pessoa hipotética, ou seja, um parâmetro ou um filtro³¹.

Como forma de suplantar essa questão não respondida, passa-se à comparação do técnico no assunto com figuras presentes em outras áreas do direito que parecem ter alguma relação com ele.

1.1.2 A comparação do técnico no assunto com outras figuras jurídicas

Seguindo a instrução de Bouvier, Gaido e Brigido (2007), a atividade de definição de uma figura jurídica passa por distingui-la de outras³². Os autores brasileiros que estudaram o técnico no assunto costumam apontar semelhanças entre ele e a figura do *bonus pater familias*, o bom pai de família do direito romano.

Domingues (2009, p. 51) diz que o técnico no assunto é “como o bom pai de família”, no que é acompanhado por Garcia (2005, p. 31): “[t]rata-se, em realidade, de um paradigma, uma referência, como o *bonus pater familias* do direito romano”. No mesmo sentido caminha Abrantes (2017, p. 198), seguindo o entendimento de Paul Mathély, reconhece o técnico no assunto como uma ficção “como o conceito de *bonus pater familias* do direito romano.”

Da mesma forma, Barbosa (2015, p. 130) comenta que o técnico no assunto é “como o *bonus pater familias*”. Na obra conjunta de Pedro Barbosa e Denis Barbosa (2018, p. 192), os autores mencionam que o técnico no assunto é do mesmo gênero do “*bonus pater familias*”. Maior (2010, p. 260) aponta que o técnico no assunto “é um parâmetro médio [...] da mesma forma que o *bonus pater familias*.” À mesma conclusão chegam Leonardos e Bianco (2017, p. 38) defendem que o técnico no assunto é semelhante “ao vetusto *bonus pater familias* da Lei

³¹ Da mesma forma, não se sabe qual a qualificação acadêmica e profissional que esse técnico deve ter para a solução dos casos concretos envolvendo patentes de invenção.

³² “Desde un punto de vista intuitivo, analizar algo es descomponerlo en sus elementos básicos. [...] La idea básica consiste en tomar una idea y dividirla en sus componentes, propiedades o elementos más fundamentales. [...] El método de este tipo de análisis resulta, prima facie, simple: distinguir, distinguir, siempre distinguir.” (BOUVIER; GAIDO; BRIGIDO, 2007, p. 28-29). Em tradução livre: “De um ponto de vista intuitivo, analisar algo é decompô-lo em seus elementos básicos [...] A ideia básica consiste em tomar uma ideia e dividi-la em seus componentes, propriedades ou elementos mais fundamentais. [...] O método desse tipo de análise resulta, *prima facie*, simples: distinguir, distinguir, sempre distinguir”.

Civil”. Parece adequado, portanto, começar a comparação do técnico no assunto com a figura do bom pai de família.

Como já adiantado nos autores mencionados acima, o *bonus pater familias* é um instituto nascido no direito romano. Como conta Abrantes (2017), o instituto do *pater familias* nasce em Roma como uma ferramenta de seleção de quais crianças deveriam ser priorizadas e quais deveriam ser abandonadas³³.

A origem do instituto, que aos olhos contemporâneos pode parecer cruel³⁴, mostra que a figura é vista como um instrumento que possibilita uma tomada de decisão: se o *pater familias*, na sua diligência habitual, entendesse que a criança não sobreviveria às condições sociais, ela poderia ser abandonada. Diante da função de auxiliar na tomada de decisão, o critério do *pater familias* passou a ser utilizado como um parâmetro de aferição de culpa, ocasião em que recebeu a qualificação *bonus* (CRETILLA JUNIOR, 2010, p. 232). Com a expansão da esfera individual no direito romano, a figura passou a se identificar mais como um indivíduo (ABRANTES, 2017, p. 198).

O *bonus pater familias* é entendido como um parâmetro, isto é, uma abstração jurídica³⁵ que representa um ideal de conduta a ser seguido pelos bons pais de família na sua tomada de decisões e na condução de seus negócios. Esse parâmetro ou padrão representa um modelo de conduta a ser observado; sua inobservância ensejará a culpa por parte daquele que não seguiu o padrão esperado. Esse modelo de comportamento é geral, ou seja, é aplicável a toda e qualquer conduta jurídica por parte de indivíduos, independentemente da matéria de fundo em discussão.³⁶ Assim, o *bonus pater familias* tinha uma capacidade genérica, ampla, relacionada à vida civil.

³³“O conceito de *pater familias* se desenvolveu na Roma antiga em uma época em que crianças frágeis que não atendiam as exigências da dureza da sociedade eram deixadas nas montanhas para morrer, o que significava que cabia ao *pater familias* a decisão de quais crianças deveriam sobreviver, bem como a educação daquelas que se viriam a se tornar os futuros cidadãos.” (ABRANTES, 2017, p. 198).

³⁴Sem proceder ao equívoco de *olhar o passado com os olhos do presente*, deve-se refletir: “O pai de família gozava ainda dum poder quase tão completo sobre os membros da sua família; escravos – filhos ou mulheres, qualquer que seja aliás a sua idade – filhos de outras famílias que lhe tivessem sido vendidos como trabalhadores – filhos submetidos à sua tutela. Nesta rigorosa força paternal, reconheciam-se ainda vestígios da antiga soberania do chefe da tribo; nota-se sobretudo que as necessidades práticas duma economia quase exclusivamente agrícola exigem esta forte coesão, esta disciplina no interior de cada casa, de cada domínio.” (VILLEY, 1991, p. 47).

³⁵“Não se há de deter, como efetivamente não se detém, o Direito brasileiro na apuração das gradações da culpa. Isto fizeram os glosadores, ao erigirem um padrão abstrato, de homem diligente, *bonus pater familias*, e ao aferirem a conduta do agente, em comparação com a diligência que este homem-paradigma guardaria em relação ao procedimento examinado” (PEREIRA, 2019, p. 319).

³⁶“Indaga-se quem, afinal, seria este bom pai de família, senão um ente abstrato, etéreo, desconhecido da generalidade das pessoas” (BANDEIRA, 2008, p. 233).

Com a queda de Roma no ano 476, o poder político romano se descentralizou e a Europa ocidental se tornou feudal³⁷. Como resultado, segundo narra Hespanha (2018, p. 135), “esquecemos o conteúdo originário de conceitos romanos como *paterfamilias*”. Esse conceito veio a ser resgatado no Direito Moderno como um instrumento de aferição de culpa em sentido objetivo, isto é, culpa como um erro de conduta, não mais como uma espécie de “pecado jurídico”.³⁸

Antes desse resgate, a análise do elemento culpa passava pelo seu exame de maneira concreta, ou seja, verificando-se o estado de ânimo do agente (SCHREIBER, 2009, p. 34), isto é, analisavam-se elementos subjetivos internos ao agente causador do dano, tais como a consciência da lesão ao direito alheio, a previsibilidade desse dano e a reprovabilidade moral da conduta (SCHREIBER, 2009, p. 34). No entanto, a dificuldade dessas inquirições estava na sua demonstração, pois não estava claro quais seriam os instrumentos jurídicos para a verificação do estado de ânimo do agente, *i.e.*, como saber se ele tinha consciência do dano causado (SCHREIBER, 2009, p. 34).

Diante dessa dificuldade probatória, a noção de culpa passou da aferição em concreto para uma análise em abstrato. O intuito na investigação da culpa deixou de ser a busca pelos elementos subjetivos do agente e se tornou uma análise da violação de um modelo geral de comportamento.³⁹ Com efeito, a culpa passou a ser considerada objetiva ou normativa⁴⁰, isto é, há culpa quando a conduta do agente desvia de um padrão abstrato, que parece ser a mais aceita nos ordenamentos jurídicos.⁴¹

³⁷ Desde o ano 286, o Império Romano estava dividido em duas regiões administrativas: a ocidental, com sua nova capital em Mediolano, atual Milão, e a oriental, com capital em Constantinopla. Note-se que apenas a parte ocidental do Império Romano foi tomada pelas Grandes Migrações (*Volksverwanderungen*) dos povos germânicos, eslavos e altaicos. A força do *Flagelo de Deus*, Átila, sem dúvida, forçou os povos germânicos que viviam tanto fora quanto dentro das fronteiras do Império Romano a ocuparem as terras ocidentais. Foi assim que Odoacro depôs Rômulo Augusto e se tornou Rei da Itália e separou, ainda de que forma embrionária, poder político de poder religioso. Nesse sentido, veja-se Cretella Júnior (2010) e Szűcs (1985).

³⁸ “Poucos conceitos jurídicos sofreram, nos últimos séculos, tantas transformações em sua ontologia quanto a culpa. A já retratada insuficiência da acepção psicológica da culpa – “essa espécie de pecado jurídico” – diante das transformações sociais e econômicas, na mesma medida em que estimulava o recurso a presunções e o desenvolvimento de uma responsabilidade essencialmente objetiva, exigia, dos defensores da culpa, a continuada revisão do conceito.” (SCHREIBER, 2009, p. 35).

³⁹ “Sob tal designação, a culpa passou a ser entendida como “o erro de conduta”, apreciado não em concreto, com base nas condições e na capacidade do próprio agente que se pretendia responsável, mas em abstrato, isto é, em uma objetiva comparação com um modelo geral de comportamento.” (SCHREIBER, 2009, p. 35).

⁴⁰ “A apreciação em abstrato do comportamento do agente, imune aos aspectos anímicos do sujeito, justifica a expressão culpa objetiva, sem confundi-la com a responsabilidade objetiva, que prescinde da culpa. Para evitar confusões, contudo, parte da doutrina passou a reservar a tal concepção a denominação de culpa normativa, por fundar-se em juízo normativo entre a conduta concreta do sujeito e o modelo abstrato de comportamento.” (SCHREIBER, 2009, p. 35).

⁴¹ “Seja qual for a terminologia empregada, a ideia de culpa como desnível de conduta, aferido em abstrato, afigura-se, hoje, como a mais amplamente aceita na maior parte dos ordenamentos jurídicos.” (SCHREIBER, 2009, p. 35).

O exercício interpretativo é realizado mediante a comparação da conduta do agente ofensor com a conduta de uma pessoa média. Sendo verificado que houve imprudência, negligência ou imperícia na conduta do agente, diferenciando sua atuação daquela de uma pessoa média, haverá culpa.⁴² Com isso, diz Schreiber (2009, p. 36), “evita-se o subjetivismo inerente a uma análise em concreto, prescindindo da investigação psicológica das intenções, previsões ou características pessoais do agente”. Outra consequência, como já mencionado, é a facilitação da produção probatória.⁴³

Um dos parâmetros abstratos possíveis para a aferição da culpa objetiva ou normativa é a figura do *bonus pater familias*. O parâmetro permite que se verifique se a conduta desvia do modelo de conduta de um bom pai de família. Sendo um padrão abstrato, essa figura é dotada de uma capacidade *hipotética*, isto é, imaginária. O exercício é de imaginação: idealiza-se como um bom pai de família agiria em situações da vida civil e utiliza-se essa imaginação como um filtro. As condutas que passarem no filtro serão adequadas e aquelas que ficarem retidas implicarão culpa do agente.

O critério abstrato do *bonus pater familias* não é isento de críticas. Há pelo menos duas críticas a essa figura que se relacionam com o escopo do presente trabalho⁴⁴: a primeira está relacionada à pretensa neutralidade que ele carrega e a segunda está na sua generalização para toda e qualquer situação da vida civil. Não é por outra razão que Konder e Oliveira sustentam que ele foi há muito abandonado (KONDER; OLIVEIRA, 2020, p. 28).

Ao se pretender um parâmetro abstrato, o critério do bom pai de família esconde as pré-compreensões do intérprete jurídico⁴⁵. Nessa linha de raciocínio crítico, o recurso a um

⁴² Entende a doutrina que, para “verificar se existiu, ou não, erro de conduta, e portanto culpa, por parte do agente causador do dano, mister se faz comparar o seu comportamento com aquele que seria normal e correntio em um homem médio, fixado como padrão. Se de tal comparação resultar que o dano desviou de uma imprudência, imperícia ou negligência do autor do dano, nos quais não incorreria o homem padrão, criado in abstracto pelo julgador, caracteriza-se a culpa, ou seja, o erro de conduta.” (SCHREIBER, 2009, p. 35-36).

⁴³ “É certo que, tomada assim em sentido objetivo, como desconformidade a um padrão geral e abstrato de comportamento, a culpa tem sua prova enormemente facilitada.” (SCHREIBER, 2009, p. 36).

⁴⁴ Outras críticas igualmente relevantes podem ser vistas em uma discussão da infalibilidade bom pai de família e das discussões de gênero que ele carrega: “O ataque ao modelo abstrato de comportamento fez-se sentir também nos chamados sistemas de *common law*, onde o *reasonable man* já foi descrito como ‘an odious and insufferable creature who never makes a mistake’. A própria expressão *reasonable man* vem sendo substituída, naquele sistema, por *reasonable person*, numa tentativa pouco eficaz de responder à objeção segundo à qual o termo *man* invoca parâmetros típicos de comportamento masculino, inadequados às mulheres – crítica de que também o *pater familias*, por óbvio, não escaparia.” (SCHREIBER, 2009, p. 39). No mesmo sentido, veja-se a provocação: “Tem-se aqui o mesmo *bonus (mater ou) paterfamilias*, em versão tecnológica” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, p. 367).

⁴⁵ “Longe de cingirem-se a uma mera discussão linguística em torno da propriedade das expressões empregadas, os ataques dirigidos ao *bonus pater familias* e ao *reasonable man* demonstram que a pretensa neutralidade do modelo abstrato de comportamento, seja na tradição romano-germânica, seja na anglo-saxônica, oculta, a rigor, um modelo específico antropologicamente definido: o do próprio julgador. É mesmo intuitivo que, na aplicação

parâmetro abstrato de conduta, tal como o bom pai de família, oculta a subjetividade do intérprete jurídico. Como resultado, fulmina-se a justificativa teórica para a adoção de um parâmetro abstrato de conduta, qual seja, a obtenção de critérios objetivos e científicos para a aferição de culpa⁴⁶.

A segunda crítica está na amplitude de suas capacidades. O parâmetro do *bonus pater familias* é excessivamente genérico e não acompanhou a especialização técnica da sociedade contemporânea. Em vez de se limitar à conduta de um bom pai de família como parâmetro de conduta para todas as questões fáticas existentes, desde litígios societários complexos⁴⁷, passando pela reparação por erro médico, à indenização por acidente de trânsito (SCHREIBER, 2009, p. 41), deve-se buscar um padrão que seja adequado a cada realidade. É nesse sentido a crítica de Konder e Oliveira às “vetustas categorias abstratas do direito civil [...] há muito abandonadas na aferição de diligência das partes por *standards* de conduta concretos” (KONDER; OLIVEIRA, 2020, p. 28)⁴⁸.

de um *standard* de elevado grau de generalização, o juiz venha a exigir, deliberada ou inconscientemente, do réu o mesmo cuidado que ele ou seus pares adotariam em seu lugar.” (SCHREIBER, 2009, p. 39-40).

⁴⁶ “A identificação do modelo de conduta com a consciência judicial suscita um grave problema de legitimidade teórica. Embora sua maior vantagem prática seja, de fato, a facilitação da prova da culpa, o método abstrato sempre teve como justificativa uma certa secularização da culpa, no sentido de torná-la uma noção mais científica, vinculada a um modelo de conduta que todos poderiam conhecer e observar, ao invés de deixar a avaliação aos sabores da análise concreta. Entretanto, o parâmetro de comportamento prudente do juiz, em sua individualidade, afigura-se tão inacessível e tão pessoal quanto o parâmetro do próprio responsável.” (SCHREIBER, 2009, p. 40).

⁴⁷ “Com efeito, no âmbito empresarial, em que as relações são travadas entre órgãos de pessoas jurídicas, é especialmente importante prescindir de paradigmas subjetivistas tradicionais atribuir à racionalidade econômica uma interpretação finalística e compatível com a alocação de riscos negocialmente construída.” (KONDER; OLIVEIRA, 2020, p. 28).

⁴⁸ No ponto, vale uma breve reflexão sobre os denominados *standards* de conduta concretos. Não parece que o autor esteja sugerindo o retorno à aferição de culpa na forma concreta. Na verdade, *concreto* parece significar, para o autor, *específico para cada realidade fática*.

Essa crítica é chamada de fragmentação dos modelos de conduta⁴⁹, segundo a qual deve-se construir o parâmetro abstrato de aferição da culpa para cada situação fática específica. Com efeito, reduz-se o risco de subjetivismo no critério genérico do *bonus pater familias*^{50,51}.

Ao que parece, a crítica ao bom pai de família é superável, pois não é um questionamento ao modelo abstrato de aferição de culpa como um todo. Basta recalibrar o parâmetro às situações fáticas específicas em discussão que a questão está resolvida. Da mesma forma, basta indicar critérios objetivos para a definição desse parâmetro específico para reduzir as chances de uma interpretação maculada pelo subjetivismo⁵².

Independentemente da sua superação ou não, fato é que a herança do critério do *bonus pater familias* é sua capacidade mediana. O parâmetro estabelece um dever de diligência qualificado como mediano, ordinário ou médio⁵³, que irradia seus efeitos pelo ordenamento jurídico nas várias áreas do direito, inclusive, no sistema de patentes de invenção na figura do *técnico no assunto*, esse profissional de conhecimento técnico mediano.

Dessa forma, observa-se que a relação do *bonus pater familias* com o técnico no assunto é, com o perdão do leitor, de paternidade. Como um dos seus *heredes*⁵⁴, o técnico no assunto parece herdar suas características de ser um *parâmetro abstrato de conduta*, uma abstração jurídica, um filtro, que carrega a capacidade de um profissional de conhecimentos técnicos medianos, ordinários ou médios.

⁴⁹ “Sem abandonar o método *in abstracto* ou retornar a um exame de imputabilidade moral, os tribunais têm, em toda parte, procurado dar ênfase às circunstâncias concretas e à especialidade das situações submetidas à sua avaliação, desenhando modelos múltiplos e menos generalizados de comportamento. Estes modelos levam em consideração não as características individuais do sujeito (análise *in concreto*), mas fatores atinentes à sua formação socioeconômica que, muitas vezes, se vinculam indissociavelmente à situação analisada.” (SCHREIBER, 2009, p. 41-42).

⁵⁰ “Na construção de tais modelos, as cortes não se têm baseado tão-somente na consciência judicial, mas se socorrido, saudavelmente, de parâmetros externos. Mesmo fora do âmbito daqueles casos que tradicionalmente exigem perícia (como os relacionados a erro médico), os magistrados têm buscado recursos na sociedade para a formação dos *standards* de conduta, valendo-se, por exemplo, de diretrizes emitidas por associações profissionais, de códigos de conduta especializados mesmo desprovidos de valor normativo, da oitiva de assistentes judiciais especializados.” (SCHREIBER, 2009, p. 42).

⁵¹ A esse respeito, o sistema de patentes de invenção é precursor e deveria ser tomado como exemplo. O espelho do *bonus pater familias* no direito de patentes, o técnico no assunto, é previsto em lei e não é genérico; ele é entendido como um profissional de conhecimentos técnicos médios na tecnologia em discussão.

⁵² Esta última forma de readequação será vista para a figura do técnico no assunto no capítulo 3, *infra*.

⁵³ “O dever de diligência, em todos os ramos do direito que a ele se referem, é usualmente empregado como uma consagração do *standard* do *bonus pater familiae*, que significa que cabe ao agente, no desenvolvimento de suas atividades, empregar o zelo e o cuidado que o tipo médio ou o homem comum utilizaria na condução dos seus próprios negócios.” (EIZIRIK, 2005, p. 210).

⁵⁴ “Com efeito, enquanto o *paterfamilias* está vivo, os filhos são, pelo menos em teoria, co-proprietários do patrimônio, ao qual todos contribuem para aumentar. Morrendo o pai, continua a mesma situação, pois não houve acréscimo aos bens existentes. Desse modo, entram os *heredes* na posse de bens sobre os quais tinham uma espécie de direito abstrato. É nesse sentido que se pode entender a expressão herdeiros de si, de outro modo obscura.” (CRETELLA JÚNIOR, 2010, p. 262).

Para testar essa hipótese, segue-se com a investigação de uma manifestação da fragmentação dos modelos de conduta no direito empresarial^{55,56}: a regra de julgamento do negócio⁵⁷, instituto importado do direito norte-americano (ALVES; GOLDBERG, 2017, p. 479) e que é mais conhecido na expressão em inglês *business judgement rule*. Essa regra é aplicada aos administradores de sociedades anônimas⁵⁸ para averiguação do cumprimento dos seus deveres sociais e igualmente deriva do *bonus pater familias* (SABONGI; HENTZ, 2016, p. 151-152).

Como mandatários da sociedade, os administradores devem agir no interesse da sociedade; em última instância, no interesse dos acionistas (ASCARELLI, 1951, p. 126). Como forma de julgar se suas decisões foram tomadas com esse espírito, os tribunais dos EUA desenvolveram a regra de que as decisões dos administradores devem seguir padrões mínimos de diligência. A regra, de fato, acaba por servir à proteção dos administradores, pois exclui sua responsabilidade quando ele for diligente em suas decisões⁵⁹.

No direito brasileiro, a regra de julgamento do negócio está contida no art. 159, §6º, da Lei nº 6.404/1976, que exclui a responsabilidade do administrador que agiu de boa-fé e nos interesses da sociedade anônima (SANTOS; SANT'ANNA, 2021, p. 19). Em regra, os administradores sociais são responsáveis pelos prejuízos decorrentes dos atos praticados com culpa ou dolo⁶⁰, nos termos do art. 158 da LSA, sendo excluída a responsabilidade por atos regulares de gestão, entendidos como aqueles sem violação de lei ou do estatuto⁶¹.

⁵⁵ No sentido econômico, a atividade empresarial envolve uma função de criação de riquezas não somente de intermediação, como ocorre em uma *arbitragem* no sentido financeiro. Nesse sentido: Asquini (1996) e Easterbrook; Fischel (1991, p. 18).

⁵⁶ A função de alocação de recursos para atender a demandas da sociedade como um todo, cumulada com o emprego *organizado* de capital e trabalho, é desempenhada pelas sociedades empresárias, conforme aponta Penrose (2009, p. 13).

⁵⁷ Na tradução oferecida por Alves; Goldberg (2017).

⁵⁸ Tradicionalmente, entende-se que sociedades anônimas são formadas como resposta a dificuldades na administração direta e pessoal da sociedade em vista do número ou a variedade de sócios. Veja-se: Ascarelli, 1951, p. 38.

⁵⁹ “Ao se analisar a regra do *business judgment*, pode-se afirmar que a regra tem dois componentes: exclusão de responsabilidade do administrador que foi diligente; e isenção de intervenção judicial em decisões ou julgamentos do negócio tornados por administradores. Enfim, a regra protege os administradores e suas decisões.” (SILVA, 2007, p. 3).

⁶⁰ “Nos atos praticados com culpa ou dolo, mesmo que de acordo com suas atribuições e poderes, ou naqueles praticados com violação ao Estatuto ou à lei, os administradores serão responsabilizados pelos prejuízos deles decorrentes.” (SILVA, 2007, p. 122).

⁶¹ “No entanto, não são quaisquer atos que causem prejuízos à sociedade que dão ensejo à responsabilização dos administradores. Com efeito, o nosso direito societário consagra a regra da responsabilidade subjetiva dos administradores, motivo pelo qual é preciso examinar, nos termos do artigo 158 da Lei das S.A., se tais atos danosos foram praticados no exercício de suas atribuições, se os administradores atuaram com culpa ou dolo ou, ainda, se procederam com violação à lei ou ao estatuto.” (EIZIRIK, 2005, p. 115).

Essa regra é utilizada como parâmetro de aferição de condutas comissivas⁶² dos administradores de sociedades anônimas. Seu objetivo é proteger a tomada de risco pelos administradores (SILVA, 2007, p. 192), garantindo que ações tomadas segundo parâmetros racionais não implicarão em responsabilidade do tomador da decisão, ainda que seus resultados econômicos não sejam ótimos (SANTOS; SANT'ANNA, 2021, p. 18)⁶³.

Outro elemento que justifica a regra de julgamento do negócio é o desconhecimento dos tribunais sobre os processos de tomada de decisão em uma companhia (SILVA, 2007, p. 192). Em regra, os administradores de companhias têm mais conhecimento para decisões empresariais do que os intérpretes jurídicos (SILVA, 2007, p. 192). Diante dessa dificuldade fática, a *business judgement rule* estabelece parâmetros abstratos de conduta que podem ser aferidos por um juiz, como boa-fé e diligência (SANTOS; SANT'ANNA, 2021, p. 18)⁶⁴.

A regra de julgamento do negócio estabelece que se presumem como adequadas as decisões tomadas pelos administradores se tomadas a partir de uma perspectiva racional⁶⁵. Vê-se, nesse sentido, que a *business judgement rule* institui uma presunção jurídica⁶⁶ em favor dos administradores, que terão suas escolhas de negócios intocadas se agirem seguindo os parâmetros de diligência, de boa-fé e de defesa do interesse da companhia (SANTOS; SANT'ANNA, 2021, p. 18).

Fica a cargo do acionista que se entende prejudicado a demonstrar a violação do dever de diligência estabelecido pela *business judgement rule*, qual seja, a tomada de decisão com boa-fé, diligência e no interesse da companhia (SILVA, 2007, p. 193)⁶⁷.

⁶² “Por seu turno, as omissões não são protegidas pela regra, a menos que sejam resultantes de uma decisão de não agir.” (SILVA, 2007, p. 195).

⁶³ No ponto, vale retomar o que foi dito sobre o *hindsight bias*: “Se um evento havia ocorrido de fato, as pessoas exageravam a probabilidade que haviam indicado para aquilo anteriormente. Se o evento possível ainda não houvesse ocorrido, os participantes erroneamente recordavam que sempre o haviam considerado improvável. Experimentos posteriores mostraram que as pessoas eram impelidas a exagerar a precisão não só de suas previsões originais, mas também a das que eram feitas pelos outros. [...] O viés retrospectivo apresenta efeitos perniciosos nas estimativas dos tomadores de decisão. Leva os observadores a avaliar a qualidade de uma decisão sem considerar se o processo foi sólido, mas se o desfecho foi bom ou ruim.” (KAHNEMAN, 2012, p. 218).

⁶⁴ Esse desconhecimento sobre a matéria fática igualmente ocorre no sistema de patentes de invenção, talvez de maneira mais dramática, de modo que a justificativa para esse parâmetro empresarial também é aplicável ao técnico no assunto.

⁶⁵ “Presume-se que, em uma tomada de decisão, os administradores atuarão de boa-fé, devidamente informados e no interesse da companhia. Para rebater a presunção, o autor (acionista) assume a responsabilidade de provar que o Conselho de Administração quebrou qualquer uma das tríades dos deveres fiduciários: boa-fé, lealdade e diligência.” (SILVA, 2007, p. 193).

⁶⁶ “As presunções são itens úteis de uma vasta *caixa de ferramentas* na jurisdição. Tal utilidade serve para lidar com a situação jurídica subjetiva passiva do *ônus*, em peculiar quando não há suficiente demonstração dos fatos que levaram ao desacordo entre as partes.” (BARBOSA, 2020, p. 259).

⁶⁷ Essa diferenciação nas presunções estabelecidas por esses modelos abstratos de conduta é particularmente relevante para a elaboração do marco teórico do técnico no assunto, uma vez que permitirá examinar se a figura do técnico no assunto veicula uma presunção ou ficção jurídica.

A criação de uma presunção jurídica em favor dos administradores diligentes pode ser encontrada, *mutatis mutandis*, no parâmetro do bom pai de família. Da mesma forma que um administrador de boa-fé está protegido pela regra de julgamento do negócio, uma pessoa está protegida pela regra do *bonus pater familias* se tomar decisões que seriam tomadas por esse modelo geral de conduta. De fato, pode-se notar que a figura do *bonus pater familias* institui que os atos tomados com cuidado, zelo e prudência presumem a inexistência de culpa para fins de responsabilização civil.

Uma diferenciação, contudo, é necessária. Em matéria civil, e falando-se de maneira genérica, o parâmetro abstrato é o *bonus pater familias*, uma pessoa imaginada pelos intérpretes para incorporar as características de um bom pai de família, isto é, sua diligência na condução de sua vida civil.

Já a regra de julgamento do negócio não é propriamente o parâmetro abstrato. A regra é uma presunção jurídica⁶⁸, isto é, um ato normativo que ordena a presunção de que certos atos praticados pelos administradores serão lidos como adequados. Na verdade, o parâmetro abstrato é o administrador diligente; é ele que deve ser imaginado pelo intérprete na aplicação da *business judgement rule*.

Feita essa diferenciação, passa-se a breves comentários sobre os parâmetros abstratos de conduta em outras áreas do direito. Por exemplo, no direito penal, no qual se recorre à figura do homem médio para a aferição do juízo de culpabilidade (BITENCOURT, 2014, p. 397). O padrão de conduta do homem médio é utilizado como parâmetro da reprovação da culpabilidade, isto é, haverá culpa quando a conduta do agente divergir do “poder geral de atuar de outro modo” (BITENCOURT, 2014, p. 397) que não o ofensivo. A utilização desse parâmetro sofre críticas contundentes dos comentadores da *ultima ratio* (BITENCOURT, 2014, p. 397), mas sua aplicação parece continuar nos tribunais (MELLO, 2021, p. 141).

No âmbito da responsabilização administrativa é utilizado pelo Tribunal de Contas da União o parâmetro do administrador médio, padrão a ser observado por aqueles que atuam no serviço público (BINENBOJM; CYRINO, 2018, p. 205). O critério também é aplicado no artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (OLIVEIRA, 2018). O dispositivo, que foi inserido pela Lei nº 13.655/2018, determina que o agente público é responsável pessoalmente por suas opiniões ou decisões em caso de dolo ou erro grosseiro. O erro grosseiro seria aquele que um “homem médio” não cometeria.

⁶⁸ “As presunções são itens úteis de uma vasta *caixa de ferramentas* na jurisdição. Tal utilidade serve para lidar com a situação jurídica subjetiva passiva do *onus*, em peculiar quando não há suficiente demonstração dos fatos que levaram ao desacordo entre as partes.” (BARBOSA, 2020, p. 259).

Em vista do que foi examinado, foi possível demonstrar que a figura do técnico no assunto está inserida no contexto dos parâmetros abstratos de conduta. Especificamente, ele faz parte do movimento de fragmentação dos padrões de conduta, que remontam sua origem ao *bonus pater familias*. Com base nessas discussões, deve-se investigar, agora, a natureza jurídica do técnico no assunto.

1.1.3 A natureza jurídica do técnico no assunto propriamente dita

A comparação do técnico no assunto com figuras de outras áreas do Direito mostra que ele está inserido no contexto dos parâmetros abstratos de conduta, isto é, no contexto dos *standards*. Tal como o *bonus pater familias* e o administrador diligente, o técnico no assunto é imaginado pelo intérprete e é utilizado como um filtro de condutas.

Para se confirmar se o técnico no assunto é efetivamente um parâmetro abstrato, isto é, uma abstração jurídica hipotética, deve-se recorrer aos comentários já produzidos sobre essa figura. Domingues (2009, p. 50) chama o técnico no assunto de “personagem mítica”, no que é acompanhado por Garcia (2005, p. 31), que o chama de “abstração jurídica”. Já Abrantes (2017, p. 198) segue a linha de Michel Vivant, no sentido de que “o técnico no assunto é um personagem abstrato”. Já Barbosa (2015, p. 144) o chama de “sujeito fictício”, opinião que é reforçada no trabalho conjunto com Barbosa “esse técnico é uma ficção” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, p. 192).

Leonardos e Bianco (2017, p. 38) o definem como “uma ficção adotada pelas principais jurisdições ao redor do mundo”. No mesmo sentido, Dra. Liliane Roriz defende que o conhecimento médio do técnico no assunto “é o paradigma da análise” de atividade inventiva (ALMEIDA, 2014, p. 61). Nessa linha Maior (2010, p. 260) esclarece que o técnico no assunto “não existe, é um ente fictício”.

De forma lúdica, Oliveira (1999, p. 25) reflete que o “técnico no assunto é uma figura fictícia. Ninguém jamais o encontrará na rua.” Não por acaso, nos corredores dos escritórios de advocacia especializados em propriedade industrial costuma-se dizer que não é possível convidar o técnico no assunto para jantar ou para tomar um *chopp*.

Esse entendimento da doutrina pátria é compartilhado por comentaristas do sistema de patentes de invenção e tribunais da Alemanha e dos Estados Unidos. Em decisão proferida pelo Tribunal Federal de Justiça da Alemanha, o *Bundesgerichtshof* (BGH), foi determinado que “a definição do técnico no assunto serve para estabelecer uma pessoa fictícia, e a partir do seu

ponto de vista a patente e o estado da técnica devem ser avaliados”.⁶⁹ No manual do direito de patentes alemão, Haedicke ressalta o caráter hipotético do técnico no assunto ao dizer que “[a] aferição concreta de atividade inventiva deve responder se um técnico no assunto *teria* sido capaz de [...]” (HAEDICKE *et al.*, 2012, p. 97, tradução nossa)⁷⁰.

Nos Estados Unidos, Burk e Lemley (2002, p. 1190, tradução nossa) apontam que o técnico no assunto “parece ser um solucionador de problemas, que os tribunais colocam para trabalhar hipoteticamente para solucionar o problema resolvido pelo inventor.”⁷¹ Da mesma forma, Meara (2002, p. 276) defende que “o técnico no assunto é uma pessoa hipotética”. Mandel (2008, p. 59) igualmente qualifica esse técnico como “hipotético”⁷², da mesma forma que o saudoso professor Karshedt (2021, p. 1658, tradução nossa) quando diz que “um técnico no assunto não é uma pessoa real, mas uma construção”.⁷³ Mais precisa ainda é a ponderação de Abbott (2020, p. 235), no sentido de que “o teste do técnico no assunto é apenas um instrumento teórico para os decisores”.

Com base nessas reflexões da doutrina brasileira e estrangeira, é possível confirmar que o técnico no assunto é, efetivamente, uma figura hipotética, um padrão abstrato de conduta, de mesma estirpe⁷⁴ do *bonus pater familias*. O técnico no assunto, assim, não existe na realidade, ele deve ser imaginado como um profissional de conhecimento técnico mediano⁷⁵ na área da tecnologia em discussão.

Como contraponto a essa visão, devem ser citados os resultados do estudo empírico conduzido por Santos (2019) a respeito da percepção dos examinadores de escritórios de patentes ao redor do mundo sobre o técnico no assunto.

Em seus resultados, o autor identificou que a maioria dos examinadores de patentes dos escritórios de patentes do Brasil, Canadá, China, Estados Unidos da América, Europa e Índia não enxergam a figura do técnico no assunto como hipotética, mas, sim, como sendo o próprio examinador ou um especialista na matéria:

⁶⁹ No original em alemão: “Die Definition des Fachmanns dient dazu, eine fiktive Person festzulegen, aus deren Sicht das Patent und der Stand der Technik zu würdigen sind.” (BGH, X ZR 14-16).

⁷⁰ No original em alemão: “Die konkrete Bewertung der erfinderischen Tätigkeit soll die Frage beantworten, ob ein Durchschnittsfachmann in der Lage gewesen wäre [...]”.

⁷¹ No original em inglês: “The section 103 PHOSITA appears to be something of a problem solver, who the courts set to work hypothetically tackling the problem solved by the inventor”.

⁷² “This hypothetical person of ordinary skill represents a baseline against which the degree of innovation of an invention is measured.” (MANDEL, 2008, p. 59). Em tradução livre “Este hipotético técnico no assunto representa o limiar em relação ao qual o grau de inventividade de uma invenção é medido.”

⁷³ No original em inglês: “a PHOSITA is not a real person, but a construct.”.

⁷⁴ Novamente, com o perdão do leitor pela referência à relação familiar.

⁷⁵ Isto é, nem genial, nem bronco.

e3) técnico no assunto como ‘examinador de patentes’: preponderou como opinião mais prevalente ‘razoável relação’, mostrando que de certa maneira, as respostas [*sic*: não]⁷⁶ acompanharam a posição da maior parte da doutrina, que não associa diretamente uma figura à outra.

e4) técnico no assunto como ‘especialista na matéria’: a maioria dos respondentes opinou que existe muita relação entre tais termos. Sugere-se que os respondentes entenderam o especialista na matéria no mesmo conceito apreendido em Portugal, conforme capítulo 3;

e5) técnico no assunto como ‘figura jurídica hipotética’: a maioria dos examinadores não associou o conceito de técnico no assunto ao de figura jurídica hipotética, havendo divergência com a doutrina preponderante na matéria; [...] (SANTOS, 2019, p. 149).

Há dois problemas de se adotar uma visão tal como sugerida pelos examinadores dos escritórios de patentes. O primeiro deles está no risco de subjetividade que ela carrega. Como explicado por Schreiber (2009), intérprete, seja ele jurídico ou não, que se identifica com o parâmetro abstrato cria um critério inacessível, que depende do seu arbítrio e da sua experiência pessoal⁷⁷. Em outras palavras, uma tecnologia será óbvia se o examinador entender que ela é óbvia.

O segundo problema está na delimitação do conhecimento técnico mediano. Não parece razoável dizer que um especialista concursado seja portador de um conhecimento *médio*⁷⁸. É fato que os examinadores de patentes de invenção do INPI e os peritos judiciais que atuam nas ações envolvendo patentes possuem capacidade técnica muito além da média⁷⁹. Esta não é uma crítica, muito pelo contrário, é louvável que as pessoas que atuam no sistema de patentes de invenção sejam tão capacitadas^{80,81}.

⁷⁶ A complementação é feita apenas por acreditar que tenha havido um pequeno erro de digitação no texto, uma vez que a doutrina, como visto, enxerga o técnico no assunto como uma figura hipotética, veja-se a resposta ao item e5), bem como o item 5.1.2.25 (SANTOS, 2019, p. 191), indicando que apenas 7 entrevistados entenderam haver pouca relação entre “técnico no assunto” e “examinador de patentes”, ao passo que 25 entrevistados responderam que há muita relação e 43, que há razoável relação entre o técnico no assunto e o examinador de patentes de invenção.

⁷⁷ “A identificação do modelo de conduta com a consciência judicial suscita um grave problema de legitimidade teórica. Embora sua maior vantagem prática seja, de fato, a facilitação da prova da culpa, o método abstrato sempre teve como justificativa uma certa secularização da culpa, no sentido de torná-la uma noção mais científica, vinculada a um modelo de conduta que todos poderiam conhecer e observar, ao invés de deixar a avaliação aos sabores da análise concreta. Entretanto, o parâmetro de comportamento prudente do juiz, em sua individualidade, afigura-se tão inacessível e tão pessoal quanto o parâmetro do próprio responsável.” (SCHREIBER, 2009, p. 40).

⁷⁸ O último edital publicado pelo INPI em 2014 exigiu, no mínimo, título de Mestre para pesquisador em propriedade industrial na área da tecnologia. O título de Doutor, por sua vez, conferiu mais seis pontos na prova de avaliação de títulos, sendo o título que mais proporcionava pontos no exame. Por outro lado, não foi exigida experiência em atividade profissional de nível superior na Administração Pública ou na iniciativa privada, que conferiu apenas 1,6 ponto por ano completo de atividade (INPI, 2012).

⁷⁹ Bastaria um breve exame nos seus currículos para verificar que seus conhecimentos são profundos e, arrisca-se, próximos a de um inventor.

⁸⁰ O autor já teve a oportunidade de interagir com examinadores de patentes de invenção, especialistas técnicos e peritos judiciais e todos demonstraram seus conhecimentos acima da média.

⁸¹ A definição do conhecimento técnico mediano depende de uma análise concreta da tecnologia em discussão; haverá situações em que a capacidade média equivalerá ao currículo do examinador de patentes de invenção ou do perito judicial, mas isso apenas pode ser aferido em concreto.

No entanto, esse não é o parâmetro estabelecido pela LPI. O atendimento aos requisitos de patenteabilidade não deve ser realizado aos olhos dos examinadores de patentes de invenção e dos peritos judiciais, mas aos olhos de *um profissional de conhecimento técnico mediano na área da tecnologia*, mas não só, é preciso que esse profissional seja *imaginário, hipotético*.

Contudo, há que se fazer uma ressalva. O fato de o técnico no assunto ser um parâmetro abstrato e hipotético *não* significa que qualquer pessoa poderá ser examinadora de patentes de invenção ou perito judicial. Pelo contrário, é preciso que essa pessoa tenha conhecimento técnico na área da tecnologia em discussão, como ressaltam Dra. Liliane Roriz⁸², Denis Barbosa⁸³, Gabriel Leonardos e Rafael Amaral⁸⁴ e vários outros estudos sobre a qualificação mínima para o examinador e o perito em matéria de patentes de invenção⁸⁵.

Em vista dessas considerações, é possível confirmar que a figura do *técnico no assunto* é um parâmetro hipotético e abstrato, que incorpora as características e capacidades de um profissional de conhecimento técnico médio na área da tecnologia. Esse parâmetro influencia a qualificação dos examinadores de patentes de invenção e de peritos judiciais, que, igualmente, devem possuir conhecimento técnico na área da tecnologia. A diferença é que seu conhecimento não será necessariamente médio; pelo contrário, costuma estar acima da média.

No entanto, a discussão sobre a natureza jurídica dessa figura não para aí. É preciso identificar uma categoria jurídica precisa para sua natureza⁸⁶; afinal, parâmetro abstrato parece uma expressão vaga. Diante também da sua natureza fictícia, viu-se que há autores que o

⁸² “Sob o aspecto subjetivo, o parâmetro de análise a ser adotado é o do conhecimento do *homo habilis*, ou seja, o técnico no assunto, de conhecimento e inteligência medianos, e não o padrão do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média.” (ALMEIDA, 2014, p. 62).

⁸³ “Em primeiro lugar, esta noção legal representa o limiar mínimo de capacitação técnica de um analista de patentes, ou de um perito, para que possa cumprir seu dever legal. [...] Quanto Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente. Sempre é possível – pelo menos para os realmente dotados de conhecimento e equilíbrio – reduzir seu nível crítico para o parâmetro legal. Mas é inimaginável que um conhecimento insuficiente, uma limitada experiência, uma inaptidão medular, chegue ao padrão legal. Talvez o Paracelso, com sua língua de fogo, possa inspirar o perito judicial que não seja o homem do ofício, mas tratamos de Direito do Estado e não canônico; neste, o perito tem de atender o parâmetro legal sem ficções ou transcendências.” (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 73-74).

⁸⁴ “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!” (LEONARDOS; AMARAL, 2009, p. 40).

⁸⁵ Veja-se, nesse sentido, a edição n. 89 da Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, de jul./ago. de 2007, na qual foram publicados artigos de Ada Pellegrini, Alexandre Câmara, Denis Barbosa, Cândido Dinamarco e Humberto Theodoro Júnior a respeito da qualificação do perito judicial em ações de nulidade de patentes.

⁸⁶ Seguindo o enfoque estrutural que foi mencionado acima. Veja-se: Bobbio (2007, p. 53-54). No mesmo sentido, veja-se Régis (2022).

chamam de ficção jurídica. Em vista disso, deve-se examinar se o técnico no assunto é um *conceito jurídico indeterminado*, uma *presunção jurídica* ou uma *ficção jurídica*.

A esse respeito, contribuição relevante é feita por Maior (2010), que aponta a imprecisão de expressões utilizadas no conceito legal de atividade inventiva, em especial, a expressão *técnico no assunto*⁸⁷. O autor sugere que o sentido desse termo deve ser complementado pela interpretação jurídica, de modo a se alcançar “uma única e exclusiva decisão possível, em atividade plenamente vinculada”⁸⁸.

A doutrina dos conceitos jurídicos indeterminados está intimamente relacionada com a discricionariedade administrativa e tem por objetivo a ampliação da objetividade na atuação da Administração Pública (SADDY, 2016, p. 56). Os conceitos jurídicos indeterminados pressupõem que a previsão legal que os estabeleceu não permite a sua integral aplicação na atividade de interpretação (SADDY, 2016, p. 56).

Esses conceitos indeterminados possuem sentido impreciso e, por vezes, subjetivo (SADDY, 2016, p. 69), gerando dúvidas no intérprete a respeito das possíveis significações. De forma aparentemente paradoxal, os conceitos jurídicos indeterminados partem da premissa de que há apenas uma solução justa para situação fática que pretendem regular (SADDY, 2016, p. 68).

Para confirmar essas questões, recorre-se a Karl Larenz. O autor afirma que um conceito jurídico é abstrato quando ele pretende partir de uma situação concreta e marchar em direção à generalização (LARENZ, 2019, p. 624). Essa tarefa é conduzida por meio da eliminação de características particulares de um objeto para se encontrar uma definição subjacente comum a todos os objetos específicos da ideia que se pretende generalizar (LARENZ, 2019, p. 625). Quanto mais concreto for o conceito, por um lado, mais elementos específicos ele terá, por outro, terá menos extensão (LARENZ, 2019, p. 625)⁸⁹.

Esse raciocínio pode ser utilizado à figura do técnico no assunto, que pretende ser aplicável a todas as tecnologias passíveis de proteção por patente de invenção. A problemática

⁸⁷ “Termos como ‘maneira evidente ou óbvia’ e ‘técnico no assunto’ são exemplos claros do que se passou a definir como conceitos jurídicos indeterminados.” (MAIOR, 2010, p. 137).

⁸⁸ “Tanto um como outro, portanto, são conceitos de experiência ou empíricos, requerendo que seu sentido seja complementado por meio de critérios objetivos, práticos, extraídos da experiência comum. Obtido o sentido desejado, ao aplicador restará uma única e exclusiva decisão possível, em atividade plenamente vinculada.” (MAIOR, 2010, p. 139).

⁸⁹ Para aqueles mais versados na área das patentes de invenção, o raciocínio é similar ao da redação das reivindicações. Uma reivindicação é mais ampla quando há menos elementos após seu termo caracterizante, isto é, maior será o número de situações fáticas que poderão ser abarcadas pela reivindicação, resultando em um escopo de proteção amplo. Por outro lado, quanto mais elementos houver após o termo caracterizante, mais específica será a reivindicação e mais restrito será seu escopo de proteção.

da abstração é o esvaziamento de sentido do conceito, uma vez que foram eliminadas as características diferenciadoras do conceito (LARENZ, 2019, p. 648)⁹⁰.

Por sua vez, Engisch (2001) oferece a resposta para o reconhecimento do técnico no assunto como um conceito jurídico indeterminado. O autor sustenta que o *bonus pater familias* é um conceito jurídico indeterminado, pois essa figura é tão abstrata que permite que outros conceitos lhe classifiquem e lhe deem particularidades para que possa ser aplicado⁹¹. Ou seja, o conceito de bom pai de família possui um núcleo de certeza e uma órbita de incerteza (ENGISCH, 2001, p. 208). A mesma conclusão é aplicável ao técnico no assunto, não apenas por ter sido originado dessa figura, mas também por ter um núcleo de certeza (profissional de conhecimento técnico mediano) e uma órbita de incerteza (quais são esses conhecimentos técnicos, quem é o profissional, o que é mediano).

Por vezes, vê-se que o técnico no assunto é chamado de ficção ou presunção jurídica⁹², mas tais classificações não parecem as mais adequadas. Embora o conceito seja carregado de um valor fictício, não parece tecnicamente correto defini-lo como uma ficção jurídica ou como uma presunção. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que as ficções são instrumentos de interpretação do direito material ao passo que as presunções estão vinculadas à prova e ao procedimento jurídico (BARBOSA, 2020, p. 275). A propriedade intelectual, como um todo, possui diversas ficções e presunções, pelo que, a princípio, faria sentido pensar que o técnico no assunto é uma ficção ou uma presunção (BARBOSA, 2020, p. 275).

Uma ficção jurídica consiste em “equiparar voluntariamente algo que se sabe que é desigual” (LARENZ, 2019, p. 366), ou seja, aplicar uma norma prevista para uma situação *X* a

⁹⁰ Como forma de amenizar esse problema, nas palavras de Larenz (209, p. 626), “o caminho mais curto parece ser formar, a partir de conceitos abstratos, previsões às quais possam ser subsumidos sem esforço todos os fenômenos da vida que apresentam as notas distintivas do conceito”. Ou seja, é necessário construir juridicamente o conceito abstrato para sua inserção no sistema sem ruptura. Como será abordado na seção 3.1, o conceito abstrato de técnico no assunto não está plenamente construído no sistema de patentes de invenção brasileiro, o que cria dificuldades na sua aplicação concreta nas decisões administrativas e judiciais.

⁹¹ “Pelo que respeita às classes de conceitos jurídicos versadas a seguir no texto, diga-se que todos os conceitos jurídicos de tipos se deixam sem dúvida colocar ao lado deles como uma nova classe de conceitos aos quais podemos atribuir muitas particularidades. Mas em parte (!) eles apresentam-se também como subespécies dos conceitos ‘indeterminados’ (com os seus contornos ‘fluidos’) ou dos conceitos ‘normativos’. Assim, p. ex., são característicos do tipo ‘sociedade’ ou do de ‘delinquente habitual perigoso’ os limites imprecisos do seu campo de aplicação. Assim também no tipo do ‘bonus pater familias’ ou no de ‘comerciante honesto e cuidadoso’ surge em evidência o recorte ‘normativo’, sendo que no último conceito tem ao mesmo tempo o caráter de uma ‘cláusula geral’.” (ENGISCH, 2001, p. 258).

⁹² “Como a LPI, em seu artigo 13, dispõe que haverá atividade inventiva quando a matéria não for evidente ou óbvia para um técnico no assunto, compreendeu o Juízo que deveriam ser detalhadamente explicitadas as características desta ficção jurídica, que emula o nível de conhecimento mediano de um profissional técnico à época do depósito da patente.” (LESSA, 2018, p. 45).

uma situação *Y*, que lhe é diferente, mas que, como dito por Larenz, “a lei finge”⁹³ ser igual. A ficção jurídica, portanto, determina que as consequências do fato *A* devem ser as mesmas consequências para o fato *B* (LARENZ, 2019, p. 367).

Não parece ser o caso do técnico no assunto. Não há situações materiais distintas aos quais o sistema normativo dá tratamento jurídico idêntico. De fato, não há duas situações; há apenas uma em tela, a saber, o que um profissional de conhecimento técnico médio entende do relatório descritivo e do estado da técnica. Caso a lei determinasse que uma determinada situação *C* fosse sempre óbvia para um técnico no assunto, estar-se-ia diante de uma ficção jurídica, mas, ainda assim, o técnico *em si* não seria a ficção, pois ele permaneceria sendo o filtro de aferição da situação material em discussão.

Da mesma forma, o conceito de *técnico no assunto* não parece instaurar uma presunção jurídica. Para utilizar uma alegoria posta pela doutrina, “as presunções são itens úteis de uma vasta caixa de ferramentas na jurisdição” (BARBOSA, 2020, p. 259), que se destinam a lidar com o ônus da prova (BARBOSA, 2020). Como foi visto em relação à *business judgement rule*, a conduta de administradores de companhias é presumidamente considerada adequada quando for tomada em atenção a alguns parâmetros de conduta, que podem ser aferidos por um juiz, como boa-fé e diligência (SILVA, 2007, p. 192). Ou seja, a regra de julgamento do negócio é em si a presunção jurídica, enquanto o parâmetro de conduta é o do administrador diligente.

Em relação ao técnico no assunto, cumpre reconhecer que o estabelecimento de uma figura fictícia como parâmetro de aferição de atividade inventiva e suficiência descritiva contribui para facilitar a prova de fatos ocorridos no passado, em relação aos quais o viés retrospectivo é inevitável. A figura, assim, estabelece uma presunção de que fatos ocorridos no passado serão examinados *na perspectiva de um profissional de conhecimento técnico médio na área em discussão*, o que facilita sua prova. Afinal, não é possível saber efetivamente como um profissional real do passado teria lido a tecnologia no momento de sua invenção.

Dessa forma, vê-se que o técnico no assunto não é tecnicamente uma *presunção* ou *ficção jurídica*, ainda que esteja inserido em um contexto de uma presunção jurídica estabelecido pela LPI, qual seja, que o exame dos requisitos de patenteabilidade será conduzido *na perspectiva de um técnico no assunto*. Essa é a presunção, a qual deve ser conduzida por

⁹³ “As ficções legais têm normalmente como finalidade a aplicação da regra dada para uma previsão normativa típica (P¹) a outra previsão normativa típica (P²). Deste modo, não são senão remissões encobertas. Em vez de ordenar: as consequências jurídicas de P¹ vigoram também para P², a lei finge que P² é um caso de P¹. Como a lei não contém enunciados sobre fatos mas ordenações de vigência, o legislador não afirma que P² é na realidade igual a P¹, ou que é um caso de P¹, mas preceitua que para P² valem as mesmas consequências jurídicas que para P¹.” (LARENZ, 2019, p. 367).

intermédio de uma lente, de um instrumento: o técnico no assunto. A natureza jurídica do técnico do assunto, portanto, é de conceito jurídico indeterminado, de parâmetro abstrato de conduta, de *standard*.

1.2 O desenvolvimento histórico do técnico no assunto

Uma vez estabelecidos o conceito de “técnico no assunto”, sua natureza jurídica e as normas que lhe são aplicáveis, deve-se passar ao estudo do desenvolvimento histórico dessa figura. Diferentemente da proposta do item anterior, em que se buscou examinar o técnico no assunto em um enfoque estrutural (BOBBIO, 2007, p. 53-54)⁹⁴ como um instituto estático do direito positivo⁹⁵, o presente subcapítulo busca conferir fluidez ao conceito e examinar sua mutação ao longo de sua história.

Em um primeiro momento, todavia, é preciso justificar a realização da análise do contexto histórico que levou ao surgimento do técnico no assunto no Brasil (item 1.2.1). Apresentadas as razões que dão suporte ao presente item, passa-se ao estudo do desenvolvimento histórico dessa figura com o objetivo de se identificar suas origens (item 1.2.2), após o que se estudam as normas jurídicas que veicularam o conceito de “técnico no assunto” ao longo da cronologia do direito brasileiro (item 1.2.3).

1.2.1 Justificativas teóricas para o estudo histórico da figura

As normas jurídicas possuem uma relação necessária com os fatos sociais com que se relacionam (LARENZ, 2019, p. 263). Isso significa que o sentido que é atribuído ao texto normativo está em constante adaptação à luz das mudanças do contexto social onde estão inseridas, mudanças essas que são intrínsecas à natureza histórica do ser humano (LARENZ, 2019, p. 262)⁹⁶.

⁹⁴ No mesmo sentido, veja-se Régis (2022).

⁹⁵ “A ciência dogmática do direito constrói-se, assim, como um processo de subsunção dominada por um esquematismo binário, que reduz os objetos jurídicos a duas possibilidades: ou se trata disso ou se trata daquilo, construindo-se enormes redes paralelas de seções. A busca, para cada ente jurídico, de sua natureza – e esta é a preocupação com a natureza jurídica dos institutos, dos regimes jurídicos etc. – pressupõe uma atividade teórica desse tipo, na qual os fenômenos ou são de direito público ou de direito privado, um direito qualquer ou é real ou é pessoal, assim como uma sociedade ou é comercial ou é civil, sendo as eventuais incongruências ou tratadas como exceções (natureza híbrida) ou contornadas por ficções (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 89).

⁹⁶ No mesmo sentido: “A História expressa a complexa manifestação da experiência humana interagida no bojo de fatos, acontecimentos e instituições. O caráter mutável, imperfeito e relativo da experiência humana permite proceder múltiplas interpretações dessa historicidade.” (WOLKMER, 2003, p. 16).

Uma fonte normativa, como, por exemplo, os artigos 13 e 24 da LPI, que estabelecem a figura do técnico no assunto, nasce em resposta a fatos sociais. Não apenas, as fontes normativas se relacionam com o pano de fundo social no momento de sua edição e, da mesma maneira, com os fatos do momento histórico em que deverão ser aplicadas pelo intérprete (LARENZ, 2019, p. 263).

De igual maneira, o estudo do contexto ou do desenvolvimento histórico de um instituto poderá auxiliar na sua interpretação, isto é, na sua conformação a situações de fato que forem colocadas aos operadores do direito. Como produto da vontade dos legisladores, as fontes normativas possuem uma intenção reguladora aplicável a fatos sociais ocorridos no passado (LARENZ, 2019, p. 463); o olhar contextual do intérprete permitirá identificar se o sentido atribuído a tais fontes normativas permanece aplicável aos novos fatos sociais.

O objetivo da leitura histórica da figura do técnico no assunto proposta neste estudo se aproxima à missão da História do Direito, qual seja ressaltar que o Direito existe dentro de uma sociedade e as normas jurídicas se destinam sempre a solucionar questões contingenciais (HESPANHA, 2018, p. 21). Com efeito, o estudo histórico pode assumir duas funções, a princípio, excludentes. Por um lado, poderá assumir uma função legitimadora do direito posto, que o enxerga como neutro ou como resultado do progresso (HESPANHA, 2018, p. 30). Por outro, poderá assumir uma função crítica, capaz de enxergar o passado como experiência e instrumento de crítica do direito posto (WOLKMER, 2003, p. 18).

Com base nessas reflexões acerca da importância do estudo histórico como instrumento de compreensão de institutos jurídicos, é preciso identificar as justificativas específicas para a análise do desenvolvimento histórico da figura do técnico no assunto. De início, é importante ressaltar que a expressão “técnico no assunto” é recente (DOMINGUES, 2009, p. 50), mas o conteúdo veiculado por ela, isto é, seu significado, aparece sob outras roupagens⁹⁷. Para averiguar a certeza dessa assertiva, é preciso conduzir uma análise histórica das fontes normativas que endereçaram, em algum momento histórico, esse fenômeno.

Adicionalmente, a proposta de sistematização do marco teórico do instituto deve passar pelo exercício de compreender seu nascimento como norma jurídica. Como visto, as fontes normativas nascem em resposta a fatos sociais, mas não somente, elas se relacionam com fatos existentes durante a sua promulgação e durante a sua aplicação aos fatos de casos concretos (LARENZ, 2019, p. 263).

⁹⁷ Por exemplo, mecânico habilidoso, pessoa hábil, mecânico de entendimento comum.

Da mesma forma, a organização da evolução cronológica do instituto permitirá que se faça uma leitura legitimadora ou crítica que, independentemente da linha que adotem, são particularmente necessárias para a tarefa de contribuir com o desenvolvimento do sistema de patentes de invenção brasileiro. Feitas as justificativas teóricas e metodológicas para a presente seção, passa-se ao estudo do nascimento do instituto do “técnico no assunto” propriamente dito.

1.2.2 As origens históricas do técnico no assunto

Historicamente, a figura do técnico no assunto nasce como um parâmetro de aferição da condição de suficiência descritiva, muito antes de se tornar modelo abstrato de conduta no exame do requisito de atividade inventiva. A justificativa para tanto é cronológica, qual seja, enquanto a condição de suficiência descritiva encontra suas origens por volta de 1740, a atividade inventiva resulta do precedente *Hotchkiss v. Greenwood*, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América em 1851.

No entanto, antes disso já era possível identificar um embrião do técnico no assunto na figura dos aprendizes ingleses. As cartas de privilégios concedidas na Inglaterra desde o Século XIV exigiam o treinamento de aprendizes ingleses para a sua outorga. Um dos primeiros privilégios concedidos naquele país data de 1331 em uma carta de proteção outorgada pelo Rei Edward III para John Kempe, da região de Flandres, para a introdução de tecnologia têxtil na Inglaterra (HULME, 1896, p. 142).

A concessão de privilégios e proteções era uma prerrogativa ilimitada do poder real na Inglaterra da época (BRACHA, 2005, p. 9), não se diferenciando de outros tipos de privilégios outorgados pela realeza, tais como terras, ofícios e honrarias (BRACHA, 2005, p. 10). Seu objetivo era permitir a inserção de manufaturas e novas técnicas na economia inglesa do Século XIV (MACLEOD, 2002, p. 10), que ainda era majoritariamente agrária e entende-se que sua capacidade manufatureira era menor do que aquelas dos reinos nas regiões de Flandres, Florença, Veneza, Gênova, dentre outras (WELLS; TERREFE, 2020, p. 2).

Como instrumento dessa política industrializante, o rei inglês outorgou o privilégio ao Sr. Johann Kempe da região de Flandres para introduzir novas técnicas têxteis. A carta especificou que seu propósito seria “instruir e informar aqueles que desejassem aprender com ele” (HULME, 1896, p. 142, tradução nossa). Não havia nesse privilégio uma exigência expressa de treinamento de aprendizes propriamente dita, porém reconhece-se uma exigência implícita (WELLS; TERREFE, 2020, p. 4), uma vez que a intenção do rei inglês era a transmissão do conhecimento aos ingleses (MACLEOD, 2002, p. 10). A carta a Johann Kempe

não constituiu tampouco um monopólio em seu favor, mas garantia a proteção real aos seus negócios (WELLS; TERREFE, 2020, p. 67).

No século XV, o sistema de patentes começou a se modificar, acompanhando as mudanças nas estruturas históricas da época (CARVALHO, 2009, p. 192). Pouco depois da Queda dos muros de Constantinopla em 1453, a Sereníssima República Veneziana emitiu o primeiro ato normativo que pode ser entendido como uma lei de patentes moderna, a chamada “Parte” (CARVALHO, 2009, p. 204-205). Essa lei, contudo, nada mencionou a respeito de aprendizes ou especialistas no assunto. Na verdade, a “Parte” veneziana sequer exigia a descrição da invenção para que fossem outorgadas patentes (CARVALHO, 2009, p. 207).

Paralelamente, a prática inglesa de concessão de privilégios reais a inventores passou a contar com exigências expressas de treinamento de aprendizes ingleses. Em 1552, a carta patente concedida ao Sr. Henry Smyth pelo Rei Edward VI exigiu o treinamento de aprendizes ingleses (BRACHA, 2005, p. 18) como contraprestação ao monopólio outorgado para a fabricação de vidros com tecnologia da Normandia (MOSSOFF, 2001, p. 1260).

De igual maneira, a primeira patente concedida pela Rainha Elizabeth I, ainda em 1561, outorgada aos Srs. Stephen Groyett e Anthony Le Leuryer para introdução de tecnologia de produção de sabão de Castela, determinava a contratação de pelo menos dois aprendizes ingleses (WELLS; TERREFE, 2020, p. 68). Em 1565, a carta outorgada aos Srs. Roger Heuxtenbury and Bartholomew Verberick para introdução de couro espanhol também exigia a contratação e treinamento de “um aprendiz inglês para cada estrangeiro empregado” (HULME, 1896, tradução nossa).

Como se pode ver, as cartas de proteção ou de patentes concedidas nessa época não exigiam que a tecnologia fosse descrita em um relatório escrito. Note-se que não havia exame no sistema inglês à época, havia mero registro⁹⁸. Da mesma maneira, a transmissão do conhecimento e introdução da tecnologia no reino inglês se dava mediante o treinamento de aprendizes súditos do rei inglês. Por essas razões, não haveria necessidade de revelar a tecnologia para um técnico no assunto, já que essa revelação não seria testada no exame de patenteabilidade.

Ainda que de maneira muito distinta da forma atual, a exigência de treinamento de aprendizes ingleses lança as bases do que veio a se consolidar como o técnico no assunto. Em uma época ainda embrionária do sistema de patentes, não havia sentido em exigir a revelação

⁹⁸ “The English patent system was one of simple registration. Extensive scrutiny was not expected of the law officers administering it.” (MACLEOD, 2002, p. 41). Em tradução livre, “O sistema de patentes inglês era de simples registro. Escrutínio extensivo não era esperado dos administradores que o administravam.”

da tecnologia de maneira que um profissional médio pudesse implementá-la. O objetivo da política industrial real inglesa era efetivamente introduzir e incrementar as manufaturas no reino e isso seria possível mediante a entrada de estrangeiros detentores de tecnologia que, conseqüentemente, transfeririam seu conhecimento tecnológico aos aprendizes ingleses.

Apesar do treinamento de aprendizes, a prática inglesa na concessão de privilégios reais não foi isenta de críticas. Os súditos ingleses passaram a enxergar abuso nas cartas outorgadas pelos reis ingleses (OCHOA; ROSE, 2002, p. 913). De fato, na visão da realeza, as cartas eram efetivamente uma prerrogativa (MOSSOFF, 2001, p. 1267) que, como visto, não se diferenciavam de outros tipos de privilégios reais (BRACHA, 2005, p. 10), podendo ser outorgados segundo a vontade real.

Na segunda metade do reinado da rainha Elizabeth I, as cartas reais de patentes passaram a ser concedidas como instrumentos de patrocínio político (OCHOA; ROSE, 2002, p. 912), o que levou à judicialização em dois casos paradigmáticos, quais sejam, *Darcy v. Allen* e *The Clothworkers of Ipswich*. Os julgados anularam as patentes e marcaram o início de um movimento de limitação dos abusos reais ingleses na concessão de cartas (OCHOA; ROSE, 2002, p. 913). Apesar disso, o rei James I, sucessor da rainha Elizabeth I, manteve o entendimento de que a outorga das cartas era uma prerrogativa real e poderia ser utilizada como instrumento de patrocínio político.

Em resposta, o Parlamento Inglês editou o *Statute of Monopolies*, que é entendido como a segunda lei de patentes moderna do mundo (CARVALHO, 2009, p. 275-276). Embora possa ser observado um discurso anti-monopolista nesse estatuto (OCHOA; ROSE, 2002, p. 913), com o objetivo de limitar as prerrogativas reais em favor da *common law* (MOSSOFF, 2001, p. 1272), não houve significativa alteração na forma de outorga de patentes. O Estatuto dos Monopólios consolidou, dessa forma, a prática inglesa até então (BRACHA, 2005, p. 24).

O Estatuto dos Monopólios de 1624 nada mencionou sobre a prática inglesa de treinamento de aprendizes. Os comentadores apontam que o estatuto apenas reuniu as condições estabelecidas na carta outorgada ao Sr. Henry Smyth para introdução de vidros da Normandia (MOSSOFF, 2001, p. 1272), que exigia a contratação e treinamento de aprendizes ingleses. A partir desse entendimento, é possível inferir que o *Statute of Monopolies* não rompe com o germen da figura do técnico no assunto, mas tampouco acrescenta nesse sentido.

Outro elemento que corrobora essa conclusão é a adoção do prazo de duração das patentes estabelecido no monopólio. O período escolhido foi de 14 (catorze) anos, que equivalia ao dobro do período de treinamento de um aprendiz nas corporações inglesas, conforme estabelecido no *Statute of Apprentices* de 1563 (LESTER; ZHU, 2019, p. 793). Por um lado,

seria possível o treinamento de duas gerações de aprendizes (LESTER; ZHU, 2019, p. 790); por outro, evitar-se-ia a concorrência precoce da primeira geração treinada (LESTER; ZHU, 2019, p. 789).

As chamadas cláusulas de aprendizes seguiram presentes nas cartas patentes outorgadas sob a égide do Estatuto dos Monopólios (HULME, 1896). Essa fase embrionária da figura do técnico no assunto veio a termo apenas com o desenvolvimento da condição de suficiência descritiva. As cartas de proteção concedidas não demandavam, de forma geral, que a tecnologia fosse descrita, pois a introdução e transmissão do conhecimento no reino se daria a partir do treinamento de aprendizes ingleses (MOSSOFF, 2001, p. 1289).

A desnecessidade da figura do técnico no assunto se dava também porque o sistema inglês não contava com o *exame de requisitos*. Tratava-se de um sistema meramente de registro, como explica MacLeod (2002, p. 2-3, tradução nossa):

Nesse período, o sistema inglês de patentes era de registro, não de exame. O escrutínio de pedidos de patente era mínimo, e a informação sobre eles é igualmente esparsa. Antes da introdução do relatório descritivo no início do século dezoito, e às vezes mesmo depois dele, até a matéria protegida pela patente era coberta por um manto de segredo e apenas brevemente descrita⁹⁹.

Apesar disso, é possível identificar situações esporádicas em que foram apresentadas informações em forma de relatório para a concessão do privilégio. Essas patentes formaram os antecedentes do que veio a se considerar a condição de suficiência descritiva, que se tornou exigível a partir de 1740 na Inglaterra (WELLS; TERREFE, 2020, p. 71).

Uma das patentes paradigmáticas desse fenômeno data de 1561, já mencionada, a segunda patente outorgada pela Rainha Elizabeth I. A tecnologia que a monarca desejava que fosse produzida no reino era de produção de salitre (nitrato de potássio), ingrediente necessário para a produção de pólvora (WELLS; TERREFE, 2020, p. 68). À época, o salitre consumido pela Inglaterra era importado da Antuérpia que, à época, estava sob controle Habsburgo-Espanhol (WELLS; TERREFE, 2020, p. 68). Além de ensinar os súditos ingleses, o titular da patente deveria reduzir “o processo e todos os seus segredos” por escrito (WELLS; TERREFE, 2020, p. 68).

⁹⁹ No original em inglês: “In this period the English patent system was one of registration, not examination.4 Scrutiny of applications for patents was minimal, and information about them is accordingly sparse. Before the introduction of written specification in the early eighteenth century, and sometimes also after it, even the subject of the patent is shrouded in secrecy and only briefly described.”

Em 1611, o Sr. Simon Sturtevant anexou voluntariamente uma descrição ao seu pedido de patente para uma invenção de carvão no processo de fundição de ferro¹⁰⁰. O requerente chamou o relatório de “Tratado sobre Metallica”, no qual especificava alguns dos processos utilizados na invenção, sob a promessa de revelar a invenção completa após a concessão da patente (MOSSOFF, 2001, p. 1290). Os historiadores do sistema de patentes inglês apontam que esse primeiro relatório permitiria mostrar que os requisitos de implementação da tecnologia ou de contratação e treinamento de aprendizes poderiam ser substituídos por uma revelação ampla da tecnologia (MOSSOFF, 2001, p. 1290).

Mais do que para permitir que um profissional habilidoso pudesse implementar a tecnologia, o relatório produzido por Sturtevant teve por objetivo assegurar sua titularidade sobre a invenção, além de servir como barganha para a sua concessão perante a realeza (MOSSOFF, 2001, p. 1291). O mesmo ocorreu em 1711 com a patente concedida ao Sr. John Nasmith (MOSSOFF, 2001, p. 1291). Apesar disso, a exigência de depósito de um relatório com revelação da invenção passou a ser prática comum na Inglaterra somente a partir de 1734 (ADAMS, 2019, p. 9). Não havia, todavia, exigência de que esse relatório fosse tal que permitisse a implementação da tecnologia por um profissional com habilidade na tecnologia (ADAMS, 2019, p. 9).

Foi apenas em 1778, no julgamento do caso *Liardet v. Johnson* que se tornou obrigatório revelar a tecnologia de maneira que uma pessoa com habilidade na tecnologia pudesse implementá-la¹⁰¹. Durante o julgamento, o juiz Lord Mansfield elencou 4 (quatro) perguntas a serem respondidas pelos jurados: “(1) se o réu utilizou a composição; (2) se era nova ou velha; (3) se estava em uso no comércio, ou é realmente uma invenção nova; (4) se o relatório descritivo era suficiente para ensinar outros artistas a fazer uso dela” (ADAMS, 2019, p. 10, tradução nossa).¹⁰² Nota-se que a expressão utilizada pelo juiz foi “artistas”, que pode ser intercambiado com profissionais ou técnicos na língua inglesa.

Poucos anos depois, em 1785, o caso *R v. Arkwright* marca mais um avanço no desenvolvimento histórico do técnico no assunto. Igualmente no requisito de suficiência descritiva, o juiz Buller perguntou aos jurados se “o relatório descritivo era tal que mecânicos

¹⁰⁰ Essa graciousidade do Sr. Sturtevant parece ser a origem da modificação do sistema de registro para o sistema de exame na Inglaterra. Veja-se: “That would imply, however, movement towards a different system - of examination, not simple registration.” (MACLEOD, 2002, p. 51). Em tradução livre: “Isso significaria, contudo, um movimento em direção a um sistema diferente – de exame, não simples registro.”

¹⁰¹ Para uma visão crítica, veja-se: Adams (2019, p. 10).

¹⁰² Tradução livre do original em inglês: “(1) whether the defendant had used the composition; (2) whether it was new or old; (3) whether it was in use in the trade, or really a new invention; (4) whether the specification was sufficient to teach other artists to make use of it”.

de conhecimento comum poderiam compreendê-lo e realizar a máquina seguindo as instruções do relatório descritivo sem quaisquer invenções ou acréscimos próprios, o relatório descritivo era suficiente” (ADAMS, 2019, p. 10, tradução nossa).¹⁰³ Observa-se desse caso que a terminologia do parâmetro de aferição de suficiência descritiva foi de “mecânicos de entendimento comum”, aproximando ainda mais o conceito do atual profissional com conhecimento técnico médio.

A partir desses julgados, o requisito de descrição da invenção passou não apenas a ser exigido na *common law*, como também passou a ser aferido a partir da perspectiva de um profissional no ramo. Marca-se, assim, uma segunda etapa no desenvolvimento histórico da figura do técnico no assunto, adquirindo valor pouco mais abstrato do que aquele sentido expresso pelos “aprendizes ingleses”. Importante notar também que o caso *Liardet v. Johnson* não revogou a necessidade de contratação e treinamento desses aprendizes, mas a exigência parece ter caído em desuso, como apontam Adams e Averley (1986, p. 161).

Do outro lado do oceano Atlântico, as antigas 13 (treze) colônias inglesas haviam recentemente se emancipado e formado os Estados Unidos da América. Durante o período colonial, contudo, já haviam sido concedidas patentes, com base no *Statute of Monopolies* da Inglaterra (BRACHA, 2005, p. 97). Havia, inclusive, leis locais de patentes, por exemplo, nas colônias de Massachusetts, Connecticut e Pensilvânia (CARVALHO, 2009, p. 321).

Uma ressalva necessária a ser feita é que o termo “patente” é impróprio para se qualificar os títulos outorgados nas 13 colônias. Como as cartas-patente eram uma prerrogativa real, apenas o rei poderia outorgá-las, de forma que a expressão tecnicamente correta seria privilégios exclusivos de manufatura ou comercialização (BRACHA, 2005, p. 97-98). O número de privilégios concedidos foi pouco expressivo, provavelmente em razão do caráter majoritariamente agrário da economia norte-americana (CARVALHO, 2009, p. 321). Desses poucos privilégios, não havia exigência de suficiência descritiva (BRACHA, 2005, p. 102), mas os comentadores divergem se havia exigência de contratação e treinamento de aprendizes (CARVALHO, 2009, p. 322).¹⁰⁴

Com a independência, os agora Estados Unidos da América editaram o ato normativo que veio a ser considerado a terceira lei de patentes no mundo (CERQUEIRA, 2010, v. 1, p. 4). O *Patent Act* de 1790 estabeleceu a suficiência descritiva como condição de patenteabilidade e

¹⁰³ Tradução livre do original em inglês: “the specification were such that mechanical men of common understanding could comprehend it and make the machine by following the directions of the specification without any inventions or additions of their own, the specification was sufficient.”

¹⁰⁴ No mesmo sentido, Bracha (2005, p. 102).

utilizou como parâmetro de aferição a figura do técnico no assunto, utilizando a expressão em inglês *person skilled in the art*, que pode ser traduzida como técnico no assunto e que permanece em uso atualmente.

A escolha pela exigência de descrição suficiente para um profissional com habilidade na tecnologia veio como alternativa às chamadas cláusulas de trabalho¹⁰⁵, herdadas do direito inglês (BRACHA, 2005, p. 20). Com a sua retirada, o inventor não precisaria mais colocar em prática a tecnologia como requisito para obtenção da patente; em contraponto, deveria descrever a invenção para que, ao fim do seu prazo, terceiros pudessem implementá-la (BRACHA, 2005, p. 20).

Dessa forma, é possível inferir que o caminho percorrido pela figura do técnico no assunto marcha em direção à abstração, à sua classificação como parâmetro hipotético de conduta. Isso se deu em razão do abandono da exigência de treinamento de aprendizes locais e de exploração da tecnologia em favor da revelação suficiente da invenção. Assim, a partir do *Patent Act* de 1790, ficaria estabelecido que a aferição da suficiência descritiva deve ser feita na perspectiva de um profissional com habilidade na área da tecnologia. No *Patent Act* de 1793, a necessidade de revelação da tecnologia para habilitar uma pessoa competente na matéria foi mantida.

A presente seção foi dedicada ao estudo das origens da figura do técnico no assunto e, como resultado da pesquisa, foi possível identificar que seu embrião está nos países de tradição de *common law*. Vale notar que a quarta lei de patentes do mundo, a Lei Francesa de 1791, nada previu sobre o técnico no assunto, tampouco a Lei Francesa de 1844. Apesar disso, ambas previram expressamente a condição de suficiência descritiva (ISORÉ, 1937, p. 112).

A respeito da tradição francesa vale ressaltar que o sistema de patentes desse país contava com exame antes da Lei de 1791, que o aboliu. Segundo narra Isoré (1937), a Academia Real de Ciências da França desde 1666 examinava as máquinas novas submetidas para proteção¹⁰⁶, fato que é confirmado por MacLeod (2002, p. 3) ao dizer que os registros franceses continham muito mais informação do que os ingleses da época de simples registro. Observa-se,

¹⁰⁵ No original em inglês, *working clauses*.

¹⁰⁶ “L’Académie royale des sciences, dès 1666, crut bon d’examiner les machines nouvelles qui lui étaient soumises. [...] Il ne peut donc exister aucun doute sur ce point: les machines soumises à l’examen de l’Académie recevaient la publicité la plus large, après approbation par cette docte société.” (ISORÉ, 1937, p. 124). Em tradução livre, “A Academia Real de Ciências, desde 1666, entendeu adequado examinar as máquinas novas que lhe eram submetidas [...] Não pode haver assim qualquer dúvida sobre esse ponto: as máquinas submetidas ao exame da Academia Real de Ciências recebiam uma publicidade enorme, após a aprovação por essa douta sociedade”.

assim, que mesmo com a existência de um sistema de exame de patenteabilidade, o sistema francês acabou não desenvolvendo a figura do técnico no assunto.

Da mesma forma, a Convenção da União Paris, o primeiro tratado multilateral em matéria de propriedade industrial, do qual o Brasil participou como membro fundador¹⁰⁷, nada previu sobre a figura do técnico no assunto. Ao que indica a pesquisa, portanto, o surgimento da figura do técnico no assunto no Brasil encontra suas origens na tradição inglesa e norte-americana, como se verá a seguir.

1.2.3 O desenvolvimento histórico do técnico no assunto no direito brasileiro

Segundo o entendimento tradicional daqueles que se aventuram na análise da história do direito brasileiro, a proteção à propriedade industrial no Brasil nasce com o Alvará de 28 de abril de 1809. Entende-se também que tal fonte normativa foi editada de maneira surpreendentemente precoce em um território colonial, que acabara de abrigar a Corte Portuguesa (GROFF, 2014, p. 32).

Também parece surpreendente tomar em consideração que, menos de 30 (trinta) anos antes, a atividade fabril e manufatureira havia sido proibida no território colonial por força do Alvará de 5 de janeiro de 1785, editado pela então rainha Dona Maria I (MARINHO, 2021, p. 56). A justificativa adotada para a proibição estava na necessidade de impedir o deslocamento de mão de obra das atividades agrícolas e de extração mineral para as atividades fabris (MARINHO, 2021, p. 56).

A preocupação da Metrópole com uma possível, embora remota, concorrência manufatureira colonial tinha fundamento nas consequências do Tratado de Methuen (CARVALHO, 2009, p. 2), firmado entre Portugal e a Inglaterra em 1703, que versou sobre as relações comerciais entre esses países. Embora esse acordo tenha reforçado a dependência industrial portuguesa frente aos tecidos ingleses, permitiu a preservação da integridade territorial do Brasil em meio à Guerra de Sucessão Espanhola (FURTADO, 2005, p. 109).

¹⁰⁷ “The Convention was drafted, after preparatory work in 1873 and 1878, at a Diplomatic Conference in Paris in 1880, signed, with an additional Final Protocol, by 11 States at a similar Conference in 1883 and ratified by these States in 1884. It entered into force one month after the deposit of the instruments of ratification, on July 7, 1884. The Convention specified that the contracting States constituted themselves into a Union for the protection of industrial property, a legal construction the consequences of which will be examined hereinafter.” (BODENHAUSEN, 1968, p. 9). Em tradução livre, “A Convenção foi redigida, após trabalhos preparatórios em 1873 e 1878, em uma Conferência Diplomática em Paris em 1880, assinada, com um Protocolo Final adicional, por 11 Estados em uma Conferência similar em 1883 e ratificada por esses Estados em 1884. Ela entrou em vigor um mês após o depósito dos instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1884. A Convenção especificou que os Estados contratantes se constituíram em uma União para a proteção da propriedade industrial, uma construção jurídica cujas consequências serão examinadas posteriormente”.

Contudo, a conjuntura histórica foi modificada pela Revolução Francesa e a consequente conquista da Europa e, principalmente, da Península Ibérica, por Napoleão. O Reino de Portugal foi forçado a optar entre capitular ao bloqueio continental imposto por Napoleão ou transferir sua corte para a colônia brasileira, de onde a marinha inglesa poderia garantir sua continuidade (FURTADO, 2005, p. 120). As duas escolhas teriam consequências gravíssimas para o Reino Português: se se aliara à França, perderia sua colônia brasileira à Inglaterra; se se aliara aos britânicos, sofreria com a invasão dos exércitos napoleônicos (GROFF, 2014, p. 33).

Diante dessa encruzilhada, Portugal optou pela aliança inglesa e embarcou na missão de transferir sua corte para o território colonial. A escolha foi confirmada em uma Convenção Secreta, firmada em 1807, entre Dom João VI e Jorge, III, do Reino Unido, em que o apoio militar britânico seria trocado pelo seu favorecimento comercial (GROFF, 2014, p. 44).

Nesse contexto de favorecimento comercial aos britânicos, a Coroa recém-instalada em território colonial brasileiro editou um conjunto de atos normativos visando ao benefício das “nações amigas” (MALAVOTA, 2011, p. 77). Primeiramente, a carta régia de 28 de janeiro de 1808 extinguiu o monopólio comercial português na colônia. Em segundo lugar, o Alvará de 1º de abril de 1808 revogou a jovem proibição das manufaturas na colônia, que permaneceu em vigor por pouco mais de duas décadas. Por fim, o Alvará de 28 de abril de 1809 estimulou a instalação de fábricas e a indústria naval.

Embora este último ato normativo expressasse preocupação com a indústria portuguesa, já prejudicada desde o início do século XVII, como visto, com o Tratado de Methuen, os interesses em tutela eram britânicos, pois a Inglaterra via o território colonial brasileiro como “eventual plataforma de fabricação e exportação de produtos manufaturados” (CARVALHO, 2009, p. 27-28).

De fato, o Alvará de 28 de abril de 1809 editou a primeira previsão normativa a respeito da propriedade industrial no território, ainda colonial, brasileiro. Mais especificamente, o Alvará estabeleceu os contornos da proteção a “alguma nova machina, e invenção nas artes”.

Um ponto relevante para o presente estudo é que o Alvará nada falou sobre a figura do técnico no assunto como parâmetro para aferição dos incipientes requisitos de patenteabilidade. Isso se dá, apesar de o Alvará ter estabelecido a obrigatoriedade de publicação dos inventos após o prazo de 14 (quatorze) anos para que “toda a Nação goze do fructo dessa invenção” (BARBOSA, 2011), lançando as bases da atual condição de suficiência descritiva.

Até então, haviam sido promulgados atos normativos modernos (CERQUEIRA, 2010, v. 1, p. 4, nota de rodapé nº 5) envolvendo propriedade industrial, especificamente patentes, em

outros quatro países, a saber na Sereníssima República Veneziana em 1474, na Inglaterra em 1624, nos Estados Unidos em 1790 e na França em 1791 (GROFF, 2014, p. 32). Dentre tais normas, o Alvará de 28 de abril de 1809 se aproximou mais do *Statute of Monopolies* de 1624 da então Inglaterra (CARVALHO, 2009a, p. 40). Vale ressaltar que nem o Alvará de 28 de abril de 1809 nem o *Statute of Monopolies* de 1624 da Inglaterra mencionaram expressamente a figura do técnico no assunto.

A próxima lei sobre propriedade industrial em território brasileiro já seria promulgada em um país independente. Após a Independência em 1822, a próxima lei de patentes veio em 1830. Tal lei foi marcada por forte influência da Lei de 1791 da França, sendo entendida, inclusive, como uma “versão resumida do diploma promulgado pela Assembleia Nacional no decorrer do processo revolucionário, com pequenas variações em alguns pontos” (MALAVOTA, 2011, p. 141-142).

Em razão dessa influência francesa, é compreensível que a lei de patentes de 1830 nada falasse sobre a figura do técnico no assunto. Da mesma forma, a falta de um exame de requisitos e condições de patenteabilidade sugere que não havia necessidade de se recorrer ao profissional de conhecimento técnico mediano na área da tecnologia.

De fato, não há qualquer menção a essa figura na lei de patentes de 1830, apesar da determinação de descrição escrita das informações técnicas da invenção (MALAVOTA, 2011, p. 141). No entanto, no processo legislativo de aprovação dessa lei é possível encontrar a primeira menção à ideia de um técnico no assunto em território brasileiro.

O projeto de lei que culminou na lei de 1830 foi levado à debate no Senado Imperial em 1828. Na sessão conduzida em 25 de agosto de 1828, o Senador José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, apresentou uma proposta de emenda ao projeto de lei, na qual consignou, pela primeira vez, a necessidade de revelação da tecnologia reivindicada para habilitar “qualquer pessoa perita na arte”.¹⁰⁸

O texto proposto pelo Visconde de Cairu apresenta significativa semelhança com o texto dos *Patent Acts* dos Estados Unidos. Parece, inclusive, uma tradução quase literal do trecho referente ao técnico no assunto no *Patent Act* de 1793, como se pode verificar no quadro comparativo abaixo:

¹⁰⁸ “Apresentará além disto, na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio uma descripção por escripto, em termos claros e exactos da mesma descoberta, de sorte que a distinga de todas as outras cousas semelhantes, antes conhecidas e habilite a qualquer pessoa perita na arte ou sciencia respectiva a fazer, compor e usar da descoberta” (Lisboa, 1999?)

Quadro 1 – Comparativo entre a proposta do Visconde de Cairu e os *Patent Acts* dos EUA

Proposta do Visconde de Cairu	<i>Patent Act 1790</i>	<i>Patent Act 1793</i>
Apresentará além disto, na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio uma descrição por escripto, em termos claros e exactos da mesma descoberta, de sorte que a distingua de todas as outras cousas semelhantes, antes conhecidas e habilite a qualquer pessoa perita na arte ou sciencia respectiva a fazer, compor e usar da descoberta	[...] which specification shall be so particular, and said models so exact, as not only to distinguish the invention or discovery from other things before known and used, but also to enable a workman or other person skilled in the art or manufacture, whereof it is a branch, or wherewith it may be nearest connected, to make, construct, or use the same	[...] shall deliver a written description of his invention, and of the manner of using, or process of compounding the same, in such full, clear and exact terms, as to distinguish the same from all other things before known, and to enable any person skilled in the art or science, of which it is a branch, or with which it is most nearly connected, to make, compound, and use the same

Fonte: O autor.

De maneira geral, a proposta do Visconde de Cairu parte igualmente da base legislativa proposta na lei de patentes francesa de 1791, mas a atualizou utilizando “alguns conceitos mais desenvolvidos nas leis e jurisprudência britânica e norte-americana” (MALAVOTA, 2011, p. 144), dentre os quais a noção de “pessoa perita na arte ou sciencia”, que equivale em sentido à figura hipotética do técnico no assunto¹⁰⁹.

Observa-se, dessa forma, que a origem da figura do técnico no assunto no Brasil tem origem na tradição inglesa e norte-americana. Apesar disso, a proposta do Visconde de Cairu

¹⁰⁹ No ponto, é valioso trazer alguns apontamentos acerca da influência do imaginário liberal anglo-saxão no ideário do Visconde de Cairu. Em uma de suas obras mais famosas, as *Observações sobre a Franqueza da Indústria e Estabelecimento de Fábricas no Brasil*, Cairu se revela ávido crítico de monopólios e privilégios, ressaltados aqueles conferidos aos inventores. Citando Adam Smith, Cairu ressalta que “todo monopólio particular (que não provém dos dons da natureza, e direitos da propriedade) é público malefício, e vem a ser, em fim de conta, contra o próprio estado que o concedeu” (LISBOA, 1999, p. 51-52). Embora reconheça que os privilégios aos inventores são requisitos para o avanço da indústria, Cairu ressalta que quando mal utilizados “pouco valem, e até produzem o efeito contrário ao destino” (LISBOA, 1999, p. 69).

não foi extensamente debatida pelo Senado do Império e foi mantido o projeto no formato inspirado na Lei de 1791 da França, que faz referência à condição de suficiência descritiva, mas não utiliza o técnico no assunto como parâmetro. O Brasil, assim, passou a ter uma nova lei de patentes, a Lei de 28 de agosto de 1830.

Ainda no Século XIX, o Brasil império passou por mais uma mudança na legislação das patentes de invenção. A Lei de 1830 veio a ser substituída pela Lei nº 3.129 de 14 de outubro de 1882, esta que, pela primeira vez, instituiu oficialmente uma figura hipotética como parâmetro de aferição de suficiência descritiva, muito embora ainda não houvesse exame de patenteabilidade¹¹⁰. Embora não utilizasse expressamente a expressão “técnico no assunto”, seu sentido lhe é equivalente (ABRANTES, 2017, p. 199) e parece ter sido igualmente tomado da prática inglesa e norte-americana. Veja-se o artigo 3º da referida lei:

O inventor, que pretender patente, depositará em duplicata, na repartição que o Governo designar, sob envolvero fechado e lacrado, um relatório em língua nacional, descrevendo com precisão e clareza a invenção, o seu fim e modo de usa-la, com as plantas, desenhos, modelos e amostras que sirvam para o exacto conhecimento dessa invenção e intelligencia do relatório, de maneira que qualquer pessoa competente na materia possa obter ou aplicar o resultado, meio ou producto de que se tratar (BRASIL, 1882).

Essa previsão, contudo, não estava prevista no projeto de lei que foi proposto originalmente. A menção expressa à “pessoa competente na matéria” resulta de uma emenda substitutiva proposta pela Comissão de Obras Públicas e Empresas Privilegiadas do Senado na sessão de 13 de abril de 1882. Como pode ser visto no recorte abaixo, retirado da obra de Malavota, há menção expressa a “um profissional ou perito na matéria”:

Figura 1 – Recorte do art. 3º do substitutivo proposto pela Comissão de Obras Públicas e Empresas Privilegiadas do Senado

¹¹⁰ Afinal, estava-se na primeira fase da legislação sobre propriedade industrial, como ensina Gama Cerqueira: “As patentes concediam-se gratuitamente, pagos apenas o selo e o feitio. Ao interessado competia provar a autoria da invenção e depositar, no Arquivo Público, a descrição exata e fiel dos meios e processos empregados, acompanhada dos planos, desenhos ou modelos úteis ao seu esclarecimento.” (CERQUEIRA, 2010, p. 6).

competente.

Art. 3.º Os inventores que pretendem patente depositarão na repartição que o governo designar, sob involucre fechado e lacrado, e em duplicata, um relatório em lingua nacional descrevendo com precisão e clareza a invenção, o seu fim e o modo de usal-a com as plantas, desenhos, modelos e amostras necessarios para o exacto conhecimento da propria invenção e intelligencia do relatório, de maneira que um profissional ou perito na materia possa obter, ou applicar o resultado, meio ou producto industrial de que se tratar.

Fonte: Malavota (2011, p. 363).

Embora a expressão seja distinta daquela que efetivamente foi aprovada, a ideia subjacente é equivalente, no sentido de instaurar a necessidade de um parâmetro hipotético e abstrato para o exame de suficiência descritiva. Tais pequenas modificações estiveram presentes em outros artigos do substitutivo proposto pela Comissão e “não interferiram significativamente em seu conteúdo” (MALAVOTA, 2011, p. 258). A Lei de 1882 foi regulamentada pelo Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que também especificou a figura da pessoa competente na matéria:

Figura 2 – Recorte do Decreto nº 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que indica o técnico no assunto

TITULO II

Das formalidades relativas ás concessões de privilegios

CAPITULO I

DOS PEDIDOS DE PATENTE E CERTIDÃO DE MELHORAMENTO

Art. 22. Os pretendentes de patentes de invenção ou de certidões de melhoramento depositarão em duplicata na Repartição do Archivo Publico, sob involucre fechado e lacrado, um relatório em que descrevam com precisão e clareza a invenção, seu fim e o modo de usal-a, com as plantas, desenhos, modelos e amostras indispensaveis, para o exacto conhecimento da mesma invenção e intelligencia do relatório, de maneira que qualquer pessoa competente na materia possa obter o producto, ou o resultado, empregar o meio, fazer a applicação, ou usar do melhoramento de que se tratar.

O relatório concluirá especificando com clareza e precisão os caracteres ou pontos constitutivos do privilegio requerido, os quaes determinarão a extensão dos direitos garantidos pelas patentes, conforme a parte final do art. 3º da Lei n. 3129 de 14 de Outubro de 1882.

Fonte: Malavota (2011, p. 376).

Estabeleceu-se, assim, a força normativa da figura do técnico no assunto no ordenamento jurídico brasileiro. Sua próxima menção legal viria no Decreto nº 16.254, de 19 de dezembro de 1923, editado já após a Proclamação da República, mas que se limitou a repetir no seu artigo 41 a previsão contida na lei imperial (ABRANTES, 2017, p. 199).

A mudança, contudo, veio com o primeiro código de propriedade industrial, promulgado pelo Decreto nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, que não fez menção à pessoa competente na matéria. A primeira oportunidade em que a expressão “técnico no assunto” especificamente surge no direito brasileiro foi na Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, também como parte da condição de suficiência descritiva:

Art. 13. O pretendente a privilégios de invenção, de modelo ou de desenho industrial deverá apresentar o seu pedido ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, acompanhado do relatório descritivo, com os respectivos desenhos, quando fôr o caso. [...] § 2º O relatório, sempre escrito em português, deverá satisfazer às seguintes condições: a) descrever, de maneira clara e precisa, a invenção, de modo que o técnico no assunto possa realizá-la; indicar sua natureza e sua finalidade e conter o título explicativo da invenção, o qual deverá ser o mesmo do requerimento (BRASIL, 1969).

Apesar disso, o Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1971 não previu expressamente a figura do técnico no assunto. Especificamente, o artigo 14 do CPI de 1971 eliminou a exigência de que o relatório descritivo deve descrever a invenção de modo que um técnico no assunto possa realizá-la e se limitou a delegar a competência normativa ao INPI:

Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio, conterá ainda: [...] § 1º O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (BRASIL, 1971).

O INPI fez jus à delegação de competência recebida pelo CPI de 1971 e incluiu a figura do técnico no assunto expressamente no item “h” do artigo 1.2 do Ato Normativo nº 019, que estabelecia que o relatório de um pedido ou patente deveria “descrever os métodos para executar a invenção requerida, de tal maneira que um técnico no assunto possa realizá-la”.

Enquanto vigia o CPI de 1971, o Brasil passou a integrar a Organização Mundial do Comércio (OMC) e se vinculou aos seus acordos constitutivos. Um desses acordos é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido na sigla em inglês TRIPS, que foi internalizado na ordem jurídica brasileira por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Como visto, o artigo 29 do Acordo TRIPS estabeleceu que o depositante de um pedido de patente deve divulgar a invenção de modo suficientemente claro e completo para um técnico no assunto. Infelizmente a tradução brasileira do dispositivo expressa no Decreto nº 1.355/1994 acabou por escolher a expressão “técnico habilitado” em vez de técnico no assunto, que já havia sido eleita pela Lei de 1969.

A escolha da expressão é lamentada porque o conceito do *técnico no assunto*, como visto¹¹¹, é um parâmetro hipotético. Uma leitura possível da expressão “técnico habilitado” seria de que o exame de suficiência descritiva deveria ser conduzido na perspectiva de uma pessoa natural credenciada (por exemplo, um agente da propriedade industrial ou perito credenciado em alguma instituição) (CARVALHO, 2009b, p. 102, nota de rodapé nº 51). Essa interpretação, contudo, não parece a mais adequada porque parece exigir uma qualificação concreta para um parâmetro hipotético. Para o examinador de patentes e para o perito judicial, sim, é necessário que estejam habilitados legalmente¹¹². Para todos os fins, portanto, a expressão contida no decreto que internalizou o TRIPS deve ser igualmente lida como parâmetro hipotético.

Nada obstante, a Lei da Propriedade Industrial de 14 de maio de 1996, a Lei nº 9.279, adequadamente adotou a expressão “técnico no assunto”. Além de prevê-lo como parâmetro de aferição da suficiência descritiva de patentes, a lei também ampliou a participação dessa figura para o requisito de atividade inventiva, requisito que não era previsto expressamente no CPI de 1971 (BARBOSA, 2015)¹¹³.

1.3 A função do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção

Ainda na atividade de elaboração de um marco teórico do técnico no assunto, deve-se investigar qual o papel que esse padrão de conduta desempenha no sistema de patentes de invenção (BOBBIO, 2007, p. 53-54; RÉGIS, 2022). Esse papel, como se verá, está intrinsecamente ligado à função da proteção por propriedade intelectual e por patente de forma geral, tópico a partir do qual sua função será identificada (item 1.3.1). Em seguida, examina-se especificamente *para que serve* o técnico no assunto no exame de patentes de invenção (item 1.3.2).

¹¹¹ No item 2.1, *supra*.

¹¹² Veja-se, nesse sentido, a edição n. 89 da Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, de jul./ago. de 2007, na qual foram publicados artigos de Ada Pellegrini, Alexandre Câmara, Denis Barbosa, Cândido Dinamarco e Humberto Theodoro Júnior a respeito da qualificação do perito judicial em ações de nulidade de patentes.

¹¹³ Outras menções à figura do técnico no assunto na LPI serão examinadas no item 3.1.1, *infra*.

1.3.1 Função da proteção por propriedade intelectual e por patente de invenção

Os autores que se dedicam ao estudo da propriedade intelectual já debateram extensamente as funções desempenhadas pelo conjunto normativo que tutela as criações do espírito humano. As discussões transitam da própria natureza desse conjunto de normas (se devem constituir um direito real de propriedade (DIAS, 2015) ou um direito de excluir terceiros (BARBOSA, 2019, t. 1, p. 75-76), até as justificativas teórico-filosóficas para a sua existência (MERGES, 2011). A presente seção estuda as diversas correntes a respeito da função da proteção por propriedade intelectual e por patente de invenção¹¹⁴.

Em primeiro lugar, deve-se identificar o objeto¹¹⁵ de estudo da propriedade intelectual. O que se convencionou chamar de propriedade intelectual visa ao estudo de bens que não possuem natureza corpórea¹¹⁶. Diferentemente dos bens corpóreos, como livros, os bens intelectuais não são tangíveis e sua existência não ocupa o mundo real¹¹⁷. A existência dos bens intelectuais está limitada ao mundo das ideias, pois esses bens são uma abstração da criatividade humana¹¹⁸.

De maneira geral, a noção econômica de bem compreende tudo aquilo que é capaz de satisfazer a uma necessidade humana (RIZZIERI, 2011, p. 11). Tais bens podem assumir tanto uma existência material quanto imaterial (RIZZIERI, 2011, p. 11) e são marcados por uma

¹¹⁴ Neste estudo, abstém-se de se tomar partido por duas razões. A primeira é que o objeto de estudo – o técnico no assunto – independe da teoria justificadora que se adote. No entanto, a reflexão geral sobre elas permite que se compreenda a função desempenhada pelo técnico no assunto, que parece englobar um pouco de todas, conforme o item 2.3.2, *infra*. A segunda segue a instrução dada pelo Imperador Romano estoico Marco Aurélio: “It is possible to have no understanding of this and not be troubled in mind: things of themselves have no inherent power to form our judgement” (ANTONINUS, 2006, p. 57). Em outras palavras, não precisamos ter uma opinião sobre tudo.

¹¹⁵ “A discussão sobre propriedade intelectual passa, em primeiro lugar, pela questão da terminologia. Somente a uniformização de termos e significados permitirá discutir o conceito de propriedade intelectual sob diferentes aspectos: históricos, jurídico-institucionais, objeto e escopo de proteção e natureza jurídica.” (BARBOSA, 2009, p. 9-10).

¹¹⁶ Na obra clássica sobre direitos autorais, que pode ser extrapolada para a propriedade intelectual como um todo, diz Ascensão (1997, p. 606): “Dissemos já que neste século se reintroduziu na Alemanha a integração do direito de autor no conceito comum de propriedade, através das vestes de *geistiges Eigentum* (propriedade intelectual ou espiritual). [...] Parte-se de uma noção de direitos de dominação sobre coisas incorpóreas”. No mesmo sentido: Pimentel (1999, p. 126).

¹¹⁷ “Uma das principais características da informação é sua “inapropriabilidade”, ou seja, uma vez criada não pode ser apropriada pelo seu criador” (LILLA, 2014, p. 35). No mesmo sentido: “A impossibilidade de apropriação da informação é essencialmente o mesmo problema que a impossibilidade de exclusão no caso dos bens públicos” (COOTER; ULEN, 2010, p. 132).

¹¹⁸ “A capacidade criadora do homem é concomitante ao próprio aparecimento da espécie sobre o globo: os primeiros instrumentos encontrados já demonstram a aplicação de ornamentos sem destinação utilitária e arquitetura primitiva, a par das construções destinadas à moradia, aponta outras voltadas aos deuses, em que a criação artística é patente. O homem já possuía noção de seu poder criativo, conscientemente” (SILVEIRA, 2014, p. 11).

característica fundamental, qual seja, são escassos¹¹⁹. A palavra escassez transmite a ideia de que os recursos disponíveis não são suficientes para atender a todas as necessidades humanas, ou seja, existe um limite de alocação dos recursos¹²⁰.

A satisfação das necessidades humanas costuma ser analisada, pela teoria econômica, a partir do conceito de utilidade (AGHION, 2016, p. 21). Esse conceito, que possui sentido distinto daquele que lhe é dado no sistema de patentes de invenção¹²¹, tem como objetivo medir a satisfação sentida por uma pessoa ao consumir um bem (MULGAN, 2012, p. 17). Essa visão está intrinsecamente relacionada à corrente filosófica utilitarista (BOCCALATTE, 2020, p. 376), segundo a qual a maximização da felicidade funciona como justificativa para a tomada de decisão, isto é, deontologicamente, a decisão correta é aquela que proporciona mais felicidade ou utilidade (MULGAN, 2012, p. 18).

Tradicionalmente, entende-se que os bens são dotados de duas características, a saber, rivalidade e exclusividade¹²². Com rivalidade, pretende-se dizer que o consumo por um agente econômico impede o consumo por outro, de forma que a utilidade proporcionada pelo bem se esgota no agente que o consumiu¹²³. Um bem não-rival, por outro lado, não impede o consumo por outros agentes econômicos quando consumido (COOTER; ULEN, 2010, p. 63), como, por exemplo, ocorre com as ideias¹²⁴.

A segunda característica tradicionalmente identificada nos bens é a sua exclusividade, que busca medir a possibilidade de apropriação dos bens (LILLA, 2014, p. 35). Isso significa que um proprietário de um bem exclusivo consegue impedir o acesso de outros agentes econômicos a esse bem (LILLA, 2014, p. 35). Em um exemplo meramente ilustrativo, bens privados corpóreos, isto é, tangíveis, são marcados por exclusividade (LILLA, 2014, p. 35),

¹¹⁹ “Since attempts to achieve a ‘balance’ in the utilization of resources can never reach the continually receding goal, some resources will always be only partly used and some will be used less efficiently than they would have been in the absence of the restriction on the firm’s expansion.” (PENROSE, 2009, p. 63). Em tradução livre, “Como as tentativas de alcançar um equilíbrio na utilização de recursos nunca pode alcançar o objetivo continuamente retrocedente, alguns recursos serão sempre usados parcialmente e alguns serão usados de forma menos eficiente do que eles teriam sido na ausência de restrição da expansão da empresa”.

¹²⁰ É esse o objeto de estudo das ciências econômicas, veja-se: Rizzieri (2011, p. 11).

¹²¹ A utilidade no sistema de patentes de invenção está relacionada à sua aplicação industrial, isto é, sua reprodutibilidade técnica.

¹²² “Para a economia, bens públicos são definidos como bens não rivais e não excludentes, de modo que a informação, objeto da proteção da propriedade intelectual, possui essas características” (LILLA, 2014, p. 35).

¹²³ “1. Consumo não rival: o consumo de um bem público por uma pessoa não deixa menos para qualquer outro consumidor, 2. Não excludente: os custos da exclusão de beneficiários não pagantes que consomem o bem são tão altos que nenhuma empresa privada maximizadora de lucro está disposta a fornecer o bem” (COOTER; ULEN, 2010, p. 63).

¹²⁴ “O uso de uma ideia por uma pessoa não diminui sua disponibilidade para ser usada por outras pessoas. Portanto, o uso da informação não implica rivalidade.” (COOTER; ULEN, 2010, p. 132).

pois, mesmo na falta de uma artificialidade capaz de conferir exclusividade¹²⁵, seus donos poderão impedir fisicamente o acesso de terceiros (por exemplo, estocando-os em um armazém).

Os bens intangíveis, por natureza, não possuem essas características¹²⁶. A princípio, não há impeditivo teórico para que uma ideia seja consumida por diversos agentes econômicos simultaneamente sem que isso implique redução da sua utilidade para cada agente (COOTER; ULEN, 2010, p. 132). Em abstrato, bens incorpóreos poderiam ser apropriados por terceiros a qualquer momento, da mesma forma que a utilização do bem por um agente econômico não reduziria sua utilidade para terceiros. Uma consequência desse fato seria a perda do valor inerente dos bens imateriais, tendo em vista a sua fácil apropriação por terceiros¹²⁷, bem como a falta de incentivos econômicos para sua criação¹²⁸.

Na dogmática jurídica, a pedra angular do sistema de proteção jurídica dos bens incorpóreos pode ser encontrada em Josef Kohler, que desenvolveu a teoria dos bens imateriais. Uma das formas de se proceder à proteção dos bens imateriais é através da propriedade intelectual (BARBOSA, 2009, p. 15), isto é, através de um enquadramento normativo capaz de conferir os atributos de rivalidade e exclusividade a bens privados que não os possuam naturalmente.

Uma primeira linha de pensamento sobre a natureza da propriedade intelectual a entende como uma troca promovida pelo Estado para assegurar a divulgação ao público dos atos

¹²⁵ “O que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade criativa.” (BARBOSA, 2019. t. 1, p. 70).

¹²⁶ “Uma vez divulgada, a obra literária ou artística comunica-se a todos os que dela participarem. Não pode estar submetida ao domínio exclusivo de um só” (ASCENSÃO, 1997, p. 604).

¹²⁷ “Todavia, bens públicos acarretam um problema específico que é a falta de motivação para produzi-los, pois não é eficiente despender tempo e esforço para a produção de um bem não-rival e não-excludente.” (BARBOSA, 2009, p. 11).

¹²⁸ “Por que exclusividade, e por que artificial? Por uma característica específica dessas criações técnicas, abstratas ou estéticas: a natureza evanescente desses bens imateriais. Quando eles são colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão. Ou seja, a informação insita na criação deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade.” (BARBOSA, 2009, p. 389-430, 415).

criativos humanos que permaneceriam em segredo, bem como promover a inserção tecnologias em um país^{129,130}.

A noção de propriedade intelectual, nessa linha, estaria mais relacionada à ideia de exclusividade do que de propriedade em sentido estrito¹³¹. Na verdade, a própria utilização do termo “propriedade” é objeto de críticas por essa corrente, pois teria sido resultado de uma escolha ideológica no contexto das revoluções liberais contra o Estado mercantilista¹³² e que persistiria igualmente em razão de uma noção ideológica¹³³.

Uma segunda linha de pensamento pode ser encontrada em Cerqueira (2010)¹³⁴ e Dias (2015)¹³⁵, que defendem que a propriedade intelectual pode e deve ser regida pelas regras de propriedade em sentido estrito. Em contraposição à ideia de que os bens imateriais não podem se apor em uma *coisa*, essa linha entende que *coisas* não se restringem a objetos corpóreos, mas inclui também as coisas incorpóreas, o que era reconhecido mesmo no Direito Romano (CERQUEIRA, 2010, v. 1, p. 81; DIAS, 2015, p. 2047).

¹²⁹ “A proteção da propriedade intelectual nasce como uma forma de premiar o espírito humano produtivo, e, em contrapartida, exigiu-se a divulgação de tais tecnologias – antes secretas – para, ao fim do privilégio, todos poderem dela gozar. Historicamente a proteção do âmbito criativo imaterial promoveria “a introdução de atividades tecnicamente complexas [...] estímulos ao desenvolvimento endógeno de novos bens e métodos de produção, tanto pelo incentivo aos agentes locais para investirem tempo e recursos na busca por novas invenções (pela expectativa dos lucros gerados pelos monopólios) quanto pelo aproveitamento dos *spillovers* gerados pela atuação dos estrangeiros” (BARBOSA, 2016, p. 43, grifo nosso).

¹³⁰ Como foi visto no item 2.2.2, a história da proteção por propriedade intelectual na Inglaterra mostra que esse país parece se alinhar a essa tradição, uma vez que os privilégios reais estiveram condicionados à exploração da tecnologia e ao treinamento de aprendizes ingleses ou, posteriormente, à divulgação da invenção para a sua reprodução.

¹³¹ “A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade.” (BARBOSA, 2019. t. 1, p. 75).

¹³² “A escolha do termo propriedade para designar o direito exclusivo que recai sobre bens intelectuais reporta a razões de cunho ideológico.” (GRAU-KUNTZ, 2015).

¹³³ “A aceitação da teoria do exclusivo só interessa aqui na sua projeção negativa: enquanto comprova que o afastamento das teorias realistas – quer a teoria da propriedade, quer as que falam num direito real *sui generis* – não vem criar um vácuo que não seja supável pelo recurso a outra categoria jurídica, e nos force, portanto a uma qualificação do direito de autor de todo específica.” (ASCENSÃO, 1997, p. 612).

¹³⁴ “Em obra anterior, publicada em 1931, manifestamos opinião contrária à doutrina da propriedade intelectual, deixando transparecer nossas preferências pela teoria do direito sobre bens imateriais. Prosseguindo, porém, no estudo da natureza do direito de autor, para logo nos convencemos do erro em que havíamos incorrido e ainda hoje mantemos a opinião de que tal direito é de natureza real e se classifica como propriedade.” (CERQUEIRA, 2010, v. 1, p. 80).

¹³⁵ “Further to that, it views intellectual property rights as adequate match to the Theory of Property as developed by the Civil Law System with the peculiarities derived from the immaterial nature of the product derived from the mind of the intellect” (DIAS, 2015, p. 2045). Em tradução livre, “Além disso, veem-se os direitos de propriedade intelectual como uma correlação adequada à Teoria da Propriedade como desenvolvida pelo Sistema de Direito Civil com as peculiaridades derivadas da natureza imaterial do produto derivado da mente do intelecto.”

Da mesma forma, os autores questionam o critério da temporalidade como diferenciador da propriedade intelectual da propriedade estrito sensu. Isso porque a perpetuidade não seria atributo essencial a propriedade em sentido estrito (CERQUEIRA, 2010, v. 1, p. 81). Além disso, a relação entre o inventor/autor e sua criação intelectual é semelhante àquela do proprietário com o bem corpóreo (DIAS, 2015, p. 2048).

Qualquer que seja a sua natureza (propriedade estrito sensu ou exclusiva)¹³⁶, o enquadramento normativo da proteção por propriedade intelectual confere ao criador, em sentido amplo, um conjunto de mecanismos de defesa contra a apropriação indevida de terceiros, assim como atributos relevantes para a exploração eficaz do bem jurídico protegido. Por exemplo, citam-se o artigo 42 da LPI, que institui o direito de excluir terceiros de explorarem economicamente a tecnologia patenteada, e o artigo 61, que autoriza o depositante de um pedido e o titular de uma patente a licenciarem a tecnologia para exploração¹³⁷.

Na falta desse sistema, caberia aos criadores a manutenção de um segredo, o que não parece desejável economicamente¹³⁸. A uma, porque o valor do segredo está justamente no desconhecimento, de forma que, uma vez conhecido, o segredo perde seu valor, já que pode ser apropriado por terceiros¹³⁹. A duas, porque a sociedade deixa de ganhar pela falta de publicação da tecnologia confidencial (PENROSE, 1951, p. 32). Como toda escolha implica um custo de oportunidade (RIZZIERI, 2011, p. 13), é importante que a proteção por propriedade intelectual, e, especificamente, por patentes de invenção seja justificada.

¹³⁶ Aqui retoma-se a reflexão feita por Cerqueira (2010) já mencionada sobre a ociosidade dos estudos teóricos sobre a propriedade intelectual. O autor deixa uma provocação: serão mesmo necessário? Entende-se que sim, mas a reflexão é importante.

¹³⁷ No ponto, convém lembrar da reflexão trazida pelo Instituto Dannemann Siemsen sobre o entendimento restritivo do INPI ao licenciamento de pedidos de patente: “Apesar de o Inpi, por tradição, relutar em averbar licenças onerosas de pedido de patente, inexistente qualquer restrição legal ao pagamento de remuneração pelo licenciado antes da concessão da patente.” (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, 2013, p. 155).

¹³⁸ “De qualquer modo, é inegável que, mesmo na ausência da propriedade intelectual, haveria espaço para alguma atividade inventiva e intelectual, tendo em vista a existência de incentivos alternativos. [...] Alternativamente, é possível manter a invenção em segredo, especialmente processos industriais, pelo menos por certo tempo, e aproveitar-se de eventuais vantagens competitivas momentâneas decorrentes da curva de aprendizado. Contudo, na ausência da proteção conferida pela propriedade intelectual – ainda que existam variadas formas de incentivos alternativos –, é provável que, nesse cenário hipotético, o nível de criação de informações úteis e valiosas seria inferior ao socialmente desejável.” (LILLA, 2014, p. 38).

¹³⁹ “In the absence of protection against imitation by others, an inventor will keep his invention secret. This secret will die with the inventor and society will lose the new art. Hence a means must be devised to induce the inventor to disclose his secret for the use of future generations. This can best be done by granting him an exclusive patent which protects him against imitation.” (PENROSE, 1951, p. 32). Em tradução livre, “Na falta de proteção contra imitação de outros, um inventor manterá sua invenção em segredo. Esse segredo morrerá com o inventor e a sociedade perderá a nova arte. Assim, um mecanismo deve ser pensado para induzir o inventor a revelar seu segredo para uso pelas futuras gerações. Isso pode ser feito da melhor forma mediante a concessão de uma patente exclusiva, que o protege contra imitação.”

Uma primeira linha de pensamento defende que a proteção por propriedade intelectual e, conseqüentemente, por patente de invenção se justifica a partir da sua relação com a concorrência. Em uma leitura tradicional dessa linha, a propriedade intelectual e as patentes de invenção são vistas como uma exceção¹⁴⁰ à concorrência¹⁴¹, isto é, um monopólio indesejado, mas necessário¹⁴². Leituras mais contemporâneas veem a justificativa da proteção por propriedade intelectual e por patente de invenção como um meio de tutela da concorrência, cuja função é a garantia de acesso aos concorrentes e de escolha aos consumidores¹⁴³.

Para essa corrente, a relação da propriedade intelectual e das patentes de invenção com a concorrência se dá em vista dos custos sociais significativos gerados pela proteção¹⁴⁴.

Há várias outras teorias justificadoras da proteção por propriedade intelectual. Uma delas reconhece que o fundamento para a proteção está no direito de propriedade, bebendo na fonte da filosofia de John Locke (MERGES, 2011, p. 43). Segundo essa corrente de

¹⁴⁰ “Tradicionalmente, a propriedade intelectual é encarada como “ilha de proteção” do agente econômico contra a força concorrencial, na qual lhe é assegurado o monopólio de exploração. Os direitos de propriedade industrial corporificam privilégios que tendem a diminuir o grau de concorrência em determinado setor da economia, restringindo a livre iniciativa e a livre-concorrência de forma a recompensar o criador por seu esforço de inovação e, desta feita, incentivar o desenvolvimento de produtos e tecnologias.” (FORGIONI, 2018, p. 327).

¹⁴¹ Aqui leia-se concorrência em seu sentido objetivo ou institucional. “Como visto, o direito concorrencial visa primordialmente à defesa da instituição *concorrência*, e não à proteção do mercado. O termo “concorrência” não pode, no entanto, permanecer imperscrutável. Sobretudo não é possível confundi-lo com liberdade de mercado. Na verdade, como se verá, se bem compreendido, ele tende ao oposto, ou seja, a uma intervenção séria nas estruturas, de modo a impedir o domínio dos mercados pelas estruturas monopolísticas.” (SALOMÃO FILHO, 2013, p. 63). No mesmo sentido: “O outro aspecto da tutela jurídica do espaço concorrencial é de caráter objetivo: não se visa regular o *comportamento* dos agentes, mas a própria existência da teia de liberdades. [...] Assim, a tutela jurídica da concorrência tem sua dimensão de direito privado, que vem sendo historicamente o objeto do segmento da Propriedade Intelectual denominado *concorrência desleal* e, na proteção do *fundo de comércio* ou do *aviamento*, pelo Direito Comercial. E tem sua parcela de direito público, seja na regulação do próprio Estado, seja na tutela geral do espaço concorrencial, esta objeto do chamado Direito de Defesa da Concorrência, ou Direito Antitruste.” (BARBOSA, 2019. t. 1, p. 464).

¹⁴² “But even those who attribute much of the actual advance of technology to the stimulus which the patent system provides must admit that its restraints on competition very frequently go far beyond the degree deemed necessary for the encouragement of innovation” (MACHLUP, 1967, p. 286). Em tradução livre: “Mas até aqueles que atribuem muito do atual avanço tecnológico ao estímulo que o sistema de patentes proporciona devem admitir que suas restrições na concorrência muito frequentemente vão além do grau considerado necessário para o encorajamento da inovação.”

¹⁴³ “Conseqüência disto é que o direito à patente não pode ser visto como uma propriedade ou privilégio de seu titular. Entendido como meio de tutelar a concorrência (no sentido institucional), assume a função principal de garantir o acesso e a escolha dos consumidores. Assim, ao contrário do que normalmente se acredita, a compreensão do direito industrial dentro da lógica institucional do direito concorrencial é a única capaz de dar ao primeiro a conotação publicística de que este necessita.” (SALOMÃO FILHO, 2013, p. 349).

¹⁴⁴ “Por outro lado, “não se pode desconsiderar que a proteção jurídica da propriedade intelectual apresenta um custo social significativo. Dessa forma, como conseqüência da exclusividade, podem-se observar os seguintes efeitos adversos: (i) a sociedade experimenta uma perda de “peso morto” decorrente da criação de poder de mercado e cobrança de preços supracompetitivos na exploração exclusiva da propriedade intelectual; (ii) observa-se uma redução dos incentivos à inovação decorrentes desse poder de mercado; (iii) a sociedade arca com os custos oriundos da manutenção de um sistema capaz de conferir eficácia aos direitos de propriedade intelectual; (iv) existe uma perda associada à proibição de inovações produzidas a partir da inovação protegida pelo direito de propriedade intelectual; e (v) há um custo decorrente do desencorajamento de inovações próximas àquela protegida pela propriedade intelectual.” (BARBOSA, 2016, p. 44).

pensamento, a função da proteção por propriedade intelectual seria remunerar o trabalho do criador em si (MACHLUP, 1967, p. 280).

Nessa visão, desenvolvimento da sociedade humana depende do exercício do trabalho pelos indivíduos (MERGES, 2011, p. 43). Como o trabalho pertenceria ao indivíduo, a apropriação de um bem por meio do trabalho é justificada (MERGES, 2011, p. 43). A função da proteção por propriedade intelectual, dessa forma, é tutelar os direitos naturais dos indivíduos às criações dos seus trabalhos sem receio de apropriação indevida por terceiros (MERGES, 2011, p. 67).

A função da proteção por propriedade intelectual pode ser encontrada também a partir de uma perspectiva econômica. Nessa linha de pensamento, a existência de direitos de propriedade industrial serve para a divulgação de segredos, bem como para encorajar novas criações (PENROSE, 1951, p. 31). Nesse sentido, a função da propriedade intelectual e, em especial, das patentes de invenção é promover a inovação e o progresso tecnológico que não aconteceria sem que houvesse a proteção jurídica¹⁴⁵. Em vista disso, o equilíbrio entre os custos e benefícios da proteção por propriedade intelectual se justificam (LANDES; POSNER, 2003, p. 294).

Especificamente, a teoria econômica da proteção por propriedade intelectual elenca 4 (quatro) razões para a proteção por patente. A primeira delas é que a falta de um sistema de patentes levaria ao aumento dos segredos de negócio e incentivaria invenções voltadas à preservação do segredo em vez de direcionadas à melhora do bem-estar social¹⁴⁶. Em segundo lugar, a revelação do conhecimento por meio de uma patente permite o aumento de eficiência na produção por meio do licenciamento a outros agentes econômicos mais eficientes¹⁴⁷. Em

¹⁴⁵ “The standard rationale of patent law is that it is an efficient method of enabling the benefits of research and development to be internalized, thus promoting innovation and technological progress.” (LANDES; POSNER, 2003, p. 294). Em tradução livre, “O racional tradicional do direito de patentes é que ele é um método eficiente de capacitar que os benefícios da pesquisa e desenvolvimento sejam internalizados, assim promovendo a inovação e o progresso tecnológico”.

¹⁴⁶ “1. In the absence of a patent option, inventors would invest many more resources in maintaining trade secrecy (and competitors in unmasking them) and inventive activity would be inefficiently biased toward inventions that can be kept secret.” (LANDES; POSNER, 2003, p. 328). Em tradução livre, “Na falta de uma opção por patente, inventores iriam investir muito mais recursos na manutenção dos segredos de negócio (e competidores em tentar desmascará-los) e a atividade inovadora seria ineficientemente enviesada para invenções que pudessem ser mantidas em segredo.”

¹⁴⁷ “2. A patent option facilitates efficiency in manufacturing. The possessor of a secret process for manufacturing a product may not be the most efficient manufacturer of it. In principle, he can license the trade secret to a more efficient manufacturer. But licenses of trade secrets are even more costly than patent licenses because the risk of inadvertent disclosure or unprovable theft of the secret is greater if the trade secret is licensed than if it is kept within a single organization. So absence of patent protection would cause inefficiencies in manufacture.” (LANDES; POSNER, 2003, p. 329). Em tradução livre: “A opção por patente facilita eficiência na produção. O titular de um processo secreto de produção de um produto pode não ser o produtor mais eficiente dele. Em

terceiro lugar, a proteção por patente aumenta o conhecimento tecnológico disponível, incentivando novas invenções¹⁴⁸. Por fim, a ausência de proteção por patente favoreceria agentes econômicos monopolistas, pois eles não necessitam do sistema de patentes para proteção de seus ativos imateriais.¹⁴⁹

Uma outra teoria justificadora da existência de proteção por propriedade intelectual e por patente pode ser encontrada nas teorias distributivistas de justiça¹⁵⁰. Para essa corrente, a propriedade (como um todo, não só a propriedade intelectual) se justifica como instrumento de promoção de princípios de justiça que fazem parte da estrutura básica de uma sociedade justa¹⁵¹.

Como a propriedade intelectual está inserida no contexto de concorrência e propriedade, ela pertence ao que Rawls chama de instituições sociais mais relevantes (RAWLS, 2000, p. 8). Um problema fundamental é que a escolha das regras envolvendo tais instituições sociais, a princípio, dá-se a partir da posição social de cada pessoa; por exemplo, um inventor naturalmente buscará normas jurídicas que favoreçam sua posição social. No entanto, a sociedade plural manifesta interesses diversos, pois enquanto alguns querem mais proteção por propriedade intelectual, outros querem menos.

A função da propriedade intelectual nas teorias distributivistas está relacionada com a possibilidade de promover os princípios de justiça escolhidos pelos membros dessa sociedade

princípio, ele pode licenciar o segredo para um produtor mais eficiente. Mas licenças de segredos de negócio são ainda mais custosas que licenças de patentes porque o risco de divulgação indesejada ou apropriação não-demonstrável do segredo é maior se o segredo é licenciado do que se é mantido em uma única organização. Então a falta de proteção por patente causaria ineficiências na produção.

¹⁴⁸ “3. Suppose a firm invents a process that has value in the manufacture not only of its own products but also of products in other industries. If the process is kept secret from the world, the firm may never even learn of the other potential applications.” (LANDES; POSNER, 2003, p. 329). Em tradução livre, “Suponha-se que uma firma inventa um processo que tem valor na manufatura não somente dos seus próprios produtos, mas também de produtos em outras indústrias. Se o processo é mantido em segredo do mundo, a firma pode nunca saber de outras possíveis aplicações”.

¹⁴⁹ “4. Without patents a boost might be given to the organization of markets along monopolistic rather than competitive lines. [...] If in a world without patents the firm invents a process that reduces its costs of production, or an improved version of its product that creates additional surplus, it will be able in the first case to increase its profits by reducing its price and in the second case to increase its profits by increasing its price. In neither case will the effect be to make entry into its market more attractive.” (LANDES; POSNER, 2003, p. 330). Em tradução livre, “Sem patentes um incentivo poderia ser dado para a organização de mercados segundo linhas monopolísticas em vez de competitivas [...] Se em um mundo sem patentes a firma inventa um processo que reduz os custos de produção, ou uma versão melhorada do seu produto cria excedente adicional, ela será capaz de, no primeiro caso, aumentar seus lucros mediante a redução do preço e, no segundo caso, aumentar seus lucros mediante o aumento do seu preço”.

¹⁵⁰ “And so we begin with the question whether IP rights and the economic institutions that surround them are basically fair.” (MERGES, 2011, p. 103). Em tradução livre, “E então começamos a questão se direitos de PI e instituições econômicas que os cercam são basicamente justos”.

¹⁵¹ “Por instituições mais importantes quero dizer a constituição política e os principais acordos econômicos e sociais. Assim, a proteção legal da liberdade de pensamento e de consciência, os mercados competitivos, a propriedade particular no âmbito dos meios de produção e a família monogâmica constituem exemplos das instituições sociais mais importantes.” (RAWLS, 2000, p. 8).

em uma posição original abstrata¹⁵². Para evitar o favorecimento de suas posições atuais, as pessoas são colocadas em uma posição de ignorância, sob um véu, de forma que pudessem escolher uma organização social justa, livres do viés retrospectivo¹⁵³. Uma sociedade justa seria possível quando as desigualdades sociais e econômicas fossem organizadas em um ponto ótimo, em que qualquer mudança normativa levaria a um prejuízo dos menos favorecidos¹⁵⁴.

A justificativa da proteção por propriedade intelectual se dá porque qualquer pessoa poderá ocupar posição de alguém que possua capacidade criativa, seja pelo seu intelecto, seja por estar empregado como inventor, seja por tomar risco como empresário¹⁵⁵.

Não apenas como um favorecimento a um grupo limitado de pessoas, a proteção por propriedade intelectual permitirá que a sociedade desfrute da capacidade criativa dessas pessoas (MERGES, 2011, p. 111). Ainda que leve a alguma desigualdade na distribuição dos recursos, a proteção por propriedade intelectual se justifica como instrumento de promoção das capacidades criativas e dos benefícios sociais dela decorrentes¹⁵⁶.

Uma última teoria justificadora a ser comentada é a de que a proteção por propriedade intelectual se destina a promover a diferenciação dos comerciantes e empresários¹⁵⁷. Para essa

¹⁵² “A escolha que homens racionais fariam nessa situação hipotética de liberdade equitativa, pressupondo por ora que esse problema de escolha tem uma solução, determina os princípios da justiça” (RAWLS, 2000, p. 13).

¹⁵³ “Entre as características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou status social e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força, e coisas semelhantes. Eu até presumirei que as partes não conhecem suas concepções do bem ou suas propensões psicológicas particulares. Os princípios da justiça são escolhidos sob um véu de ignorância. Isso garante que ninguém é favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do acaso natural ou pela contingência de circunstâncias sociais” (RAWLS, 2000, p. 13).

¹⁵⁴ “Inequalities are tolerated only insofar as they maximize the minimum level of support in a society, that is, the support of the least advantaged.” (MERGES, 2011, p. 104). Em tradução livre, “Desigualdades são toleradas apenas na medida em que maximizem o nível mínimo de apoio na sociedade, isto é, o apoio dos menos favorecidos.”

¹⁵⁵ “One never knows if one will be born needing these essentials.” (MERGES, 2011, p. 109). Em tradução livre, “Não se sabe se nascerá necessitado.”

¹⁵⁶ “In the IP context, this translates as follows: even if the special incentive of an IP right leads to a somewhat unequal distribution of resources, as between a creator/owner and a consumer, the right may be justified.” (MERGES, 2011, p. 112). Em tradução livre, “No contexto da PI, isso se descreve da maneira que segue: ainda que o incentivo especial de um direito de PI leve a alguma distribuição desigual de recursos, tratando-se de um criador/titular e de um consumidor, o direito pode se justificar”.

¹⁵⁷ “Muitas vezes associada a uma função de promoção da invenção e da criação, a propriedade intelectual tem um papel mais amplo e mais fundamental do que isso. Com efeito, a promoção das atividades inventiva e criativa é o objeto de apenas alguns dos componentes ou especialidades do vasto campo da propriedade intelectual. Há outros componentes com relação aos quais as atividades inventiva e criativa são diferentes, se não mesmo conflitantes. É o caso, por exemplo, das indicações geográficas (e, em especial, das denominações de origem), as quais protegem nomes de conotação geográfica e cujo valor assenta em práticas de fabricação ou de extração tradicionais. É o caso também da concorrência desleal, a qual protege a reputação dos comerciantes e fabricantes contra a fraude e o parasitismo de concorrentes desonestos. Poderiam ser dados outros exemplos de objetos da propriedade intelectual que pouco ou nada têm a ver com invenção ou criação.” (CARVALHO, 2016, p. 21).

corrente, a função da propriedade intelectual é mais ampla do que promover criações humanas e se destina a proteger os esforços de diferenciação entre os agentes econômicos¹⁵⁸.

De fato, em uma economia que equilibra os valores de livre-iniciativa com outros valores previstos na Constituição Federal¹⁵⁹, a obtenção de retorno econômico é condicionada à conquista legítima de clientela¹⁶⁰, mediante a tomada de risco pelo empresário¹⁶¹. A compra de um produto por um consumidor tem como consequência deixar de adquirir um produto de outro empresário¹⁶². Para competir nessa disputa ou rivalidade¹⁶³, os empresários devem buscar elementos que os diferenciem da sua concorrência e que os permitam angariar clientes que, sem isso, escolheriam seus concorrentes¹⁶⁴.

¹⁵⁸ “Dizer que a propriedade intelectual tem como função promover a invenção e a criação é o mesmo que dizer que a função de um automóvel é frear. Alguns dos componentes do automóvel servem efetivamente para frear. [...] Mas o automóvel tem outros componentes igualmente importantes: o acelerador, as rodas, as janelas, o motor, a carroceria, os para-choques. [...] Mas, em conjunto, eles contribuem para a função essencial do automóvel: transportar pessoas e mercadorias de um lugar para outro” (CARVALHO, 2016, p. 24).

¹⁵⁹ “Abstraindo os discursos políticos e suas rotulações simplificadoras – que, na verdade, no contexto de um trabalho tecnológico, não passam de curiosidades –, conceituo neoliberal como o modelo econômico definido na Constituição que se funda na livre-iniciativa, mas consagra também outros valores com os quais aquela deve se compatibilizar. A defesa do consumidor, a proteção ao meio ambiente, a função social da propriedade e os demais princípios elencados pelo art. 170 da CF como informadores da ordem econômica, bem como a lembrança da valorização do trabalho como um dos fundamentos dessa ordem, tentam refletir o conceito de que a livre iniciativa não é mais que um dos elementos estruturais da economia.” (COELHO, 2014, v.1, p. 257).

¹⁶⁰ “Sendo assim, não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também se identificam a concorrência lícita como na ilícita. São os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e meios inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes.” (COELHO, 2015, p. 259-261).

¹⁶¹ “b) “uma atividade econômica organizada”, isto é, uma atividade empresarial (organização do trabalho alheio e do capital próprio e alheio) que implica de parte do empresário a prestação de um trabalho autônomo de caráter organizador e a assunção do risco técnico e econômico correlato.” (ASQUINI, 1996, p. 114).

¹⁶² “Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado.” (COELHO, 2015, p. 259-260).

¹⁶³ Em uma reflexão mais aprofundada sobre rivalidade e concorrência, que se comunica com a experiência pessoal deste autor, veja-se o que diz Barbosa (2022, p. 34): “Em uma relação caracterizada por ser rival não haverá espaço para a fungibilidade do bem jurídico. Imagine-se o torcedor do clube futebolístico Club de Regatas Vasco da Gama (fundado em 1898) que pode ter eleito sua paixão baseado em critérios familiares (qual era o time do seu pai), fraternais (qual era a predileção dos seus amigos e irmãos, históricos (qual era o clube que não tinha um passado proselitista, xenófobo ou racista), pragmáticos (qual era o clube com um grande número de conquistas importantes), estéticos (qual era o clube cuja camisa oficial lhe parecia mais bela), ou puramente arbitrários (se tornou torcedor porque assim o quis). É possível – até mesmo – que tal clube da predileção deste torcedor passe décadas em crise, submetendo-o a períodos longos de sofrimento e tristeza. Seria possível intercambiar sua demanda de torcedor ao sabor de outro clube que estivesse em melhor fase? Haveria risco de o Club de Regatas Vasco da Gama ‘perder’ seu interlocutor para um clube que fosse o vencedor do Campeonato Brasileiro de Futebol daquele ano?”

¹⁶⁴ “Em resumo, a propriedade intelectual, em todas as suas modalidades, permite a captura pelas empresas daqueles ativos intangíveis que podem ser utilizados para distingui-las e aos seus produtos (e serviços) das empresas e dos produtos e serviços concorrentes. Não importa se esses ativos intangíveis estão incorporados em medicamentos que podem salvar a vida de milhões de pessoas ou em brinquedos que entretêm as crianças. O que importa é a sua capacidade diferenciadora, a qual ajuda os pacientes e as crianças (ou seus pais) a escolher o que desejam adquirir.” (CARVALHO, 2016, p. 23).

O esforço de diferenciação dos produtos e dos negócios é tão relevante na conquista dos mercados que, uma vez consolidado, gera a cópia e o *free riding*. Caso a diferenciação entre os empresários não fosse crucial na atividade econômica, não haveria razão para, em uma expressão gentil, “tomar emprestado” signos distintivos e tecnologias inovadoras de concorrentes¹⁶⁵. É nesse espírito que Carvalho define a função da propriedade intelectual como:

A função geral da propriedade intelectual, e que é comum a todas as suas especialidades, é promover e preservar a diferenciação entre comerciantes, fabricantes, e respectivos produtos e serviços. Essa diferenciação dá-se por meio de dois tipos de elementos: alguns elementos são específicos dos produtos ou serviços e, portanto, podem ser designados como *internos*; outros são acessórios dos produtos e serviços, e por isso são *externos* (CARVALHO, 2016, p. 21).

Os elementos internos de diferenciação são as novas funcionalidades dos produtos, mudanças nas qualidades, composição e características, novos desenhos e novos produtos e serviços (CARVALHO, 2016, p. 21). Por sua vez, os elementos externos de diferenciação são a localização dos estabelecimentos comerciais nos quais os produtos e serviços são oferecidos, assistência técnica, cortesias e programas de fidelidade (CARVALHO, 2016, p. 22). O que une tais elementos na função geral da propriedade intelectual é a capacidade de orientarem o consumidor na escolha e de ajudarem o empresário a atrair clientela (CARVALHO, 2016, p. 22).

Ao contrário do que a intuição poderia indicar, a função de diferenciação alcança todas as formas de proteção por propriedade intelectual, não apenas aquelas que possuem finalidade distintiva, como os signos marcários¹⁶⁶. Tudo aquilo que pode ser objeto de proteção por propriedade intelectual são caracterizados por (i) serem intangíveis ou imateriais, (ii) se diferenciarem dos demais disponíveis no mercado e (iii) poderem ser utilizados em atividades econômicas (CARVALHO, 2016, p. 25). Tanto a proteção por direitos autorais quanto por patentes de invenção são justificáveis na medida em que funcionam para promover a

¹⁶⁵ “É frequente escutar-se dizer que a indústria progride mediante a cópia das ideias dos outros. Isso é verdade, mas só até certo ponto. E a razão por que simplesmente copiar os produtos e os processos dos concorrentes não é a solução está em que quando não há fatores de diferenciação os consumidores não dispõem de elementos que lhes permitam fazer uma escolha. Se o fabricante A simplesmente copiar os produtos do fabricante B, como pode A atrair os clientes de B? Os copiadores têm que acrescentar algo aos seus produtos e processos se quiserem atrair a preferência dos consumidores. Esse algo pode vir na forma de preços mais baixos, de uma melhor distribuição e de assistência técnica, de melhor qualidade, etc. Todos estes fatores de diferenciação são suscetíveis de apropriação pelos mecanismos da propriedade intelectual” (CARVALHO, 2016, p. 24).

¹⁶⁶ “Por exemplo, no DPI se uma criação [...] tem fito distintivo: poder-se-ia estar diante de (a) uma hipótese de incidência a atrair a abrangência da Lei nº 9.279/1996, com relação às marcas, expressões de publicidade ou indicações geográficas; se – e somente se – tal *corpus mysticum* for (b) distintivo perante os signos que lhe antecederam no tempo, ao menos em uma determinada especialidade;” (BARBOSA, 2019, p. 66).

diferenciação e ampliar a concorrência, inclusive no âmbito estético ou técnico (CARVALHO, 2016, p. 23).

No exemplo ilustrativo utilizado por essa corrente, a propriedade intelectual está presente organicamente na sociedade, não estando apenas nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento das grandes sociedades empresárias, mas também nos pequenos empresários e ambulantes que oferecem seus produtos nas praias.¹⁶⁷ Independentemente de conhecerem a proteção por propriedade intelectual ou não, os empresários buscam se diferenciar dos seus concorrentes como forma de angariar clientela¹⁶⁸.

No caso específico das patentes, a busca por diferenciação está na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras, que permitirão um salto tecnológico frente aos concorrentes. A diferença tecnológica aplicada a produtos ou processos permite que o empresário se diferencie da concorrência, obtendo retorno econômico e oferecendo avanços à sociedade, de forma que é merecedor da proteção estatal.

É cabível fazer uma inferência a partir dessa corrente. Considerando que a função da propriedade intelectual é a promoção e preservação da diferenciação, os empresários menos favorecidos (por exemplo, a pequena padaria do bairro¹⁶⁹) terão oportunidade de competir contra aqueles mais consolidados e terão acesso à proteção jurídica. Dessa forma, a proteção por propriedade intelectual acaba assumindo também a função de promover justiça no sentido distributivista.

¹⁶⁷ “Com efeito, no Brasil a PI é muitas vezes associada às patentes de medicamentos e às marcas globais. Quem o faz, esquece que a PI também atende – ou deveria atender – o pequeno comerciante, o vendedor ambulante, o humilde artesão, os quais labutam diariamente em busca de seu ganha-pão afirmando a sua individualidade e chamando – ou mantendo – seus clientes” (CARVALHO, 2017, p. 3).

¹⁶⁸ Para um exemplo lúdico de diferenciação orgânica, sugere-se a visualização do vídeo Coca Cola ... (2020). Em uma expressão da ilimitada criatividade humana, sugere-se igualmente este vídeo The Kiffness... (2022). Sobre as expressões ou sinais de propaganda, ensina Domingues (1984, p. 304): “No mundo contemporâneo, além das marcas assinalando e promovendo produtos e serviços, encontramos largamente difundido no mercado o uso de expressões ou sinais de propaganda com dúplici finalidade: I) realçar as qualidades do produto ou serviço; II) atrair a atenção dos consumidores, ou usuários. Aludida forma de propaganda que se iniciou em cartazes, tabuletas, papéis avulsos e impressos em geral, evoluiu de forma espantosa e, hoje em dia a encontramos fartamente utilizada em comerciais de cinema, rádio e televisão.” Mas não só; nas praias também há propriedade intelectual.

¹⁶⁹ Para usar um exemplo da experiência do autor deste estudo, mas também comum nos estudos de propriedade intelectual e concorrência. “A questão simplifica-se diante de um exemplo: suponhamos que determinada padaria, localizada no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo, tenha desenvolvido sistema de produção de pães e doces que lhe permite reduzir a quantidade de farinha empregada, ao mesmo tempo em que torna o produto mais leve e saboroso, mantendo seu valor nutritivo. Em decorrência dessa vantagem competitiva, os consumidores da região abandonam seus antigos fornecedores e, muito embora algumas vezes a loja seja um pouco mais distante, passam a adquirir produtos desse inovador padeiro. As outras padarias daquele entorno diminuem suas vendas e a grande maioria chega, inclusive, a fechar suas portas. Identificamos, assim, a existência de uma relação de concorrência entre esses agentes econômicos, de sorte que integram o mesmo mercado relevante geográfico.” (FORGIONI, 2018, p. 214).

Com base nessas reflexões sobre a função da proteção à propriedade intelectual e das patentes de invenção, a função do técnico no assunto pode ser identificada, como se verá a seguir.

1.3.2 A função do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção

A partir das justificativas apontadas no item anterior é possível inferir três funções principais para o técnico no assunto no sistema de patentes de invenção, organizadas em uma ordem cronológica das atividades que essa figura conduz. A primeira delas está relacionada a possibilitar a delimitação adequada do escopo de proteção de uma patente (item 1.3.2.1). A segunda, por sua vez, está relacionada a possibilitar a capacitação de outros agentes econômicos que desejem explorar a tecnologia (item 1.3.2.2) e, por fim, a terceira é a tarefa de possibilitar a comparação da invenção com o estado da técnica (item 1.3.2.3).

É importante ressaltar que, nas três funções indicadas acima, utilizou-se o verbo “possibilitar” antes da função propriamente dita. Isso porque não é o técnico no assunto que delimita o escopo de proteção, que capacita outros agentes econômicos e que compara a invenção com o estado da técnica.

O profissional de conhecimento técnico médio não realiza essas funções porque ele não é um sujeito; ele é um parâmetro que incorpora os conhecimentos de um profissional com essas características, ele é uma lente, um microscópio. É na sua perspectiva que os sujeitos de direito, os examinadores de patentes de invenção, os peritos judiciais e os intérpretes jurídicos, examinarão os fatos técnicos em discussão.

1.3.2.1 A função de possibilitar a delimitação do escopo de proteção

Uma das funções do relatório descritivo de uma patente de invenção é permitir a compreensão do conteúdo protegido pela patente. Como aponta o artigo 41 da LPI, o escopo de proteção é determinado pelas reivindicações, e é o quadro reivindicatório que determina o que é ilícito para terceiros durante a vigência da patente (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1486-1487).

Em caso de dúvidas, o próprio dispositivo ensina ao intérprete quais os meios utilizar para interpretar as reivindicações, quais sejam, relatório descritivo e desenhos. O relatório descritivo, assim, assume função de identificar a matéria reivindicada (CARVALHO, 2009b, p. 102), permitindo que terceiros saibam precisamente o que está *dentro da cerca de proteção*

e o que está fora (BURK; LEMLEY, 2009), para utilizar uma metáfora frequentemente empregada pelos comentadores do sistema de patentes de invenção.

Tal como uma escritura de imóvel, um pedido ou uma carta-patente é, sobretudo, um instrumento jurídico (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1485). Diferentemente de um título imobiliário, todavia, a matéria veiculada em uma patente é técnica¹⁷⁰ e não é compreendida pelo intérprete jurídico, salvo nos casos admiráveis em que esse operador do direito tem formação na área da técnica em discussão. É por essa razão que se costuma dizer que as patentes têm uma natureza dupla, tanto técnica quanto jurídica (HOLBROOK, 2011).

Do ponto de vista jurídico, a carta-patente permite a delimitação precisa dos direitos conferidos ao seu titular, conforme estabelecido nos artigos 25, 41 e 42 da LPI. Antes dessa delimitação, porém, é preciso que seja realizada uma leitura técnica da patente, sem o que o intérprete jurídico não poderá compreender os fatos técnicos. Nesse sentido, o intérprete é instruído pelos técnicos que atuam no sistema de patentes de invenção, mas quem deve decidir sobre o escopo de proteção da patente é o intérprete jurídico (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1486).

Em busca de uma solução a ser aplicada no direito brasileiro, é possível recorrer ao sistema norte-americano. No caso *Markman v. Westview Instruments, Inc.*¹⁷¹, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1996, foi estabelecido que a interpretação dos termos em uma patente deve ser realizada pelos juízes e não pelos jurados (BURK; LEMLEY, 2009, p. 1750). No sistema judicial norte-americano, essa diferenciação significa que a interpretação das reivindicações é uma questão *de direito* e não *de fato*.

Para permitir essa interpretação jurídica, os tribunais dos EUA passaram a realizar audiências no curso do processo com o objetivo de delimitar o conteúdo protegido pela patente em discussão. Nessas audiências, os juízes apreciam argumentos e provas sobre a interpretação dos termos das reivindicações e proferem uma decisão definindo quais interpretações serão

¹⁷⁰ No sentido de tecnológica. De fato, um leigo não conseguiria ler um título imobiliário tão facilmente quanto um jurista tecnicamente falando.

¹⁷¹ *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995).

usadas para a decisão de mérito¹⁷². Nas decisões proferidas nas chamadas *Markman hearings*, também se define concretamente quem é o técnico no assunto para a tecnologia em discussão¹⁷³.

Não são poucas as críticas a esse modelo de interpretação de reivindicações. Em primeiro lugar, as disputas sobre o sentido de palavras são excessivamente difíceis de resolver e muitas vezes resultam em revisão na segunda instância (BURK; LEMLEY, 2009, p. 1752). Em segundo lugar, a discussão sobre o sentido das palavras em uma reivindicação pode motivar advogados a explorarem a ambiguidade dos termos (BURK; LEMLEY, 2009, p. 1752). Em terceiro lugar, podem-se citar os custos envolvidos na disputa de definição de termos (BURK; LEMLEY, 2009, p. 1752).

Em quarto lugar, não está claro, pelo menos no sistema de patentes de invenção norte-americano, a partir de qual perspectiva os termos devem ser compreendidos. A questão que lá se põe é se as palavras na reivindicação devem ser entendidas na visão de um profissional de conhecimento técnico mediano, na visão do titular da patente ou na visão do redator da patente (BURK; LEMLEY, 2009, p. 1753).

Diante da falta de resposta, podem-se buscar outras soluções. A questão pode ser igualmente examinada do ponto de vista da busca por objetividade no sistema de patentes de invenção¹⁷⁴. O debate envolvendo a redução das tentações da subjetividade no exame de atividade inventiva é profundo e seu fundamento está em uma necessidade de se conferir sindicabilidade às decisões que envolvem um juízo tão subjetivo como o de obviedade de uma tecnologia ou não (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 35, 41).

Uma forma de se conferir objetividade na aferição de atividade inventiva é por meio de testes ou métodos (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 75). Uma segunda possibilidade está justamente na eleição de um parâmetro abstrato como padrão de conduta no exame de

¹⁷² Os métodos de interpretação ou construção do sentido das reivindicações de patentes incluem combinar (i) o sentido comum da palavra, (ii) o significado expresso no relatório descritivo, (iii) o processo administrativo de concessão, (iv) significado em dicionários e livros técnicos, (v) oitiva de *experts* e (vi) cânones de interpretação de reivindicações. Como cânones de interpretação, os comentaristas citam (a) identificar o sentido comum em contraposição ao sentido contextual ou específico, (b) a possibilidade de titulares de patentes definirem os termos utilizados em seus títulos, também chamada de regra do lexicógrafo, (c) interpretar à luz do relatório descritivo, (d) a inexistência de palavras vazias ou inúteis, (e) identificar o propósito ou objetivo da invenção, (f) interpretação voltada para preservar a validade das reivindicações, (g) como regra de desempate, quando houver duas interpretações possíveis, deve-se escolher a mais restrita. Veja-se: Burk; Lemley (2009, p. 1750) e Merges (2011, p. 362-367).

¹⁷³ Conforme será analisado em detalhes no item 5.2, *infra*.

¹⁷⁴ As discussões sobre objetividade no direito brasileiro tenham sido analisadas em relação ao requisito de atividade inventiva, o que é absolutamente natural, afinal, a atividade inventiva é um requisito de patenteabilidade que envolve um juízo eminentemente subjetivo, mas cuja subjetividade deve ser limitada (ALMEIDA, 2014, p. 60; GARCIA, 2005, p. 34).

patenteabilidade, tal como o do profissional de conhecimentos técnicos medianos na área da tecnologia.

O mesmo deve ser feito em relação à delimitação do escopo de proteção. Para se definir o que *está dentro e fora da cerca de proteção* é necessário utilizar o parâmetro do profissional de conhecimento técnico mediano para (i) buscar uma visão mais objetiva; e (ii) para se atender à Lei da Propriedade Industrial, que ordena que o exame de patentes de invenção seja feito *na perspectiva* de um técnico no assunto.

Caso feita na perspectiva de um titular de patentes, a delimitação do escopo de proteção seria excessivamente ampliada. Da mesma forma, caso feita na perspectiva de um concorrente, o escopo de proteção será indevidamente reduzido. Paralelamente, caso feita na perspectiva de um especialista na área da tecnologia, as reivindicações poderiam correr o risco de serem interpretadas segundo um entendimento pessoal desse especialista. Nem se diga na perspectiva de um intérprete jurídico, advogado ou magistrado, pois não possuem, em regra, o conhecimento necessário para o entendimento da tecnologia em discussão.

A solução, portanto, está na utilização de um modelo abstrato de conduta que possua os conhecimentos de um profissional mediano na área. Durante a interpretação do escopo de proteção, os especialistas na área e os intérpretes jurídicos devem realizar a leitura do quadro reivindicatório na perspectiva de um técnico no assunto. Em vista dessas colocações, passa-se ao exame da segunda função do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção.

1.3.2.2 A função de possibilitar a capacitação da sociedade

Foi visto¹⁷⁵ que uma das funções das patentes de invenção envolve a divulgação de tecnologias que ficariam em segredo¹⁷⁶ para que a sociedade possa se beneficiar dos conhecimentos técnicos inovadores¹⁷⁷. Essa chance de divulgação resulta de uma troca entre o

¹⁷⁵ Item 2.3.1, *supra*.

¹⁷⁶ “A proteção da propriedade intelectual nasce como uma forma de premiar o espírito humano produtivo, e, em contrapartida, exigiu-se a divulgação de tais tecnologias – antes secretas – para, ao fim do privilégio, todos poderem dela gozar. Historicamente a proteção do âmbito criativo imaterial promoveria “a *introdução de atividades tecnicamente complexas* [...] estímulos ao desenvolvimento endógeno de novos bens e métodos de produção, tanto pelo incentivo aos agentes locais para investirem tempo e recursos na busca por novas invenções (pela expectativa dos lucros gerados pelos monopólios) quanto pelo aproveitamento dos *spillovers* gerados pela atuação dos estrangeiros” (BARBOSA, 2016, p. 43).

¹⁷⁷ “A descrição do invento constante do relatório contido no pedido de patente é indispensável e essencial à eficiência do sistema de patentes, pois são as informações ali contidas que tornam possível a repetição da invenção por terceiros, a criação de novas invenções e aperfeiçoamentos, o desenvolvimento de soluções alternativas e a elevação do nível do conhecimento tecnológico, porque as informações constantes da descrição ficam depositadas à disposição pública. A par disso, uma vez extinto o privilégio, a sociedade pode usufruir

inventor e o Estado, na qual o primeiro oferece sua inovação tecnológica em troca de proteção (ROGÉRIO, 2021, p. 1).

Em uma perspectiva econômica, não houvesse a proteção por patente, não haveria a divulgação de tecnologias¹⁷⁸, pois não haveria incentivo econômico ao inventor que desenvolvesse uma tecnologia visando a obter ganhos de escala e se tornar mais competitivo¹⁷⁹. A justificativa da proteção por patente, nesse sentido, é a promoção da revelação ao público da tecnologia desenvolvida em troca da proteção temporária¹⁸⁰.

Essa função de capacitação (*enablement*, na doutrina norte-americana) está materializada na condição de suficiência descritiva, positivada no artigo 24 da LPI. Segundo o dispositivo, o relatório descritivo de um pedido ou de uma patente deve descrever a tecnologia de maneira que possibilite a realização por um *técnico no assunto*.

O parâmetro do profissional com conhecimento técnico mediano não foi escolhido ao acaso para essa função. De fato, se uma das funções da patente é permitir a reprodução da tecnologia por terceiros ao fim do prazo de proteção, é preciso que um profissional de conhecimento técnico médio seja capaz de reproduzi-la. A descrição, assim, não pode ser escrita de maneira que apenas um gênio possa compreendê-la, mas tampouco deve ser redigida para alguém que não tenha conhecimento técnico algum.

O equilíbrio é particularmente difícil¹⁸¹. Cumpre adiantar desde logo que uma de suas funções, à toda evidência, é permitir que o intérprete jurídico analise se uma revelação descritiva é suficiente para que a sociedade possa incorporar o avanço tecnológico.

É válido endereçar uma crítica à função de ensinamento ou capacitação de terceiros. Uma corrente doutrinária atual entende que esperar uma descrição suficiente para ensinar como colocar a invenção em prática seria irrazoável (CARVALHO, 2009b, p. 102). Caso assim fosse,

livremente, sem ônus ou restrições legais, o conhecimento contido na patente e descrito no relatório.” (DOMINGUES, 2009, p. 113).

¹⁷⁸ “1. In the absence of a patent option, inventors would invest many more resources in maintaining trade secrecy (and competitors in unmasking them) and inventive activity would be inefficiently biased toward inventions that can be kept secret.” (LANDES; POSNER, 2003, p. 328). Em tradução livre, “Na falta de uma opção por patente, inventores iriam investir muito mais recursos na manutenção dos segredos de negócio (e competidores em tentar desmascará-los) e a atividade inovadora seria ineficientemente enviesada para invenções que pudessem ser mantidas em segredo.”

¹⁷⁹ “So why risk money in invention, development and innovation?” (MACHLUP, 1967, p. 282). Em tradução livre, “Então por que arriscar dinheiro na invenção, desenvolvimento e inovação?”

¹⁸⁰ “From this standpoint the public disclosure that is a condition for obtaining a patent is essentially a boundary marker, serving to head off wasteful duplication of inventive efforts by alerting the competition to the existence of a privileged developer” (LANDES; POSNER, 2003, p. 360). Em tradução livre, “É a partir desse ponto de vista que a revelação ao público é uma condição para obter uma patente é essencialmente um limite, servindo para descartar duplicações inúteis de esforços inventivos por meio do alerta à competição sobre a existência de um desenvolvedor privilegiado.”

¹⁸¹ No capítulo 2.4.1, *infra*, serão apontados alguns critérios para se compreender quais seriam as capacidades ordinárias desse profissional.

as cartas-patentes teriam “centenas, senão milhares de páginas, tornando-os muito volumosos, complexos e caros” (CARVALHO, 2009b, p. 102). A crítica de Carvalho a esse ponto é valiosa e apenas reforça a necessidade de utilização do técnico no assunto como parâmetro, pois

a prática do sistema levou a que os pedidos sejam redigidos de acordo com o ditado ‘para um bom entendedor, meia palavra basta’ Isto é o inventor redige o pedido partindo do princípio que o leitor (e o examinador de patentes) tem um domínio básico da indústria que lhe permite entender a invenção e a sua relação com o estado da técnica sem necessidade de entrar em grandes detalhes. Por isso, o sistema de patentes exige que a descrição seja feita “de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la (CARVALHO, 2009b, p. 102)¹⁸².

De fato, não se cogita imaginar uma invenção relacionado ao campo das telecomunicações de 5ª Geração ter de explicar todas as gerações anteriores para que atenda à condição de suficiência descritiva. Ao se utilizar o técnico no assunto como parâmetro, não parece irrazoável dizer que um profissional de conhecimento técnico médio no campo das telecomunicações de 5ª Geração teria conhecimento das gerações anteriores, mas essa é uma questão que deve ser aferida sempre no caso concreto.

1.3.2.3 A função de possibilitar a diferenciação da invenção frente ao estado da técnica

Em terceiro lugar, o parâmetro hipotético do técnico no assunto possibilita que se verifique o quanto a solução técnica que se busca proteção se diferencia do estado da técnica¹⁸³. Como visto, uma das funções da proteção por propriedade intelectual (e por patente) é promover e preservar a diferenciação entre os agentes econômicos (CARVALHO, 2009b, p. 3). Do ponto de vista das patentes de invenção, o parâmetro elegido para a lei para efetuar tal análise é o técnico no assunto.

Cada forma de proteção por propriedade intelectual atende a uma função no ordenamento jurídico. Em síntese, podem ser citadas a função estética, que atrai a proteção por direitos autorais; a função ornamental, que atrai a proteção por desenho indústria; a função distintiva, que atrai a proteção por marca, expressões de publicidade ou indicações geográficas; e a função utilitária que atrai a proteção por patentes de invenção e de modelo de utilidade (BARBOSA, 2019, p. 66).

¹⁸² Leia-se, técnico no assunto. Lamenta-se a escolha do tradutor, nos termos do item 1.2.3, supra. Com a mesma dor, veja-se Carvalho (2009b, p. 102, nota de rodapé n. 51).

¹⁸³ “O papel deste “técnico no assunto” é mensurar se a contribuição que o invento novo traz ao estado da técnica justifica a concessão de uma patente.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018. v. 1, p. 192).

Como parte de um esforço de objetividade¹⁸⁴, algumas formas de proteção intelectual requerem o uso de instrumentos jurídicos que permitam a verificação, pelo intérprete jurídico, se atendem à função estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Em relação às marcas e signos distintivos¹⁸⁵, a questão envolve a possibilidade de confusão e/ou associação indevidas por um consumidor¹⁸⁶. Quando um signo se aproximar de outro, de modo a causar a potencial confusão ou associação indevidas, haverá infração à marca registrada ou depositada¹⁸⁷. A perspectiva a ser adotada para tal exame é a do consumidor, aquele que adquire o produto e sofre o risco potencial de confundir um produto ou serviço que tenta se passar por outro¹⁸⁸. Tal consumidor dependerá do mercado relevante¹⁸⁹ no qual o produto ou serviço está inserido, o que afetará a capacidade desse consumidor¹⁹⁰.

A proteção por desenho industrial, por sua vez, conta com uma menção *apócrifa* do técnico no assunto como parâmetro de aferição de suficiência descritiva, conforme o art. 104

¹⁸⁴ “A busca por objetividade de critério e de segurança jurídica, que leva ao critério da atividade inventiva, não supera os problemas apontados. Cria, porém, um modelo suscetível de sindicabilidade, de aplicação de direito estrito em condições que se possa assegurar o devido processo legal.” (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 43). As discussões sobre objetividade no direito brasileiro foram mais analisadas em relação ao requisito de atividade inventiva, o que é absolutamente natural, afinal, a atividade inventiva é um requisito de patenteabilidade que envolve um juízo eminentemente subjetivo, mas cuja subjetividade deve ser limitada (ALMEIDA, 2014, p. 60; GARCIA, 2005, p. 34).

¹⁸⁵ “O sucesso do sistema de proteção à propriedade industrial, mediante a concessão de um título de exclusividade conferido pelo Estado, fez com que ele se estendesse às marcas por meio do registro.” (SILVEIRA, 2014, p. 85).

¹⁸⁶ “Assim, para evitar erro, dúvida ou confusão no espírito do consumidor, passou-se a exigir que a marca constitua um conjunto distintivo de impressão visual e sonora para eliminar a possibilidade de confusão” (DOMINGUES, 1984, p. 81-82).

¹⁸⁷ “O registro confere ao titular o direito de ceder seu registro ou o pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação da marca, nos termos do artigo 130 da Lei nº 9.279/1996.” (COPETTI, 2010, p. 138). No mesmo sentido, veja-se: “O inciso III do art. 130 da Lei 9.279/96 permite que, depois de protocolar o pedido de registro, o depositante possa zelar pela integridade material ou reputação da marca (art. 130, III, da LPI). Essa proteção pode ser exercida tanto na esfera administrativa, mediante oposição aos pedidos de registro de marcas colidentes apresentados por terceiros, como na instância judicial, por meio de ações destinadas a fazer cessar o uso indevido da marca por outrem.” (SCHMIDT, 2016, p. 187).

¹⁸⁸ “O risco de confusão deve ser avaliado sob o ponto de vista dos consumidores interessados na aquisição dos correspondentes produtos ou serviços. Caracteriza-se esse consumidor como médio, ou seja, aquele que razoavelmente informado e atento, com um grau de percepção e conhecimento normal, “nem excessivamente desatento nem excessivamente metucioso”. Esse foi o conceito utilizado no Termo de Compromisso de Desempenho, no caso K e S Aquisições Ltda., atual Kolynos do Brasil S.A., Processo nº 0027/1995. Nesse termo, o consumidor médio “significa a maioria de consumidores razoavelmente prudentes, ou seja, de ‘bonus pater famílias’, do qual se espera um mínimo de inteligência, de atenção e de espírito crítico” (COPETTI, 2010, p. 183).

¹⁸⁹ Para um estudo sobre a importância da delimitação do mercado relevante, especialmente em acordos de convivência de marcas: “No que tange aos termos da coexistência, é comum que as partes incluam cláusulas sobre: a) Divisão de mercado relevante: delimitando os segmentos em que as partes poderão atuar, relacionados aos produtos e serviços que as respectivas marcas assinalam (NANAYAKKARA, 2006; ELSMORE, 2008; SELEME, op. cit.; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009). O intuito é resguardar os consumidores de uma possível confusão entre as marcas, caso os segmentos de atuação se sobreponham no futuro, ou evitar que as partes venham a concorrer diretamente no futuro (SELEME, 2012; LAWSEN; KJESERUD; ELSMORE, 2009).” (DIAS; SANT’ANNA; PEREIRA, 2019, p. 281).

¹⁹⁰ “Assim, a análise comparativa deverá considerar a natureza dos produtos ou serviços segundo o público-alvo; isso porque o consumidor médio não se detém a uma análise minuciosa.” (COPETTI, 2010, p. 187).

da lei. Essa menção é curiosa, pois, como visto, a proteção por desenho industrial tem natureza ornamental e não utilitária.

Sem discutir a possibilidade de sobreposição dos direitos de propriedade intelectual (BARBOSA, 2019), não parece adequado que seja utilizado o mesmo parâmetro de aferição para duas situações com finalidades distintas. Um profissional de conhecimento *técnico* mediano não necessariamente terá o conhecimento estético exigido para identificar se uma forma plástica é nova e original; inclusive porque o artigo 100, II, da LPI veda que formas essencialmente determinadas por considerações *técnicas* sejam protegidas por desenhos industriais.

Como sugere Oquendo (2014)¹⁹¹, parece mais adequado recorrer a outros personagens hipotéticos como, por exemplo, o utilizador informado, na linha da prática europeia. Igualmente um modelo abstrato de conduta¹⁹², o utilizador informado tem mais capacidade que um consumidor médio porque tem conhecimento *extenso* do setor econômico no qual está inserida a forma que se busca proteção¹⁹³. Sua função é servir de lente, de microscópio, para a comparação da impressão global¹⁹⁴ da forma plástica frente ao estado da técnica.

Em relação às patentes de invenção, o parâmetro utilizado é o do *técnico no assunto*, um profissional de conhecimento técnico mediano. Essa figura é adequada porque o fito da proteção por patente de invenção é utilitário¹⁹⁵; afinal, uma patente de invenção é concedida para proteger uma solução técnica para um problema técnico, como amplamente repetido por aqueles que militam na área.

¹⁹¹ “Ao contrário do que ocorre com as patentes, para cujo exame de atividade/ato inventivo a lei indicou expressamente o ponto de vista do “técnico no assunto” (artigos 13 e 14 da LPI/96), não há qualquer indicação legal sobre qual o personagem hipotético para o qual um desenho industrial deve se distinguir suficientemente do estado da técnica. Na omissão da lei, portanto, é cabível buscar nos ordenamentos jurídicos internacionais qual seria esse personagem hipotético cujo ponto de vista deve ser adotado quando do exame de originalidade.” (OQUENDO, 2014, p. 80).

¹⁹² “À primeira vista, tem-se a introdução do mesmo artifício construído para a aplicação, no sistema de patentes, do requisito da atividade inventiva: o “utilizador informado”, a ficção jurídica de um homem parâmetro, perante o qual se apresenta o desenho industrial para apuração do caráter singular.” (BARBOSA, 2015, t. 4, p. 96).

¹⁹³ “Certamente o utilizador informado é uma pessoa ficcional do mesmo porte, ainda que significativamente distinto do “técnico no assunto”. Seria o utilizador dotado de vigilância particular, não somente de atenção média, seja em razão de experiência pessoal, seja do conhecimento extenso do setor em questão. Ou seja, o mesmo técnico no assunto, só que adaptado à função específica do desenho industrial.” (BARBOSA, 2015, t. 4, p. 97-98).

¹⁹⁴ “O utilizador informado, como definido acima, tem por missão comparar dois fenômenos específicos: [a] a impressão global que o novo desenho suscita no utilizador informado [b] a impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo anterior. Havendo diferença entre as “impressões globais”, haverá caráter singular. Note-se que já não há mais a busca da expressão pessoal do designer. Tem-se aqui a apuração de um critério objetivo, diferencial, avaliado à luz de uma pessoa hipotética, não personalizada e não personalizável.” (BARBOSA, 2015, t. 4, p. 98).

¹⁹⁵ “tem fito utilitário: poder-se-ia estar diante de (a) uma *fattispecie* a atrair a incidência da Lei nº 9.279/1996, com relação às patentes;30 se – e apenas se – tal *corpus mysticum* for (b) portador de ato/atividade inventiva diante do estado da arte.” (BARBOSA, 2019, p. 66).

A diferenciação protegida pela função utilitária é a das tecnologias novas, inventivas e aplicáveis em uma indústria. Além de desfrutar da proteção legal, os empresários terão ganhos de eficiência e de escala frente aos seus concorrentes (AGHION, 2016, p. 20).

O técnico no assunto, dessa forma, exerce a função de permitir que os especialistas na área da tecnologia e os intérpretes jurídicos identifiquem quais as diferenças entre a solução técnica que se busca proteção e aquelas disponíveis nas anterioridades, de modo que possam decidir se (i) há diferença e (ii) se essa diferença decorreria de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica. Assim, a função dessa figura é permitir *separar o joio do trigo* em matéria técnica.

1.4 As características de um técnico no assunto: capacidade hipotética

Uma etapa igualmente relevante à formação do marco teórico do técnico no assunto é a delimitação das características que essa figura possui. O estudo visa a identificar as qualidades que um técnico no assunto deve ter para que possa cumprir suas funções *independentemente da tecnologia em discussão*. Isso significa que as características listadas neste capítulo serão comuns a um profissional de conhecimento técnico mediano em área farmacêutica, de telecomunicações ou mecânica.

Como adiantado, o panorama normativo do técnico no assunto para as patentes de invenção indica três características dessa figura. A primeira delas é a sua *capacidade ordinária*, isto é, o seu conhecimento médio na área da tecnologia (item 1.4.1). A segunda delas é a sua *capacidade crítica*, isto é, como esse profissional reage às sugestões do estado da técnica (item 1.4.2). Por fim, a sua *capacidade de formar grupos*, que discute se o profissional hipotético médio é apenas um indivíduo ou se pode compreender outras pessoas (item 1.4.3).

A correta delimitação da capacidade hipotética do técnico no assunto permite que o exame dos requisitos legais de patenteabilidade seja conduzido em atenção à LPI. Como alerta Rodrigo Souto Maior, a determinação inadequada dessa capacidade afetará o exame como um todo¹⁹⁶, desequilibrando-o para mais ou para menos. Da mesma forma, o *Court of Appeals for the Federal Circuit* (CAFC), o Tribunal de Apelação do Circuito Federal dos Estados Unidos,

¹⁹⁶ “Deve-se alertar para o fato de que a capacidade hipotética do técnico no assunto determina toda a análise de atividade inventiva. Caso o aplicador do direito conceda a esta figura uma capacidade diferente da média, o exame como um todo ficará desequilibrado. Se o técnico proposto for mais capaz do que deveria, a invenção parecerá óbvia mais facilmente. Já se a figura for embrutecida nas mãos do examinador ou juiz, a análise também ficará viciada. Assim, algo que seria evidente para um técnico médio parecerá ter sido inventivo ao final do exame.” (MAIOR, 2010, p. 261).

reconheceu que a delimitação da capacidade ordinária do técnico no assunto é importante para se conferir objetividade ao exame de atividade inventiva¹⁹⁷:

A importância de resolver o nível de habilidade comum na arte reside na necessidade de manter a objetividade no inquérito de obviedade. Em vez de determinar o que era subjetivamente óbvio para o inventor na época da invenção, o tribunal tem de determinar o que teria sido objetivamente óbvio para um com habilidade comum na arte, naquele momento. Assim, o nível de habilidade comum na arte é uma questão de fato que deve ser resolvida e considerada.

1.4.1 A capacidade ordinária ou média do técnico no assunto

A figura do técnico no assunto incorpora o padrão de profissional de conhecimentos técnicos médios em determinado setor tecnológico, conforme estabelecem as Diretrizes de Exame do INPI ao regulamentarem a Lei da Propriedade Industrial. Diz-se que o técnico no assunto tem uma capacidade ordinária porque ele não possui a capacidade de um inventor, que seria extraordinária¹⁹⁸.

Como próximo passo dessa investigação, é preciso especificar quais características compõem um conhecimento *ordinário*, *médio* ou *mediano*¹⁹⁹. Pretende-se, assim, identificar (i) seus conhecimentos²⁰⁰; (ii) os conhecimentos gerais comuns à área da tecnologia; (iii) os trabalhos e experimentos que um técnico no assunto pode conduzir; e (iv) se ele é capaz de combinar ensinamentos do estado da técnica. Em síntese, quais seus conhecimentos e habilidades.

Serão examinadas as capacidades de um técnico no assunto à luz do sistema atual em vigor no Brasil, estabelecido por meio das Diretrizes de Exame do INPI, bem como por meio de referências aos modelos dos Estados Unidos e do Escritório Europeu de Patentes, de onde o INPI parece ter retirado suas inspirações, bem como diante da sua relevância no sistema de patentes de invenção internacional.

¹⁹⁷ Ryko Manufacturing Co. v. Nu-Star, Inc. 950 F.2d 714 (Fed. Cir. 1991). No original em inglês: “The importance of resolving the level of ordinary skill in the art lies in the necessity of maintaining objectivity in the obviousness inquiry. Instead of ascertaining what was subjectively obvious to the inventor at the time of invention, the court must ascertain what would have been objectively obvious to one of ordinary skill in the art at such time. Hence, the level of ordinary skill in the art is a factual question that must be resolved and considered.”

¹⁹⁸ “Quando a lei usa a expressão “técnico no assunto”, está se referindo a alguém especializado no ramo do invento a ser patentado, mas não se exige que tal pessoa seja necessariamente a mais qualificada de todas naquela área” (RAMOS; GUTERRES, 2016, p. 70).

¹⁹⁹ “Mas se o técnico no assunto é um homem dotado de conhecimento técnico em certo assunto, resta ainda saber qual é o assunto. Sem dúvida pode-se afirmar que este homem deve ter conhecimento técnico no domínio industrial da invenção. Mas esta fórmula é abstrata e, na prática, a delimitação é muito mais complexa do que se imagina.” (OLIVEIRA, 1999, p. 26).

²⁰⁰ “Seus conhecimentos são teóricos e práticos. O técnico é um profissional experiente com ciência e domínio completos de seu mister” (GARCIA, 2005, p. 31; MAIOR, 2010).

1.4.1.1 Conhecimentos de um técnico no assunto

O primeiro elemento que constitui a capacidade ordinária de um técnico no assunto é que ele possui conhecimento da área da tecnologia discutida. É possível identificar características desse conhecimento nas Diretrizes de Exame do INPI tanto nos itens relativos à suficiência descritiva quanto nos itens relativos à atividade inventiva.

A primeira questão a ser determinada é o seu nível de conhecimento. Conforme indicado no item 3.14 do Bloco I das Diretrizes de Exame, o técnico no assunto possui conhecimento mediano na área da tecnologia. Utilizando a explicação clássica feita por Barbosa (2019, t. 2, p. 1248), o técnico no assunto não é Albert Einstein, tampouco um bronco, ou seja, a definição do que é médio é feita por *exclusão*. Um conhecimento médio é aquele que não é ganhador do prêmio Nobel, mas, de igual maneira, não é néscio; é um conhecimento normal no campo técnico em discussão (OLIVEIRA, 1999, p. 26).

Além de conhecimento médio na área tecnológica, um técnico no assunto tem nível técnico-científico e/ou conhecimento prático operacional da matéria reivindicada. Nota-se que as Diretrizes utilizam tanto a conjunção aditiva “e” quanto a alternativa “ou”, de modo que são possíveis três cenários, quais sejam, (i) um profissional apenas com conhecimento técnico-científico; (ii) um profissional apenas com conhecimento prático na matéria; e (iii) um profissional que combine tanto conhecimento técnico-científico quanto prático.

Com a expressão “técnico-científico”, as Diretrizes do INPI pretendem determinar que um profissional de conhecimento médio tem formação acadêmica na área da tecnologia em discussão. Ter formação acadêmica significa que o padrão abstrato incorpora um profissional que compareceu a instituições de ensino regularmente credenciadas pelo Ministério da Educação, sejam elas de cunho técnico ou acadêmico. Com esse critério, o técnico no assunto deve ter passado por um processo de *educação formal* (GASPAR, 2002, p. 1), isto é, por uma atividade educacional com objetivos claros e específicos, estando representada pelas escolas e universidades (GADOTTI, 2005, p. 2).

De outro bordo, a expressão “conhecimento prático operacional do objeto” significa que um profissional de conhecimento mediano pode igualmente ter experiência prática na área da tecnologia²⁰¹. Como exemplo, pode-se citar uma tecnologia que resolva um problema técnico

²⁰¹ Cumpre frisar que a expressão “objeto” deve ser interpretada como sendo a matéria reivindicada na patente, seja ela um produto ou um processo.

no campo de pastelaria; seu profissional de conhecimento técnico médio deverá ter conhecimento prático nessa área, *i.e.*, será um pasteleiro²⁰².

Do ponto de vista histórico, há sentido em exigir que o profissional de conhecimento técnico médio tenha conhecimento prático da matéria, pois, como visto²⁰³, a figura do técnico no assunto surge como substituto aos aprendizes ingleses, que já detinham conhecimento prático muito antes de se falar em educação formal acessível de forma ampla pela sociedade. Da mesma forma, a necessidade de conhecimento prático se justifica em razão da evolução técnico-científica atual, em que centros de pesquisa em sociedades empresárias ou em universidades, individualmente ou em parceria, produzem as soluções técnicas passíveis de proteção por patente²⁰⁴.

Dessa forma, é possível estabelecer que um técnico no assunto possui conhecimento mediano na área da tecnologia, tendo passado por um sistema educacional formal e/ou tendo experiência prática na área, a depender da tecnologia em discussão.

Antes de adentrar especificamente a questão dos conhecimentos do técnico no assunto nos Estados Unidos, é válido fazer uma breve introdução a respeito da sua ordem jurídica. O sistema de patentes de invenção norte-americano, tal como seu ordenamento jurídico, está inserido em uma lógica de *common law* (COOTER; ULEN, 2010, p. 76). Nesse sistema, a fonte normativa primária está nas soluções dos conflitos individuais pelos tribunais (COOTER; ULEN, 2010, p. 77) enquanto as normas gerais e abstratas ocupam posição secundária (COOTER; ULEN, 2010, p. 77-78). Especificamente, as fontes da figura do técnico no assunto no direito estado-unidense podem ser encontradas tanto no direito dito e aplicado pelos tribunais quanto nos *acts*, exemplos de legislação geral e abstrata utilizada naquela jurisdição.

Em relação às fontes legislativas, o enquadramento normativo do técnico no assunto pode ser encontrado no *Patent Act* de 1952, que reproduz a lógica estabelecida pelo Acordo TRIPS no que tange à participação dessa figura no exame dos requisitos de patenteabilidade de atividade inventiva e suficiência descritiva (PEDRAZA-FARIÑA; WHALEN, 2022, p. 41). Tal como ocorre no Brasil, não há previsão legal para a participação do técnico no assunto nos demais requisitos de patenteabilidade.

²⁰² “Um violinista não terá a mesma experiência nem visão técnica quanto ao problema de pastelaria, e não obstante ser um virtuoso em sua arte, nada tem a ver com a atividade inventiva.” (BARBOSA, 2015, v. 2, p. 444).

²⁰³ Item 2.2.2, *supra*.

²⁰⁴ “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 pesquisa nos quais equipes multidisciplinares são formadas para desenvolverem novos produtos, tecnologias.” (LEONARDOS; BIANCO, 2017, p. 40).

As origens do técnico no assunto nos EUA como parâmetro do exame de atividade inventiva não são encontradas na legislação, pois, como visto²⁰⁵, o *Patent Act* de 1790 previu a figura apenas para a condição de suficiência descritiva. Sua criação para o requisito de atividade inventiva é jurisprudencial e a literatura do sistema de patentes concorda que seu nascimento ocorreu em 1851, quando do julgamento do caso *Hotchkiss v. Greenwood* pela Suprema Corte dos Estados Unidos²⁰⁶.

Como o direito de tradição *common law* encontra sua fonte primária na aplicação da norma pelos tribunais, há farto desenvolvimento do técnico no assunto nos Estados Unidos. No entanto, estudos empíricos mostram que, apesar dessa primazia pela criação normativa individualizada, a figura do técnico no assunto no direito norte-americano padece da mesma indeterminação sofrida pelo sistema brasileiro (PEDRAZA-FARIÑA; WHALEN, 2022, p. 41). Ainda assim, há julgados que estabelecem diretrizes para a construção dos conhecimentos do técnico no assunto, como se analisará a seguir.

Na ocasião do julgamento do caso *Hotchkiss v. Greenwood* de 1851, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu que tecnologias merecedoras de patente não podem ser resultado da atividade de um “mecânico ordinário com conhecimento do negócio”²⁰⁷, ou de um “mecânico habilidoso”²⁰⁸.

A decisão esclarece que um técnico no assunto tem os conhecimentos de um mecânico ordinário que conhece o ramo ou um mecânico habilidoso, ou seja, o conhecimento médio foi afirmado de duas maneiras: (i) habilidade ou (ii) capacidade ordinária com conhecimento do negócio. No ponto, vale ressaltar que essa capacidade foi colocada como contraposição àquela de um inventor.

Essa primeira decisão sobre a figura do técnico no assunto no requisito de atividade inventiva estabeleceu as raízes da sua capacidade hipotética, que perdurou até o *Patent Act* de 1952. Em 1910, as características de habilidade e de capacidade ordinária com conhecimento do negócio estavam sendo aplicadas por tribunais locais dos Estados Unidos, como, por exemplo, na decisão *Wright Co. v. Paulhan*²⁰⁹.

No *Patent Act* de 1952 foi formalizada, pela primeira vez, a expressão “pessoa com habilidade comum na arte”²¹⁰ como sendo o padrão abstrato de aferição do requisito de

²⁰⁵ Na seção 2.2.2, *supra*.

²⁰⁶ *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. (11 How.) 248 (1851).

²⁰⁷ No original em inglês: “ordinary mechanic acquainted with the business”.

²⁰⁸ No original em inglês: “skillful mechanic”.

²⁰⁹ *Wright Co. v. Paulhan*. 177 F. 261, 264 (S.D.N.Y., 1910).

²¹⁰ Ou pessoa com habilidade ordinária na arte. No original em inglês: “person having ordinary skill in the art”.

atividade inventiva. O técnico no assunto, assim, deixou de ser especificamente um mecânico para se tornar um profissional em sentido amplo. Além dessa mudança, o técnico no assunto deixou de ser “habilidoso” e de ter “conhecimento do negócio” para ter “habilidade ordinária na arte”. Esses conhecimentos permanecem sendo a base da figura do técnico no assunto nos Estados Unidos.

Dessa forma, os conhecimentos do técnico no assunto nos Estados Unidos são manifestados a partir do conceito de *capacidade ordinária*. Sua construção resultou do julgamento de diversos casos tendo em vista as dúvidas suscitadas pela expressão “habilidade ordinária na arte”²¹¹.

A tarefa foi conduzida, inicialmente, pelos Circuitos dos Tribunais de Apelação dos EUA e, após 1982, pelo *Federal Circuit*, órgão judiciário criado para uniformização na solução de controvérsias em ramos específicos do Direito, dentre os quais o sistema de patentes. Em 1960, o Segundo Circuito dos Tribunais de Apelação dos Estados Unidos notou a estranheza causada pela expressão²¹²:

O teste estabelecido é de fato suficientemente nebuloso. Dirige-nos a supor qual foi o alcance da ingenuidade de uma pessoa ‘tendo uma habilidade comum’ em uma ‘arte’ com a qual não estamos totalmente familiarizados; e não vemos como é que um tal padrão pode ser aplicado, exceto recorrendo à obra anterior na arte, e à história geral dos meios disponíveis na época. Julgar por nós próprios que este ou aquele novo conjunto de fatores antigos era, ou não era, ‘óbvio’ é substituir a nossa ignorância pelo conhecimento do assunto por parte daqueles que estavam familiarizados com ele²¹³.

No entanto, o tribunal não se furtou a delinear etapas para a definição da capacidade ordinária na área da tecnologia, quais sejam: (i) há quanto tempo existe a necessidade; (ii) quantas pessoas tentaram encontrar a solução reivindicada; (iii) há quanto tempo as áreas tecnológicas próximas e acessórias divulgam os meios para a invenção; (iv) quão rápida a invenção foi reconhecida como uma solução por aqueles que a utilizam.

Pouco depois, em 1966, a Suprema Corte criou o chamado *Graham Test* no julgamento do caso *Graham v. John Deere*²¹⁴ para a aferição do atendimento ao requisito de atividade inventiva. Uma das etapas desse teste é justamente a definição do nível de habilidade ordinária

²¹¹ No original em inglês: “person having ordinary skill in the art”.

²¹² *Reiner v. I. Leon Co.* 285 F.2d 501 (2d Cir. 1960).

²¹³ No original em inglês: “The test laid down is indeed misty enough. It directs us to surmise what was the range of ingenuity of a person “having ordinary skill” in an “art” with which we are totally unfamiliar; and we do not see how such a standard can be applied at all except by recourse to the earlier work in the art, and to the general history of the means available at the time. To judge on our own that this or that new assemblage of old factors was, or was not, “obvious” is to substitute our ignorance for the acquaintance with the subject of those who were familiar with it.”

²¹⁴ *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 18 (1966).

na área da tecnologia em discussão, que havia sido examinada pelos tribunais de maneira incipiente.

Em 1971, a questão do nível da capacidade ordinária na área da tecnologia ainda era vista como um problema de difícil solução pelos tribunais norte-americanos: “É difícil estabelecer qualquer avaliação quantitativa relevante sobre o nível de habilidade em uma arte”²¹⁵⁻²¹⁶

Contudo, o Nono Circuito dos Tribunais de Apelação dos Estados Unidos tampouco se furtou a defini-lo e afirmou que a delimitação da capacidade ordinária na tecnologia apenas pode ser feita pela análise do problema técnico resolvido pela patente em comparação com os esforços de terceiros para alcançar uma solução²¹⁷. Em vista disso, a capacidade ordinária do técnico no assunto parecia estar relacionada com a extraordinariedade da solução reivindicada face às tentativas de terceiros.

Em 1975, já sob a jurisdição do *Federal Circuit*, a jurisprudência dos EUA começou a amadurecer a delimitação da capacidade ordinária na área da tecnologia, tendo em vista os critérios incipientes delimitados em 1960 e 1971. De início, a *Court of Appeals for the Federal Circuit* (CAFC) pontuou que “uma definição quantitativa finita dessa pessoa de habilidade ordinária é difícil, na melhor das hipóteses”²¹⁸, em vista do que o Tribunal apontou critérios “que vão ajudar frequentemente no desenvolvimento de uma imagem de qual é o nível de habilidade de uma pessoa ordinária na área da tecnologia”

Os critérios propostos no caso *Jacobson Brothers, Inc. v. United States* foram: (i) os várias as abordagens empregadas no estado da técnica, (ii) os tipos de problemas encontrados na área da tecnologia, (iii) a rapidez com que as invenções são feitas, (iv) a sofisticação da tecnologia, (v) a qualificação educacional daqueles que trabalham ativamente na área da tecnologia. A Jurisprudência norte-americana começou a se consolidar a partir desses fatores, que foram reproduzidos em 1983, nos casos *Orthopedic Equipment Co. v. United States*²¹⁹ e *Orthopedic Equip. v. Orthopedic Appliances*²²⁰.

Neste último, a propósito, pode ser visto o início de uma maturação dos critérios de delimitação da capacidade ordinária do técnico no assunto. O *Federal Circuit* ressaltou que, embora o nível educacional do inventor seja relevante na determinação da capacidade ordinária,

²¹⁵ *Reeves Instrument Corp. v. Beckman Instruments* 444 F.2d 263 (9th Cir. 1971).

²¹⁶ No original em inglês: “It is difficult to set forth any meaningful quantitative evaluation of the level of skill in a given art.”

²¹⁷ *Reeves Instrument Corp. v. Beckman Instruments* 444 F.2d 263 (9th Cir. 1971).

²¹⁸ *Jacobson Brothers, Inc. v. United States* 512 F.2d 1065 (Fed. Cir. 1975).

²¹⁹ *Orthopedic Equipment Co. v. United States*, 702 F.2d 1005 (Fed. Cir. 1983).

²²⁰ *Orthopedic Equip. v. Orthopedic Appliances*, 707 F.2d 1376 (Fed. Cir. 1983).

esse critério não é conclusivo e deve ser empregado em conjunto com os outros fatores propostos em *Jacobson Brothers, Inc. v. United States* e *Orthopedic Equipment Co. v. United States*.

No mesmo ano de 1983, o Federal Circuit amadureceu sua construção jurisprudencial e lançou as bases fundamentais da capacidade ordinária até os dias atuais. No caso *Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co.*²²¹, o *Federal Circuit* estabeleceu série de critérios que podem ser utilizados na delimitação do nível de habilidade ordinária na área da tecnologia em discussão (“level of ordinary skill in the art”). É importante notar que o *Federal Circuit* não definiu critérios imutáveis para a aferição da habilidade ordinária na área da tecnologia, pois o tribunal esclarece que:

Nem todos esses fatores podem estar presentes em todos os casos, e um ou mais destes ou outros fatores podem predominar num caso particular. A consideração importante reside na necessidade de aderir ao estatuto, ou seja, de sustentar que uma invenção teria ou não sido óbvia, como um todo, quando foi feita, a uma pessoa de "habilidade comum na arte" - não ao juiz, ou a um leigo, ou a quem tem habilidade nas artes remotas, ou a gênios na arte em questão²²²

Especificamente, os critérios foram: (i) o nível educacional do inventor, (ii) os tipos de problemas encontrados na área da tecnologia, (iii) as soluções do estado da técnica para esses problemas, (iv) a rapidez que as invenções são feitas, (v) a sofisticação da tecnologia e (vi) o nível educacional dos trabalhadores ativos na área.

Além de elencar os critérios para delimitação da capacidade ordinária, a jurisprudência dos EUA adicionou características pontuais a essa capacidade. Sem mencionar expressamente os critérios estabelecidos em *Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co.*, o CAFC ressaltou no caso *Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson* de 1984²²³ que o profissional de conhecimento ordinário deve conhecer *todo o estado da técnica relevante*.

De fato, a discussão sobre o conhecimento de todo o estado da técnica relevante existia desde antes da criação do *Federal Circuit*, mas havia dúvidas sobre quem deveria ser o parâmetro de conhecimento do estado da técnica. O precedente *In re Winslow*²²⁴ do Tribunal dos Estados Unidos para Apelações de Aduana e Patentes afirmava que o conhecimento de todo

²²¹ *Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.*, 713 F.2d 693, 696-97 (Fed. Cir. 1983).

²²² No original em inglês: “Not all such factors may be present in every case, and one or more of these or other factors may predominate in a particular case. The important consideration lies in the need to adhere to the statute, i.e., to hold that an invention would or would not have been obvious, as a whole, when it was made, to a person of ‘ordinary skill in the art’ — not to the judge, or to a layman, or to those skilled in remote arts, or to geniuses in the art at hand.”

²²³ *Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson*, 745 F.2d 1437 (Fed. Cir. 1984).

²²⁴ *In re Winslow*, 365 F.2d 1017, 1020, 151 USPQ 48, 51 (CCPA 1966).

o estado da técnica era do inventor. O caso *Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson* reverte esse entendimento e afirma que é irrelevante discutir se o inventor conhece todo o estado da técnica ou não.

Em vista disso, a literatura aponta que o caso *Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson* teria revogado o primeiro fator do panorama de *Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co.*, pois o CAFC reconheceu que seria irrelevante discutir a capacidade do inventor, já que o parâmetro de aferição é o profissional de capacidade ordinária (ABBOTT, 2020, p. 430). O movimento inaugurado em *Kimberly-Clark Corp. v. Johnson Johnson* foi reafirmado no caso *Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co.*, de 1985.

No entanto, ambas as decisões e outras posteriores²²⁵ não atacaram expressamente o fator do nível educacional do inventor. Seu objetivo pareceu corrigir o equívoco de *In re Winslow*, que conferia ao inventor a capacidade de conhecer todo o estado da técnica. Nesse contexto, outros autores pontuam que o *Federal Circuit* apenas reduziu a ênfase do nível educacional do inventor na delimitação da capacidade ordinária, mas não o revogou (MEARA, 2002, p. 279).

Os fatores de delimitação da capacidade ordinária foram inseridos no *Manual of Patent Examining Procedure*, que equivale às Diretrizes de Exame do INPI no Brasil, de tão consolidados no ordenamento jurídico norte-americano. Segundo o MPEP, os fatores podem ser considerados para determinação da capacidade ordinária, indicando que sua aplicação não é obrigatória. É importante notar que, no item 2141.03, o USPTO lista os fatores estabelecidos no caso *Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co.*, salvo o nível educacional do inventor.

Os critérios de delimitação da capacidade ordinária foram duramente criticados devido à falta de esclarecimento do *Federal Circuit* quanto à sua aplicação (MEARA, 2002, p. 279), bem como por sua aparente tautologia (MANDEL, 2008). Ainda assim, o CAFC seguiu aplicando o panorama jurídico estabelecido em *Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co.*, que permanece em vigor, com valor meramente exemplificativo, conforme *Daiichi Sankyo, Inc. v. Apotex, Inc.*²²⁶, e fazendo referência ao nível educacional do inventor.

Por outro lado, é possível criticar o critério de nível educacional do inventor do ponto de vista do viés retrospectivo (MANDEL, 2008, p. 73), uma vez que discuti-lo poderia influenciar o entendimento do julgador sobre fatos ocorridos no passado (MANDEL, 2008, p. 3), o que, em consequência, aproximaria indevidamente os conhecimentos de um inventor

²²⁵ *Custom Accessories v. Jeffrey-Allan Indus*, 807 F.2d 955 (Fed. Cir. 1986) e *In re GPAC Inc.*, 57 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1995) 35 U.S.P.Q.2d 1116.

²²⁶ *Daiichi Sankyo, Inc. v. Apotex, Inc.*, 501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007).

daqueles ordinários na área. Da mesma forma, pode-se criticar o critério do ponto de vista da subjetividade, pois sugeriria o foco na habilidade de uma pessoa específica em vez da habilidade comum na área da tecnologia (MANDEL, 2008, p. 73).

Passando-se aos conhecimentos ordinários no Escritório Europeu de Patentes, é imperioso realizar breves esclarecimentos sobre o Escritório Europeu de Patentes. O sistema europeu de patentes inovou com a criação de um órgão supranacional (ou regional) que seria responsável pela concessão de patentes a diversos países inseridos na região geográfica que se convencionou chamar de Europa (SICHEL, 2014, p. 132). A ideia de uma patente supranacional parece ir de encontro ao tradicional princípio da territorialidade, estabelecido, curiosamente, no primeiro tratado multilateral envolvendo propriedade industrial, a Convenção da União de Paris (CUP) (BODENHAUSEN, 1968, p. 149).

No entanto, não há antinomia entre essas ideias. As patentes concedidas pelo EPO não deixam de ser patentes nacionais, uma vez que sua eficácia está condicionada ao processo de internalização nas jurisdições internas dos países membros (MAIOR, 2010, p. 189). Diz-se, com isso, que o EPO concede um pacote de patentes (SICHEL, 2014, p. 132). As justificativas para a cessão da soberania dos Estados-nação em favor de um órgão regional estão relacionadas à redução de custos de administração gerados pelos escritórios nacionais de patentes que, em muitos casos, não são recompensados pelo pequeno número de depósitos (HILTY; ROMANDINI, 2017, p. 5).

O sistema europeu de patentes foi construído paralelamente aos esforços de integração regional após a Segunda Guerra Mundial (GRISSET, 2013, p. 6) e está em constante transformação. A mais recente será a da patente unitária, que entrará em vigor a partir de 1º de junho de 2023, e que modifica parcialmente a estrutura de *pacote de patentes (bundle of patents)* criada pelo EPO (TILMANN; PLASSMANN, 2018, p. 8).

Nem todos os países membros do EPO participarão da patente unitária, como a Espanha, de forma que o sistema de pacote de patentes ainda permanecerá em vigor (ULLRICH, 2013, p. 4). De toda forma, o exame continuará sendo conduzido pelo EPO, justificando a análise das suas diretrizes em relação à figura do técnico no assunto a seguir.

Os conhecimentos do técnico no assunto no Escritório Europeu de Patentes podem ser encontrados em suas Diretrizes de Exame. O EPO estabelece que um técnico no assunto tem um conjunto de capacidades equivalente à de um “*skilled practitioner*” na área da tecnologia²²⁷,

²²⁷ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capítulo VII, item 3.

que pode ser traduzido como profissional habilidoso, que possui conhecimento e habilidade medianos²²⁸.

Além disso, o técnico no assunto tem conhecimento e acesso a todo estado da técnica disponível à data de depósito ou de prioridade do pedido ou da patente, conforme o caso T 1464/05. Um ponto relevante a esse respeito foi tratado no caso T 0176/84, no qual ficou estabelecido que o técnico no assunto conhece tudo no seu campo técnico, mas não tem imaginação para desenvolver seu conhecimento.

Outro conhecimento do profissional de conhecimento técnico mediano no EPO é que ele lê as reivindicações do pedido ou da patente em uma maneira tecnicamente sensível. Como dito, o técnico no assunto tem habilidade e conhecimento medianos na área da tecnologia, de modo que sua leitura das reivindicações é feita à luz dessas habilidades.

Ademais, as Diretrizes de Exame do EPO apontam que, especificamente para invenções relacionadas à computação, o técnico no assunto possui conhecimento geral de programação, mas não é um especialista em nenhuma linguagem²²⁹. Por fim, vale notar que as Diretrizes do EPO excluem do repertório de conhecimentos do técnico no assunto qualquer expertise em assuntos relacionados a negócios²³⁰.

1.4.1.2 Conhecimentos gerais comuns

Além de seu conhecimento médio na área da tecnologia, o técnico no assunto tem ciência dos conhecimentos gerais comuns disponíveis ao meio científico, como se verá a seguir. As Diretrizes do INPI não oferecem definição clara dos chamados conhecimentos gerais comuns²³¹. De todo modo, é possível identificar que o conhecimento daquilo que for geral e comum fará parte da capacidade ordinária de um técnico no assunto no Brasil, inclusive por ser aplicado em decisões de segunda instância da Autarquia (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022, , caso TBR190/21).

Em primeiro lugar, o item 3.37 do Bloco I das Diretrizes indica que as reivindicações de um pedido ou de uma patente devem ser interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos, tal como determina o art. 41 da LPI. Para além da previsão legal, as Diretrizes

²²⁸ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capítulo VII, item 3.

²²⁹ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte F, Capítulo II, item 4.12.

²³⁰ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capítulo VII, item 5.4.2.1.

²³¹ Essa expressão parece ter sido inspirada nas Diretrizes de Exame do EPO, que dedicam lhe dedicam papel de primazia no exame de atividade inventiva, como se verá no item 2.4.1.2.3, *infra*.

determinam que as reivindicações devem ser interpretadas à luz dos “conhecimentos gerais do técnico no assunto”, mas não esclarecem o que seriam esses conhecimentos.

Já no item 3.6 do Bloco II, o INPI aponta que um documento de anterioridade apenas pode ser considerado no exame dos requisitos de patenteabilidade quando contiver descrição suficiente. Como forma de aferir essa suficiência de descrição, as Diretrizes afirmam que o técnico no assunto deve ser capaz de colocar em prática a matéria revelada por intermédio do “conhecimento geral no campo específico da matéria disponível à época”. Por fim, as Diretrizes ressaltam, no item 3.56 do Bloco II, que erros nos documentos do estado da técnica podem ser superados por meio do recurso ao conhecimento geral.

Nota-se, dessa forma, que um profissional de conhecimento técnico médio no Brasil tem os conhecimentos gerais comuns como parte da sua capacidade ordinária, mas ainda há pouco direcionamento normativo sobre esse conhecimento, de forma que é valioso buscar indicações e sugestões nos EUA e no EPO.

Nos Estados Unidos, a capacidade ordinária do técnico no assunto também compreende os chamados conhecimentos gerais comuns. Especificamente, o *Manual of Patent Examining Procedure*, as Diretrizes de Exame do USPTO, apontam que os conhecimentos comuns na área da tecnologia podem ser utilizados como fundamento para o indeferimento de um pedido de patente, conforme o item 2144.03.

No entanto, a utilização dos conhecimentos comuns na área deve ser feita com cautela, sendo sempre preferível utilizar um documento para embasar o indeferimento. Em primeiro lugar, porque os conhecimentos comuns devem ser passíveis de demonstração imediata e inquestionável, como estabelecido no caso *In re Ahlert*²³². Em segundo lugar, porque o CAFC ressaltou, no caso *In re Zurko*, que os conhecimentos comuns servem apenas para “preencher as lacunas” deixadas pelas anterioridades²³³. Em terceiro lugar, porque o indeferimento de um pedido não deve se dar apenas com base no conhecimento comum sem que haja uma anterioridade que demonstre a revelação da tecnologia.

Do ponto de vista da suficiência descritiva nos Estados Unidos, o técnico no assunto tem conhecimento do que é amplamente conhecido na área da tecnologia. Com efeito, o CAFC entendeu desnecessária a revelação de todo e qualquer conhecimento necessário para a implementação da tecnologia no caso *In re Buchner* de 1991²³⁴. Os conhecimentos que são amplamente conhecidos podem ser omitidos, sendo exigido apenas que o profissional de

²³² *In re Ahlert*, 424 F.2d 1088, 1091, 165 USPQ 418, 420 (CCPA 1970).

²³³ *In re Zurko*, 258 F.3d 1379, 1385, 59 USPQ2d 1693, 1697 (Fed. Cir. 2001).

²³⁴ *In re Buchner*, 929 F.2d 660, 661, 18 USPQ2d 1331, 1332 (Fed. Cir. 1991).

capacidade ordinária possa praticar a invenção reivindicada, inclusive recorrendo aos seus conhecimentos gerais.

Por fim, vale indicar que o CAFC, mesmo antes da revisão do teste TSM pela Suprema Corte dos Estados Unidos, já aceitava, em alguma medida que um técnico no assunto tivesse conhecimentos gerais, como pode ser visto em *Nat'l Steel Car v. Can. Pac. Ry., Ltd.*²³⁵, no qual o *Federal Circuit* reconheceu que o conhecimento costumeiro dos profissionais hipotéticos médios poderia sugerir a combinação de elementos técnicos para se alcançar uma invenção.

É no Escritório Europeu de Patentes que os conhecimentos gerais comuns adquirem sua maior participação na capacidade ordinária do técnico no assunto. Como indicado nos casos T 4/98, T 143/94 e T 426/88, todos das Câmaras de Apelação do EPO, o profissional de conhecimento técnico médio pode utilizar o conhecimento geral comum na área da tecnologia na data de depósito ou de prioridade da patente.

É possível traçar um paralelo entre o conhecimento geral comum do EPO com o conhecimento amplo do técnico no assunto nos Estados Unidos, como estabelecido no caso *In re Buchner*²³⁶, já que ambos os conceitos se destinam a transmitir a ideia de que são conhecimentos difundidos entre os profissionais que atuam em determinada área tecnológica.

A contribuição mais relevante da análise dos conhecimentos gerais comuns no EPO está no fato de que esse escritório endereça especificamente o significado dessa expressão. Para o EPO, esse conhecimento normalmente está revelado em diversas fontes, que não necessariamente estão publicadas em um documento específico²³⁷.

De toda forma, o escritório exige que haja algum embasamento documental desse conhecimento geral comum²³⁸. Por exemplo, as diretrizes de exame indicam que informações contidas em livros didáticos podem ser entendidas como conhecimento geral comum, como foi estabelecido no caso T 171/84²³⁹, julgado pelas Câmaras de Apelação do EPO.

Embora a prática seja que o conhecimento geral comum esteja revelado em várias fontes, é possível que ele seja publicado em uma única fonte, inclusive um documento de patente, como já decidido em T 475/88 e T595/90. Uma exceção apontada pelo EPO está nos campos tecnológicos muito novos, os quais ainda não possuem livros didáticos a seu respeito. Nesses casos, também se autoriza o recurso a patentes, como estabelecido em T 51/87.

²³⁵ *Nat'l Steel Car v. Can. Pac. Ry., Ltd.*, 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004).

²³⁶ *In re Buchner*, 929 F.2d 660, 661, 18 USPQ2d 1331, 1332 (Fed. Cir. 1991).

²³⁷ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capítulo VII, item 3.1.

²³⁸ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capítulo VII, item 3.1.

²³⁹ Disponível em inglês em: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t840171ex1.html#T_1984_0171. Acesso em 23 jan. 2023.

De igual maneira, quando o único documento revelar uma revisão ampla da matéria, ele pode ser entendido como parte do conhecimento geral comum do técnico no assunto (T 309/88). Por outro lado, materiais que forem encontrados em uma pesquisa extensiva não podem ser considerados gerais e comuns (T 0206/83).

A respeito do conhecimento geral comum, o Escritório Europeu de Patentes alerta que o fato de uma informação estar revelada em um livro didático *não implica* que ela seja de conhecimento geral comum do técnico no assunto. Ao contrário, a causa de qualificar uma informação como conhecimento geral comum é a sua disponibilidade de forma ampla por algum tempo antes da data de depósito ou de prioridade. A consequência dessa disponibilidade ampla é, portanto, a inclusão em materiais didáticos, que servem apenas como prova desse conhecimento geral comum. O alerta do EPO, portanto, é para não se confundir *causa* com *consequência*.

1.4.1.3 Trabalhos e experimentos de um técnico no assunto

Até o momento, foram examinados os conhecimentos de um técnico no assunto como parte da sua capacidade ordinária. Na presente seção, busca-se analisar essa capacidade do ponto de vista do que um profissional de conhecimento técnico médio é capaz de fazer dentro desse quadro mediano de habilidades.

Como visto²⁴⁰, uma das funções do técnico no assunto é possibilitar a capacitação da sociedade para que possa incorporar a solução técnica no seu desenvolvimento tecnológico e permitir sua exploração econômica por terceiros interessados, autorizados durante a vigência ou sem autorização após o prazo de vigência. Essa função está associada à condição de suficiência descritiva, segundo a qual um relatório descritivo deve revelar a tecnologia de maneira clara e precisa o suficiente para que um profissional hipotético médio possa reproduzi-la.

Essa reprodução, contudo, não é feita a qualquer custo, afinal, o técnico no assunto tem habilidade mediana. Como forma de explicar o que seria mediano nessa tarefa de reprodução, as Diretrizes do INPI indicam que essa figura possui “os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo em questão”. Como a oração é complexa e veicula várias ideias, passa-se à sua decomposição abaixo.

²⁴⁰ Item 2.3.2.2, *supra*.

Em primeiro lugar, o técnico no assunto tem meios e capacidade. Esses meios e capacidades têm propósitos, quais sejam, trabalho e experimentação. Tal trabalho e experimentação são qualificados como rotineiros e, em seguida, são explicados como usuais ao campo em questão. Feita essa decomposição, é preciso ressaltar que os trabalhos e experimentos que o técnico no assunto pode conduzir são rotineiros; o valor desta norma do INPI está nessa qualificação restritiva, também explicada como usual.

Caso o técnico no assunto lance mão de trabalho e experimentos fora do que lhe seria rotineiro ou usual (KARSHTEDT, 2021, p. 1616), ele incorrerá na chamada experimentação indevida. A expressão é deveras abstrata e as Diretrizes do INPI pouco ajudaram no seu esclarecimento, pois definem que algo é indevido quando for necessária “experimentação adicional”, o que parece ser uma definição quase tautológica.

A questão da experimentação indevida também aparece no contexto do requisito de atividade inventiva. No item 5.3 do Bloco II, o INPI determina que um profissional de conhecimento técnico médio não deve ser capaz de alcançar a invenção mediante experimentação indevida, pois isso resultaria na obviedade da tecnologia. Da mesma forma, o técnico no assunto tem capacidade ordinária de realizar análise lógica ou inferências com base no estado da técnica; caso alcance a invenção por meio desses instrumentos, não haverá atividade inventiva, já que “não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico no assunto”, como posto no item 5.2 do Bloco II.

Os Estados Unidos igualmente discutem as habilidades do técnico no assunto à luz dos trabalhos e experimentos que ele poderia conduzir. Tal como ocorre no Brasil, o relatório descritivo de um pedido ou de uma patente norte-americana deve permitir que esse profissional de conhecimentos medianos implemente a tecnologia sem experimentos indevidos, *i.e.*, fora da sua capacidade ordinária. Caso sejam necessários experimentos fora da capacidade ordinária, a descrição é insuficiente.

O caso paradigmático envolvendo a questão da experimentação indevida é *In re Wands* de 1988²⁴¹. Nele o *Federal Circuit* não criou a limitação da experimentação do técnico no assunto no requisito de suficiência descritiva, mas reuniu a prática jurisprudencial norte-americana, que encontra as raízes dessa teoria no julgado centenário *Mineral Separation, Ltd. v. Hyde* da Suprema Corte dos Estados Unidos, decidido em 1916²⁴², como se verá a seguir.

Os precedentes norte-americanos reconhecem que o técnico no assunto pode realizar experimentos na aferição da suficiência descritiva, mas essa experimentação não pode ser

²⁴¹ *In re Wands*, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404.

²⁴² *Mineral Separation, Ltd. v. Hyde*, 242 U.S. 261, 270-71.

indevida, como foi estabelecido em *Hybritech*²⁴³ e *Atlas Power*²⁴⁴, e os julgados se destinam justamente a definir o que seria indevido. A discussão não está propriamente na experimentação, mas, sim, no fato de ser indevida ou não, como foi pontuado no caso *In re Angstadt* de 1976²⁴⁵.

Além disso, verificar se um experimento é indevido ou não depende de uma análise de razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da invenção e o estado da técnica, conforme *Ansul Co. v. Uniroyal, Inc.*²⁴⁶. Da mesma forma, a quantidade de experimentos conduzidos não necessariamente torna a experimentação indevida, desde que sejam testes rotineiros para o profissional de capacidade ordinária na área, conforme *In re Jackson*²⁴⁷.

O precedente *In re Wands* igualmente aponta que os intérpretes podem levar em consideração alguns fatores para a verificar se uma experimentação é indevida ou não. Esses fatores foram listados no caso *In re Forman*²⁴⁸ e incluem: (i) a quantidade de experimentação necessária, (ii) a quantidade de direcionamento apresentada, (iii) a presença ou ausência de exemplos práticos ou funcionais, (iv) a natureza da invenção, (v) o estado da técnica, (vi) a capacidade ordinária do técnico no assunto, (vii) a previsibilidade ou imprevisibilidade da área da tecnologia e (viii) a amplitude das reivindicações.

Conforme esclarece o USPTO em suas diretrizes de exame, o *Manual of Patent Examination Procedure*, esses fatores não são exaustivos e outros podem ser considerados no objetivo de qualificar uma experimentação como devida ou indevida. O próprio CAFC já adiantava esse posicionamento ao afirmar que “[a] necessidade de experimentação indevida não é uma determinação fática única e simples, mas sim uma conclusão a que se chega através da ponderação de muitas considerações fáticas”²⁴⁹.

Outros precedentes além de *In re Wands* são relevantes para a análise da experimentação indevida na análise de suficiência descritiva. Em *In re Certain Limited-Charge Cell Culture Microcarriers* de 1983, a *International Trade Commission* dos Estados Unidos entendeu que experimentos complexos não necessariamente implicam que sejam indevidos, se esse tipo de experimento é comum na área da tecnologia.

²⁴³ *Hybritech*, 802 F.2d at 1384, 231 USPQ at 94.

²⁴⁴ *Atlas Powder*, 750 F.2d at 1576, 224 USPQ at 413.

²⁴⁵ *In re Angstadt*, 537 F.2d 498, 504, 190 USPQ 214, 219 (CCPA 1976).

²⁴⁶ *Ansul Co. v. Uniroyal, Inc.* [448 F.2d 872, 878-79; 169 USPQ 759, 762-63 (2d Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 1018, 92 S.Ct. 680, 30 L.Ed.2d 666 (1972)].

²⁴⁷ *In re Jackson*, 217 USPQ at 807.

²⁴⁸ *In re Forman*, 230 USPQ at 547.

²⁴⁹ No original em inglês: “[w]hether undue experimentation is needed is not a single, simple factual determination, but rather is a conclusion reached by weighing many factual considerations.”.

Da mesma forma que ocorre nos Estados Unidos, o profissional de conhecimentos técnicos medianos no EPO tem meios e capacidade para trabalho e experimentação que sejam rotineiros e normais no campo da tecnologia. No Escritório Europeu de Patentes, o técnico no assunto tem à sua disposição os meios e capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, que são normais na área técnica em questão. Essa norma das Diretrizes do EPO parece ter servido de inspiração para a norma adotada nas Diretrizes do INPI, uma vez que seu conteúdo é praticamente idêntico.

Como exemplo de experimentação indevida, citam as Diretrizes do EPO um caso de um programa de pesquisa baseado em tentativa em erro. Esse tipo de procedimento, conforme estabelecido no caso T 38/11, é considerado um exemplo de experimento que foge da atividade rotineira de um técnico no assunto, estando mais próximo de um inventor.

Além da limitação aos experimentos indevidos, o EPO limita a capacidade de trabalho e de experimento do técnico no assunto do ponto de vista da habilidade inventiva conforme o caso T 727/95. Dessa forma, os testes conduzidos pelo técnico no assunto tampouco podem ser lidos como parte de um conjunto de habilidades inventivas, pois estas estariam relacionadas às habilidades de um inventor.

1.4.1.4 Capacidade de combinar documentos do estado da técnica

Ainda no âmbito do que um técnico no assunto é capaz de fazer, deve-se analisar a sua capacidade de combinar documentos do estado da técnica²⁵⁰. No exame de atividade inventiva determinado pelo Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI, é possível combinar duas ou excepcionalmente três divulgações do estado da técnica. Diferentemente do exame de novidade, o requisito de atividade inventiva questiona se uma invenção decorreria de maneira óbvia ou evidente à luz do estado da técnica para um técnico no assunto, o que parece sugerir a possibilidade de combinação.

Embora o item 5.22 das Diretrizes digam que a combinação é feita pelo “examinador”, é preciso que ela seja feita na *perspectiva* de um técnico no assunto. De fato, os documentos são combinados pelo examinador durante o processo administrativo de concessão da patente, mas tanto a possibilidade de combinação quanto a leitura das anterioridades deve ser feita na perspectiva de um profissional de conhecimento técnico médio *hipotético, imaginado*.

²⁵⁰ Ressalva-se que essa habilidade é limitada ao requisito de atividade inventiva, pois, como será visto no item 3.2.2.2, *infra*, o exame de novidade deve ser conduzido a partir da regra do documento único. Nesse sentido, veja-se: Di Blasi (2005, p. 222).

As Diretrizes estabelecem que o ato de combinar os documentos de anterioridade é limitado pela obviedade ou não dessa combinação. Isso significa que, para as Diretrizes de Exame, não basta que a combinação de anterioridades seja possível, é preciso igualmente que ela seja óbvia para um técnico no assunto que tentasse solucionar o problema técnico à data relevante do pedido ou da patente. Caso a combinação dos documentos não seja óbvia para esse profissional de conhecimento técnico médio, não poderão ser combinados no exame de atividade inventiva.

Para a aferição de obviedade da combinação, as Diretrizes indicaram três critérios, porém não está claro se são cumulativos ou alternativos. Embora o texto normativo faça uso da conjunção aditiva “e”, o terceiro critério elencado pelo INPI não parece ser passível de aplicação cumulativa com os dois anteriores.

O primeiro critério está relacionado ao conteúdo dos documentos e sua percepção por um técnico no assunto. Se esse profissional hipotético médio seria capaz de combiná-los na busca de uma solução para o problema técnico indicado no relatório descritivo, a combinação é possível. Nesse ponto, a discussão não está na possibilidade de combinação (*could*), mas justamente se um técnico no assunto seria (*would*) capaz de combiná-los; afinal, em teoria, toda combinação é possível desde que o documento esteja no estado da técnica. No entanto, a combinação ampla e irrestrita de qualquer documento fulminaria a análise da atividade inventiva, já que tudo seria óbvio (ABBOTT, 2020).

Em segundo lugar, a combinação é igualmente possível quando os documentos provêm de campos técnicos similares, próximos ou se estão relacionados “a um problema particular com o qual a invenção está relacionada”. Por fim, o terceiro critério indicado pelo INPI é relativo à combinação de duas ou mais partes de um mesmo documento, que é autorizada quando há base razoável para o técnico no assunto associar essas partes.

Nota-se também que as Diretrizes impõem uma limitação quantitativa no número de documentos que podem ser usados para a aferição de atividade inventiva. O técnico no assunto poderá combinar “duas ou excepcionalmente três divulgações” durante a aferição de atividade inventiva. A limitação teve clara influência das Diretrizes de Exame do EPO, além de parecer razoável para evitar um viés retrospectivo no exame.

Em relação ao número de anterioridades, cumpre fazer referência ao Teste da Motivação Criativa²⁵¹ que não limita o número de documentos passíveis de combinação no exame de atividade inventiva. Na aplicação do TMC em sentença proferida em 7 de maio de 2020

²⁵¹ O Teste da Motivação Criativa será examinado em uma seção própria no item 2.3.4, *infra*.

(BRASIL, 2020), ou seja, já após a criação do teste de atividade inventiva pelo INPI, o MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro manifestou sua discordância com a limitação do número de anterioridades passíveis de combinação no exame de atividade inventiva. Na ocasião, pontuou-se que:

Com tal limitação do número de provas, no entanto, não podemos concordar, pois nem sempre é fato que uma combinação de muitos documentos ateste inventividade. Sem dúvidas um técnico de conhecimento mediano pode dominar e combinar muitas anterioridades de sua própria área técnica, ainda mais se forem ensinamentos simples (BRASIL, 2020).

Esse entendimento parece ter advindo de uma influência norte-americana no TMC. Nos Estados Unidos não parece existir uma limitação no número de documentos de anterioridade que podem ser utilizados para a análise de atividade inventiva. Como esclarecido em um julgado de 1991 do *Federal Circuit*²⁵²: “a confiança em um grande número de referências em uma rejeição não pesa, sem mais, contra a obviedade da invenção reivindicada”²⁵³. O *Manual of Patent Examination Procedure* do USPTO incorporou essa regra de *common law* no item 2145, IV, de modo que não há limitação no número de documentos de anterioridade que podem ser combinados no exame de atividade inventiva.

Embora a combinação de muitos documentos possa parecer rara (CROUCH, 2015), já houve casos em que o USPTO combinou 58 (cinquenta e oito) documentos de anterioridade para afastar a atividade inventiva de um pedido de patente (GILLES, 2018). À exceção desse extremo, o USPTO parece utilizar, em média, de dois a três documentos para afastar a atividade inventiva de pedidos de patente (GILLES, 2018).

A limitação prevista nas Diretrizes de Exame do INPI parece ter suas raízes no exame de atividade inventiva conduzido no Escritório Europeu de Patentes. Nessa jurisdição, um técnico no assunto pode combinar um ou mais documentos, inteiros ou parcialmente, com a anterioridade mais próxima para identificar se a solução técnica decorreria de maneira óbvia. A combinação de documentos faz parte das atividades de um profissional hipotético médio no EPO, pois ele conhece todo o estado da técnica (PATERSON, 2001, p. 550).

Essa previsão está contida no item G-VII, 6, das Diretrizes de Exame, cuja redação se assemelha consideravelmente à redação do item 5.22 do Bloco II das Diretrizes de Exame do

²⁵² *In re Gorman*, 933 F.2d 982, 18 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991).

²⁵³ No original em inglês: “[r]eliance on a large number of references in a rejection does not, without more, weigh against the obviousness of the claimed invention”.

INPI. O EPO autoriza a combinação de duas ou mais referências, mas condiciona a combinação à sua obviedade ou não para um técnico no assunto.

Ou seja, o ato de combinar os documentos deve ser óbvio para um profissional hipotético médio que tentasse resolver o problema técnico em discussão. Dessa forma, há uma limitação na possibilidade de combinação dos documentos, tal como existe no item 5.22 das Diretrizes de Exame do INPI, pois não basta que a combinação seja possível (*could*), um técnico no assunto deveria ser levado (*would*) a combinar os documentos.

Para aferir a obviedade dessa combinação, o EPO lista três parâmetros para auxiliar o examinador, quais sejam: (i) se o conteúdo das revelações faz com que seja possível que um técnico no assunto as combine; (ii) se os documentos advêm de campos similares, vizinhos ou remotos; e (iii) se havia uma expectativa razoável, com base nos conhecimentos gerais comuns, de que um técnico no assunto combinasse as partes dos documentos.

A partir desses parâmetros, o EPO decide quanto à possibilidade de combinar documentos no exame de atividade inventiva. No precedente T 278/14, os *Boards of Appeal* do EPO decidiram expressamente que é possível combinar três documentos de anterioridade e que essa possibilidade de combinação não implica que a tecnologia possui atividade inventiva, uma vez que não há um “princípio geral que determina que a conclusão sobre a falta de atividade inventiva deve ser estabelecida pela combinação de apenas dois documentos”. *A contrario sensu*, portanto, a combinação de mais de três documentos não parece ser permitida pelo EPO.

1.4.2 A capacidade crítica do técnico no assunto

A capacidade hipotética do técnico no assunto compreende o conjunto de elementos e características de cunho abstrato que essa figura possui para que possa servir de instrumento no exame dos requisitos de patenteabilidade (MAIOR, 2010, p. 260). Dentro dessa capacidade, foram analisadas questões envolvendo o conhecimento ordinário ou médio na área da tecnologia.

A capacidade ordinária busca excluir os extremos das habilidades e conhecimentos de um profissional hipotético, *i.e.*, separar o gênio e o bronco do exame de patenteabilidade para que reste apenas o mediano (RAMOS; GUTERRES, 2016, p. 70). Para além desse conjunto de conhecimentos e habilidades, é possível analisar a capacidade hipotética do técnico no assunto sob outro viés, qual seja, o da *criticidade* do técnico no assunto.

A capacidade crítica discute como o técnico no assunto reage em face do estado da técnica. Nesse sentido, a capacidade crítica busca examinar *se* e *como* um profissional de

conhecimento técnico médio é influenciado por ensinamentos do estado da técnica. Diz-se que a capacidade é crítica, pois envolve uma reação desse profissional aos ensinamentos, sugestões ou motivações do estado da técnica.

Como suas funções compreendem possibilitar a reprodução da matéria reivindicada e a identificação de diferenças entre uma invenção e o estado da técnica²⁵⁴, é necessário que se discuta quais serão suas reações frente às anterioridades.

A capacidade crítica do técnico no assunto compreende examinar se e como ele (i) possui criatividade no exame de patenteabilidade; (ii) é capaz de analisar áreas técnicas análogas (DARROW, 2009, p. 237), vizinhas ou distantes; (iii) é capaz de reformular o problema técnico de um pedido ou patente e (iv) pode ser afastado ou desmotivado por um ensinamento, sugestão ou motivação do estado da técnica.

O estudo dessa capacidade crítica e a correta delimitação dela no sistema de patentes de invenção atualmente em vigor no Brasil são essenciais. Isso porque quão mais crítico for um técnico no assunto, mais capacidade para alcançar uma invenção ele terá. Por outro lado, quão mais autômato, para utilizar um termo posto no caso *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* da Suprema Corte dos Estados Unidos, mais difícil será a conclusão pela obviedade da tecnologia.

1.4.2.1 A criatividade ordinária ou mediana

Como primeira manifestação da capacidade crítica do técnico no assunto, pode-se apontar a criatividade do técnico no assunto. Nesse ponto, deve-se discutir se um profissional hipotético médio tem criatividade e qual seu nível. Quão mais criativo for um técnico no assunto, maior é a sua capacidade de alcançar a solução técnica reivindicada (DARROW, 2009, p. 237). No entanto, quão mais criativo esse parâmetro for, menos ordinário ele será.

No Brasil, o padrão aplicado à criatividade do técnico no assunto está previsto nos itens 5.20 e 5.21 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI. Tais itens fazem parte da última etapa no teste de atividade inventiva em vigor, qual seja, “determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto”.

Em primeiro lugar, o item 5.20 determina que a análise de obviedade ou não deve considerar “se existe uma motivação para aplicar as ditas características distintivas da invenção ao estado da técnica mais próximo visando solucionar o problema técnico existente”. Na leitura

²⁵⁴ Item 1.3.2, *supra*.

dessa frase, é possível inferir um primeiro indício da criatividade do técnico no assunto no Brasil, pois o INPI exige que exista uma *motivação* para a modificação do estado da técnica mais próximo.

O profissional de conhecimento técnico médio, portanto, precisa de um incentivo contido nos documentos de anterioridade para modificar o estado da técnica e alcançar o sentido proposto na solução reivindicada. Dessa forma, o técnico no assunto não é criativo o suficiente para inventar a partir da sua própria genialidade; ele responde a *incentivos*.

A última frase do item 5.20 esclarece que “tal motivação não precisa estar apresentada de modo explícito nos documentos do estado da técnica”. Ou seja, o incentivo contido no estado da técnica não necessariamente será explícito como, por exemplo, uma instrução clara e categórica para modificar determinada característica técnica de uma anterioridade. Da mesma forma, não necessariamente haverá explicitamente um *teaching away*. O técnico no assunto, portanto, tem criatividade suficiente para responder a incentivos explícitos e implícitos do estado da técnica relevante.

As Diretrizes não esclarecem o que seria uma motivação implícita do estado da técnica, mas uma leitura desse termo à luz do contexto (LARENZ, 2019, p. 262) das Diretrizes permite compreendê-lo como equivalente ao termo inerente. A relação de inerência implica que *não há qualquer dúvida*, por um profissional de conhecimento técnico médio, de que o documento revela um conhecimento, ainda que não esteja explicitamente escrito. Deve-se ressaltar que a relação de inerência não permite que haja *possibilidades, hipóteses* ou *especulações*; um técnico no assunto, à data relevante do pedido ou da patente, deve ter certeza de que o conhecimento não explícito é revelado pelo estado da técnica²⁵⁵.

Em vista disso, observa-se que o técnico no assunto no Brasil parece ter criatividade limitada aos incentivos, implícitos ou explícitos, dos documentos de anterioridade. De forma a esclarecer ainda mais essa criatividade, o item 5.21 do Bloco II das Diretrizes aponta que um técnico no assunto:

não deve ser considerado como um mero autômato motivado apenas pelo conteúdo revelado nos documentos, mas como alguém que possui conhecimento e experiência no campo da invenção e é capaz de fazer conexões e relações de forma razoável entre os aspectos técnicos envolvidos.

Verifica-se que as Diretrizes ampliaram a chamada criatividade do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção no Brasil. Com efeito, além de responder a incentivos do

²⁵⁵ A discussão sobre inerência e revelações implícitas será abordada com mais profundidade nos itens 2.2.1.2, 2.2.12 e 2.2.2.2, *infra*.

estado da técnica, o técnico no assunto pode recorrer a dois conjuntos de habilidades e conhecimentos, a saber (i) seus conhecimentos e experiência no campo da invenção e (ii) capacidade de fazer conexões e relações razoáveis entre os aspectos técnicos em discussão.

Embora as Diretrizes não esclareçam o que significa o termo “razoável”, a limitação da capacidade de conexões e relações do técnico no assunto parece, com o perdão do leitor, razoável. Isso porque, como explica Kahneman (2012, p. 52):

indivíduos mais inteligentes apresentam maior probabilidade do que outros de guardar representações detalhadas da maioria das coisas. Inteligência não é apenas a capacidade de raciocinar; é também a capacidade de encontrar material relevante na memória e mobilizar a atenção quando necessária.

De fato, um técnico no assunto que tivesse alta capacidade de conexões e relações não seria ordinário, pois estaria próximo de um indivíduo muito inteligente. A limitação da capacidade criativa do técnico no assunto, portanto, atende à necessidade de mantê-lo um profissional de conhecimento *mediano* na área da tecnologia. Como se verá a seguir, os Estados Unidos igualmente deram um passo na ampliação da criatividade do técnico no assunto.

O caso paradigmático da capacidade crítica do técnico no assunto nos EUA é o *Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co.*²⁵⁶, julgado pelo *Court of Appeals for the Federal Circuit*. Nesse precedente, o CAFC pontou que um profissional hipotético médio segue as linhas de conhecimento convencionais na área da tecnologia, diferentemente de um inventor:

Os inventores, enquanto classe, de acordo com os conceitos subjacentes à Constituição e aos estatutos que criaram o sistema de patentes, possuem algo - chamem-lhe do que quiserem - que os distingue dos trabalhadores de aptidões ordinárias, e não se deve determinar a obviedade nos termos do § 103 indagando o que os inventores de patentes (ou seja, os inventores) teriam sabido ou teriam provavelmente feito, face às revelações de referências. Presume-se também que o técnico no assunto é alguém que pensa na linha da sabedoria convencional na arte, e não é alguém que se compromete a inovar, seja pela investigação paciente, e muitas vezes dispendiosa, sistemática, ou por insights extraordinários, não fazendo diferença qual²⁵⁷

²⁵⁶ *Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co.*, 774 F.2d 448 (Fed. Cir. 1985).

²⁵⁷ No original em inglês: “Inventors, as a class, according to the concepts underlying the Constitution and the statutes that have created the patent system, possess something — call it what you will — which sets them apart from the workers of *ordinary* skill, and one should not go about determining obviousness under § 103 by inquiring into what *patentees* (i.e., inventors) would have known or would likely have done, faced with the revelations of references. A person of ordinary skill in the art is also presumed to be one who thinks along the line of conventional wisdom in the art and is not one who undertakes to innovate, whether by patient, and often expensive, systematic research or by extraordinary insights, it makes no difference which.”

Vê-se, assim, que o técnico no assunto para o CAFC não era dotado de ampla capacidade crítica. Sua reação face ao estado da técnica estava limitada às linhas de pensamento convencionais na área da tecnologia, diferentemente daquela de um inventor, que pode realizar pesquisas sistemáticas e frequentemente custosas ou pode ter ideias extraordinárias.

O entendimento do CAFC, nesse sentido, limitava a capacidade crítica do técnico no assunto, ainda que não a eliminasse completamente (ADELMAN; RADER; THOMAS, 2015, p. 315). Para o CAFC, a superação das linhas de pensamento convencionais se daria com a existência de um ensinamento, sugestão ou motivação pelo estado da técnica, no que se convencionou chamar de teste *Teaching, Suggestion or Motivation*, ou, simplesmente, TSM²⁵⁸.

No entanto, deve-se ressaltar que, embora duramente criticada, a capacidade crítica não era nula, pois o *Federal Circuit* aceitava que a motivação não fosse explícita (ADELMAN; RADER; THOMAS, 2015, p. 165), como, por exemplo: (i) uma motivação poderia existir pela natureza do problema técnico, conforme o caso *Ruiz v. A.B. Chance Co.*²⁵⁹; (ii) uma sugestão de combinação poderia ser encontrada nos ensinamentos de anterioridades, como no caso *In re Rouffet*²⁶⁰; e (iii) a motivação poderia estar, inclusive, no conhecimento comum de profissionais de capacidade ordinária na área da tecnologia, conforme o caso *Nat'l Steel Car v. Can. Pac. Ry., Ltd.*²⁶¹.

Por outro lado, é importante pontuar que o próprio CAFC desvalorizava o recurso ao conhecimento comum de profissionais de capacidade ordinária na área da tecnologia (ADELMAN; RADER; KLANCNIK, 2008, p. 166), como no caso *In re Lee*²⁶², em que exigiu uma referência explícita de motivação. Essa aplicação rígida do teste TSM levou a Suprema Corte a rever a capacidade crítica do técnico no assunto no caso *KSR International Co. v. Teleflex, Inc.*

A maior contribuição do caso está no reconhecimento de que um técnico no assunto tem criatividade ordinária, não sendo um autômato²⁶³. Nesse sentido, o profissional de conhecimento técnico mediano pode recorrer a documentos de anterioridade que não resolvam o exato mesmo problema técnico da invenção em discussão (MAIOR, 2010, p. 176).

Com efeito, a capacidade crítica do técnico no assunto, nos EUA, adquiriu um germen de criatividade. Embora não seja a criatividade de um inventor, o técnico no assunto é mais

²⁵⁸ Esse teste será abordado no item 3.3.1, *infra*.

²⁵⁹ *Ruiz v. A.B. Chance Co.*, 357 F.3d 1270 (Fed. Cir. 2004).

²⁶⁰ *In re Rouffet*, 149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998).

²⁶¹ *Nat'l Steel Car v. Can. Pac. Ry., Ltd.*, 357 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2004).

²⁶² *In re Lee*, 277 F.3d.

²⁶³ Na mitologia grega, os autômatos eram seres artificiais animados criados pelo deus ferreiro Hefesto. Veja-se: Automotones (2019).

flexível e pode ser influenciado por ensinamentos, sugestões e motivações de *áreas técnicas diferentes* daquela que a invenção se insere. Da mesma forma, ele possui alguma capacidade de recorrer ao *sensu comum* durante o exame de atividade inventiva.

Como manifestação dessa capacidade criativa ordinária, que não se confunde com a criatividade extraordinária de um inventor, o técnico no assunto pode julgar se uma combinação de elementos técnicos de uma reivindicação seria óbvia de se tentar. Havendo uma necessidade de *design* ou mercadológica, ou expectativa razoável de sucesso ou mesmo um número finito de soluções previsíveis, a combinação de elementos reivindicados seria óbvia de ser tentada, pelo que decorreria de maneira óbvia do estado da técnica (MAIOR, 2010, p. 176).

O Escritório Europeu de Patentes, por sua vez, não parece conferir criatividade ao técnico no assunto. Na verdade, a criatividade seria justamente o que diferencia um inventor de um técnico no assunto (MAIOR, 2010, p. 208-209). Esse entendimento está manifestado no caso T 0223/92, no qual os *Boards of Appeal* do EPO estabeleceram categoricamente que o técnico no assunto não tem capacidade criativa e “pode apenas performar as tarefas óbvias que lhe foram designadas em um projeto de pesquisa”, isto é, esse profissional hipotético médio apenas resolve problemas para os quais há métodos rotineiros previamente estabelecidos.

No mesmo sentido vão outros precedentes do EPO, que estabelecem que o técnico no assunto não possui imaginação²⁶⁴, embora tenha conhecimento de todo o estado da técnica relevante. De maneira ainda mais enfática, as Câmaras de Apelação do EPO esclarecem que um profissional de conhecimento técnico médio não tentaria superar um preconceito técnico ou assumir riscos em campos técnicos desconhecidos na tarefa de buscar uma solução para um problema técnico²⁶⁵.

Por fim, uma reflexão é necessária sobre a chamada criatividade ordinária do técnico no assunto. Nas palavras da Suprema Corte dos Estados Unidos, o profissional de conhecimento técnico médio não é um autômato, de modo que possui alguma criatividade. Tradicionalmente, tal criatividade é vista como uma autorização para que o técnico no assunto possa superar a falta de um ensinamento, sugestão ou motivação, explícitos ou implícitos, no estado da técnica para combinar as anterioridades e alcançar a invenção²⁶⁶.

²⁶⁴ T 0039/93, T 0552/89 e T 0176/84.

²⁶⁵ T 0455/91.

²⁶⁶ “Para a doutrina, se o técnico no assunto é dotado de criatividade para resolver problemas e não precisa depender de sugestões ou motivações para combinar as referências existentes, deve se tornar mais fácil concluir pela obviedade de invenções reivindicadas do que antes de *KSR v. Teleflex*.” (MAIOR, 2010, p. 177).

Por outro lado, pode-se ler essa criatividade ordinária como capaz de reforçar as desmotivações do estado da técnica (o chamado *teaching away*)²⁶⁷, que não necessitam mais estarem explícitas no estado da técnica. Se a criatividade ordinária do técnico no assunto indicar que ele deve se afastar de uma tecnologia, mesmo que não haja referência documental expressa, ele estará desmotivado (*taught away*) a seguir a solução técnica oferecida pela patente.

Da mesma forma, a criatividade ordinária do técnico no assunto o torna *crítico* dos ensinamentos do estado da técnica. Esse parâmetro não mais combina documentos sem pensar, apenas porque foram indicados pelas partes, e deve refletir *de maneira ordinária, mediana, comum* se os ensinamentos da técnica devem ser combinados²⁶⁸.

1.4.2.2 Campos técnicos passíveis de consulta

A capacidade crítica do técnico no assunto pode ser examinada também à luz dos tipos de documentos que ele é capaz de consultar para solucionar um problema técnico. Nessa seara, discutem-se quais as áreas técnicas que o técnico no assunto pode recorrer para solucionar o problema técnico em discussão.

O Item 5.5 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI explicam que a avaliação de atividade inventiva deve considerar não só a solução técnica oferecida pelo pedido ou pela patente, mas também o campo técnico ao qual a invenção pertence. Isso significa que um técnico no assunto não está limitado ao que é revelado pela tecnologia em discussão, mas também tem capacidade crítica de olhar o campo técnico da invenção.

Para além do campo técnico da invenção, o técnico no assunto pode considerar campos semelhantes, conforme dispõe o item 5.12. Ainda, esse profissional de conhecimento técnico mediano pode recorrer a campos técnicos diferentes, mas essa autorização tem caráter residual e subsidiário, *i.e.*, o técnico no assunto deve, primeiro, considerar o mesmo campo técnico ou um campo semelhante na análise de atividade inventiva.

Especificamente em relação às chamadas invenção por combinação, isto é, as soluções técnicas que são obtidas a partir de elementos conhecidos, as Diretrizes de Exame do INPI trazem reflexões sobre os campos técnicos passíveis de consulta por um técnico no assunto. Uma invenção por combinação possui atividade inventiva quando as características técnicas combinadas interagem funcionalmente e produzem um efeito técnico inesperado, conforme o item 5.30. Caso o efeito técnico produzido não seja inesperado, *i.e.*, mero somatório dos efeitos

²⁶⁷ Analisado no item 1.4.2.4, *infra*.

²⁶⁸ A capacidade de combinar documentos foi analisada no item 2.4.1.4, *supra*.

técnicos de cada parte “sem qualquer sinergia ou interação funcional entre as características técnicas”, a combinação é óbvia, portanto, não possui atividade inventiva.

O item 5.26 esclarece que um técnico no assunto é crítico o suficiente para buscar motivações “em outro ramo da técnica” na aferição da atividade inventiva de invenções por combinação de elementos conhecidos. Da mesma forma, nas invenções que aplicam uma tecnologia conhecida de um campo técnico em outro, um técnico no assunto pode “ser levado a buscar sugestões em outros campos técnicos afins ou remotos”, nos termos do item 5.36 do Bloco II das Diretrizes de Exame.

Em vista disso, observa-se que um técnico no assunto, no geral, tem capacidade crítica suficiente para consultar o mesmo campo técnico da tecnologia reivindicada, bem como campos técnicos semelhantes ou vizinhos. Em situações específicas, como invenção por combinação ou por analogia de campo técnico, pode esse profissional hipotético médio recorrer a conhecimentos de campos técnicos distantes ou remotos, ainda que de maneira subsidiária.

No julgamento do caso *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, a Suprema Corte dos Estados Unidos ressaltou que um técnico no assunto não deve se limitar a considerar anterioridades que se destinem a resolver o mesmo problema técnico ou mesmo se limitar a considerar referências explícitas de anterioridades, como havia sido estabelecido pelo CAFC (ADELMAN; RADER; KLANNIK, 2008, p. 165).

Esse profissional de conhecimento médio pode recorrer ao senso comum, que ensina que “itens familiares podem ter usos óbvios além dos propósitos principais”, dos quais um técnico no assunto teria conhecimento. Muitas vezes, portanto, um técnico no assunto poderá combinar os ensinamentos de várias patentes como um *quebra-cabeça*. Dessa forma, a capacidade crítica do técnico no assunto nos Estados Unidos autoriza a combinação de documentos do estado da técnica que se destinem a resolver problemas técnicos distintos daquele solucionado pela invenção.

Com relação à metáfora utilizada pela Suprema Corte, cabe uma reflexão a respeito dos riscos que traz em relação ao *hindsight bias*. Fazendo-se uso do senso comum, tal como sugerido pela Suprema Corte dos EUA, nenhuma pessoa de capacidade ordinária montaria um quebra-cabeça *sem antes observar sua representação gráfica montada na caixa do jogo*. Pelo contrário, qualquer pessoa que já tenha montado um quebra-cabeça manteria a caixa visível durante toda a execução do jogo. A atividade de montar um quebra-cabeça é, por princípio, carregada de um viés retrospectivo, pois se busca alcançar uma solução já previamente conhecida.

Em outras palavras, o montador de um quebra-cabeça já conhece a solução que deseja alcançar e todos os seus passos no jogo são voltados para alcançar essa solução. O técnico no assunto, por outro lado, *não conhece a solução técnica aprioristicamente*, já que ele está posicionado temporalmente à data de depósito ou prioridade do pedido ou da patente.

A aferição de atividade inventiva é voltada para demonstrar se aquela invenção decorreria (no futuro do pretérito, pois esse é um juízo hipotético²⁶⁹) de maneira evidente ou óbvia para esse profissional à data relevante. Isto é, se aquela invenção “não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia”, não envolvendo exercício de qualquer capacidade ou habilidade além do ordinário, conforme adequadamente pontua o item 5.2 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI.

Feita essa ressalva, o precedente *KSR International Co. v. Teleflex, Inc.* não parece sugerir que o viés retrospectivo seja utilizado como instrumento de avaliação de atividade inventiva. Pelo contrário, a Suprema Corte estabeleceu que qualquer necessidade ou problema conhecidos no campo da técnica à data relevante da invenção e discutidos na patente podem justificar a combinação de elementos reivindicados. Dessa forma, o julgado aprofunda a possibilidade de recorrer às chamadas artes análogas para aferir a obviedade de uma invenção.

De acordo com a doutrina das artes análogas, uma revelação do estado da técnica pode ser desqualificada se estiver fora do escopo da tecnologia reivindicada (BURGESS, 2009, p. 68). Dessa forma, um técnico no assunto é crítico o suficiente para visitar o mesmo campo técnico e campos semelhantes (BURGESS, 2009, p. 69), mas não pode recorrer a *campos distintos*. Da mesma maneira, o teste das artes análogas nos Estados Unidos pergunta se determinado documento do estado da técnica é razoavelmente pertinente ao problema técnico solucionado pela patente (BURGESS, 2009, p. 69).

No Escritório Europeu de Patentes há o equivalente à teoria das artes análogas, conhecidas no Velho Continente como teoria dos campos vizinhos (PATERSON, 2001, p. 552). Segundo a doutrina dos campos vizinhos, o técnico no assunto não está limitado ao campo técnico específico da tecnologia reivindicada, mas pode consultar também campos vizinhos. Esse profissional hipotético médio é crítico o suficiente para buscar sugestões e motivações em áreas técnicas que são adjacentes à da solução técnica em discussão (PATERSON, 2001, p. 552), como estabelecido pelo *Boards of Appeal* do EPO no caso T 176/84.

²⁶⁹ “Die konkrete Bewertung der erfinderischen Tätigkeit soll die Frage beantworten, ob ein Durchschnittsfachmann in der Lage gewesen wäre [...]” (HAEDICKE *et al.*, 2012, p. 97). Em tradução livre, “A aferição concreta de atividade inventiva deve responder se um técnico no assunto *teria* sido capaz de [...]”, grifou-se.

Em situações excepcionais, as Câmaras de Apelação do EPO, no caso T 560/89, autorizaram que um técnico no assunto consulte documentos de anterioridade mais distantes do que áreas vizinhas, como no caso T 560/89. Para tanto, é preciso que haja alguma relação entre os materiais usados no outro campo técnico e no campo da solução reivindicado, bem como que haja amplo debate sobre o problema técnico solucionado nos dois campos.

1.4.2.3 A reformulação do problema técnico

Uma terceira manifestação da capacidade crítica do técnico no assunto pode ser observada na possibilidade de reformulação do problema técnico de um pedido ou patente. Como o teste de atividade inventiva nos EUA não envolvem uma etapa de delimitação do problema técnico solucionado pela patente, a presente seção se limitará a examinar a criticidade do técnico no assunto na reformulação desse problema no Brasil e no EPO.

As Diretrizes de Exame do INPI autorizam que o problema técnico constante do relatório descritivo seja modificado durante o exame de atividade inventiva. A Autarquia aponta que é preciso comparar a solução técnica oferecida pela patente com o estado da técnica mais próximo, nos termos do item 5.13.

As diferenças entre a solução técnica e o documento de anterioridade mais próximo serão as características técnicas distintivas da invenção. A partir dessas características distintivas, é possível identificar qual problema técnico contido na anterioridade mais próxima foi solucionado.

Ocorre que, como explica o item 5.14, o documento de anterioridade mais próximo identificado na análise de atividade inventiva pode ser diferente daquele apontado no relatório descritivo do pedido ou da patente. Em razão disso, as diferenças da tecnologia reivindicada frente ao novo estado da técnica considerado mais próximo poderão ser outras. Com base nisso, um técnico no assunto tem capacidade crítica suficiente para reformular o problema técnico com base na matéria revelada pelo relatório descritivo do pedido ou da patente, como autorizado pelo item 5.15 das Diretrizes de Exame.

Um alerta, contudo, faz-se necessário. Como aponta o item 5.19 das Diretrizes de Exame do INPI, o problema técnico de fato ou objetivo não pode ser reformulado de maneira tal que inclua a solução técnica oferecida pelo pedido ou patente. De fato, a tentação do viés retrospectivo poderia induzir a inclusão da solução técnica no problema técnico, o que levaria à obviedade da tecnologia reivindicada.

No Escritório Europeu de Patentes, a capacidade crítica do técnico no assunto de reformular o problema técnico de um pedido ou de uma patente é semelhante ao que foi estabelecido pelo INPI. A inspiração do INPI nas Diretrizes de Exame do EPO é flagrante, de modo que a criticidade do técnico no assunto no Escritório Europeu é semelhante, senão idêntica, ao que já foi analisado sobre a reformulação do problema técnico no Brasil.

1.4.2.4 A desmotivação do técnico no assunto: fenômeno do *teaching away*

Uma quarta manifestação da capacidade crítica de um técnico no assunto está relacionada aos incentivos *negativos* oferecidos pelo estado da técnica. Por um lado, como visto, o técnico no assunto pode ser motivado a combinar ensinamentos; por outro, deve-se perguntar se ele pode ser desmotivado (KARSHTEDT, 2021, p. 1651) a realizar investigações no sentido oferecido pela invenção. Esse fenômeno é comumente chamado de *teaching away*, isto é, quando um documento do estado da técnica direciona o profissional hipotético médio para longe da solução técnica reivindicada.

O que se busca analisar é se um técnico no assunto seguiria uma desmotivação do estado da técnica ou se seria capaz de superar tal preconceito técnico durante a aferição de atividade inventiva. Como se verá a seguir, a motivação para combinar e a motivação para não combinar (ou desmotivação) são faces da mesma moeda (HOLBROOK, 2007, p. 7). Vale pontuar que um *teaching away* não é uma ausência de motivação, pois a falta de um incentivo pouco diz sobre a existência ou não de atividade inventiva (HOLBROOK, 2007, p. 7). Seguir com esse raciocínio significaria cair em uma falácia (TALEB, 2007, p. 310), pois “ausência de evidência não é evidência de ausência” (HOLBROOK, 2007, p. 8).

O estudo do fenômeno do *teaching away* é particularmente relevante, chegando a ser qualificada como questão central no exame de atividade inventiva pelo saudoso professor Karshedt (2021, p. 1629).

As Diretrizes de Exame do INPI não possuem um item explícito sobre o fenômeno do *teaching away* de forma ampla para todos os tipos de reivindicações. No entanto, na seção dedicada às invenções por combinação, a Autarquia determina que a combinação pode ser inventiva caso exista alguma revelação que sugira ou motive o técnico no assunto a se afastar da solução técnica reivindicada. Em outras palavras, a revelação diz, de maneira explícita ou implícita, que o técnico no assunto não deve ir na direção da solução técnica oferecida pela patente, o que reforça sua inventividade.

De fato, o item 5.29 afirma que a existência de uma desmotivação para combinar os elementos conhecidos “constitui evidência de atividade inventiva”. Embora expressamente contido na seção sobre invenções por combinação, é possível sustentar que essa previsão normativa seja aplicada por analogia à combinação de documentos do estado da técnica. Isso porque sua função seria essencialmente a mesma, qual seja, examinar se um técnico no assunto seria motivado ou desmotivado a combinar conhecimentos do estado da técnica para alcançar a invenção.

Por um lado, a criticidade do técnico no assunto em relação à desmotivação implica que ele saberá reagir ao incentivo posto pelo estado da técnica. Em vez de considerar a solução técnica oferecida pela patente como possível à data relevante, o profissional hipotético médio se distanciará dela.

Por outro lado, não parece que a capacidade crítica do técnico no assunto autorize a superação das desmotivações contidas no estado da técnica. No item 5.58, o INPI elenca a superação de preconceitos ou barreiras técnicas como um fator secundário a ser considerado na aferição de atividade inventiva. Ou seja, a existência de um preconceito ou barreira na área da técnica em discussão sugere que há atividade inventiva em uma solução que vá de encontro a esse preconceito ou barreira. Em consequência, a superação dessas barreiras ou desmotivações do estado da técnica está acima da criticidade do profissional de capacidade ordinária na área da tecnologia.

Dessa forma, é possível inferir que um técnico no assunto, segundo as Diretrizes de Exame do INPI, tem criticidade suficiente para responder a um incentivo negativo do estado da técnica, *i.e.*, deixar de buscar a solução técnica reivindicada por ser afastado pelas anterioridades, mas não é capaz de superar esse preconceito ou barreira técnica.

Nos Estados Unidos, a questão do *teaching away* já passou por mais desenvolvimentos em comparação ao ordenamento pátrio. As bases do que veio a ser chamado de *teaching away* podem ser encontradas no caso *United States v. Adams*²⁷⁰, no qual se apontou que desvantagens conhecidas do estado da técnica desencorajariam a busca por soluções técnicas, mas não impediriam essa busca.

Anos depois, em 1994, o *CAFC* considerou no caso *In re Gurley*²⁷¹ que ocorre o *teaching away* quando um técnico no assunto, ao ler o documento de anterioridade, seria desencorajado a seguir o caminho descrito na anterioridade ou seria levado a um sentido diferente daquele escolhido pelo inventor do pedido ou da patente.

²⁷⁰ *United States v. Adams*, 383 U.S. 39, 52, 86 S.Ct. 708, 714, 15 L.Ed.2d 572, 148 USPQ 479, 484 (1966).

²⁷¹ *In re Gurley*, 27 F.2d 551, 553, 31 USPQ2d 1130, 1131 (Fed. Cir. 1994).

Na linha da máxima de *ausência de evidência não é evidência de ausência*, o *CAFC* afastou uma alegação de *teaching away* no caso *In re Fulton*²⁷² porque a “mera revelação de uma ou mais alternativas não constitui afastamento de qualquer dessas alternativas porque tal revelação não critica, descredita ou desencoraja a solução reivindicada”²⁷³.

O *teaching away* também se destina a afastar a combinação de documentos do estado da técnica, conforme ensinam as Diretrizes de Exame do *USPTO*, reproduzindo o julgado *In re Grasselli*²⁷⁴ do *CAFC*. O *MPEP*, inclusive, explica que há evidência de atividade inventiva quando um técnico no assunto caminhar em sentido contrário a um conhecimento estabelecido na técnica.

No Escritório Europeu de Patentes, o *teaching away* também já está mais desenvolvido quando comparado com o sistema de patentes de invenção brasileiro. As Diretrizes de Exame do EPO afirmam claramente, no item G-VII-Anexo-4, que há atividade inventiva se documentos do estado da técnica afastam um técnico no assunto da solução técnica reivindicada pelo pedido ou pela patente.

As Diretrizes especificam que o fenômeno da desmotivação do técnico no assunto é particularmente relevante quando a anterioridade ensina de tal maneira que esse profissional de conhecimento técnico médio sequer consideraria realizar experimentos para testar a solução técnica.

No mesmo sentido do INPI, o EPO não confere capacidade crítica suficiente para superar um preconceito técnico, sendo afastado por esse ensinamento do estado da técnica (PATERSON, 2001, p. 561). No entanto, no julgamento do caso T 119/82, as Câmaras de Apelação do EPO determinaram que esse preconceito técnico que desmotiva um técnico no assunto deve ser provado.

1.4.3 Capacidade de formar grupos

Por fim, uma terceira possibilidade de análise da capacidade hipotética do técnico no assunto está na possibilidade de formar grupos. O avanço das tecnologias afasta, cada vez, mais a “visão romântica de um inventor trabalhando solitariamente em seu laboratório ou oficina”

²⁷² *In re Fulton*, 391 F. 3d 1195, 1201 (Fed. Cir. 2004).

²⁷³ Em tradução livre do original em inglês: “The prior art's mere disclosure of more than one alternative does not constitute a teaching away from any of these alternatives because such disclosure does not criticize, discredit, or otherwise discourage the solution claimed”.

²⁷⁴ *In re Grasselli*, 713 F.2d 731, 743, 218 USPQ 769, 779 (Fed. Cir. 1983).

(LEONARDOS; BIANCO, 2017, p. 40) e as invenções tomam contornos cada vez mais incrementais (SCOTCHMER, 2004, p. 127).

A possibilidade jurídica de que um técnico no assunto seja formado por mais de um profissional está prevista nos itens 2.14 do Bloco I e 5.4 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI, que, como visto, possuem o mesmo conteúdo. Dizem os itens que “[p]ode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa”. A título de exemplo, as Diretrizes citam campos técnicos complexos, como computadores e nanotecnologia.

Para casos em que a tecnologia envolva assuntos diferentes (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004) ou seja complexa (GARCIA, 2005, p. 29), é possível falar em um técnico no assunto como um grupo de pessoas. Uma das críticas à adoção do técnico no assunto como um grupo de pessoas pode ser encontrada na obra de Garcia (2005, p. 30), que aponta o risco de se aumentar excessivamente o padrão de severidade do requisito de atividade inventiva. Em outras palavras, o somatório de conhecimentos ordinários de duas áreas poderá dificultar indevidamente a análise de obviedade (LEONARDOS; BIANCO, 2017, p. 45).

Para solucionar essa questão, Cabanellas de las Cuevas (2004) recomenda que seja selecionado um campo técnico principal, que será a área tecnológica da formação do técnico no assunto. Tal profissional de conhecimento técnico médio poderá recorrer a outros profissionais, também de capacidade ordinária, no exame de atividade inventiva.

O EPO igualmente autoriza a formação de times para o parâmetro do técnico no assunto. No item 3 da seção dedicada à análise de atividade inventiva, o Escritório Europeu de Patentes esclarece que pode ser mais apropriado pensar em um grupo de pessoas, tal como um time de pesquisa ou de produção em vez de uma única pessoa.²⁷⁵

1.5 O conceito do técnico no assunto

A tarefa de interpretar o texto normativo deve considerar seu significado, seu contexto histórico, sua inserção no sistema e a função que ele desempenha no ordenamento jurídico (LARENZ, 2019, p. 621). A partir dessa diretriz proposta por Larenz, os itens acima se propuseram, sem qualquer pretensão de serem a única abordagem possível, a identificar a natureza jurídica da figura do técnico no assunto e as fontes normativas que o regulam, o seu

²⁷⁵ Parte G, Capítulo VII.

surgimento histórico, a função que ele desempenha no sistema de patentes de invenção e seus elementos característicos capazes de permitir a sua integração nesse sistema.

Em vista do que foi exposto nesses itens, é possível formular um conceito de “técnico no assunto” como sendo um *conceito jurídico indeterminado que estabelece um padrão (standard) abstrato de aferição dos requisitos legais de patenteabilidade e que incorpora os conhecimentos técnicos e as capacidades de profissional mediano na área da tecnologia discutida. Suas funções são (i) possibilitar a delimitação do escopo reivindicado por uma patente, (ii) possibilitar a capacitação da sociedade para incorporação da tecnologia e (iii) possibilitar a identificação das diferenças das reivindicações frente ao estado da técnica.*

Na forma sugerida, o conceito sintetiza as conclusões do presente capítulo, mas também oferece uma provocação que será abordada no próximo capítulo. Até o momento, procedeu-se a uma leitura literal da Lei da Propriedade Industrial, de modo que o técnico no assunto participaria somente do exame de atividade inventiva e suficiência descritiva.

No entanto, o presente estudo propõe uma interpretação dessa figura que leva em consideração o contexto em que está inserida, bem como as funções que ela desempenha. É por essa razão que se conceituou o técnico no assunto como *um parâmetro abstrato de aferição dos requisitos legais de patenteabilidade*, e serão demonstradas a seguir as razões que justificam essa proposição.

2 O TÉCNICO NO ASSUNTO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS DE PATENTEABILIDADE

No capítulo anterior, buscou-se examinar o marco teórico do técnico no assunto. Para tanto, analisou-se sua natureza jurídica, seu desenvolvimento histórico, sua função no sistema de patentes de invenção e suas características e capacidades. Uma vez feitas tais considerações, é necessário iniciar o estudo sobre as atividades que essa figura desempenha na interpretação das fontes normativas aplicáveis às patentes de invenção no ordenamento jurídico brasileiro.

Os requisitos legais de patenteabilidade como um todo *devem* ser lidos à luz do técnico no assunto, indo além das expressas determinações legais dos artigos 13 e 24 da LPI. Para tanto, em um primeiro momento, deve-se justificar a proposta a partir de uma análise hermenêutica do técnico no assunto, buscando-se uma interpretação sistemática e uma interpretação teleológica dessa figura (item 2.1).

Justificada a sugestão de leitura dos requisitos legais de patenteabilidade à luz do técnico no assunto, passa-se à investigação dos dispositivos infralegais, instituídos pelas Diretrizes de Exame do INPI, que versam sobre o técnico no assunto (item 2.2). Far-se-á um estudo de cada menção a essa figura nas Diretrizes, de modo a se compreender especificamente em quais etapas no exame de patenteabilidade o intérprete jurídico e o técnico especializado devem se atentar ao parâmetro hipotético do profissional com conhecimento mediano na área discutida.

Diante da sua importância, será dedicada uma seção própria para a participação do técnico no assunto na aferição da atividade inventiva (item 2.3). Nessa análise, deve-se decidir, pela perspectiva de um técnico no assunto (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v. 1, p. 194), se uma tecnologia decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Como esse juízo carrega uma inerente subjetividade (DI BLASI, 2005, p. 225), que deve ser mitigada (GARCIA, 2005, p. 34), o INPI e a prática judiciária propõem a aplicação de testes, isto é, um conjunto de passos sistematicamente organizados na aferição do *algo a mais* em uma invenção tecnológica. Como pontua Reilly (2016, p. 536), a adoção da figura do técnico no assunto no exame de atividade inventiva visa justamente a conferir maior objetividade na análise.

2.1 Justificativas hermenêuticas para a leitura dos requisitos à luz do técnico no assunto

A atividade hermenêutica, nas palavras do Dicionário de Hermenêutica de Streck (2017, p. 89), busca “traduzir para uma linguagem acessível aquilo que não é compreensível”²⁷⁶. Como apontou Gadamer (1999, p. 386) em sua obra *Verdade e Método*, a linguagem “é o meio em que entendimento e acordo substantivos ocorrem entre duas pessoas”²⁷⁷.

A interpretação proposta parte da premissa de que o sentido da expressão *técnico no assunto* é desconhecido *a priori*. Como essa expressão é um conceito jurídico indeterminado²⁷⁸, ela é marcada por certa abstração que lhe esvazia o sentido. Para tentar superar a distância entre a expressão abstrata e os casos concretos, deve-se socorrer à hermenêutica²⁷⁹.

Dentre os diversos sentidos possíveis de uma norma (LARENZ, 2019, p. 283), a tarefa do intérprete não é extrair seu sentido subjacente²⁸⁰, em uma aventura positivista que “difícilmente encontraria hoje alguém que o adotasse” (GADAMER, 2002, p. 465), mas atribuir sentido a ela, atuando de maneira criativa na formação do direito (GADAMER, 2002, p. 465)²⁸¹.

Contudo, a interpretação não deve ser deixada ao arbítrio do intérprete²⁸², mas deve ser conduzida de maneira adequada ao ordenamento jurídico e, sobretudo, comprovável. (LARENZ, 2019, p. 449). Uma das formas de evitar a arbitrariedade na interpretação é utilizar critérios (LARENZ, 2019, p. 450) ou métodos de interpretação para que o intérprete jurídico se guie na tempestuosa tarefa de atribuir significado ao texto.

A delimitação do conceito de técnico no assunto no capítulo 1, *supra*, qual seja, um parâmetro abstrato que incorpora os conhecimentos técnicos medianos na área da tecnologia,

²⁷⁶ Como conta Lenio Streck, o radical da palavra é retirado do deus Hermes, mensageiro dos deuses gregos e que, portanto, transmite a mensagem divina aos seres humanos. Veja-se: Streck (2017, p. 89).

²⁷⁷ O mesmo ocorre com a hermenêutica, que se destina ao entendimento de textos. Veja-se: Gadamer (1999, p. 386).

²⁷⁸ No geral, as palavras nos textos normativos são, em alguma medida, vagas e de sentido incerto. Veja-se: Streck (2014, p. 228). Contudo, mesmo as palavras que não são vagas podem ser objeto de interpretação, e todos os textos jurídicos podem ser interpretados. (LARENZ, 2019, p. 284).

²⁷⁹ Deve-se ressaltar que essa distância é necessariamente insuperável, porém isso não implica que a atividade interpretativa é impossível. Pelo contrário, essa imperfeição do sistema jurídico é o que lhe confere maleabilidade suficiente para ser construído nos casos concretos. Nesse sentido, veja-se Gadamer (2002, p. 518).

²⁸⁰ Por um lado, a concepção metafísica-objetivista da hermenêutica moderna sustenta que o intérprete observa os fatos jurídicos como um cientista em um laboratório. Por outro lado, a virada hermenêutica sustenta que o jurista está inserido na mesma existência dos fatos jurídicos, de modo que ele não busca desvelar um sentido puro e intocado, mas atribuir sentido às normas com base em suas experiências históricas-culturais. Nesse sentido, veja-se: Streck (2014, p. 229-231).

²⁸¹ A mudança de paradigma vem com o reconhecimento de que o intérprete está inserido na mesma existência dos objetos de sua interpretação: “Chamamos existência ao próprio ser com o qual a pre-sença pode se comportar dessa ou daquela maneira e com o qual ela sempre se comporta de alguma maneira. Como a determinação essencial desse ente não pode ser efetuada mediante a indicação de um conteúdo quididativo, já que sua essência reside, ao contrário, no fato de dever sempre assumir o próprio ser como seu, escolheu-se o termo pre-sença para designá-lo enquanto pura expressão de ser.” (HEIDEGGER, 2005).

²⁸² Com as devidas vênias a Gadamer, mas em atenção a um alerta por ele feito, a interpretação não deve ser deixada ao arbítrio do intérprete. Veja-se Gadamer (2002, p. 465).

poderá ser testada para confirmar sua validade ou não²⁸³. Para tanto, é possível conduzir uma análise em dois vetores ou critérios (LARENZ, 2019, p. 450).

O primeiro deles está relacionado ao contexto normativo no qual o técnico no assunto se insere, qual seja, a Lei da Propriedade Industrial e as Diretrizes de Exame do INPI (item 2.1.1). Em segundo lugar, é possível testar a hipótese do conceito do técnico no assunto a partir da função que ele ocupa no sistema de patentes de invenção²⁸⁴, isto é, em uma leitura teleológica dessa figura apoiando-se nos fins que se intenta promover com ela (item 2.1.2) (LARENZ, 2019, p. 469).

2.1.1 Justificativa sistemática

O método de interpretação sistemático busca identificar o contexto no qual a fonte normativa está inserida, bem como a intenção reguladora por trás dessa texto normativo (LARENZ, 2019, p. 457). A discussão envolve a harmonização do enunciado normativo com o sistema em que está inserida, não devendo ser compreendida de forma isolada (FERRAZ JUNIOR, 2018, p. 307-307).

No caso específico do técnico no assunto, viu-se que seu sentido é indeterminado²⁸⁵, de modo que se limitar à interpretação literal ou gramatical implicaria fracasso na atividade hermenêutica. A insuficiência do critério literal não é inesperada, já que os conceitos jurídicos utilizados nas normas são frequentemente incompletos ou indeterminados (LARENZ, 2019, p. 457).

Seu sentido pode ser identificado a partir da análise do contexto normativo ao qual a norma ou o conceito estejam vinculados (LARENZ, 2019, p. 457). O contexto ou sistema proporciona não só compreensão, mas também possibilita ordenação, *i.e.*, uma concordância entre as diversas disposições (LARENZ, 2019, p. 458).

Seguindo o critério sistemático ou contextual, a interpretação mais adequada será aquela que possibilitar mais concordância com outras normas dentro do mesmo contexto (LARENZ,

²⁸³ A atividade interpretativa não é um “olhar para a frente”, mas um “olhar para a frente e para trás”. Uma das ferramentas utilizadas na hermenêutica filosófica é o chamado círculo hermenêutico, a partir do qual o intérprete deve “tomar em perspectiva previamente o sentido da frase por ele esperado e o sentido do texto no seu conjunto” Isso significa que o intérprete deve compreender, em um primeiro momento, o sentido que percebeu à primeira vista, e combiná-lo com o sentido do texto normativo em seu conjunto. Veja-se Larenz (2019, p. 444).

²⁸⁴ Como visto no item 1.3.2, *supra*, o profissional hipotético de conhecimentos medianos analisa a carta-patente ou o pedido de patente, com o objetivo de definir precisamente seu escopo de proteção e capacitar o entendimento sobre a técnica ali descrita, bem como compara os documentos com aqueles disponíveis no estado da técnica, com o objetivo de identificar suas diferenças.

²⁸⁵ Item 1.1.3, *supra*.

2019, p. 458). O critério de interpretação da intenção reguladora, fins e ideias normativas do legislador histórico, como denominado por Larenz (LARENZ, 2019, p. 462), busca investigar qual a interpretação que melhor corresponde à intenção reguladora do legislador ou à ideia subjacente à norma ou à fonte normativa.

Em um primeiro olhar, deve-se analisar a intenção do legislador ao editar a Lei da Propriedade Industrial²⁸⁶. Como foi visto²⁸⁷, o técnico no assunto tem fundamento legal nos artigos 13 e 24 da LPI, dispositivos referentes às patentes de invenção. Além desses, porém, a LPI conta com outras três menções à figura do técnico no assunto, totalizando cinco menções.

A terceira menção à figura está no art. 14 da LPI, aplicável às patentes de modelo de utilidade, afirmando que o ato inventivo exigido pela lei para a proteção por modelo de utilidade deve ser aferido na perspectiva de um técnico no assunto. A participação do técnico no assunto no exame de patentes de modelo de utilidade parece adequada, uma vez que esse tipo de proteção tem finalidade utilitária (BARBOSA, 2019, p. 67), ainda que de uso prático nos termos do art. 9^a da LPI.

A quarta menção está no já estudado parágrafo único do art. 104 da LPI, que exige que o depositante de um pedido de registro de desenho industrial deva “representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto” muito embora a lei não o estabeleça como parâmetro para o exame de novidade e originalidade de desenhos industriais²⁸⁸.

A última menção ao técnico no assunto está no inciso XI do art. 195 da Lei da Propriedade Industrial, inserido no capítulo dos crimes de concorrência desleal. O dispositivo visa a reprimir a divulgação de segredos de negócio por agentes que tenham tido acesso ao segredo em virtude de relação contratual ou empregatícia com o titular da informação privilegiada (DOMINGUES, 1984, p. 625).

Segundo narra o dispositivo, divulgar, explorar ou utilizar, sem autorização, conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços constitui crime de concorrência desleal. No entanto, não haverá crime (DOMINGUES, 1984, p. 626) em duas exceções: quando as informações supostamente confidenciais sejam de conhecimento público ou quando forem evidentes para um técnico no

²⁸⁶ Embora a figura de um único legislador não exista num Estado como a República Federativa do Brasil, é possível investigar as ideias que nortearam o processo legislativo de aprovação da lei. Veja-se: Larenz (2019, p. 463).

²⁸⁷ item 1.1, *supra*.

²⁸⁸ Cf. item 1.3.2.3, *supra*.

assunto. Ou seja, o legislador incluiu um parâmetro específico do direito de patentes para solucionar questão referente aos crimes de concorrência desleal²⁸⁹.

De toda forma, a permeação do técnico no assunto por diferentes aspectos da Lei da Propriedade Industrial parece mostrar uma intenção legisladora (LARENZ, 2019, 1995, p. 463) de ampliar a participação dessa figura no direito aplicado à propriedade industrial como um todo. Identifica-se, assim, uma *ampliação horizontal* da participação do técnico no assunto; chamada de horizontal porque extrapola uma figura aplicável às patentes de invenção para outras formas de proteção por propriedade industrial.

Embora essa ampliação possa ser criticada²⁹⁰, pode-se considerar esse movimento como uma sugestão ou motivação para ampliar a participação do técnico no assunto dentro do próprio sistema de patentes de invenção.

De fato, é possível observar uma *ampliação vertical* da participação do técnico no assunto, pois ele passa a atuar como parâmetro de outros requisitos legais de patenteabilidade além daqueles previstos expressamente no texto legal.²⁹¹ É possível verificar nas Diretrizes de Exame do INPI que o técnico no assunto participa (i) da formulação e reformulação do problema técnico de um pedido ou de uma patente; (ii) da aferição de clareza, precisão e suporte de reivindicações no relatório descritivo; (iii) da delimitação do estado da técnica relevante e (iv) do exame de novidade, conforme organizado no Quadro abaixo:

Quadro 2 – Participação do técnico no assunto em requisitos legais de patenteabilidade além de atividade inventiva e suficiência descritiva

²⁸⁹ Essa inclusão causou estranheza em Denis Borges Barbosa: “A exclusão é alternativa: ou seja de livre acesso aos concorrentes ou evidentes para um técnico no assunto. Mal fez a lei de incluir tal parâmetro, que foge completamente ao sistema da concorrência desleal, para o qual o contexto, e não um critério abstrato, é sempre aplicável. Assim, para compatibilizar o dizer da lei com o querer do Direito, é preciso entender - um técnico no assunto como pertinente à atividade econômica posta em concorrência. Assim, na hipótese do pão italiano, o técnico no assunto não será o catedrático de panificação de uma escola culinária de Siena ou Bolonha, mas o forneiro médio do mercado pertinente. Não se resguarda, na concorrência desleal, o progresso técnico da humanidade, mas simplesmente parâmetros de lealdade entre padeiros numa cidadezinha do Estado de Tocantins.” (BARBOSA, 2015, t. 4, p. 379).

²⁹⁰ Como cada forma de proteção por propriedade industrial possui uma finalidade no ordenamento jurídico, independentemente de ser válida ou não a sobreposição de direitos, parece adequado defender que cada forma de proteção tenha seu respectivo parâmetro hipotético de aferição mais adequado à sua finalidade. Veja-se, nesse sentido, o item 1.3, *supra*.

²⁹¹ Como regra geral, entende-se que a participação do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção está ligada ao exame de atividade inventiva e de suficiência descritiva. Essa leitura nasce de uma interpretação literal ou gramatical dos artigos 13 e 24 da LPI, que mencionam a figura do técnico no assunto expressamente.

Formulação e reformulação do problema técnico de um pedido ou de uma patente	Clareza, precisão e suporte no relatório descritivo	Delimitação do estado da técnica relevante	Exame de novidade
Reformular o problema técnico de um pedido de patente ou de uma patente (item 2.09 do Bloco I)	Identificar se características funcionais de uma invenção podem ser incluídas em uma reivindicação (itens 3.13, 3.93 e 3.94 do Bloco I)	Aferir se uma divulgação pode ser considerada como parte do estado da técnica (item 3.6 do Bloco II)	Conduzir análise legal do requisito de novidade (item 4.3 do Bloco II)
Examinar se uma matéria é inerente a um pedido de patente ou a uma patente (item 2.10 do Bloco I)	Aferir a clareza de uma reivindicação (item 3.36 do Bloco I)	Analisar se uma divulgação do estado da técnica é suficiente (item 3.13 do Bloco II)	Avaliar a novidade de reivindicações de produto definidas por características ou parâmetros de desempenho (item 4.15 do Bloco II)
-	Interpretar o sentido de reivindicações (item 3.37 do Bloco I)	Entender se a exibição ou demonstração de um produto constitui divulgação pelo uso (item 3.27 do Bloco II)	Avaliar a novidade de reivindicações de produto caracterizado pelo processo de fabricação (item 4.17 do Bloco II)
-	Restringir reivindicações impossíveis ou que dependam de esforço indevido de experimentação (item 3.39 do Bloco I)	Identificar e superar erros nos documentos do estado da técnica (item 3.56 do Bloco II)	Avaliar a novidade de reivindicações limitadas a valores numéricos de medidas (item 4.25 do Bloco II)
-	Analisar a patenteabilidade de reivindicações que definem a invenção por meio do resultado a ser atingido (item 3.52 do Bloco I)	-	-
-	Determinar se método e meios para medição de parâmetros em reivindicações devem estar contidos no texto das reivindicações (item 3.58 do Bloco I)	-	-
-	Identificar se a definição de uma invenção por referência a características	-	-

Formulação e reformulação do problema técnico de um pedido ou de uma patente	Clareza, precisão e suporte no relatório descritivo	Delimitação do estado da técnica relevante	Exame de novidade
	relacionadas ao seu uso atende ao requisito de clareza (itens 3.62 e 3.67 do Bloco I)		
-	Identificar se uma reivindicação está fundamentada no relatório descritivo (item 3.88 do Bloco I)	-	-

Fonte: O autor.

Dessa forma, é possível verificar que há uma ampliação vertical, promovida pelas Diretrizes de Exame do INPI, no sentido de utilizar o técnico no assunto como parâmetro (i) da formulação e reformulação do problema técnico de um pedido ou de uma patente; (ii) da aferição de clareza, precisão e suporte de reivindicações no relatório descritivo; (iii) da delimitação do estado da técnica relevante e (iv) do exame de novidade.

Uma ressalva, contudo, é necessária. É possível questionar a legalidade da ampliação promovida pelo INPI, já que não há previsão legal que autorize a participação do técnico no assunto no exame desses requisitos de patenteabilidade. De fato, sua participação parece condicionar os requisitos a um critério não previsto em lei. No entanto, a interpretação sistemática do técnico no assunto justifica a ampliação promovida pelas Diretrizes do INPI.

2.1.2 Justificativa teleológica

Nas palavras de Larenz, o critério teleológico de interpretação se destina a identificar os fins e as ideias fundamentais de determinada fonte normativa (LARENZ, 2019, 1995, p. 468), aos fins objetivos do Direito, não estando limitados à consciência ou não do legislador sobre a sua finalidade (LARENZ, 2019, p. 470). Essa identificação se dá por dois caminhos, a saber, a análise das estruturas do âmbito material da fonte normativa, tais como dados fáticos, bem como princípios ético-jurídicos anteriores à regulação e dos quais as normas interpretadas retiram seu fundamento de validade (LARENZ, 2019, p. 470).

Como visto²⁹², o papel desempenhado pelo técnico no assunto no sistema de patentes de invenção envolve (i) possibilitar a delimitação do escopo de proteção, (ii) possibilitar a capacitação da sociedade para incorporação e reprodução da tecnologia e (iii) possibilitar a diferenciação da invenção ao estado da técnica.

Esses são os papéis do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção e tais funções independem da regulamentação promovida pela LPI. Independentemente de previsão legal expressa ou de regulamentação infralegal, o técnico no assunto participará como instrumento na definição de quais tecnologias atendem à finalidade da proteção por patente (BARBOSA, 2019, p. 66). Considerando sua natureza utilitária, as patentes de invenção devem ser examinadas por um profissional de conhecimentos técnicos medianos.

Em primeiro lugar, a função de possibilitar a delimitação do escopo de proteção está relacionada com a condição de clareza, precisão e suporte no relatório descritivo prevista no art. 25 da Lei da Propriedade Industrial. Em segundo lugar, a função de possibilitar a capacitação da sociedade está conectada à formulação do problema técnico e à suficiência descritiva. Em terceiro, a função de possibilitar a diferenciação da invenção ao estado da técnica está relacionada à delimitação do estado da técnica relevante, à novidade, à atividade inventiva, à unidade de invenção e à aplicação industrial.

Dessa forma, observa-se que tais requisitos legais de patenteabilidade devem ser lidos à luz do técnico no assunto, independentemente de previsão legal específica. A função que o técnico no assunto desempenha no sistema de patentes de invenção complementa a Lei da Propriedade Industrial e supre situações que o legislador não tinha consciência da necessidade de participação do técnico no assunto.

2.2 O exame dos requisitos legais à luz do técnico no assunto

Conforme endereçado no item anterior, as Diretrizes de Exame do INPI reproduziram a exigência prevista na LPI de que o técnico no assunto participe no exame de atividade inventiva e de suficiência descritiva. Da mesma forma, ampliaram essa participação para outros requisitos legais de patenteabilidade. Ainda que não houvesse tal ampliação, uma interpretação teleológica justificaria a leitura de todos os requisitos de patenteabilidade à luz do técnico no assunto.

²⁹² Item 1.3, *supra*.

Por conta desse caráter amplo, é necessário conduzir uma releitura dos requisitos legais para a concessão de patentes de invenção à luz do técnico no assunto. A presente seção, portanto, dedica-se ao estudo da relação entre o direito posto e a figura do técnico no assunto. A seção está dividida em duas subseções principais: as condições de um pedido de patente (item 2.2.1) e os requisitos de novidade e aplicação industrial (item 2.2.2)²⁹³.

2.2.1 As condições de um pedido de patente

O título referente às patentes na Lei da Propriedade Industrial dedicou uma seção para as chamadas condições de um pedido de patente²⁹⁴. Inseridas em uma seção da lei distinta dos requisitos técnicos de patenteabilidade, o legislador parece ter desejado estabelecer alguma diferença entre elas e os requisitos de patenteabilidade.

De fato, os requisitos de patenteabilidade consubstanciam exigências de natureza técnica (ou de fundo) para a concessão de patentes de invenção (LABRUNIE, 2006, p. 59). São exigências estruturais do sistema para que uma invenção possa receber a proteção legal por patente. No sistema de patentes contemporâneo, os requisitos técnicos são novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e tais requisitos foram incorporados pela Lei da Propriedade Industrial brasileira no seu art. 8º (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, 2013, p. 24).

Por sua vez, as condições de um pedido de patente não veiculam exigências de natureza estrutural do sistema de patentes de invenção. Não há, por exemplo, qualquer impeditivo *técnico* para que uma patente seja concedida sem um relatório descritivo que descreva suficientemente a matéria reivindicada para que um técnico no assunto possa reproduzi-la²⁹⁵. Há um impeditivo legal (LABRUNIE, 2006, p. 83).

Na prática, contudo, a consequência do não atendimento aos requisitos de patenteabilidade ou às condições de um pedido de patente é a mesma²⁹⁶. Está-se diante de elementos relacionados ao plano de validade (AZEVEDO, 2014, p. 41), de modo que o não

²⁹³ Como mencionado, a importância do técnico no assunto no exame de atividade inventiva é tamanha que mereceu uma seção própria no presente estudo, cf. item 2.3.

²⁹⁴ “Além dos requisitos de patenteabilidade – novidade, aplicação industrial e atividade inventiva ou ato inventivo –, há algumas condições para o pedido de patente ser deferido, previstas nos artigos 22 a 29 da Lei nº 9.279/96.” (DI BLASI, 2005, p. 268).

²⁹⁵ “Poderá haver invento, sem suficiência descritiva; não poderá, porém, haver patente.” (BARBOSA, 2019. t. 2, p. 1156-1157).

²⁹⁶ O presente estudo seguirá a diferenciação usada pela Lei da Propriedade Industrial apenas por preciosismo, estando ciente de que condição ou requisito são intercambiáveis nessa situação.

cumprimento desses requisitos implica o indeferimento do pedido ou a nulidade da patente (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1156-1157).

As condições de um pedido de patente são exigências estabelecidas por força legal para que um pedido de patente adote uma forma previamente convencionada. Cita-se, por exemplo, como condições de um pedido a unidade de invenção, estabelecida no art. 22 da LPI, a suficiência descritiva, estabelecida no art. 24, e a clareza e precisão das reivindicações, estabelecidas no art. 25.

Tais condições ou requisitos legais para o deferimento de um pedido de patente parecem estar interligados à contribuição do inventor à sociedade²⁹⁷. Pode-se inferir, assim, que seu objetivo é conferir instrumentos para que a sociedade possa compreender quais tecnologias não poderá explorar *sem autorização* durante a vigência da patente (CARVALHO, 2009b, p. 102) e possa colocá-la em prática sem necessidade de autorização após o prazo de vigência.

As condições de um pedido de patente em que a participação do técnico no assunto é necessária podem ser divididas em dois grupos. O primeiro está relacionado ao relatório descritivo de um pedido de patente. Nele deve ser formulado o problema técnico resolvido pela tecnologia (item 2.2.1.1), que poderá ser reformulado durante o processo administrativo (item 2.2.1.2), bem como deverá ser descrita a solução técnica para que um técnico no assunto possa reproduzi-la (item 2.2.1.3).

O segundo grupo, a seu turno, relaciona-se com as reivindicações de um pedido de patente. As reivindicações devem ser claras, precisas, com suporte no relatório descritivo (item 2.2.1.4), bem como devem estar relacionadas a uma única invenção ou grupo de invenções ligadas por um único conceito inventivo (item 2.2.1.5).

2.2.1.1 Formulação do problema e da solução técnicos

A exigência de formulação de um problema e solução técnicos decorre da regulamentação promovida pelas Diretrizes do INPI, especialmente no Bloco I, que discorre sobre o conteúdo de um pedido de patente, e pela Instrução Normativa nº 30/2013, que trata de especificações de um pedido de patente. Como pressuposto para a proteção por patente, uma tecnologia deve ser uma solução técnica para um problema técnico (BARBOSA, 2019, t. 2, p.

²⁹⁷ “Conquanto seja social e juridicamente indispensável à suficiência descritiva, e nula a patente que não satisfaça tal condição, descrever o invento de maneira clara e eficaz é um requisito legal de obtenção do título de proteção, mas não um pressuposto técnico.” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1157).

1111). Vê-se que a exigência específica de que tal problema e solução sejam descritos no relatório descritivo de um pedido ou patente consta de ato normativo infralegal.

Tais atos normativos infralegais podem extrair seu fundamento de validade dos artigos 19 e 20 da LPI, que estabelecem os requisitos formais de um pedido (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, 2013, p. 59), tais como: requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos, resumo e comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito do pedido.

Preliminarmente, é preciso esclarecer que os artigos 19 e 20 não estão inseridos na seção referente às condições de um pedido. De fato, tais artigos estão localizados na Seção I, que foi nomeada “Do Depósito do Pedido”. As condições, por sua vez, estão localizadas na Seção II, nomeada “Condições do Pedido”. O artigo 19 estabelece os requisitos formais de um pedido de patente, sem os quais um pedido sequer será admitido pelo INPI para processamento administrativo (DOMINGUES, 1984, p. 87).

Como estabelecido no art. 20 da LPI, um pedido de patente que não seja aprovado no exame formal preliminar dos requisitos do artigo 19²⁹⁸ não será protocolizado, salvo na hipótese contida no artigo subsequente, em que o INPI admite o depósito de pedido de patente que contiver tão somente “dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor” e que será complementado no prazo de 30 dias sob pena de seu arquivamento (DI BLASI, 2005, p. 264-265). A consequência do não atendimento aos requisitos formais, portanto, é a não protocolização do requerimento feito pelo depositante.

Os requisitos do artigo 19, nesse sentido, esclarecem a forma que um pedido de patente deve adotar para que possa tramitar regularmente perante o INPI²⁹⁹. Conforme o inciso II, um dos requisitos é que um pedido de patente deve ter um relatório descritivo. Por ser um dispositivo que tão somente lista os requisitos de natureza formal, o art. 19 não explica o que esse relatório deve descrever.

O próprio *caput* do dispositivo esclarece que o INPI estabelecerá as condições de cada um dos requisitos formais listados nos incisos. Nesse espírito, o Bloco I das Diretrizes de Exame

²⁹⁸ “Segundo este artigo, ao ser apresentado ao Inpi, o pedido de patente é submetido a um exame preliminar em que se verificam apenas os aspectos formais do pedido, isto é, se todos os itens mencionados no artigo anterior integram o pedido. Caso esteja devidamente instruído, o pedido é protocolizado e a data de sua apresentação vale, então, como sua data de depósito.” (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, 2013, p. 61).

²⁹⁹ Tal como ocorre com as condições de pedidos de patente, não há impeditivo técnico-sistemático para a concessão de patentes sem a forma prescrita no artigo 19, de modo que parece adequado dar aos requisitos formais o mesmo tratamento dado às condições de pedidos de patente contidas na Seção II do Capítulo III do Título I da Lei da Propriedade Industrial. Uma ressalva faz-se às reivindicações que, nas palavras de Gama Cerqueira, são entendidas como a alma da patente. Veja-se: Cerqueira (2010, v. 2, p. 128).

de Pedidos de Patente listou os elementos que devem estar contidos em um relatório descritivo para que atenda ao disposto na LPI. No Capítulo II do Bloco I, a Autarquia lista, dentre outros, a indicação do a indicação do problema técnico resolvido pela invenção^{300,301,302,303}.

Um dos elementos exigidos pelo INPI no modo de apresentação de relatórios descritivos é que revelem “a invenção, tal como reivindicada, de modo que o problema técnico e sua solução possam ser entendidos, e estabelecer quaisquer efeitos vantajosos da invenção em relação ao estado da técnica relevante”. Isto é, um pedido de patente deve explicar o problema técnico e sua solução, de modo que possam ser entendidos.

No entanto, a redação do texto normativo acabou por omitir na perspectiva de quem o problema e a solução devem ser entendidos. Como forma de suplantar essa falta de indicação, entende-se que a perspectiva a ser adotada deve ser a do técnico no assunto.

Naturalmente, não se espera que um documento de natureza técnica tal como uma patente seja entendido por um advogado ou magistrado. O problema e a solução técnicos serão lidos pelo especialista técnico na matéria em discussão, que deverão se colocar na perspectiva do técnico no assunto, o profissional de conhecimento técnico mediano, para averiguar se o problema e a solução podem ser entendidos.

A partir dessa leitura, portanto, pode-se inferir que as Diretrizes do INPI exigem que o problema técnico de um pedido e a solução proposta pelo inventor sejam redigidos de maneira que possam ser compreendidos na perspectiva de um profissional com conhecimentos técnicos médios na área da patente, ou seja, por um técnico no assunto.

³⁰⁰ O INPI também exige que o relatório descritivo: (i) atenda ao modo de apresentação específico descrito no item 2.01 das Diretrizes; (ii) inclua o estado da técnica pertinente à invenção; (iii) descreva o problema técnico resolvido e a solução técnica proposta; (iv) indique, de modo explícito, a forma de exploração industrial da invenção; (v) descreva a invenção de maneira suficientemente clara e precisa para um técnico no assunto; (vi) indique os sinais de referência utilizados nos desenhos; (vii) utilize termos reconhecidos na técnica.

³⁰¹ Em situações específicas a depender da matéria reivindicada, o relatório descritivo deverá, de igual maneira, (viii) representar sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos e (ix) especificar os valores físicos e unidades de medida na caracterização de materiais. No mesmo sentido de garantir a compreensão da matéria por um técnico no assunto, as Diretrizes vedam que o relatório descritivo faça uso de (x) declarações genéricas ou termos vagos e imprecisos e (xi) nomes próprios, marcas registradas, nomes comerciais ou palavras similares.

³⁰² De igual maneira, a Instrução Normativa nº 30/2013 lista especificações que o relatório descritivo de uma patente deve conter, quais sejam: (xii) ser iniciado pelo título; (xiii) referir-se a uma única invenção ou grupo de invenções interrelacionadas sob um único conceito inventivo; (xiv) precisar o setor técnico a que se refere a invenção; (xv) descrever o estado da técnica e destacar os problemas técnicos existentes; (xvi) definir os objetivos da invenção e descrever a solução proposta de forma clara, concisa e precisa, bem como suas vantagens; (xvii) ressaltar a novidade e o efeito técnico alcançado; (xviii) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos; (xix) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente para que um técnico no assunto possa realizá-la; (xx) ressaltar a melhor forma de execução da invenção, quando houver; (xxi) indicar a utilização industrial da invenção de maneira explícita quando não for evidente; e (xxii) ser apresentado na ordem dos itens anteriores.

³⁰³ No ponto, vejam-se os comentários de Domingues (2009, p. 95-96, 104-105).

2.2.1.2 Reformulação ou substituição do problema técnico durante o processo administrativo de concessão e emendas ao relatório descritivo

O filtro abstrato do técnico no assunto também está envolvido na reformulação do problema técnico de pedidos de patente. Como se viu, um pedido de patente de invenção deve descrever o problema técnico a ser solucionado e ele deve ser entendido por um técnico no assunto para que o relatório descritivo atenda ao modo de apresentação exigido pelo texto regulamentar. Contudo, as Diretrizes do INPI sinalizam que é possível reformular o problema técnico durante o curso do processo administrativo.

É o que dispõe o item 2.09 do Bloco I das Diretrizes do INPI, que permite a reformulação e/ou substituição do problema técnico quando sejam identificados “documentos pertencentes ao estado da técnica [...] durante a busca ou apresentados em subsídios ao exame”. Se no curso do processo administrativo, o examinador responsável pelo pedido de patente vier a ter conhecimento de anterioridades, é possível que o problema técnico indicado pelo depositante no relatório descritivo seja reformulado. Para tanto, basta que o examinador tenha conhecimento dos documentos, independentemente se por sua própria iniciativa nas buscas de anterioridade ou por intermédio de subsídios de terceiros³⁰⁴.

Para que o problema técnico seja reformulado e/ou substituído no curso do processo administrativo, o mesmo item das Diretrizes exige que sejam atendidos dois requisitos, a saber (i) a reformulação e/ou substituição deve ser deduzível por um técnico no assunto e (ii) a reformulação e/ou substituição deve ser inerente à matéria inicialmente revelada pelo relatório descritivo.

Por um lado, o examinador de patentes, colocando-se na perspectiva de um profissional com conhecimento técnico mediano, deve ser capaz de deduzir a modificação do problema técnico a partir dos documentos do estado da técnica que foram identificados.

A matéria ser “deduzível para um técnico no assunto” faz referência ao raciocínio ou método dedutivo, que infere de uma conclusão a partir de premissas verdadeiras (ARANHA; MARTINS, 2005, p. 158). Com a escolha da palavra “dedutível”, as Diretrizes pretendem que

³⁰⁴ “O art. 31 disciplina que o exame do pedido de patente poderá ser instruído por terceiros interessados através de documentos e informações que ajudarão na análise técnica do referido pedido. Compreende-se por instrução a apresentação de qualquer documento sobre técnica anterior que o terceiro interessado julgue ser relevante para subsidiar o exame” (DI BLASI, 2005, p. 272).

um técnico no assunto seja capaz de deduzir a reformulação do problema técnico a partir de um raciocínio lógico, utilizando premissas verdadeiras³⁰⁵.

O Quadro exemplificativa e hipotética abaixo utiliza o método dedutivo mediante a aplicação de um silogismo³⁰⁶, para uma tecnologia da área de óleo e gás:

Quadro 3 – Exemplo de raciocínio dedutivo aplicado à reformulação do problema técnico de um pedido de patente ou patente

Etapa do método	Formulação da premissa
Premissa verdadeira 1	Se o problema técnico descrito em um pedido de patente para tecnologia de transporte pneumático de resíduos de perfuração de poços de petróleo é o despejo do resíduo no mar, o estado da técnica não deve revelar soluções a esse problema.
Premissa verdadeira 2	Um novo documento identificado durante o exame revela uma forma de perfuração sem despejo dos resíduos no mar. O documento mostra que os resíduos podem ser acondicionados em uma caçamba posicionada em uma embarcação, esta que será levada até a costa, onde a caçamba será descarregada e o material despejado de outra forma.
Conclusão	O problema técnico resolvido não deve ser o despejo de resíduo no mar, mas a ineficiência da solução oferecida pelo estado da técnica.

Fonte: O autor.

³⁰⁵ “As proposições são verdadeiras ou falsas conforme correspondem ou não aos fatos do mundo.” (ARANHA; MARTINS, 2005, p. 159).

³⁰⁶ “As oito regras do silogismo. 1. O silogismo só deve ter três termos (o maior, o menor e o médio). 2. De duas premissas negativas nada resulta. 3. De duas premissas particulares nada resulta. 4. O termo médio nunca entra na conclusão. 5. O termo médio deve ser pelo menos uma vez total. 6. Nenhum termo pode ser total na conclusão sem ser total nas premissas. 7. De duas premissas afirmativas não se conclui uma negativa. 8. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca (se nas premissas uma delas for negativa, a conclusão deve ser negativa; se uma for particular, a conclusão deve ser particular.” (ARANHA; MARTINS, 2005, p. 157).

Caso o especialista na área técnica do pedido ou patente, colocando-se na perspectiva de um técnico no assunto, não seja capaz de deduzir a reformulação e/ou substituição do problema técnico a partir da identificação de premissas verdadeiras, ela não pode ser exigida pelo INPI ou promovida voluntariamente pelo depositante do pedido.

Por outro lado, a modificação do problema técnico deve ser inerente à matéria inicialmente revelada no pedido de patente. Nos termos do item 2.20 do Bloco I das Diretrizes, a matéria revelada compreende “toda a matéria que consta do pedido de patente como um todo: relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos (se houver)”. A inerência da reformulação e/ou substituição do problema técnico implica que ela não está expressamente indicada no pedido de patente como um todo, mas é possível de ser inferida.

O parâmetro para aferição da inerência da modificação do problema técnico à matéria inicialmente revelada é também o técnico no assunto, figura que é igualmente utilizada como filtro de outras relações de inerência no sistema de patentes de invenção³⁰⁷.

Especificamente, o item 2.10 do Bloco I das Diretrizes do INPI explica que o termo “inerente” significa que a reformulação e/ou substituição do problema técnico deve ser implícita à matéria inicialmente revelada no pedido de patente e deve ser reconhecida por um técnico no assunto. No entanto, a relação de inerência não permite *possibilidades, hipóteses ou especulações*: um técnico no assunto, à data relevante do pedido ou da patente, deve ter certeza de que o conhecimento não explícito é implícito no pedido de patente ou no estado da técnica³⁰⁸.

Uma questão que exsurge da possibilidade de reformulação e/ou substituição do problema técnico é a da realização de emendas no relatório descritivo de um pedido de patente. Caso seja identificada uma anterioridade durante o processo administrativo, o problema técnico a ser resolvido poderá ser modificado. Independentemente de ser exigida pelo INPI ou promovida voluntariamente pelo depositante, tal modificação deve se dar por meio de uma emenda ao relatório descritivo do pedido.

De maneira geral, as Diretrizes admitem a realização de emendas ao relatório descritivo de um pedido de patente. No item 2.21, o INPI estabelece que emendas que visarem “a uma

³⁰⁷ Cf. itens 2.2.1.2, 2.2.12 e 2.2.2.2.

³⁰⁸ Como dito acima, a relação de inerência implica que não há qualquer dúvida, por um profissional hipotético médio, de que o documento revela um conhecimento, ainda que não esteja explicitamente escrito. Deve-se ressaltar que a relação de inerência não permite que haja possibilidade, hipóteses ou especulações; um técnico no assunto, à data relevante do pedido ou da patente, deve ter certeza de que o conhecimento não explícito é revelado pelo estado da técnica.

melhor descrição do estado da técnica, bem como eliminação de incoerências no texto”, poderão ser promovidas a qualquer tempo. Por outro lado, o item 2.20 aponta que as emendas “para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente” poderão ser realizadas até o requerimento de exame.

Contudo, as Diretrizes vedam as emendas que venham a ampliar a matéria originalmente depositada, nos termos do item 2.22, sob pena de indeferimento do pedido. A verificação da ampliação da matéria se dá a partir da matéria inicialmente revelada no pedido, isto é, se determinada emenda não constava no pedido originalmente depositado, haverá adição de matéria.

Ocorre que, como visto, a aferição da matéria inicialmente revelada pode se dar de duas formas. Primeiramente, pode estar expressa ou explícita nos elementos de um pedido de patente. Em segundo lugar, pode ser implícita ou inerente aos conhecimentos de um técnico no assunto ainda que não esteja explícita no material como depositado.

Dessa forma, a participação do técnico no assunto se torna particularmente sensível, uma vez que será a partir dessa figura que poderá ser examinado se uma emenda, por exemplo, de reformulação do problema técnico, é inerente à matéria inicialmente revelada. A consequência para o depositante do pedido é gravíssima e poderá levar ao indeferimento do pedido por adição de matéria.

2.2.1.3 Suficiência descritiva

Uma segunda condição de um pedido de patente em que a figura do técnico no assunto participa ativamente é a da suficiência descritiva. Conforme narra o art. 24 da LPI, o relatório descritivo deve “descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto”.

Uma interpretação literal do artigo 24 da LPI permite entender que o filtro de aferição da suficiência da descrição de uma tecnologia é o técnico no assunto³⁰⁹. Isso significa que o examinador de patentes de invenção e o perito judicial, especialistas na área da tecnologia, devem se colocar na perspectiva de um profissional de conhecimentos técnicos medianos para analisar se um relatório está suficientemente descrito, de modo que esse profissional de conhecimentos técnicos medianos possa reproduzir a invenção.

³⁰⁹ Ainda que assim não fosse, a interpretação teleológico-sistemática dessa figura lhe seria igualmente aplicável, uma vez que a ele incumbe a tarefa de compreender o conteúdo revelado por um pedido ou uma patente.

A condição de suficiência descritiva tem como função contribuir para o aprendizado de interessados na tecnologia³¹⁰ e garantir que a sociedade possa incorporar a solução técnica descrita em suas técnicas³¹¹, além de ser uma manifestação da troca entre o inventor e o Estado (ROGÉRIO, 2021, p. 1), que o obriga a relatar seu invento³¹². O parâmetro que averiguará se um relatório cumpre tais funções é o técnico no assunto³¹³.

A exigência de descrição suficiente parece estar relacionada com um interesse de instrumentalizar e capacitar a sociedade para se beneficiarem do conhecimento tecnológico produzido sem necessidade de recorrer ao inventor. Não se trata propriamente de uma necessidade técnica³¹⁴, mas de uma vontade política de busca por autonomia tecnológica.

Não parece exagero reforçar que a suficiência da descrição incide sobre o *relatório descritivo* de um pedido ou de uma patente, que será qualificado como suficiente ou não. Diz-se que um relatório está suficientemente descrito quando possuir duas características: descrever “clara e suficientemente o objeto” e “possibilitar sua [do objeto] realização por um técnico no assunto”, bem como quando possuir uma característica eventual, isto é, “indicar [...] a melhor forma de execução”.

Embora o requisito seja valioso para o funcionamento do sistema de patentes, não está claro, no artigo 24 da LPI, qual deve ser o conteúdo de um relatório descritivo para que atenda à exigência de descrição suficiente. Tampouco está claro qual deve ser a participação do técnico no assunto no exame da suficiência descritiva, pois a lei se limita a estabelecer que o relatório

³¹⁰ “A descrição deve, de qualquer maneira, e de um modo geral, constituir uma forma de aprendizado, e portanto deve conter todos os elementos necessários para que os aprendizes em potencial possam aprender. Ocultar algum desses elementos é uma falta grave, e pode levar à invalidação da patente.” (CARVALHO, 2009b, p. 103).

³¹¹ “A descrição do invento constante do relatório contido no pedido de patente é indispensável e essencial à eficiência do sistema de patentes, pois são as informações ali contidas que tornam possível a repetição da invenção por terceiros, a criação de novas invenções e aperfeiçoamentos, o desenvolvimento de soluções alternativas e a elevação do nível do conhecimento tecnológico, porque as informações constantes da descrição ficam depositadas à disposição pública. A par disso, uma vez extinto o privilégio, a sociedade pode usufruir livremente, sem ônus ou restrições legais, o conhecimento contido na patente e descrito no relatório.” (DOMINGUES, 2009, p. 113).

³¹² “Todo aquele que requer uma patente deve expor seu invento de forma que ele possa ser integralmente reproduzido ao fim do prazo da patente pela sociedade em geral, sem dificuldades irrazoáveis. Numa expressão inglesa de uso geral, é o requisito do *enablement*: a descrição deve apoderar a sociedade para reproduzir a invenção.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v.1, p. 364).

³¹³ A relação entre suficiência descritiva e o técnico no assunto parece tomar contornos simbióticos. Historicamente, como visto na seção 2.2.2, a primeira aparição do técnico no assunto como um filtro de aferição de requisitos de patenteabilidade foi justamente com a suficiência descritiva. Superada a exigência de contratação e treinamento de aprendizes ainda na Inglaterra dos Oitocentos, a troca entre o inventor e o Estado se dá mediante a revelação da tecnologia de forma que uma pessoa competente na matéria possa reproduzi-la. O direito brasileiro, influenciado pela jurisprudência e pelas leis anglo-saxônicas, deu valor normativo à exigência pela primeira vez no artigo 3º da Lei nº 3.129/1882. Nesse sentido, veja-se: Barbosa (2011).

³¹⁴ Como dito no item 3.2.1, *supra*.

deve possibilitar a realização da invenção pelo filtro hipotético. Como exemplo dessa incerteza quanto à descrição exigida pela lei, Di Blasi (2005, p. 269) exemplifica que:

Para se ter uma noção do grau de detalhamento da descrição de um pedido, no caso de um componente de um automóvel – especificamente, sua injeção eletrônica -, não é necessário um relatório preciso sobre todos os aspectos do objeto, e sim sobre todos aqueles aspectos considerados essenciais, relacionados com a definição da invenção nas reivindicações. De qualquer forma, é aconselhável o maior número de detalhes possível da realização da invenção no relatório, para que este possa fundamentar o respectivo quadro reivindicatório, quando for interpretado.

Ora, o grau de detalhamento exigido no relatório deve ser aquele que permita que o examinador ou perito, especialistas na tecnologia em questão verifiquem se um profissional de conhecimento técnico mediano³¹⁵ seria capaz de reproduzir a invenção. Exigir a descrição da *injeção eletrônica* ou não depende do parâmetro profissional de conhecimento técnico mediano, mas não há no art. 24 da LPI qualquer direcionamento quanto a isso.

O encargo de especificar o grau de detalhamento do relatório descritivo ficou a cargo do INPI que, no Bloco I de suas Diretrizes de Exame, elencou os elementos que devem estar descritos para que um pedido ou patente atenda ao disposto na LPI. A Autarquia também explicou como deve ser realizado a aferição de suficiência descritiva na perspectiva da figura do técnico no assunto.

A primeira menção à suficiência da descrição de um relatório está no item 2.01 do Bloco I das Diretrizes do INPI, que estabelece o modo de apresentação de relatórios descritivos. Em um dos subitens, as Diretrizes ressaltam que o relatório deve “descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la”. A norma acaba por apenas reproduzir o texto legal sem explicar o significado dos termos nela presentes e parece adotar caráter meramente introdutório.

Para além do item introdutório, as Diretrizes dedicam uma seção à condição de suficiência descritiva. No item 2.13, o INPI aprofundou o significado do requisito e estabeleceu que o relatório descritivo deve conter “condições suficientes que garantam a concretização da invenção reivindicada.” O texto normativo indica que a suficiência da descrição está na presença de condições suficientes para a implementação da tecnologia, o que ainda carrega

³¹⁵ “Não se exige, porém, que a descrição ponha a invenção ao alcance de qualquer pessoa, bastando que por meio dela as pessoas entendidas no assunto possam realizá-la sem recorrer a outros meios” (CERQUEIRA, 2010, v. 2, p. 125). No mesmo sentido: “Não se exige que a revelação apodere “qualquer um do povo” a produzir ferro gusa; exige-se que um engenheiro metalúrgico, informado e ciente do estado da técnica, possa implementar o invento sem maiores esforços e testes.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v. 1, p. 367).

sentido abstrato, uma vez que é preciso estabelecer qual é o sujeito que averiguará a presença de tais condições.

Deve-se dar especial atenção ao item 2.14 que, pela primeira vez nas Diretrizes de Exame do INPI, traz uma definição sobre a figura do técnico no assunto. Segundo o item, sua definição é abrangente e significa “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”³¹⁶.

O caráter mediano ou a ordinariedade (com o perdão do leitor pelo neologismo) do conhecimento desse profissional reside em ter à sua disposição os meios e a capacidade para realizar trabalhos e experimentos, ambos qualificados como rotineiros e usuais ao campo técnico da patente. Além disso, o técnico no assunto pode ser construído como um grupo de pessoas, por exemplo, uma equipe de produção ou de pesquisa.

Para que um técnico no assunto possa reproduzir a invenção, diz o item 2.15 que o relatório deve atender a dois requisitos. O primeiro determina que esse profissional de conhecimento médio deve ser capaz de colocar a invenção em prática sem experimentação indevida³¹⁷.

O segundo exige que o técnico no assunto seja capaz de entender a contribuição da invenção ao estado da técnica. Além de ser necessário realizar o invento com experimentos usuais e rotineiros, um técnico no assunto deve ser capaz de compreender qual a contribuição da invenção para o estado da técnica, sob pena de sua insuficiência descritiva.

Por fim, o item 2.16 do Bloco I das Diretrizes discorre sobre a revelação da melhor forma de implementação da invenção, conhecido pelos versados no sistema de patentes de invenção como *best mode*. O item ressalta que a revelação da melhor forma de implementação da tecnologia não é determinante para o atendimento à suficiência descritiva. De fato, parece melhor compreendê-lo como uma “exigência graciosa” ou de boa-fé do ordenamento jurídico³¹⁸.

³¹⁶ Como já amplamente discutido na seção 2.4 a respeito da sua capacidade hipotética, o parâmetro abstrato do técnico no assunto representa um profissional com conhecimento mediano da área da tecnologia discutida. Esse conhecimento pode se manifestar tanto pela sua formação acadêmica quanto pela sua experiência profissional prática.

³¹⁷ A questão da experimentação indevida já foi analisada no item 2.4, *supra*, do presente trabalho, de forma que se reproduz aqui a conclusão essencial no sentido de que esse termo também carece de determinação precisa. Embora o INPI explique que experimentação indevida equivale a experimentação adicional, esse esclarecimento pouco ajuda e é quase tautológico.

³¹⁸ “Mas a inclusão do requisito do *best mode* no direito brasileiro faz claro que, além desse fato, há que se agir com boa fé em tudo aqui que disser respeito ao apoderamento. O dever daquele que requer patente é dispor-se a – clara e honestamente – dotar a comunidade dos meios reais de inovar. E ocultar as razões de escolha de uma

2.2.1.4 Suporte no relatório descritivo, clareza e precisão das reivindicações

Ainda que sem expressa previsão legal, o parâmetro do técnico no assunto é igualmente utilizado pelas Diretrizes do INPI para a averiguação da clareza e da precisão das reivindicações. Ainda que assim não o fosse, a função do técnico no assunto de diferenciar a tecnologia reivindicada do estado da técnica também legitimaria a sua atuação como filtro de aplicação do art. 25 da LPI.

Esse entendimento é compartilhado pela Suprema Corte dos Estados Unidos que, ao julgar o caso *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*³¹⁹, afirmou que a perspectiva do técnico no assunto é central para a decisão sobre precisão de uma reivindicação (PEDRAZA-FARIÑA; WHALEN, 2022, p. 26).

O artigo 25 da LPI estabelece que as reivindicações de uma patente devem atender a três requisitos, quais sejam: devem estar fundamentadas no relatório descritivo, devem caracterizar as particularidades do pedido e devem definir, de modo claro e preciso, a matéria reivindicada³²⁰. Essa exigência é necessária, uma vez que são as reivindicações que determinam a extensão da proteção da patente; em um exemplo frequentemente usado pelos mais versados no sistema de patentes de invenção, são as reivindicações que estabelecem os limites do título de propriedade de um terreno (BURK; LEMLEY, 2009, p. 1744)³²¹.

Vale ressaltar que, embora os fatos subjacentes sejam técnicos, é o intérprete jurídico que ditará a extensão do direito conferido ao titular da patente³²². O problema, contudo, está no fato de que não se exige que o intérprete jurídico tenha conhecimento da matéria técnica em discussão.

Cabe fazer breve alusão ao julgado *Markman v. Westview Instruments, Inc.*³²³ da Suprema Corte dos Estados Unidos, que distribuiu ao juízo a tarefa de interpretação da patente,

solução técnica entre as várias disponíveis do público é uma violação desse dever geral de boa fé” (BARBOSA, 2011, p. 42).

³¹⁹ *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S.Ct. 2120, 2124 (2014).

³²⁰ “As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto de proteção.” (DOMINGUES, 2009, p. 121).

³²¹ “Muitos autores apontam para similitude entre as reivindicações de uma patente e as mensurações de uma escritura imobiliária: o fato de que o conteúdo das medições é do domínio do agrimensor não exclui o dever do jurista – advogado ou juiz – de extrair as conclusões jurídicas de tal documento, de determinar se a venda é ad corpus ou ad mensuram, e assim por diante.” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1485).

³²² No ponto, convém relembrar da lição de Larenz a respeito da tarefa de enunciação dos fatos no processo de interpretação jurídica. De fato, a primeira etapa da interpretação envolve enunciar os fatos de tal maneira que possam ser objeto da incidência normativa, esta na segunda etapa interpretativa. Veja-se: Larenz (2019, p. 391).

³²³ *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996) 116 S. Ct. 1384.

incluindo a definição dos termos técnicos nela utilizados. As cartas-patentes, assim, adotam uma natureza dupla, tanto técnica quanto jurídica, tal como o deus romano *Janus* (HOLBROOK, 2011, p. 785), que olha para dois lados ao mesmo tempo. Por um lado, a patente ensina à sociedade a prática da tecnologia, conforme determina a condição de suficiência descritiva. Por outro, permite a delimitação do concreto dos direitos do seu titular, conforme estabelecido nos artigos 25, 41 e 42 da LPI.

Para tanto, o intérprete jurídico pode (*rectius*, deve) se socorrer aos mais cultos na tecnologia. Os especialistas técnicos possibilitarão a compreensão sobre a matéria técnica em discussão, mas é o intérprete jurídico que fará aplicação da fonte normativa³²⁴. Tal aplicação normativa passa, primeiro, pela organização dos fatos técnicos examinados pelos especialistas para, em segundo momento, aplicar a norma jurídica aos fatos. O que o intérprete jurídico deve atentar é se os fatos foram analisados pelo especialista técnico *na perspectiva* de um profissional de conhecimento técnico mediano na área da tecnologia.

As Diretrizes do INPI dedicam uma seção para regulamentação do quadro reivindicatório e das reivindicações. O item 3.01 reproduz a determinação legal contida no artigo 25 no sentido de que as reivindicações devem atender a três requisitos: devem estar fundamentadas no relatório descritivo, devem caracterizar as particularidades do pedido e devem definir, de modo claro e preciso, a matéria reivindicada.

Como parâmetro para a verificação dessas características, as Diretrizes elegeram o técnico no assunto. Narra o item 3.36 que os significados dos termos das reivindicações devem ser claros para um técnico no assunto, que poderá recorrer ao relatório descritivo e aos desenhos para interpretá-los, caso necessário. Dito de outra forma, é sob a perspectiva de um técnico no assunto que deve ser aferida a clareza de uma reivindicação.

Isso significa que um examinador, assistente técnico ou perito judicial devem se colocar na perspectiva de um técnico no assunto, isto é, de um profissional de conhecimentos técnicos médios, para averiguar se as reivindicações estão claras. Caso o termo seja claro para um perito judicial, mas não o seja para um profissional mediano, a reivindicação não atende ao requisito de clareza.

O mesmo ocorre em relação à interpretação do sentido das reivindicações de um pedido ou de uma patente. A interpretação das reivindicações deve ser conduzida na perspectiva de um

³²⁴ “Assim, instruído pelo perito sobre a matéria técnica, cabe ao jurista – nunca, nunca, nunca ao perito – interpretar a patente. Educado pelo perito onde está no Caso específico a novidade, atividade inventiva, etc., o tribunal se põe na posição de um intérprete hábil a realizar a tarefa, sem delegação do seu dever de ler a patente.” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1486).

técnico no assunto, conforme determina o item 3.37 do Bloco I das Diretrizes, e poderá lançar mão da leitura do relatório descritivo e dos desenhos, como determinado pelo art. 41 da LPI, mas também do recurso aos conhecimentos gerais desse profissional de conhecimento mediano.

Ainda assim, quando não for suficiente para que esse técnico no assunto compreenda o sentido e verifique a clareza das reivindicações, ele poderá utilizar métodos rotineiros de experimentação e de análise para tanto, conforme ensina o item 3.88 das Diretrizes.

Esse item endereça a necessidade de fundamentação das reivindicações no relatório descritivo, parte da exigência contida no art. 25 da LPI e faz referência à experimentação indevida³²⁵. Caso sejam necessários experimentos fora do usual, as reivindicações deverão ser restringidas, nos termos do item 3.39, isto é, devem ser adicionados elementos após o seu termo caracterizante para que sejam mais específicas e, portanto, mais limitadas.

Confirma-se, assim, que as Diretrizes do INPI utilizam o modelo geral abstrato do técnico no assunto como parâmetro de aferição da clareza, da precisão e do suporte das reivindicações no relatório descritivo, além de utilizá-lo também como lente de interpretação dessas reivindicações.

Para além disso, essa figura é utilizada como filtro abstrato de análise de situações específicas envolvendo a clareza e precisão de reivindicações. A primeira delas é identificar se características funcionais de uma invenção podem ser incluídas em uma reivindicação, conforme os itens 3.13, 3.93 e 3.94 do Bloco I das Diretrizes. Desde que um técnico no assunto não tenha dificuldade de dispor dos elementos para realizar a função, as características funcionais podem ser incluídas na reivindicação.

Além disso, a reivindicação pode conter características funcionais mesmo quando a revelação no relatório descritivo se der apenas por meio de um exemplo, sob a condição de que um profissional de conhecimento mediano possa considerar que outros meios possam ser utilizados para a mesma função. Como exemplo, o item 3.94 do Bloco I das Diretrizes cita que a “expressão ‘meios de detecção de posição terminal’ em uma reivindicação poderá ser fundamentada por um único exemplo que compreende um interruptor de limite, sendo evidente para o técnico no assunto que, uma célula fotoelétrica ou um extensômetro também possam ser utilizados”.

Outra situação específica que deve ser aferida por meio da lente do técnico no assunto é a das reivindicações que definem a invenção por meio do resultado a ser atingido, conforme

³²⁵ Examinada no item 2.4, *supra*, do presente trabalho.

o item 3.52 do Bloco I das Diretrizes. Em geral, tal tipo de reivindicação não é aceita pelo INPI, pois elas tendem a se limitar a reivindicar o problema técnico resolvido pela invenção.

Elas podem ser aceitas, todavia, se atendidos dois requisitos cumulativos, a saber: (i) se a invenção apenas puder ser definida naqueles termos ou não puder ser definida de forma mais precisa e (ii) se o resultado puder ser direta e positivamente verificado por testes especificados no relatório descritivo ou conhecidos por um técnico no assunto, que os implementaria sem experimentação indevida.

Além desses, o INPI ressalta no item 3.58 do Bloco I que uma invenção deve estar completamente definida no texto da reivindicação. Quando uma reivindicação contiver parâmetros, sua medição deve estar contida na reivindicação salvo quando (i) a descrição do método tornaria a reivindicação de difícil compreensão, (ii) quando um técnico no assunto teria conhecimento do método de medição a ser aplicado, seja porque apenas há um disponível no estado da técnica, seja porque o método utilizado é rotineiro ou (iii) quando todos os métodos conhecidos atingirem o mesmo resultado.

Por fim, uma reivindicação é clara para um técnico no assunto quando esse profissional hipotético médio “teria pouca dificuldade em inferir a restrição resultante do âmbito de proteção do primeiro objeto” quando a reivindicação fizer referência a uma característica que não é normalizada por órgãos técnicos, como ensinam os itens 3.67 e 3.68 das Diretrizes de Exame do INPI.

2.2.1.5 Unidade de invenção

Outra condição de um pedido de patente de invenção é que ele se refira a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas que compreendam um único conceito inventivo³²⁶. A condição de unidade de invenção não conta com participação do técnico no assunto por força legal, como pode ser verificado da leitura do art. 22 da LPI, mas sua participação é necessária³²⁷.

³²⁶ “Considera-se como único conceito inventivo aquele que atende à exigência de unidade de invenção, ou seja, categorias de invenções dependentes entre si e interligadas através de um mesmo conceito” (DI BLASI, 2005, p. 268).

³²⁷ O INPI tampouco faz menção expressa a esse parâmetro abstrato em suas diretrizes. Dessa forma, nem a interpretação literal, nem a sistemática, poderiam subsidiar a leitura à luz do técnico no assunto que aqui se promove. No entanto, essa leitura pode ser inferida a partir da interpretação teleológica da participação do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção. Como visto no item 2.3, *supra*, o técnico no assunto é o filtro, a lente, a partir do qual a inovação tecnológica, seu contributo e o estado da técnica são observados, de modo que seja possível identificar suas diferenças. A leitura das reivindicações da patente, assim, deve ser feita mediante o recurso ao parâmetro hipotético do técnico no assunto.

O racional caminha no mesmo sentido do que foi observado em relação à clareza e precisão das reivindicações. Se o técnico no assunto é utilizado como parâmetro de aferição do sentido de uma reivindicação, deve ser ele a verificar se essa reivindicação se refere a uma única invenção.

A chamada unidade de invenção tampouco representa um requisito técnico de patenteabilidade, pois não há qualquer impedimento para que uma carta-patente se refira a várias invenções³²⁸. Os mais críticos do requisito apontam que a condição existe apenas para “aumentar a arrecadação de taxas pelas autoridades concedentes” (CARVALHO, 2009b, p. 99), já que o padrão de classificação internacional adotado pelos países, inclusive o Brasil, permitiria a fácil catalogação da patente.

Qualquer que seja sua razão de ser, a unidade de invenção é uma condição de patenteabilidade determinada pela Lei da Propriedade Industrial e deve ser atendida para que o pedido seja deferido e seja concedida a patente.

Um pedido de patente pode reivindicar mais de uma invenção desde que esse grupo seja inter-relacionado “de maneira a compreender um único conceito inventivo”, conforme previsto no art. 22 da LPI e reproduzido no item 3.98 do Bloco I das Diretrizes do INPI. Isso significa que as diversas reivindicações do pedido ou da patente devem estar unidas por um conceito inventivo.

As Diretrizes esclarecem, no item 3.99, a definição de conceito inventivo como sendo uma relação técnica proporcionada por uma ou mais características técnicas especiais que são compartilhadas pelas reivindicações de um mesmo pedido ou patente. Novamente, a proposição necessita de explicação, o que é feito nos itens 3.100 e 3.104, afirmando que características técnicas especiais são as características comuns às reivindicações que as diferenciam do estado da técnica³²⁹.

Assim, tanto a análise das características técnicas especiais das reivindicações, quanto a verificação se elas são comuns a todas as reivindicações, deve ser feita por um profissional hipotético de conhecimento mediano na matéria. Ou seja, haverá unidade de invenção quando, para um técnico no assunto, existirem características técnicas especiais que interliguem as reivindicações de um pedido ou de uma patente.

³²⁸ “O pedido deve compreender uma só invenção (Código, art. 17, §1º), o que se justifica tanto por motivos de ordem fiscal, como pela necessidade de se fixar claramente o objeto da patente e do direito do inventor” (CERQUEIRA, 2010, v. 2, p. 120; DOMINGUES, 2009, p. 110).

³²⁹ Ora, como visto no item 1.4, a tarefa de verificar as diferenças entre a invenção e o estado da técnica incumbe ao parâmetro hipotético do técnico no assunto, de modo que não é irrazoável concluir que a aferição da unidade de invenção deve ser feita sob sua perspectiva.

2.2.2 Os requisitos técnicos de patenteabilidade

Um pedido ou patente deve igualmente atender aos chamados requisitos de patenteabilidade. Tal como ocorre com as condições³³⁰, os requisitos afetam o plano da validade do título (AZEVEDO, 2014, p. 41-42), sendo inválido o ato de concessão da patente ou indeferido o pedido que não os atendam.

Os requisitos de patenteabilidade estão inseridos no Capítulo II do Título sobre patentes da Lei da Propriedade Industrial e estão previstos expressamente no seu artigo 8º, quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial³³¹. Fora a aplicação industrial³³², o exame dos requisitos de patenteabilidade envolve comparar a invenção com documentos públicos³³³ para que se possa identificar se há a invenção é nova e não decorre de maneira evidente ou óbvia *para um técnico no assunto*. Consequência disso é que a análise de novidade e atividade inventiva deve iniciar pela delimitação do chamado estado da técnica (item 2.2.2.1)³³⁴.

Uma vez feita a análise sobre a participação na delimitação do estado da técnica relevante, passa-se ao estudo do requisito da novidade. Ainda que possa parecer surpreendente em um primeiro momento ligar novidade ao *técnico no assunto* (LEONARDOS; AMARAL, 2009, p. 38), sua relação é mais relevante do que aparenta (item 2.2.2.2). A patenteabilidade está igualmente condicionada ao atendimento ao requisito de aplicação industrial, previsto no art. 15 da LPI e esse requisito é igualmente estudado à luz do técnico no assunto (item 2.2.2.3).

³³⁰ Analisadas no item 3.2.1, *supra*.

³³¹ Esses critérios, como já adiantado, veiculam exigências de natureza técnica para a concessão de patentes de invenção, de forma que seu não atendimento ocasiona o indeferimento do pedido ou anulação do título, não só por força legal, mas também por razões estruturais.

³³² “A noção de caráter industrial, conquanto seja fácil de compreender, é difícil de definir.” (CERQUEIRA, 2010, v. 2, p. 80). “Além de duplicar a noção de industrialidade constante do art. 10, o art. 15 agora mantém uma função específica: a de exigir que, para um conhecimento técnico justificar a patenteabilidade, ele deve ser suscetível de aplicação repetível em escala industrial.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018. v. 1, p. 216).

³³³ “Para os fins da Lei nº 9.279/96, o termo público pode ser considerado desde uma multidão de pessoas até uma única pessoa, mas na condição de que essa pessoa possua capacidade de entender e comunicar o conteúdo da invenção, desde que não tenha recebido a informação como segredo.” (DI BLASI, 2005, p. 215).

³³⁴ De fato, a primeira etapa na análise de *patenteabilidade* deveria ser a verificação da aplicação industrial, como sugere Garcia (2005), seguindo a tradição francesa a esse respeito. “Diferentemente de muitos autores pátrios, talvez influenciados pelos legisladores que colocaram o requisito da novidade antes do requisito relativo à industrialização da invenção, sugerindo que a apreciação dos requisitos deva fazer-se nesta ordem, como Gama Cerqueira, Newton Silveira, Denis Borges Barbosa e Luiz G. de A. V. Loureiro; Mathély, Burst e Chavanne defendem que se analise a invenção, sempre e sempre, em primeiro lugar, verificando se atende ao requisito de aplicação industrial; em segundo lugar, e apenas na hipótese de o primeiro ter sido atendido, verificar se preenche o requisito da novidade; em sendo mais uma vez afirmativa a indagação, e apenas então, cumprir o derradeiro ponto, examinando se a invenção implica uma atividade inventiva.” (GARCIA, 2005, p. 23).

Por fim, uma ressalva deve ser feita. Não se nega que a atividade inventiva é um requisito técnico de patenteabilidade, mas preferiu-se examinar a atuação do técnico no assunto na sua aferição em uma seção independente em vista do seu caráter sensível (item 2.3).

2.2.2.1 Preliminarmente: delimitação do estado da técnica relevante

No sistema de patentes de invenção, o conceito de estado da técnica tem definição legal e compreende “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”, ressalvadas as exceções legais previstas nos artigos 12, 16 e 17 da LPI. A definição é intencionalmente ampla³³⁵ e compreende todo tipo de revelação que seja acessível ao público.

Como pressuposto de qualquer análise de atendimento aos requisitos de patenteabilidade é preciso que se delimite o estado da técnica relevante. Essa exigência está regulamentada nas Diretrizes de Exame do INPI, no item 4.3, que trata das etapas de averiguação da novidade. A delimitação do estado da técnica permitirá a sua posterior comparação com a invenção reivindicada, de modo a evidenciar suas diferenças, na perspectiva de um técnico no assunto³³⁶.

O item 4.3 das Diretrizes de Exame do INPI retira seu pressuposto de validade do parágrafo 1º do art. 11 da LPI, que explica que o estado da técnica “é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”.

Afora as exceções legais mencionadas no artigo, a princípio, qualquer revelação acessível ao público feita antes da data de depósito ou da data de prioridade, quando houver, de um pedido ou de uma patente pode ser usada como instrumento para afastar sua novidade ou atividade inventiva. Contudo, deve-se considerar que nem toda divulgação será considerada no exame de patenteabilidade.

As Diretrizes do INPI, no item 3.13 do Bloco II, apontam a existência de requisitos para que revelações do estado da técnica possam ser utilizadas como anterioridades, quais sejam: (i) certeza quanto à existência e à data, (ii) suficiência, de forma que um técnico no assunto seja

³³⁵ “No caso do Brasil, aplica-se o princípio da novidade absoluta, previsto no art. 11. Este artigo discorre sobre o conceito de novidade, ou seja, invenções e modelos de utilidade quando não compreendidos no estado da técnica.” (DI BLASI, 2005, p. 215).

³³⁶ “Esta apreciação deve ser executada à luz dos conhecimentos gerais e correntes do homem do *métier*.” (GARCIA, 2005, p. 28).

capaz de compreender a revelação e (iii) publicidade, *i.e.*, esteja disponível de ser conhecida por terceiros³³⁷. Barbosa (2019, t. 2, p. 1168) e Garcia (2005, p. 27-28) apontam também para a necessidade de que a revelação seja (iv) total ou integral.

Passando à análise dos requisitos estabelecidos nas Diretrizes do INPI, um documento deve ter informação suficiente para que um técnico no assunto coloque em prática³³⁸ a matéria revelada para que tal documento possa ser considerado como pertencente ao estado da técnica, conforme o item 3.6 do Bloco II.

A consequência da norma é tal que, se um profissional com conhecimento mediano não for capaz de colocar em prática os ensinamentos de um dito documento, essa revelação não poderá ser utilizada como impeditiva à novidade ou à atividade inventiva do pedido ou da patente em análise.

De forma exemplificativa, as Diretrizes citam o exemplo anedótico do uso de uma revista em quadrinhos de 1949 da personagem Pato Donald como anterioridade para uma patente que reivindicava um método de recuperação de navios naufragados. Segundo a história, o Sr. Karl Krøyer, dinamarquês, desenvolveu um método de recuperação de navios naufragados que inseria objetos flutuantes por intermédio de um tubo conectado ao navio para, com o auxílio do empuxo, emergir as embarcações do leito do oceano³³⁹.

A tecnologia recebeu proteção por patente no Reino Unido³⁴⁰ e na Alemanha³⁴¹, mas foi rejeitada nos Países Baixos³⁴², pois o escritório de patentes holandês considerou que um exemplar de 1949 do quadrinho “*The Sunken Yacht*” teria revelado a invenção. No quadrinho, a famosa personagem da *Disney*, Pato Donald e seus igualmente famosos sobrinhos içam um navio naufragado com inúmeras bolas de tênis de mesa inseridas na embarcação a partir de um

³³⁷ No mesmo sentido, veja-se: Domingues (2009, p. 43).

³³⁸ Uma observação relevante, no ponto, é que o técnico no assunto pode recorrer aos seus conhecimentos gerais para a colocação da matéria em prática. Essa ressalva está em linha com a capacidade hipotética do técnico no assunto, analisada no item 1.4 do presente estudo, que reconhece que um profissional de conhecimentos medianos tem acesso aos conhecimentos gerais na área da tecnologia em questão.

³³⁹ “On December 31, 1964, he filled the ship with 27 million plastic balls made of expandable polystyrene foam and weighing 65 tons. The balls had been airlifted from Berlin to Kuwait. The total cost to save the ship was \$345,000, saving the insurance company most of the \$2,000,000 insured value of the ship, according to a contemporary New York Times article (8 March 1965, page 58). Other sources describing the event are magazines “Popular Science”, April 1965 (page 118-119); “Die BASF” vol. 15 no. 3, 1965 (page 148-156); and “Chemistry”, September 1966.” (IUS MENTIS, 2006). Em tradução livre, “Em 31 de dezembro de 1964, ele preencheu o navio com 27 milhões de bolas de plástico feitas de espuma de poliestireno expansível e pesando 65 toneladas. As bolas foram transportadas por avião de Berlim ao Kuwait. O custo total para resgatar o navio era de 345.000 dólares, economizando à seguradora boa parte dos 2.000.000 de dólares do seguro do navio, de acordo com um artigo do New York Times da época (8 de março de 1965, página 58). Outras fontes descrevendo o evento são revistas “Popular Science”, abril de 1965 (páginas 118-119); “Die BASF”, v. 15, n. 3, 1965 (páginas 148-156); e “Chemistry”, Setembro de 1966”.

³⁴⁰ Patente GB 1070600.

³⁴¹ Patente DE 1247893.

³⁴² Patente NL 6514306.

tubo. Como bolas de tênis de mesa são objetos flutuantes e foram inseridas por meio de um tubo, o escritório de patentes holandês entendeu que a divulgação feita pela história em quadrinhos anteciparia a tecnologia se afastaria sua novidade.

Embora seja uma história anedótica, não há certeza quanto à sua veracidade. Ainda assim, o exemplo é ilustrativo da importância de se compreender as razões por trás da fonte normativa expedida pelo INPI. A exigência de que a matéria revelada pela anterioridade seja factível, conforme disposto no item 3.7 do Bloco II das Diretrizes, visa a evitar situações tais como a dos quadrinhos do Pato Donald.

De fato, não é possível cogitar que um profissional com conhecimento técnico médio na área de recuperação de naufragos viesse a ter contato com a história em quadrinhos e, a partir dela, pudesse ser motivado a desenvolver um método factível de recuperação de embarcações no leito do oceano. Em vista disso, documentos de anterioridade devem permitir que esse profissional hipotético médio possa colocar em prática a matéria revelada sob pena de serem desconsiderados no exame de patenteabilidade³⁴³. À toda evidência, não era o caso dos quadrinhos do Pato Donald.

A esse primeiro requisito, somam-se outros também estabelecidos pelas Diretrizes do INPI. No item 3.13 do Bloco II, a Autarquia também estabelece que a anterioridade deve ser certa quanto à sua existência e data. O primeiro significa que não se podem ter dúvidas quanto à existência da revelação; o segundo, que não há dúvidas quanto à data de publicação do documento³⁴⁴. Da mesma forma, a anterioridade deve ser acessível ao público, ou seja, não precisa ser efetivamente acessada, basta que seja possível, conforme o item 3.14 do Bloco II.

Diferentemente do que ocorre com a suficiência, contudo, o parâmetro de aferição da certeza e da publicidade é o público em geral. A diferença de aplicação parece correta, uma vez que o parágrafo 1º do art. 11 da Lei da Propriedade Industrial estabelece que o estado da técnica é formado “por tudo aquilo tornado acessível ao público” antes da data relevante, *i.e.*, depósito ou prioridade.

Do ponto de vista do sistema de patentes de invenção, o parâmetro do público em geral para aferição da disponibilidade de uma anterioridade é igualmente justificado, pois o tipo de

³⁴³ “[a] anterioridade deve ser inteira e suficiente, revelando os meios constitutivos da invenção: não individualmente, mas tomados em seu conjunto; não na sua forma, mas sim na sua articulação, na sua função.” (GARCIA, 2005, p. 28).

³⁴⁴ Em caso recente na e. Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o INPI se manifestou pela desconsideração de dois e-mails, usados como anterioridade pelo autor de uma ação de nulidade de patentes de invenção. Na sua manifestação, o INPI considerou que não havia certeza quanto à data de publicação dos documentos, muito embora houvesse informações da data de envio desses emails. Entende-se que o INPI aplicou corretamente suas Diretrizes, reconhecendo que o importante para a anterioridade é a certeza da data de publicação, *i.e.*, data de acesso ao público (BRASIL, 2022).

novidade que se exige atualmente para fins de patenteabilidade é a novidade absoluta³⁴⁵. Este tipo de novidade implica que não há limites espaciais ou temporais para afastar a novidade de uma tecnologia, de modo que são protegidas somente as técnicas “até então universalmente ignoradas” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1158). Como se está diante de uma novidade ampla, nada mais adequado do que utilizar a acessibilidade ao público, e não ao profissional de conhecimento mediano, como parâmetro de aferição de certeza e de publicidade.

Retomando as participações do parâmetro hipotético do técnico no assunto na delimitação do estado da técnica relevante, o item 3.26 do Bloco II estabelece que é o profissional de conhecimento mediano que deve aferir a divulgação de uma tecnologia pelo uso. A divulgação de uma tecnologia pode se dar mediante seu uso anterior ao depósito ou à prioridade, não havendo necessidade de descrição escrita da tecnologia.

Para que essa revelação pelo uso seja aferida, o item 3.27 das Diretrizes determina que sejam oferecidas explicações de conteúdo técnico do uso anterior, de modo que sua estrutura, função ou composição possam ser conhecidas por um técnico no assunto. Com efeito, um produto poderá revelar uma solução técnica pelo uso quando esse profissional hipotético médio for capaz de identificar a estrutura, função ou composição desse produto. Na falta de informações técnicas capazes de habilitar um técnico no assunto, a anterioridade não poderá ser utilizada.

Uma ressalva é necessária, porém, e está relacionada à engenharia reversa³⁴⁶. Ainda que não sejam oferecidas informações de conteúdo técnico no produto que supostamente antecipa a tecnologia, é possível que essa anterioridade não seja descartada se o técnico no assunto puder identificar a antecipação por meio de engenharia reversa. O item 3.28 das Diretrizes aponta que o conhecimento sobre a estrutura, função ou composição do produto pode ser alcançado por engenharia reversa desde que não haja esforço indevido, *i.e.*, experimentação indevida³⁴⁷.

Ainda na delimitação do estado da técnica relevante, o INPI credita ao técnico no assunto a tarefa de identificar e superar possíveis erros em documentos do estado da técnica.³⁴⁸

³⁴⁵ “No caso do Brasil, aplica-se o princípio da novidade absoluta, previsto no art. 11. Este artigo discorre sobre o conceito de novidade, ou seja, invenções e modelos de utilidade quando não compreendidos no estado da técnica.” (DI BLASI, 2005, p. 215).

³⁴⁶ “A suficiência estará satisfeita pela própria circulação ou exposição do produto, mesmo que tenha de demandar um processo de “engenharia reversa”. Exceção somente poderá ser admitida onde o produto seja de tal natureza que não permita sua completa identificação.” (DOMINGUES, 2009, p. 44).

³⁴⁷ Como já analisado no item 1.4, a experimentação é indevida quando se distancia da prática ordinária habitual de um profissional de capacidade média na área da tecnologia e deve ser construída de maneira casuística em cada caso.

³⁴⁸ Essa possibilidade se relaciona, em alguma medida, com a capacidade crítica do técnico no assunto, analisada no item 1.4, pois endereça como esse profissional hipotético mediano se comporta frente ao estado da técnica.

Diz o item 3.56 do Bloco II das Diretrizes que erros no estado da técnica podem ser identificados e superados pelo técnico no assunto.

Como exemplo, as Diretrizes mencionam a revelação de um “composto químico com carbono pentavalente”, ou seja, um átomo de carbono realizar mais de quatro ligações atômicas, algo que é impossível segundo as leis da química. No entanto, vale frisar que a abertura concedida pelas Diretrizes se destina à correção de erros, isto é, falhas que qualquer especialista de conhecimento mediano seria capaz de entender como um erro; não se destina a identificar revelação onde não há.

Feitas as considerações sobre a delimitação do estado da técnica relevante, deve-se passar à análise do requisito de novidade à luz da figura do técnico no assunto.

2.2.2.2 Novidade

Em um primeiro olhar, poderia parecer contraintuitivo examinar a participação do técnico no assunto na análise do requisito de novidade³⁴⁹. Além de inexistir previsão legal para a sua participação nessa análise, como se lê do artigo 11 da LPI, parece-se reconhecer que esse requisito não suscita tantas dúvidas³⁵⁰ como o fazem o requisito de atividade inventiva e a condição de suficiência descritiva. Para os fins legais, haverá novidade quando a invenção não estiver compreendida no estado da técnica.

O entendimento parece correto, já que a análise de novidade pressupõe a comparação da tecnologia reivindicada com apenas um documento de anterioridade, que se convencionou chamar de “regra de uma só fonte”³⁵¹. Isso significa que apenas uma revelação disponível no estado da técnica, isto é, pública ao momento do depósito ou da prioridade de um pedido ou patente, deve compreender todos os elementos reivindicados na solução técnica que se busca proteção. Assim, no exame de novidade, a anterioridade deve ser integral (ou total) sobre as características necessárias para que revelações do estado da técnica possam ser consideradas³⁵².

Caso fosse totalmente desprovido de qualquer criatividade, ele não seria capaz de corrigir os erros das anterioridades mediante seus conhecimentos gerais na área da tecnologia.

³⁴⁹ “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 comndos que tratam dos requisitos de novidade e aplicação industrial nada falam sobre tal especialista?” (LEONARDOS; AMARAL, 2009, p. 38).

³⁵⁰ “A novidade é só isso. Novidade para engenheiros pode ser outra coisa. No sistema de patentes é só isso.” (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1169).

³⁵¹ Apenas a título de exemplo, cf.: Garcia (2005, p. 27).

³⁵² Como foi apontado no item 3.2.2.1, *supra*.

O dever do intérprete jurídico no exame de novidade é, a princípio, simples. Em um primeiro momento, devem ser identificados os elementos de uma única reivindicação. Em seguida, examinam-se os elementos revelados por uma anterioridade. Por fim, o intérprete deverá comparar os elementos reivindicados e os elementos revelados de modo a verificar se há identidade entre eles.

Esse procedimento está regulamentado no Capítulo IV do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI, que dispõe sobre o requisito de novidade. Apenas para fins de esclarecimento, os itens 4.1 e 4.2 se limitam a reproduzir o conteúdo legal dos artigos 8º e 11 da LPI, de modo que não são necessárias divagações a seu respeito.

Embora pareça uma atividade simples, em um primeiro olhar, o INPI dedica mais de 25 itens para regulamentar questões envolvendo novidade. Dentre eles, há quatro menções ao parâmetro hipotético do técnico no assunto, demonstrando que a Autarquia utiliza essa figura também para solução de questões envolvendo novidade³⁵³.

Especificamente, a primeira participação do técnico no assunto na análise de novidade está no procedimento determinado pelo INPI para a averiguação do requisito. As etapas reproduzem os passos que foram enumerados acima, no sentido de promover, primeiramente, a identificação dos elementos da reivindicação em discussão e compará-los com os elementos de uma revelação do estado da técnica:

4.3 Para a avaliação da novidade, o examinador deve aplicar as seguintes etapas: (i) identificar os elementos contidos na reivindicação; (ii) determinar se um documento em análise faz parte do estado da técnica - Capítulo III destas Diretrizes; (iii) determinar e apontar se todos os elementos da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de modo a antecipar a reivindicação.

Além da necessária participação do padrão abstrato de conduta na etapa (ii), qual seja, de determinação se um documento faz parte do estado da técnica, as Diretrizes demandam a participação ativa de um técnico no assunto na etapa (iii). Essa última etapa é justamente a da comparação da solução técnica reivindicada com o estado da técnica, tarefa que é justamente função do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção³⁵⁴.

³⁵³ Essa ampliação promovida pelas Diretrizes se enquadra na interpretação sistemático-teleológica do técnico no assunto, como exposto no item 3.1, *supra*.

³⁵⁴ “Die Definition des Fachmanns dient dazu, eine fiktive Person festzulegen, aus deren Sicht das Patent und der Stand der Technik zu würdigen sind.” (BGH, X ZR 14-16). Em tradução livre, “a definição do técnico no assunto serve para definir uma pessoa fictícia, e a partir do seu ponto de vista a patente e o estado da técnica devem ser avaliados”.

A última etapa de averiguação de novidade demanda que se determine, na perspectiva de um técnico no assunto, se todos os elementos da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente³⁵⁵ combinados na anterioridade. Uma anterioridade revela um conhecimento por inerência quando ele não está indicado expressamente em seu teor, mas é possível de ser aferido por um profissional com conhecimento médio na área tecnológica por meio da leitura da matéria revelada.

No exame de novidade, o mesmo procedimento deve ser aplicado. O especialista na tecnologia e o intérprete jurídico devem observar se, na perspectiva de um técnico no assunto, o conhecimento revelado por uma anterioridade, ainda que não antecipe a tecnologia expressamente, poderia ser aferido por esse profissional médio a partir dos ensinamentos da anterioridade. As Diretrizes complementam o raciocínio sobre inerência e novidade nos itens 4.7, informando que há inerência quando não haja qualquer dúvida de que a informação esteja inerente ao que foi literalmente revelado, e 4.9, ressaltando que a novidade não pode ser baseada em *possibilidades, hipóteses ou especulações*.

De maneira talvez menos intuitiva, a verificação se todos os elementos de uma reivindicação estão explicitamente revelados na anterioridade também deve ser feita na perspectiva de um técnico no assunto. Diz-se menos intuitiva porque a divisão da reivindicação e da anterioridade em elementos, bem como a relação de identidade estrita³⁵⁶, podem permitir que o operador do direito possa vencer a dificuldade da falta de conhecimento da matéria técnica. Nesses casos, a atenção do intérprete deve ser redobrada, pois a adequação da decisão judicial residirá no fato de que a análise tenha sido feita na perspectiva de um técnico no assunto e não dos demais sujeitos envolvidos no processo.

Uma questão relevante que nasce dessa aparente facilidade na análise da novidade é justamente a do procedimento de comparação. Para que a análise seja feita corretamente, é preciso que a comparação seja “apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma”³⁵⁷, conforme estabelece o item 4.6 do Bloco II das Diretrizes do INPI. A Autarquia alerta também para que a averiguação não seja feita “sobre a análise individual dos elementos que compõem [a reivindicação], que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica”, exemplificado da seguinte forma:

³⁵⁵ A ideia de inerência proposta nessa etapa é a mesma que foi objeto de análise nos itens 3.2.1.1 e 3.2.1.2 quando se examinou a delimitação e modificação do problema técnico de um pedido de patente.

³⁵⁶ “Temos, pois, que, para considerar-se nova, a invenção deve ser diferente de outras já conhecidas e não ter sido divulgada.” (CERQUEIRA, 2010, v. 2, p. 77).

³⁵⁷ “Será considerada desprovida de novidade a reivindicação independente cujos todos os elementos, tanto do preâmbulo como da parte caracterizante, estão presentes em uma única referência.” (DI BLASI, 2005, p. 222).

Assim, se o preâmbulo define as características A e B, e a parte caracterizante define as características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B - não somente com A nem somente com B, mas com ambos.

Dessa forma, a perspectiva do técnico no assunto no exame de novidade deve examinar a reivindicação como um todo frente ao estado da técnica, sendo inadequado proceder a um “jogo de sete erros” no exame. A divisão em elementos da reivindicação, portanto, contribui para permitir a compreensão da análise. Em vista disso, o procedimento de averiguação do atendimento ao requisito de novidade, na forma determinada pelas Diretrizes do INPI, passa pela comparação das reivindicações da patente ou do pedido com o estado da técnica, na perspectiva de um técnico no assunto.

Enquanto a participação do parâmetro hipotético do técnico no assunto descrita acima visa a influenciar o exame de novidade de forma geral, as demais participações dessa figura estabelecidas pelas Diretrizes de Exame do INPI se destinam a solucionar questões particulares de determinadas reivindicações. A primeira delas trata da avaliação da novidade de reivindicações de produto que sejam definidas por características ou parâmetros de desempenho, conforme o item 4.15 do Bloco II.

As reivindicações de produtos definidos por meio de características ou parâmetros de desempenho são permitidas em duas ocasiões pelo INPI: (i) quando a invenção só puder ser definida por meio dessas características ou parâmetros ou (ii) quando a definição mais precisa implicaria restrição indevida do escopo de proteção reivindicado. Haverá novidade quando as características ou parâmetros de desempenho demonstrarem a diferença do produto reivindicado com as informações do estado da técnica. Para aferir essa diferença, as Diretrizes elegeram o parâmetro hipotético do técnico no assunto, pois é essa a função dessa figura no ordenamento jurídico. Caso esse profissional mediano não seja capaz de distinguir a reivindicação do produto definido por características ou parâmetros de desempenho do estado da técnica, não haverá novidade.

Outra participação do técnico no assunto para solução de questões específicas envolvendo novidade está nas reivindicações de produto caracterizadas pelo processo de fabricação. Nos termos do item 4.17 do Bloco II das Diretrizes, caso um profissional mediano seja capaz de diferenciar o produto reivindicado da revelação do estado da técnica, haverá novidade.

Por fim, a aferição da novidade de reivindicações limitadas a valores numéricos de medidas pode contar com a participação do técnico no assunto. O item 4.25 do Bloco II ressalta que valores numéricos relacionados a medidas podem estar equivocados, gerando problemas de precisão na reivindicação. Como forma de solucionar esses erros, o profissional de conhecimento técnico mediano pode recorrer aos seus conhecimentos gerais para identificar as margens de erro de determinada medida. Caso a reivindicação recaia dentro da margem de erro revelada na anterioridade e interpretada mediante o conhecimento geral do técnico no assunto, a Autarquia aponta que não haverá novidade.

2.2.2.3 Aplicação industrial

Além da novidade, o requisito de patenteabilidade de aplicação industrial será examinado na presente seção. O requisito está previsto no artigo 15 da LPI e determina que há aplicação industrial quando a invenção puder ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria.

Sua regulamentação está no item 2.1 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI que, além de reproduzirem o conceito legal, dispõem que o termo “industrial” deve ser interpretado com flexibilidade para que seja aplicável também “às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados” desde que dotados de repetibilidade³⁵⁸.

O conceito de aplicação industrial, nesse sentido, está relacionado à possibilidade de repetibilidade de determinado objeto ou processo³⁵⁹. No ponto, vale se socorrer à obra clássica de Walter Benjamin a respeito da *Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica* para uma definição de repetibilidade ou reprodutibilidade³⁶⁰:

Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial. E, na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido (BENJAMIN, 2018).

³⁵⁸ “A expressão industrial entende-se em seu sentido mais amplo, abrangendo todas as indústrias” (CERQUEIRA, 2010, v. 2, p. 77). No mesmo sentido, Domingues (2009, p. 56).

³⁵⁹ “Além de duplicar a noção de industrialidade constante do art. 10, o art. 15 agora mantém uma função específica: a de exigir que, para um conhecimento técnico justificar a patenteabilidade, ele deve ser suscetível de aplicação repetível em escala industrial.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v. 1, p. 216).

³⁶⁰ Denis Barbosa e Pedro Marcos Barbosa fazem uma ressalva de que o conceito de reprodutibilidade está relacionado à suficiência descritiva. No entanto, para os fins adotados por Walter Benjamin, entende-se que os conceitos podem ser empregados como substitutos. Cf.: Barbosa; Barbosa (2018, v. 1, p. 216).

A noção de reprodutibilidade, nesse sentido, tem início na possibilidade de substituir uma única existência, de um objeto ou de um processo, por vários. No entanto, ela não se limita a isso. A repetibilidade de uma invenção consiste também na possibilidade de sua repetição sem a intervenção pessoal do ser humano (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1143). No ponto, o item 2.2 do Bloco II das Diretrizes de Exame do INPI ressaltam que o termo “indústria” compreende qualquer atividade técnica que não seja individualizada, personalizada ou específica para um único indivíduo. Como exemplo, a doutrina menciona a falta de aplicação industrial de um método de tingir cabelos (BARBOSA, 2019, t. 2, p. 1143).

As Diretrizes de Exame do INPI não fizeram menção expressa à figura do técnico no assunto no exame de aplicação industrial, de modo que, a princípio, não há espaço para uma interpretação sistemática da sua participação. De igual maneira, o requisito de aplicação industrial não parece exigir a comparação da invenção com o estado da técnica, o que, em um primeiro olhar, descartaria a interpretação teleológica mencionada no item 2.1.2, *supra*.

Ainda assim, parece razoável cogitar da participação da figura hipotética no exame de aplicação industrial, fundamentada numa interpretação histórica desse parâmetro. Como foi visto no item 1.2.1, historicamente o profissional hipotético de conhecimento médio surge como um substituto abstrato e irreal ao aprendiz inglês, pessoa de existência natural que seria treinada para reproduzir o invento introduzido no reino inglês do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. A possibilidade de repetibilidade, assim, estava relacionada à capacidade dessa pessoa natural de se apropriar dos conhecimentos inventivos e reproduzi-los dentro da Inglaterra.

Com a marcha sentido à abstração do parâmetro, a necessidade de contratação e treinamento de aprendizes ingleses caiu em desuso (ADAMS; AVERLEY, 1986, p. 161), de forma que outro padrão seria necessário para a reprodução do invento. Nesse sentido, parece adequado considerar que a reprodutibilidade industrial de uma invenção dependerá do mesmo parâmetro utilizado para fins de suficiência descritiva. A relação entre a condição de suficiência descritiva e a aplicação industrial não é ideia nova e já foi endereçada no julgado *Eli Lilly & Co. v. Actavis Elizabeth LLC*³⁶¹, julgado pelo CAFC, mas também por comentadores do sistema de patentes de invenção norte-americano (LEFSTIN, 2008).

Com base nisso, não parece irrazoável dizer que é o profissional de conhecimentos técnicos medianos que poderá atestar se uma invenção pode ser aplicada na indústria. Isto é, se ela tem utilidade para solucionar um problema, que além de ser técnico, é igualmente não

³⁶¹ *Eli Lilly & Co. v. Actavis Elizabeth LLC*, 435 F. App'x 917, 925–26.

individualizado, não personalizado ou não direcionado a um único indivíduo. Nesse sentido, o examinador de patentes de invenção ou o perito judicial, que possuem conhecimentos técnicos específicos, devem se colocar na perspectiva desse profissional de conhecimento técnico médio para averiguar se uma invenção possui aplicação industrial ou não.

A participação do técnico no assunto nos requisitos de patenteabilidade é, como se viu, de fundamental importância. Esse papel é particularmente relevante no requisito de atividade inventiva, que merece uma seção exclusivamente dedicada a ele, como se verá abaixo.

2.3 Atividade inventiva e o técnico no assunto

O requisito de atividade inventiva pode ser entendido como uma espécie de novidade qualificada (DOMINGUES, 2009, p. 52), segundo a qual não basta uma invenção ser diferente do estado da técnica (MAIOR, 2010, p. 123), o que a qualificaria como nova, mas é preciso que ela seja dotada de algo a mais (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 10). Embora o sistema de patentes de invenção tenha uma fundamentação uniforme na ordem jurídica internacional (ABBOTT; COTTIER; GURRY, 2019, p. 45), as jurisdições nacionais e regionais têm alguma autonomia para regular a aplicação desse “algo a mais”, que o artigo 27 do TRIPS chama de “passo inventivo”.

Para Denis Barbosa, esse “algo a mais” poderia ser delimitado na ideia de contributo mínimo, isto é, “um mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao conhecimento comum” (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 1), que estaria presente não só nas patentes de invenção, mas na propriedade intelectual como um todo (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 5).

No Brasil, o requisito é chamado de atividade inventiva, nomenclatura que foi adotada ao longo deste trabalho. Diz o artigo 13 da LPI que uma invenção possui atividade inventiva “sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”. Tal como ocorre com a figura do técnico no assunto, esse é apenas um dos seus muitos nomes³⁶² e todos se referem à mesma ideia de “algo a mais do que o novo”.

A relação entre o técnico no assunto e a atividade inventiva pode ser encontrada particularmente nos testes de atividade inventiva. A ideia de sistematizar um conjunto de etapas

³⁶² “As diferentes denominações indicam diferenças conceituais, mas não requisitos independentes. Todas são, enfim, a mesma atividade inventiva. Chamada por diferentes nomes e lida de diferentes formas, mas ainda assim a mesma atividade inventiva.” (MAIOR, 2010, p. 125). Rodrigo Maior cita diversos nomes: atividade inventiva, passo inventivo, não óbvio, nível inventivo e engenho inventivo.

para o exame de atividade inventiva nasce da necessidade de se tentar conferir objetividade a uma atividade essencialmente retrospectiva³⁶³ e subjetiva³⁶⁴. O requisito é igualmente relevante porque sua aferição é particularmente sensível e, talvez por essa razão, seja o requisito de patenteabilidade mais discutido em ações judiciais³⁶⁵.

Considerando a relevância dos Estados Unidos e do Escritório Europeu de Patentes no cenário atual das patentes de invenção, começa-se pelo exame do técnico no assunto e os testes de atividade inventiva nessas jurisdições (itens 2.3.1 e 2.3.2). Em seguida, analisam-se os testes de atividade inventiva do INPI e o Teste da Motivação Criativa (TMC) (itens 2.3.3 e 2.3.4).

2.3.1 O técnico no assunto no teste de atividade inventiva nos EUA

A ideia de “algo a mais do que o novo” surge nos Estados Unidos no julgamento do caso *Hotchkiss v. Greenwood* pela Suprema Corte daquele país (ADELMAN; RADER; THOMAS, 2015, p. 299). No acórdão, a Suprema Corte decidiu de maneira clara que uma invenção poderia não receber proteção por patente mesmo se nova e útil (KARSHTEDT, 2021, p. 1620).

A discussão envolvia o aprimoramento na confecção de maçanetas de porta, a qual consistiria em substituir porcelana ou argila por madeira ou metal no momento de fabricação das maçanetas (MAIOR, 2010, p. 149). A Suprema Corte entendeu que a modificação foi um aprimoramento de um mecânico habilidoso e não de um inventor (MAIOR, 2010, p. 150).

Com o desenvolvimento da *common law* nos Estados Unidos, o requisito foi se modificando até a sua incorporação no *Patent Act* de 1952 (KARSHTEDT, 2021, p. 1622). Foi

³⁶³ “In short, individuals are not cognitively able to prevent knowledge gained through hindsight from impacting their analysis of past events. Rather, individuals routinely overestimate the ex ante predictability of events after they have occurred. Critical for patent law, once individuals have hindsight information, they consistently exaggerate what could have been anticipated in foresight and not only tend to view what has occurred as having been inevitable, but also as having appeared relatively inevitable beforehand” (MANDEL, 2006). Em tradução livre, “Em síntese, as pessoas não são cognitivamente hábeis de prevenir que conhecimento obtido em retrospecto impacte sua análise dos eventos passados. Pelo contrário, as pessoas comumente superestimam a previsibilidade *a priori* de eventos depois que eles tenham acontecido. Relevante para o direito de patentes, uma vez que as pessoas tenham informações retrospectivas, elas consistentemente exageram o que poderia ter sido antecipado de antemão e não só tendem a ver o que aconteceu como inevitável, mas também como inevitável de antemão.”

³⁶⁴ “Essa indicação de subjetividade feita pela lei, entretanto, não pode ser apta a tornar absolutamente subjetiva a análise técnica, visto que ela pode e deve ser feita da forma mais objetiva possível, considerando sempre o nível exigido pela natureza da invenção.” (ALMEIDA, 2014, p. 60; GARCIA, 2005, p. 34).

³⁶⁵ “The requirement of nonobviousness, codified in the Patent Act in 35 U.S.C. § 103, has been called “the ultimate condition of patentability” because it serves the key function of weeding out patents on technically trivial inventions and is contested in a large majority of patent cases.” (KARSHTEDT, 2021, p. 1611). Em tradução livre: “O requisito de atividade inventiva, codificado no Patent Act em 35 U.S.C. § 103, vem sendo chamado de “condição derradeira de patenteabilidade” porque serve a uma função chave de extirpar patentes em invenções tecnicamente triviais e é contestado na larga maioria dos casos de patentes”.

em 1966 que a Suprema Corte julgou uma trilogia de casos (MAIOR, 2010, p. 153), dentre os quais o conhecido *Graham v. John Deere* e estabeleceu um conjunto de etapas para a aferição do requisito de não-obviedade.

Os *Graham factors*, como também é chamado o teste, continham três etapas principais, quais sejam: (i) determinar o escopo e o conteúdo do estado da técnica no momento da invenção; (ii) determinar as diferenças entre o estado da técnica e o objeto reivindicado e (iii) determinar o nível de habilidade ordinária na área da tecnologia. Para a aferição de não-obviedade de uma tecnologia, nesse sentido, seria necessário determinar qual a habilidade ordinária praticada na área da tecnologia no tempo do invento³⁶⁶.

Como visto, a delimitação da capacidade ordinária do técnico no assunto nos EUA deve levar em consideração os parâmetros não-exaustivos estabelecidos pelo CAFC no julgamento do caso *Environmental Designs Ltd. v. Union Oil Co.*, isto é, (i) o nível educacional do inventor, (ii) os tipos de problemas encontrados na área da tecnologia, (iii) as soluções do estado da técnica para esses problemas, (iv) a rapidez que as invenções são feitas, (v) a sofisticação da tecnologia e (vi) o nível educacional dos trabalhadores ativos na área³⁶⁷.

O raciocínio da capacidade ordinária ou mediana é feito por exclusão: tudo aquilo que não for extraordinário, é ordinário ou mediano. Assim, um conhecimento é extraordinário pertence a um inventor e não faz parte do repertório de capacidades e habilidades de um técnico no assunto (DARROW, 2009, p. 234).

Além dessas etapas ou considerações primárias (MAIOR, 2010, p. 156), o teste *Graham* conta com considerações secundárias, também chamadas de considerações objetivas, como sucesso comercial da invenção, se a necessidade atendida pelo objeto era antiga e não suprida, tentativas fracassadas de terceiros (MAIOR, 2010, p. 156) e resultados inesperados³⁶⁸. Os fatores ou considerações secundários foram estabelecidos pela Suprema Corte, que foi além do *Patent Act* de 1952³⁶⁹ e estabeleceu *indícios* de obviedade ou de não obviedade.

³⁶⁶ Como visto no item 1.4, *supra*, essa etapa está relacionada à delimitação da capacidade hipotética ordinária e crítica do técnico no assunto. Isso significa que a habilidade ordinária, para fins do teste *Graham* é aquela do profissional hipotético médio no assunto da patente em discussão.

³⁶⁷ Como já exposto no item 1.4, *supra*, há discussões na jurisprudência norte-americana quanto ao critério do nível educacional do inventor, uma vez que o parâmetro de aferição é o técnico no assunto, não o inventor. Independentemente de continuar em uso ou ter sido reduzido, é válido pensar que o questionamento sobre o nível educacional do inventor contribui para estabelecer o limite superior do conhecimento do técnico no assunto. Além de ser um padrão mínimo, o técnico no assunto representa um padrão máximo de conhecimento que exclui as habilidades que sejam extraordinárias. Veja-se: Meara (2002, p. 279) e Darrow (2009, p. 234).

³⁶⁸ Manual of Patent Examining Procedure do USPTO, item 2141.

³⁶⁹ “Graham, to be sure, went beyond the language of § 103. Adding a fourth factor, the Court casually noted that “[s]uch secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be

Esse panorama dual estabelecido em *Graham* não é isento de críticas e Karshtedt (2021) fez sugestões para modificações. Independentemente de ser adequada ou não, fato é que o técnico no assunto pode participar na aferição de fatores secundários. Por exemplo, um técnico no assunto seria desmotivado a superar um preconceito técnico ou mesmo utilizar os mesmos experimentos de terceiros que falharam³⁷⁰.

Com a criação do *Court of Appeals for the Federal Circuit* (CAFC), uma nova forma de aferição de atividade inventiva foi desenvolvida com o objetivo de reduzir a exposição do intérprete jurídico ao problema do viés retrospectivo (ADELMAN; RADER; THOMAS, 2015, p. 315). O teste propunha que um técnico no assunto deveria ser *ensinado, sugerido ou motivado*³⁷¹ a combinar os documentos disponíveis no estado da técnica para alcançar a invenção em discussão com razoável probabilidade de sucesso.

O técnico no assunto tinha participação fundamental no TSM, como ficou conhecido o teste aprofundado pelo CAFC. Nele a decisão sobre a obviedade de uma tecnologia ocorrerá apenas nos casos em que o estado da técnica, a natureza do problema ou o conhecimento do técnico no assunto demonstrar haver um ensinamento, uma sugestão ou uma motivação para combinar o estado da técnica e alcançar a invenção reivindicada (MAIOR, 2010, p. 161). Vale notar que o CAFC não exigia um ensinamento, uma sugestão ou uma motivação explícitos, de modo que o técnico no assunto não era absolutamente despido de qualquer criatividade (ADELMAN; RADER; THOMAS, 2015, p. 315).

Em 2007, esse teste passou por revisão da Suprema Corte dos Estados Unidos ao julgar o caso *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* Na ocasião, a Corte reforçou a aplicabilidade do método de aferição de atividade inventiva de *Graham v. John Deere Co* e considerou o TSM rígido, pois limitava a análise de não-obviedade a uma análise formal dos termos ensinamento, sugestão ou motivação (ADELMAN; RADER; KLANCNIK, 2008, p. 168).

Nesse julgamento houve uma modificação essencial para a figura do técnico no assunto. Enquanto o TSM atribuía papel pouco ou quase nada criativo ao técnico no assunto, a Suprema

patented.” (KARSHTEDT, 2021). Em tradução livre, “Graham, com certeza, foi além da linguagem do § 103. Adicionando um quarto fator, a Corte casualmente observou que “tais considerações secundárias como sucesso comercial, necessidade há muito sentida, mas não resolvida, falha de terceiros, etc., podem ser utilizados para esclarecer as circunstâncias em torno da origem da matéria que se buscava proteção”.

³⁷⁰ “Like teaching away in the prior art, the evidence that saved the patents at issue in those cases directly supported an inference of a PHOSITA’s disbelief that the respective inventions could be achieved in view of the knowledge available at the time of filing”. (KARSHTEDT, 2021, p. 1643). Em tradução livre, “Assim como desmotivações no estado da técnica, a prova que salvou as patentes em discussão nesses casos diretamente demonstrava a inferência em uma descrença do técnico no assunto que tais invenções poderiam ser alcançadas em vista do conhecimento disponível ao tempo do depósito”.

³⁷¹ “*Teaching-Suggestion-Motivation*”, no original em inglês.

Corte ressaltou que ele tem “criatividade ordinária” e não é um autômato, bem como apontou a possibilidade de recurso ao senso comum na busca por soluções a problemas técnicos³⁷².

Observa-se, dessa forma, que o técnico no assunto no exame atual de atividade inventiva nos Estados Unidos participa, em particular, da última etapa dos *Graham Factors*, mas também tem atuação no exame das chamadas considerações ou fatores secundários.

2.3.2 O técnico no assunto no teste de atividade inventiva no EPO

No Escritório Europeu de Patentes, seguindo a Convenção da Patente Europeia, o *algo a mais* é chamado de *inventive step*, *erfinderische Tätigkeit* ou *activité inventive*; todos significam passo inventivo. A Convenção sobre a Patente Europeia estabelece, no artigo 56, que uma invenção terá passo inventivo quando não for óbvia para um técnico no assunto na data de depósito ou prioridade do pedido ou da patente. Da mesma forma, as Diretrizes de Exame do EPO³⁷³, uma invenção tem atividade inventiva quando não é óbvia para um técnico no assunto à luz do estado da técnica (PATERSON, 2001, p. 537).

Como forma de instrumentalizar essa avaliação de obviedade de maneira objetiva (PATERSON, 2001, p. 538), EPO criou o teste problema-solução. Esse teste ou abordagem é chamado pelo EPO de *problem-and-solution approach* e contém três passos principais: (i) a determinação do estado da técnica mais próximo; (ii) a delimitação do problema técnico objetivo a ser solucionado; e (iii) identificar se a invenção, a partir do estado da técnica mais próximo e do problema técnico objetivo, seria óbvia para um técnico no assunto.

Como se vê, o técnico no assunto participa expressamente da última etapa do teste. No entanto, comentadores reconhecem que esse profissional atua também na delimitação do estado da técnica mais próximo.³⁷⁴ De fato, parece razoável imaginar que a anterioridade a ser considerada mais próxima no exame de atividade inventiva deva ser aferida na perspectiva de

³⁷² É importante notar que o caso *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* não extinguiu o TSM, mas o rebaixou frente aos *Graham factors*. Isso, em especial, ocorre pela valorização do técnico no assunto como um profissional de “criatividade ordinária” e que pode recorrer ao bom senso para solucionar problemas técnicos. Veja-se: Maior (2010, p. 168).

³⁷³ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do EPO, Parte G, Capítulo VII, item 1.

³⁷⁴ “The closest prior art must be selected from the objective practical view of a skilled person in the art at the filling date. A particular prior art document should be identified as the closest prior art if the skilled person would have had good reason to select it as the basis of further development.” (PATERSON, 2001, p. 540). Em tradução livre: “A anterioridade mais próxima deve ser selecionada a partir da visão objetiva prática de um técnico no assunto na data de depósito. Um documento de anterioridade em particular deve ser identificado como anterioridade mais próxima se o técnico no assunto teria tido boas razões para selecioná-lo como base para desenvolvimento posterior.”

um técnico no assunto, que é o parâmetro de aferição de atividade inventiva como um todo. Inclusive, isso está estabelecido no item G.VII.5.1 das Diretrizes de Exame do EPO.

O segundo passo, o da formulação do problema técnico objetivo, parece não contar ativamente com a perspectiva do técnico no assunto. No entanto, deve-se frisar que o problema ali estabelecido será resolvido por esse profissional de conhecimentos técnicos medianos.³⁷⁵ Um dos perigos dessa etapa está na suscetibilidade às influências do viés retrospectivo, pois o examinador de patentes é instado a formular o problema técnico a partir do estado da técnica mais próximo, mas já tendo conhecimento da invenção, de modo a verificar se um técnico no assunto resolveria tal problema de maneira óbvia³⁷⁶.

Estabelecido o estado da técnica mais próximo e o problema técnico objetivo, passa-se ao terceiro passo da análise de passo inventivo, na qual o técnico no assunto é utilizado como parâmetro. Como visto³⁷⁷, esse profissional tem conhecimentos técnicos medianos na área da tecnologia, mas pode recorrer aos chamados conhecimentos gerais comuns no exame de atividade inventiva.

Para o EPO, a questão não é se um técnico no assunto *poderia* alcançar a invenção reivindicada, mas se ele *iria* alcançá-la a partir das revelações e do problema técnico objetivo estabelecido no passo anterior³⁷⁸. A questão é particularmente sensível, pois não basta que os especialistas na tecnologia e os intérpretes jurídicos montem as peças de um quebra-cabeça; fosse assim, toda invenção seria óbvia.

A exigência do Escritório Europeu de Patentes é que se demonstre que um técnico no assunto *chegaria* à invenção, de forma que o que está sendo reivindicado “não vai além do

³⁷⁵ “In accordance with the problem-and-solution approach, knowledge of the claimed invention and its effect is necessarily used both when determining what is the closest prior art and when defining the problem to be solved by the skilled person vis-à-vis such closest prior art.” (PATERSON, 2001, p. 543). Em tradução livre, “De acordo com a abordagem problema-solução, o conhecimento da invenção reivindicada e seu efeito é necessariamente usado tanto na determinação da anterioridade mais próxima quanto na definição do problema a ser resolvido pelo técnico no assunto em vista dessa anterioridade mais próxima”.

³⁷⁶ “The avoidance of hindsight when following the problem-and-solution approach depends primarily upon an objective definition of the problem to be solved. The objective technical problem is the problem which a skilled person would objectively recognize as the problem when comparing the closest prior art with the technical effect of the claimed invention” (PATERSON, 2001, p. 543). Em tradução livre, “Evitar o viés retrospectivo na abordagem solução depende principalmente em uma definição objetiva do problema a ser resolvido. O problema técnico objetivo é o problema que um técnico no assunto objetivamente reconheceria na comparação da anterioridade mais próxima com o efeito técnico reivindicado na invenção”.

³⁷⁷ Item 2.4, *infra*.

³⁷⁸ “In assessing inventive step the question is whether a skilled person would have arrived at the claimed solution to a problem (as compared to whether he could have done so). In other words, the assessment of inventive step depends upon the extent to which a skilled person would have been technically motivated towards the claimed invention.” (PATERSON, 2001, p. 559). Em tradução livre, “Na análise de atividade inventiva, a questão é se um técnico no assunto teria alcançado a solução ao problema reivindicada (em vez de se ele poderia fazê-lo). Em outras palavras, a análise de atividade inventiva depende da extensão à qual um técnico no assunto teria sido tecnicamente motivado em direção à invenção reivindicada”.

progresso normal da tecnologia; que meramente decorre da forma natural e lógica do estado da técnica; que não implica o exercício de técnica ou habilidade outra que a esperada de um técnico com conhecimento médio no assunto” (MAIOR, 2010, p. 201). Por essa razão, a pergunta a ser respondida na terceira etapa do teste Problema-Solução não é *could*, mas *would*.

Essa diferença de abordagem ressalta a importância da motivação do técnico no assunto a alcançar a invenção (PATERSON, 2001, p. 560). Essa motivação pode estar na expectativa de alguma melhoria ou vantagem ou mesmo em um incentivo implícito do estado da técnica, conforme pontua o item G.VII.5.3 das Diretrizes de Exame do EPO. Dessa forma, observa-se que o técnico no assunto no EPO possui uma capacidade criativa limitada³⁷⁹.

2.3.3 O técnico no assunto no teste de atividade inventiva do INPI

No Brasil, como já dito, o requisito tomou o nome de atividade inventiva e seu significado é igualmente o *algo a mais* proposto na ideia de contributo mínimo. Como se depreende da leitura do art. 13 da LPI, uma invenção tem atividade inventiva quando não decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica na perspectiva de um técnico no assunto.

O método de avaliação de atividade inventiva hoje em vigor no Brasil foi regulamentado em 2016 na Resolução nº 169, que instituiu o Bloco II das Diretrizes de Exame, e está previsto no item 5.9 dessa resolução. Antes desse item, porém, a Autarquia traz reflexões relevantes sobre o exame do requisito. Em primeiro lugar, o item 5.5 estabelece que o examinador de patentes não deve considerar apenas a solução técnica oferecida, mas também o campo técnico no qual a tecnologia está inserida, o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invenção³⁸⁰.

No item 5.6, o INPI ressalta que se deve evitar um procedimento “quebra-cabeça” na comparação dos elementos de uma reivindicação frente ao estado da técnica. A Autarquia aponta que a invenção deve ser analisada como um todo, não sendo suficiente para a falta de atividade inventiva que as características técnicas reivindicadas sejam óbvias em separado. Isso, salvo nos casos de agregação e justaposição de características conhecidas, *i.e.*, “uma combinação que resulta em um efeito que é a simples soma dos efeitos individuais das características”.

³⁷⁹ Como já analisado no item 1.4, *supra*. Veja-se também: Maior (2010, p. 208).

³⁸⁰ Não está dito no item, mas todos esses elementos devem ser vistos na perspectiva de um técnico no assunto.

O teste de atividade em si contém três etapas, tal como ocorre com os testes norte-americano e europeu. A primeira etapa envolve determinar o estado da técnica mais próximo; a segunda, determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; a terceira, determinar se diante do problema técnico considerado e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.

Na primeira etapa, o INPI indica que o estado da técnica mais próximo deve ser aferido na perspectiva de um técnico no assunto à data de depósito ou de prioridade do pedido de patente, conforme indica o item 5.11. Disso resulta que, tal como ocorre no EPO, a participação do profissional de conhecimentos técnicos medianos não se limita ao exame de inventividade em si, mas também na delimitação do documento mais próximo.

No entanto, diferentemente do EPO, o teste brasileiro indica que é possível considerar como *estado da técnica mais próximo* um, dois ou excepcionalmente três documentos, que sejam relacionados com a invenção. O estado da técnica mais próximo pode ser formado por documentos do mesmo campo técnico ou de campos técnicos diferentes, como estabelecido no item 5.10. Quando for do mesmo campo técnico, o estado da técnica mais próximo pode compreender um ou mais documentos em que (i) o problema técnico, os efeitos técnicos ou o uso pretendido são os mais próximos da invenção reivindicada *ou* (ii) que descrevam o maior número de características técnicas da invenção reivindicada. Ou seja, há uma relação *alternativa*.

Por outro lado, quando o estado da técnica mais próximo for de outro campo técnico, o documento deve ser capaz de realizar a função da invenção *e* deve descrever o maior número de características técnicas da invenção, de modo que há uma relação *aditiva*. O estado da técnica mais próximo de campo técnico diferente deve ser tanto capaz de realizar a função quanto descrever o maior número de características. A Autarquia reforça que a preferência para a delimitação do estado da técnica mais próximo está em revelações do mesmo campo técnico ou de campo semelhante, que devem ser analisados antes de se cogitar por um campo técnico diferente.

A segunda etapa do teste do INPI consiste em determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado por ela. No ponto, nota-se novamente a influência do teste problema-solução do EPO, já que o item 5.13 determina que devem ser examinadas as características distintivas para que o problema técnico solucionado pela invenção seja determinado objetivamente. Tal como no Escritório Europeu de Patentes, deve-se elencar os elementos da reivindicação e compará-los com o estado da técnica mais próximo.

Por sua vez, o item 5.14 autoriza que o problema técnico seja reformulado caso o estado da técnica mais próximo identificado no exame seja diferente daquele apontado no relatório descritivo como depositado³⁸¹. De fato, novos documentos identificados durante o exame podem sugerir uma possibilidade de mudança no problema técnico. O INPI, contudo, ressalva uma questão importante relativa ao *viés retrospectivo* nessa modificação. É de fundamental importância que eventual reformulação do problema técnico não inclua “parte da solução técnica oferecida pela invenção” na sua definição, conforme o item 5.19 das Diretrizes.

A consequência foi justamente apontada nesse item: “para não induzir o examinador a concluir que a invenção não apresenta atividade inventiva”. Caso o problema técnico inclua parte da solução oferecida, as chances de se concluir pela obviedade da tecnologia reivindicada são praticamente certas. Contudo, a conclusão adequada pela obviedade ou não de uma tecnologia deve ser alcançada na perspectiva de um técnico no assunto à data relevante para o pedido.

Como última etapa no exame de atividade inventiva do INPI, deve-se determinar se a invenção seria óbvia ou não *para um técnico no assunto*, tomando em consideração o problema técnico e partindo-se do estado da técnica mais próximo. Para essa etapa, o Bloco II das Diretrizes dedicou dois itens que estabelecem a capacidade crítica do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção no Brasil³⁸².

É imperativo ressaltar a importância de dois aspectos para a correta compreensão do requisito de atividade inventiva segundo o padrão atual a ser aplicado. A primeira delas está relacionada à motivação prevista no item 5.20; o que deve ser aferido no exame “é se existe uma motivação” para a modificar o estado da técnica mais próximo de forma a alcançar as características distintivas da invenção, com o objetivo de solucionar o problema técnico. Dessa forma, observa-se que a análise de atividade inventiva deve considerar se há uma *motivação*, implícita ou explícita, no estado da técnica para alcançar a invenção.

Em complemento, o item 5.21 indica que, na aferição de atividade inventiva, o técnico no assunto “não deve ser considerado como um mero autômato motivado apenas pelo conteúdo revelado nos documentos”.³⁸³ Assim, o profissional de conhecimento técnico mediano tem

³⁸¹ Como visto no item 3.2.1.1, *supra*, o relatório descritivo de um pedido ou de patente deve indicar qual o problema técnico solucionado, tanto por força de uma exigência autônoma prevista nas Diretrizes de Exame do INPI, quanto por força da necessidade de capacitar um técnico no assunto a reproduzir a invenção, *i.e.*, como parte da condição de suficiência descritiva.

³⁸² Como já abordado no item 1.4, *supra*.

³⁸³ O que denota a influência do caso *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* no exame de atividade inventiva do INPI.

conhecimento e experiência no campo da invenção e tem capacidade de fazer conexões e relações de forma razoável entre os aspectos técnicos.

Outra palavra que o item 5.21 utiliza é “conduzir”; se o estado da técnica conduz o técnico no assunto a modificar o estado da técnica de forma a alcançar a invenção, não há atividade inventiva³⁸⁴. Nesse item, o ponto mais relevante da participação do técnico no assunto no teste do INPI hoje em vigor está no termo “necessariamente”, empregado na seguinte frase:

Deve ser avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica, como um todo, conduziria necessariamente um técnico no assunto, diante do problema técnico, a modificar ou adaptar o estado da técnica mais próximo, de modo a alcançar a solução proposta pela reivindicação.

Isso significa que o examinador de patentes de invenção e aqueles que desejarem anular atos administrativos de concessão de patentes de invenção têm o ônus de demonstrar que o estado da técnica *necessariamente* conduziria o técnico no assunto a modificar o estado da técnica mais próximo, de forma a alcançar a invenção reivindicada. Caso os documentos de anterioridade não demonstrem a condução *necessária* do profissional hipotético médio, a tecnologia será inventiva e merecedora de proteção por patente.

A ressalva feita pelo INPI parece adequada, uma vez que equilibra a *criatividade ordinária* prevista no mesmo item 5.21. Se, por um lado, o técnico no assunto é capaz de “fazer conexões e relações de forma razoável entre os aspectos técnicos”, por outro, ele deve igualmente ser conduzido necessariamente por tais relações. Embora esse profissional de conhecimentos técnicos medianos seja dotado de criatividade ordinária, ele deve ser *necessariamente* conduzido pelo estado da técnica a alcançar a invenção mediante a modificação do estado da técnica mais próximo.

As Diretrizes do INPI mostram, portanto, um caminho médio entre o sistema norte-americano, no qual o técnico no assunto é dotado de mais criatividade, e o sistema do EPO, no qual o técnico no assunto possui pouca capacidade criativa.

Para além disso, o teste de atividade inventiva do INPI limita o número de anterioridades que podem ser combinadas. O item 5.22 indica que podem ser combinadas duas ou excepcionalmente três divulgações do estado da técnica na análise de obviedade. A limitação parece igualmente razoável, pois ao mesmo tempo que permite alguma combinação, impede o

³⁸⁴ Essa, por sua vez, parece mostrar a influência do Escritório Europeu de Patentes, especialmente no que lá é estabelecido sobre tecnologias que atendem ao requisito do passo inventivo não serem decorrência natural do avanço da área tecnológica.

já mencionado “quebra-cabeça” de anterioridades, exemplo típico de viés retrospectivo (*hindsight bias*).

O parâmetro para a combinação de documentos também é o *técnico no assunto*, isto é, apenas poderão ser combinados os documentos que seriam combinados pelo profissional de conhecimento técnico médio que buscasse resolver o problema técnico³⁸⁵. Da mesma forma, a combinação de duas ou três partes de um mesmo documento é permitida se “existe uma base razoável para que um técnico no assunto associe estas partes”.

Dessa forma, nota-se que a participação do técnico no assunto no exame de atividade do INPI parece indicar uma mescla da influência dos sistemas norte-americano e europeu. Isso ocorre pela relevância que tais jurisdições possuem no sistema de patentes de invenção, permanecendo ainda atualmente como centros de produção de conhecimento tecnológico como ferramentas para o progresso tecnológico.

2.3.4 O técnico no assunto no Teste da Motivação Criativa

Outro método desenvolvido no país para aferição de atividade inventiva é o Teste da Motivação Criativa (TMC), que foi sistematizado em sentença proferida em 04/12/2014 e publicada em 05/06/2015, pela Excelentíssima Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros. Conforme esclarecido na referida sentença, uma das razões para a sua criação foi a falta de um método de aferição de atividade inventiva³⁸⁶.

Foi apenas com a edição da Resolução nº 169 de 2016, que instituiu o Bloco II das Diretrizes de Exame, que o INPI passou a adotar um teste específico de atividade inventiva, conforme descrito no item 5.9 da referida resolução. Atualmente, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região discute se o TMC deveria continuar a ser utilizado (BRASIL, 2022).³⁸⁷ Apesar disso, a relevância teórica e prática do TMC permanece inegável, tendo constituído uma quebra de paradigma diante da inércia do INPI.

Por se propor ser um teste de aferição de atividade inventiva, o TMC tem o objetivo de “determinar se um técnico no assunto seria motivado por sugestão, ensinamento explícito ou

³⁸⁵ Como estudado no item 1.4.1.4, *supra*.

³⁸⁶ “No caso brasileiro, não há, na legislação ou nas Diretrizes de Exame do INPI, uma definição clara de um teste de obviedade a ser aplicado, que forneça todos os elementos necessários à sua aferição.” (BRASIL, 2014).

³⁸⁷ “No que à observância da metodologia “TMC - Teste da motivação Criativa” indicada pelo Juízo nos quesitos, também procede o recurso, na medida que difere dos critérios adotados pelas normativas técnicas do INPI, órgão que detém a competência para análise dos privilégios em questão”

implícito do estado da arte a encontrar a solução técnica reivindicada, ou se sua criação decorreria de verdadeira inventividade” (BARROS, 2018).

Embora o TMC não aprofunde expressamente quanto à figura do técnico no assunto, o que parece ser intencional, já que seu objetivo principal é oferecer uma solução para a aferição de atividade inventiva, há reflexões valiosas acerca da sua natureza jurídica, bem como de suas capacidades.

De fato, ainda que não diga de maneira expressa, é possível inferir que o TMC comporta uma etapa prévia de delimitação da capacidade de um técnico no assunto, como se pode observar em sentenças proferidas pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (BRASIL, 2015, 2020).

No que tange à *natureza jurídica* do técnico no assunto, nota-se que o TMC considera que o técnico no assunto tem natureza fictícia: “a aferição da atividade inventiva se dá pela investigação da obviedade, por meio de um constructo jurídico denominado “técnico no assunto” (BRASIL, 2020). De forma ainda mais clara, a Excelentíssima Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros assim abordou a natureza jurídica do técnico no assunto:

“A legislação patentária não delimita de forma precisa e objetiva a extensão do conhecimento do técnico no assunto. Todavia, o INPI recentemente instituiu, por meio da Resolução nº 169/2016 (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade), critérios mais claros e transparentes sobre tal ficção jurídica, em consonância com alguns pontos anteriormente estabelecidos por este Juízo, fundado em concepções do direito comparado, no que compatíveis com o nosso ordenamento normativo”

Com relação à *capacidade de formar grupos*, o teste indica que um técnico assunto pode ser formado por um profissional regularmente qualificado na área técnica ou por um grupo de pessoas qualificadas na área, como, por exemplo, uma equipe de produção ou pesquisa. Além dessa, o TMC especifica que um técnico no assunto tem conhecimento de todo o estado da técnica e, em especial, dos documentos que foram utilizados na ação judicial.

Do ponto de vista da *capacidade ordinária*, esse profissional possui também capacidade e meios para trabalhos de rotina e de experimentação científica. No ponto, vale uma reflexão sobre a qualificação da experimentação autorizada pelo TMC. Ao passo que o INPI limita tanto os trabalhos quanto à experimentação a atividades rotineiras, o Teste da Motivação Criativa parece ampliar essa capacidade ao autorizar que o técnico no assunto conduza uma experimentação *científica* que não esteja limitada a atividades rotineiras.

Em relação à *capacidade crítica*, o TMC aponta que o técnico no assunto tem conhecimento e criatividade medianos, não devendo ser considerado um autômato³⁸⁸. Da mesma forma, o Teste da Motivação Criativa indica que um técnico no assunto tem capacidade de procurar sugestões no estado da técnica compreendido por seus conhecimentos, bem como em áreas vizinhas e outras áreas técnicas.

Por um lado, as áreas vizinhas podem ser consultadas caso existam problemas técnicos iguais ou semelhantes aos que a tecnologia em discussão busca resolver; por outro, as outras áreas técnicas podem ser consultadas se o estado da técnica do campo da qualificação do técnico no assunto fizer sugestões nesse sentido.

Ainda no contexto da *capacidade crítica*, é importante ressaltar que o TMC prevê que o técnico no assunto tem capacidade de *procurar e buscar* soluções. Em outras palavras, o técnico no assunto não somente é reativo aos impulsos oferecidos pelo estado da técnica (*ensinado, sugerido ou motivado*), tampouco tem mera criatividade ordinária de *KSR v. Teleflex*, mas tem criticidade suficiente para pesquisar ativamente por sugestões no estado da técnica.

De igual maneira, sua capacidade crítica permite fazer escolhas para tentar resolver problemas técnicos que se apresentem, o que reforça o papel mais ativo desempenhado pelo técnico no assunto, em contraposição ao papel mais reativo estabelecido nas Diretrizes de Exame do INPI.

De forma a sintetizar a capacidade do técnico no assunto, o TMC estabelece que “o técnico no assunto, portanto, possui certa criatividade e capacidade de investigação para solucionar um problema técnico, desde que a solução esteja, no mínimo, sugerida no estado da técnica”.

Com efeito, o Teste da Motivação Criativa ressalta que esse profissional não equivale a um inventor, este classificado como uma pessoa com capacidade de “chegar a um efeito técnico novo inesperado, seja pela combinação de elementos já conhecidos, seja contrariando os ensinamentos da arte prévia”. Observa-se, assim, que, tal como o INPI, a superação de um preconceito ou barreira técnicas é entendida como uma capacidade de um inventor, mas não de um profissional de conhecimentos técnicos medianos.

Feitas as considerações sobre a capacidade do técnico no assunto no Teste da Motivação Criativa, passa-se às etapas aferição de atividade em si. O teste é composto por quatro etapas principais, sendo que a última etapa possui dois passos adicionais. A primeira etapa é relativa

³⁸⁸ Infere-se a partir disso que o teste foi influenciado pelo julgado *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* da Suprema Corte dos EUA.

à determinação do problema e da solução técnica reivindicada. De início, vê-se que a primeira etapa no TMC é distinta dos demais testes de atividade inventiva aqui analisados (LESSA, 2018, p. 58-59). Enquanto os demais testes iniciam a aferição com a delimitação do estado da técnica relevante, o TMC começa pela própria tecnologia em discussão.

Sua segunda etapa é a de definição do estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto. No ponto, convém lembrar que a capacidade do técnico no assunto para fins de aplicação do TMC compreende o conhecimento de todo o estado da técnica, com possibilidade de recurso a áreas vizinhas, caso enfrentem problemas semelhantes; ou a outras áreas, caso as anterioridades do mesmo campo assim sugiram. Lessa (2018, p. 59) aponta que é possível traçar um paralelo entre a segunda etapa do TMC e a primeira etapa do teste aplicado nos Estados Unidos.

Em seguida, o Teste da Motivação Criativa contém etapa de determinação das anterioridades relevantes à aferição de atividade inventiva. Esse passo é realizado por meio da verificação das semelhanças e diferenças entre a solução técnica reivindicada e as anterioridades. Embora essa etapa tenha correspondente semelhante no teste de atividade inventiva do INPI, vale pontuar que o TMC não parte de um estado da técnica mais próximo.

Na quarta e última etapa, denominada *exame da motivação criativa*, deve-se verificar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para alcançar a solução técnica reivindicada. Como mencionado, o técnico no assunto no TMC possui capacidade crítica mais ampla do que aquela prevista nas Diretrizes de Exame do INPI, pelo que é possível inferir que o limiar da motivação para alcançar a tecnologia reivindicada parece mais baixo.

De maneira subsidiária, por fim, o TMC indica que é possível consultar indícios de atividade inventiva para afastar uma conclusão de obviedade, quais sejam:

- a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado; b) a superação de um preconceito ou barreira técnica; c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade; d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.

Ainda assim, quando os indícios não puderem comprovar a existência de atividade inventiva, a conclusão de obviedade deve se pautar em um raciocínio objetivo, exemplificadas como:

a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis; b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis; (c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis; (d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada; (e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.

Em vista do exposto, pôde-se observar que o TMC contém etapas, nas quais a participação do técnico no assunto é particularmente relevante. Ainda assim, parece que a maior contribuição do teste para o técnico no assunto está na etapa preliminar de delimitação da sua capacidade. Mediante a *ampliação* das capacidades ordinária e crítica, o Teste da Motivação Criativa sugere reflexões relevantes para a determinação do parâmetro de aferição dos requisitos de patenteabilidade.

3 PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO CONCRETA DO TÉCNICO NO ASSUNTO NO EXAME DE PATENTEABILIDADE

Como se viu nos capítulos anteriores, a atividade de interpretação, em especial do intérprete jurídico, passa pela enunciação dos fatos de maneira que possam ser objeto da aplicação das fontes normativas (LARENZ, 2019, p. 391). Essa etapa preliminar de organização dos fatos em matéria de patentes de invenção é particularmente difícil por um conjunto de razões.

Primeiramente, está-se diante de uma prática de aplicação do direito altamente baseada em fatos³⁸⁹. Em segundo lugar, e talvez como consequência da primeira questão, os fatos discutidos são altamente técnicos. Por exemplo, discutem-se tecnologias de farmácia, de telecomunicações, de óleo e gás, de mecânica e de qualquer outro ramo que seja técnico (SCHAR, 1999). Os intérpretes jurídicos não necessariamente possuem conhecimento desses fatos e muitas são as especificidades de cada tecnologia.

Em terceiro lugar, os examinadores de patentes de invenção e os peritos judiciais analisam fatos técnicos ocorridos no passado. A tecnologia patenteada ou objeto de um pedido de patente deve ser comparada com o estado da técnica da época do seu depósito ou prioridade (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, 2013, p. 34-35), tornando a apuração do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade uma tarefa, por definição, retrospectiva³⁹⁰.

Em quarto lugar, a natureza jurídica do técnico no assunto como *conceito jurídico indeterminado* carrega uma incerteza na aplicação do conceito pelo examinador de patentes de

³⁸⁹ “Determining whether a claimed invention would have been nonobvious to a person of ordinary skill in the art is a highly fact-intensive analysis, with many factors to be considered in reaching a legal conclusion as to whether the claimed invention satisfies the requirements of 35 U.S.C. §103.” (PEREIRA; KUNIN, 2015). Em tradução livre, “Determinar se uma invenção reivindicada teria sido não-óbvia para um técnico no assunto é uma análise altamente baseada em fatos, com vários fatores a serem considerados para alcançar uma conclusão jurídica sobre se a invenção satisfaz os requisitos do 35 U.S.C. §103.”

³⁹⁰ “In short, individuals are not cognitively able to prevent knowledge gained through hindsight from impacting their analysis of past events. Rather, individuals routinely overestimate the ex ante predictability of events after they have occurred. Critical for patent law, once individuals have hindsight information, they consistently exaggerate what could have been anticipated in foresight and not only tend to view what has occurred as having been inevitable, but also as having appeared relatively inevitable beforehand” (MANDEL, 2006). Em tradução livre, “Em síntese, as pessoas não são cognitivamente hábeis de prevenir que conhecimento obtido em retrospecto impacte sua análise dos eventos passados. Pelo contrário, as pessoas comumente superestimam a previsibilidade *a priori* de eventos depois que eles tenham acontecido. Relevante para o direito de patentes, uma vez que as pessoas tenham informações retrospectivas, elas consistentemente exageram o que poderia ter sido antecipado de antemão e não só tendem a ver o que aconteceu como inevitável, mas também como inevitável de antemão”.

invenção e pelo perito judicial. Sendo um profissional de conhecimento técnico mediano na área da tecnologia, não se sabe *qual sua qualificação acadêmica e profissional*.

Diante desses dramas, é necessário identificar instrumentos que possibilitem a adequada aplicação da figura do técnico no assunto pelo INPI e pelos tribunais, especialmente quando se considera que a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo de sua incidência carece de fundamentação³⁹¹.

Em vista desse problema, é preciso identificar instrumentos jurídicos que permitam que se confirme se as decisões em matéria de patentes de invenção estão aplicando corretamente a figura do *técnico no assunto*. Para tanto, é preciso garantir que os fatos técnicos em discussão sejam examinados *na perspectiva de um técnico no assunto*.

Nesse espírito, o presente capítulo se dedica à justificação e à proposição de um conjunto de etapas para instruir os operadores do direito a verificarem se as conclusões fáticas indicadas pelos examinadores de patentes e pelos peritos judiciais foram alcançadas na perspectiva de um técnico no assunto. Em síntese, propõe-se a *construção concreta* do conceito de técnico no assunto para cada tecnologia em discussão.

Com construção concreta, busca-se elencar a qualificação acadêmico-profissional do técnico no assunto, tanto na direção vertical (*i.e.*, quanto conhecimento ele tem) quanto horizontal (*i.e.*, qual a área do conhecimento ou experiência profissional). De igual maneira, se esse técnico no assunto é formado por um único profissional ou por um grupo de pessoas.

Em um primeiro momento, devem-se listar as justificativas teóricas e processuais para a adoção da construção concreta do técnico no assunto (item 3.1). Em seguida, será examinada a experiência de jurisdições estrangeiras com a construção concreta da figura do técnico no assunto nas ações envolvendo nulidade de patentes e no exame administrativo de concessão (item 3.2).

Em um terceiro momento, passa-se à proposição do teste de construção concreta do técnico no assunto para o exame dos requisitos e condições de patenteabilidade, adotando-se

³⁹¹ “A partir de agora – embora isso já devesse ser a regra – caso os magistrados não queiram ver suas decisões anuladas por falta de fundamentação, deverão observar o roteiro delineado no art. 489, §1º c/c incisos I a VI, do NCPC. A propósito, não será considerada fundamentada a decisão judicial que a) se limitar a indicar determinado artigo de lei sem fazer a correlação com o caso concreto; b) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidência no caso; c) invocar motivos que serviriam para embasar qualquer outra decisão; d) não enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem demonstrar sua pertinência à hipótese em discussão; e f) deixar de seguir enunciado de súmula ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou superação do entendimento.” (MAZZOLA, 2020, p. 151).

um conjunto de etapas encadeadas para a transposição do padrão abstrato de conduta ao caso concreto (item 3.3).

3.1 Justificativas para a adoção de um teste envolvendo o técnico no assunto

Os motivos para a adoção de um teste envolvendo o técnico no assunto podem ser identificados em duas frentes distintas e independentes. Em primeiro lugar, a falta de uma construção concreta de quem seria o profissional de conhecimento técnico médio no exame de patentes de invenção não permite que se avalie se as decisões alcançadas estão corretas ou equivocadas.

Como não se sabe de antemão quais seriam as qualificações desse profissional de conhecimento técnico mediano, não é possível saber se uma decisão, por exemplo, sobre obviedade de uma tecnologia, foi tomada a partir da perspectiva de um técnico no assunto. No ponto, a situação se assemelha ao experimento físico que ficou conhecido como Gato de Schrödinger (item 3.1.1).

A segunda justificativa pode ser encontrada no dever de fundamentação das decisões judiciais, que exige a correlação da norma jurídica com o caso concreto, veda emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem explicação do motivo da sua incidência e proíbe a invocação de motivos que serviriam para embasar qualquer outra decisão (item 3.1.2).

3.1.1 O técnico no assunto visita³⁹² a física quântica

A escolha do técnico no assunto como parâmetro de aferição dos requisitos legais de patenteabilidade se baseia em um exercício de objetividade³⁹³. Essa tentativa de reduzir a força

³⁹² “A PI é espontânea. Onde há oportunidades de fazer comércio, homens e mulheres com espírito empreendedor se entregarão a tarefas de comprar e vender, com ganhos para eles e suas famílias. E onde há homens e mulheres fazendo comércio, naturalmente surgirão métodos, mais ou menos criativos, mais ou menos sofisticados, para que diferenciem as suas empresas e os seus produtos e serviços.” (CARVALHO, 2017, p. 19).

³⁹³ “This places the standard for patentability on a legally objective, rather than subjective, footing. The PHOSITA standard measures the inventor’s achievements against a judicially determined external metric, rather than against an expectation based on whatever level of skill the inventor might actually possess. The standard also has the practical effect of avoiding the requirement that judges and other arbiters of patentability be experts in a given field. The PHOSITA standard is thus an ultimate conclusion of law based upon evidence, not dictated by the capabilities or knowledge of the Patent Office examiner, a reviewing judge, or even that of the inventor”. (BURK; LEMLEY, 2002, p. 1188). Em tradução livre: “Isso coloca o padrão de patenteabilidade em um fundamento jurídico objetivo em vez de subjetivo. O técnico no assunto mede as contribuições do inventor em face de uma métrica jurídica externa, em vez de em face de uma expectativa baseada no nível de habilidade que o inventor possa efetivamente ter. O padrão também tem o efeito prático de evitar que juízes e outros decisores em patenteabilidade sejam especialistas em determinado campo. O padrão do técnico no assunto é, assim, uma

do subjetivismo está inserida em um contexto de busca por objetividade no sistema de patentes de invenção como um todo³⁹⁴.

Embora a figura do *técnico no assunto* contribua para a redução das subjetividades, ela não soluciona todos os problemas no exame de patentes de invenção. Isso porque, ainda que se saiba, em abstrato, que um técnico no assunto é um profissional de conhecimento técnico médio³⁹⁵, a prática atual do sistema de patentes de invenção no Brasil não constrói concretamente a figura para definir sua qualificação acadêmica e profissional para a tecnologia em discussão.

Não saber a qualificação acadêmica ou profissional de um técnico no assunto implica que não se sabe se a conclusão técnica do examinador de patentes de invenção ou do perito judicial foi tomada na perspectiva de um profissional de conhecimento técnico médio, como determina a LPI.

Para ilustrar essa dificuldade, pode-se citar o documento “Decisões de 2ª Instância em Patentes”, produzido pelo INPI, com o objetivo de “dar transparência às decisões de 2ª instância” proferidas pela Autarquia (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022a). Embora o documento seja valiosíssimo, é possível atestar que o *técnico no assunto* não vem sendo corretamente aplicado.

Dentre os 459 resultados para o termo “técnico no assunto” disponíveis no arquivo, não é possível identificar qualquer decisão em que essa figura tenha sido concretamente construída, isto é, em que o INPI tenha esclarecido (i) quantas pessoas estariam envolvidas na solução dos problemas técnicos ou (ii) quais suas formações acadêmico-profissionais. Para ilustrar o ponto³⁹⁶, toma-se a liberdade de transcrever trecho da decisão proferida no caso TBR1182/21:

conclusão jurídica baseada em evidências fáticas, não ditadas pelas capacidades do examinador do Escritório de Patentes, do juiz ou mesmo do inventor.”

³⁹⁴ Como visto no item 3.3, *supra*, o INPI, os escritórios de patentes estrangeiros e a prática judiciária brasileira vêm adotando um conjunto de etapas logicamente encadeadas, conhecidas como testes, para permitir tanto a compreensão dos fatos relacionados à obviedade de uma tecnologia pelos especialistas na matéria, quanto o controle judicial das conclusões desses sujeitos não investidos de jurisdição. Também foi visto que a figura do *técnico no assunto* assumiu papel de primazia no sistema de patentes de invenção, funcionando como a lente que permite visualizar as diferenças entre o que é estado da técnica e o que é invenção. Não só como lente de aferição de obviedade ou de suficiência descritiva, conforme expressa previsão legal, também é necessário que os demais requisitos de patenteabilidade sejam lidos à luz dessa figura. Nesse sentido: “Die Definition des Fachmanns dient dazu, eine fiktive Person eremzulegen, aus deren Sicht das Patent und der Stand der Technik zu würdigen sind.” (BGH, X ZR 14-16). Em tradução livre, “a definição do técnico no assunto serve para definir uma pessoa fictícia, e a partir do seu ponto de vista a patente e o estado da técnica devem ser avaliados”.

³⁹⁵ Cf. item 2.4, *supra*.

³⁹⁶ Outro exemplo pode ser encontrado no TBR1394/21, no qual o INPI não deixa dúvidas de que vem aplicando o conceito de técnico no assunto em sentido contrário ao determinado pela LPI: “Ademais, a recorrente ao utilizar boa parte de seu arrazoado para discutir a invenção como sendo a terapia de combinação de valsartan e amlodipina, desvia o foco da questão e confunde um técnico no assunto, o qual busca soluções para problemas

Pelo todo exposto, e tendo em vista os ensinamentos revelados em D1, considera-se decorrente de forma óbvia e evidente para um técnico no assunto a seleção dos conjugados capsulares de *S. pneumoniae* na proposição de composição imunogênica multivalente proposta na Patente, não estando a matéria reivindicada na Patente de acordo com os critérios definidos da Resolução INPI nº169/2016 de 15 de julho de 2016, mais especificamente o item 4.20 (ii) e itens 5.31-5.32 e, por conseguinte, não atendendo ao requisito de Atividade Inventiva (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022a, p. 261).

Embora a decisão diga que o requisito de atividade inventiva deve ser aferido na perspectiva de um técnico no assunto³⁹⁷, não se sabe quem seria o profissional médio que não seria levado a selecionar “conjugados capsulares de *S. pneumoniae* na proposição de composição imunogênica multivalente proposta na Patente”. Há, portanto, uma incongruência lógica. Ainda que se diga que a análise é feita na perspectiva de um técnico no assunto, não se sabe se isso realmente ocorreu. A pergunta que deve ser feita para afastar essa incongruência é: *quem é o profissional de conhecimento técnico médio no assunto para essa tecnologia?*

Como não se sabe quem é o profissional, *i.e.*, qual sua formação e suas habilidades práticas, não é possível verificar se a decisão está correta. No caso concreto apontado, é possível que o profissional de conhecimento mediano seja, por exemplo, um farmacêutico ou um especialista em imunologia. No entanto, a falta dessa indicação na decisão impede que se ateste com certeza se o examinador de patentes alcançou as conclusões na perspectiva desse farmacêutico, especialista em imunologia ou se alcançou as conclusões com base no seu entendimento pessoal que, à toda evidência, é superior ao mediano.

Em outras palavras, não há como saber se um profissional de conhecimento técnico médio no assunto teria alcançado a mesma conclusão do INPI. Com efeito, a consequência de não saber se está certa ou equivocada é que a decisão pode estar, ao mesmo tempo, *tanto certa quanto equivocada*³⁹⁸.

técnicos, com o médico que está na clínica diante do paciente hipertensivo. O papel do técnico no assunto não é, diante das opções terapêuticas existentes, selecionar qual a mais apropriada para tratar um determinado paciente. Esta é função do médico. A função do técnico no assunto é oferecer novos medicamentos visando munir o mercado de boas soluções para o tratamento da hipertensão.” (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022a, p. 285-286). Como se vê, o INPI afasta por definição que um técnico no assunto possa ser um médico e confunde o parâmetro do *técnico no assunto* com, ao que parece, farmacêutico. No entanto, nada impede que ele o seja se a tecnologia indicar que um profissional de conhecimentos técnicos médios é um médico. Em um exemplo meramente ilustrativo, importante notar medicamentos são receitados por médicos. Caso a reivindicação em discussão seja de *uso*, é provável que o profissional de conhecimento técnico médio no *uso* de substâncias químicas seja um médico.

³⁹⁷ “O examinador e o perito terão de por-se nos chinelos deste “técnico no assunto”, e não exercer sua própria competência.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v. 1, p. 192).

³⁹⁸ Vale frisar que não saber se a decisão foi tomada na perspectiva de um técnico no assunto não implica que a decisão está certa ou equivocada. Concluir de um modo ou de outro apenas é possível se construir concretamente a figura, como se verá a seguir.

Em um paralelo ilustrativo, está-se diante de uma situação semelhante à do Gato de Schrödinger, que representa um paradoxo da mecânica quântica conhecido como sobreposição de estados. Segundo o experimento do físico Erwin Schrödinger³⁹⁹, um gato é colocado dentro de uma caixa de metal selada, em que também são colocados um frasco de veneno, uma fonte pequena de radioatividade e um contador Geiger, instrumento que afere radioatividade em um ambiente. O frasco e o contador Geiger são posicionados de forma que, caso o contador verifique a existência de radioatividade, o frasco será quebrado. Em consequência, o gato terá contato com o veneno e morrerá.

Segundo a interpretação dada pelo físico, no decorrer de uma hora, há duas situações de igual probabilidade: é possível que seja emitida radiação capaz de acionar o martelo para quebrar o frasco, bem como é possível que não tenha sido emitida radiação. Disso resulta que será possível que o gato esteja simultaneamente vivo e morto. A situação inusitada, à qual o próprio cientista pede perdão⁴⁰⁰, existe porque não se conhece o que efetivamente ocorreu dentro da caixa. É possível que o frasco jamais tenha sido quebrado e o gato esteja vivo. Na mesma probabilidade, é possível que o gato tenha bebido o veneno e esteja morto. Dessa forma, com as informações disponíveis ao observador, não se pode concluir que o gato está vivo ou morto, mas que ele está vivo e morto, indicando uma sobreposição de estados.

Para Schrödinger, a solução da indeterminação ou sobreposição de estados está na observação direta⁴⁰¹, isto é, quando se abre a caixa e efetivamente se olha o gato para verificar

³⁹⁹ “Man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllenmaschine (die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern muss): in einem Geigerschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz, so wenig, das sim Lauf einer Stunder vielleicht eines von ter Atomen zerfällt, ebenso wahrscheinlich aber auch keines; geschieht es, so spricht das Zählrohr na umd betätigt über ein Relais ein Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blausäure zertrümmert. Hat man dieses ganze System eine Stunde lang sich selbst überlassen, so wird man sich sagen, dass die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom zerfallen ist. Der erste Atomzerfall würde sie vergiftet haben. Die Ψ -Funktion des ganzen Systems würde das so zum Ausdruck bringen, dass in ihr die lebende un die tote Katze (s. v. v.) zu Gleichen Teilen gemischt oder verschmiert sind.” (SCHROEDINGER, 1935, p. 812). Em tradução livre, “Podem-se também construir hipóteses bastante burlescas. Um gato é trancado em uma câmara de aço junto com o seguinte dispositivo (que deve ser posicionada de forma a evitar acesso direto pelo gato): em um contador Geiger há uma quantidade minúscula de substância radioativa, tão pequena que no decorrer de uma hora talvez um dos átomos se decomponha, mas também, com igual probabilidade, nenhum pode se decompor; se a decomposição ocorrer, o tubo do contador ativa, através de um relé, um martelo que quebra um pequeno frasco de ácido cianídrico. Se o sistema é deixado sozinho por uma hora, poder-se-ia dizer que o gato ainda viverá se nenhum átomo tiver decaído. A primeira decomposição atômica o teria envenenado. A função Ψ do sistema como um todo expressaria isso, pois descreveria o gato vivo e o gato morto (com o perdão da expressão) misturados ou dispostos em partes iguais.”

⁴⁰⁰ Die Ψ -Funktion des ganzen Systems würde das so zum Ausdruck bringen, dass iverihr die lebende un die tote Katze (s. v. v.) zu Gleichen Teilen gemischt oder verschmiert sind.” (SCHROEDINGER, 1935, p. 812). Em tradução livre, “A função Ψ do sistema como um todo expressaria isso, pois descreveria o gato vivo e o gato morto (com o perdão da expressão) misturados ou dispostos em partes iguais.”

⁴⁰¹ “Das Typische an diesen Fällen ist, dass eine ursprünglich auf den Atombereich beschränkte Unbestimmtheit sich in grobsinnliche Unbestimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung entscheide lässt. Das

se está vivo ou morto. Até a observação, ambos os estados são possíveis e não há instrumentos para ter certeza.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado à figura do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção. Embora se conheçam suas capacidades abstratas e seu múnus legal, tal como se conhece o conteúdo da caixa do experimento de Schrödinger, não se sabe o resultado do seu exame dos requisitos legais de patenteabilidade.

Sem que “se abra a caixa”, é possível dizer que “a seleção dos conjugados capsulares de *S. pneumoniae* na proposição de composição imunogênica multivalente proposta na Patente” é tanto óbvia quanto não-óbvia para um técnico no assunto. As duas afirmativas são igualmente possíveis sem saber quem é o profissional de conhecimento técnico mediano que examina a questão. No estado atual, assim, as decisões administrativas e judiciais envolvendo patentes de invenção encontram-se em um estado sobreposto, em que são certas e erradas.

Como solução, poder-se-ia sugerir que os examinadores de patentes de invenção e peritos judiciais recorram às suas experiências e conhecimentos pessoais. No entanto, essa sugestão não atende ao determinado pelo sistema de patentes de invenção, pois não necessariamente tais pessoas terão capacidade e conhecimentos equivalentes àquelas de um profissional de conhecimento técnico médio no assunto⁴⁰².

Parece mais adequado, portanto, abrir a caixa do experimento de Schrödinger mediante a construção concreta do técnico no assunto. Isto é, definindo a sua qualificação acadêmica e profissional. Com isso, permite-se que os especialistas técnicos e os operadores do direito possam observar⁴⁰³ e verificar se um profissional de conhecimento técnico médio alcançaria as mesmas conclusões técnicas afirmadas pelos examinadores de patentes de invenção e pelos peritos judiciais.

hinder uns, in so naiver Weise ein” „verwaschenes Modell“ als Abbild der Wirklichkeit gelten zu lassen. An sich enthielte es nichts Unklares oder Widerspruchsvolles. Es ist ein Unterschied zwischen einer verwackelten oder unscharf eingestellten Photographie und einer Aufnahme von Wolken und Nebelschwaden.” (SCHROEDINGER, 1935, p. 812). Em tradução livre: “O típico dessas hipóteses é que uma indeterminação originalmente limitada ao domínio atômico é transformada em indeterminação bruta, que pode então ser decidida por observação direta. Isso nos impede de aceitar ingenuamente um “modelo deformado” como imagem da realidade. Em si próprio, ele não teria nada obscuro ou contraditório. Há uma diferença entre uma fotografia desfocada ou deformada e uma imagem de nuvens e neblina.”

⁴⁰² “O examinador e o perito terão de pôr-se nos chinelos deste “técnico no assunto”, e não exercer sua própria competência.” (BARBOSA; BARBOSA, 2018, v. 1, p. 192).

⁴⁰³ Ver “Das Typische an diesen Fällen ist, dass eine ursprünglich auf den Atombereich beschränkte Unbestimmtheit sich in grobsinnliche Unbestimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung entscheide lässt.” (SCHROEDINGER, 1935, p. 812). Em tradução livre: “O típico dessas hipóteses é que uma indeterminação originalmente limitada ao domínio atômico é transformada em indeterminação bruta, que pode então ser decidida por observação direta”.

O parâmetro do “técnico no assunto”, portanto, requer refino para que possa desempenhar a função dada pelo ordenamento jurídico de lente de exame de patentes e do estado da técnica⁴⁰⁴. O refino proposto neste estudo está relacionado à construção concreta desse profissional médio no exame dos requisitos legais de patenteabilidade, na tentativa de oferecer uma solução ao problema de ordem metodológica descrito no presente item.

3.1.2 O fundamento processual da construção concreta do técnico no assunto

A sobreposição de estados relatada no item anterior gera, como visto, a situação inusitada de que as decisões estão, ao mesmo tempo, adequadas e não adequadas. Somente quando se utiliza, de forma concreta, o padrão de conduta eleito pela Lei da Propriedade Industrial, *i.e.*, o técnico no assunto, é possível sair da situação de sobreposição à situação de confirmação entre adequação ou não adequação da decisão. Em outras palavras, isso significa que, no estado atual, não é possível saber se as decisões administrativas e judiciais estão adequadas ou não.

Foi visto⁴⁰⁵ que a atividade interpretativa deve se resguardar contra os arbítrios e hábitos do intérprete⁴⁰⁶. Embora o intérprete esteja inserido na mesma existência das fontes normativas, ele não se pode permitir interpretações inadequadas, baseadas em seus juízos de valor pessoais e subjetivos. No ponto, vale a referência a Larenz, que sugere, mesmo em uma lógica hermenêutica filosófica, a adoção de critérios ou métodos de interpretação (LARENZ, 2019, p. 450).

Em vista desses dois questionamentos, é possível apontar que a falta de construção concreta do técnico no assunto em decisões administrativas e judiciais tem por consequência a falta de fundamentação dessas decisões. Por um lado, a aplicação genérica de um conceito jurídico indeterminado, tal como o técnico no assunto, implica ausência de fundamentação. Por outro lado, a falta de construção concreta abre espaço para a arbitrariedade nas decisões.

Em primeiro lugar, convém lembrar da imposição constitucional de fundamentação das decisões judiciais, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal. O dever ali contido

⁴⁰⁴ “Die Definition des Fachmanns dient dazu, eine fiktive Person festzulegen, aus deren Sicht das Patent und der Stand der Technik zu würdigen sind” (BGH, X ZR 14-16). Em tradução livre, “a definição do técnico no assunto serve para definir uma pessoa fictícia, e a partir do seu ponto de vista a patente e o estado da técnica devem ser avaliados”. Cf., também, o item 2.3, *supra*.

⁴⁰⁵ Item 3.1, *supra*.

⁴⁰⁶ “Toda interpretação correta tem que proteger-se contra a arbitrariedade da ocorrência de “felizes idéias” e contra a limitação dos hábitos imperceptíveis do pensar, e orientar sua vista “às coisas elas mesmas” (que para os filólogos são textos com sentido, que também tratam, por sua vez, de coisas).” (GADAMER, 1999, p. 401-402).

determina que decisões judiciais devem estar justificadas a partir de argumentos de caráter jurídico como meio de limitar julgamentos arbitrários (CANOTILHO, 2018, p. 2518). De igual maneira, o mandamento constitucional inclui também as decisões administrativas (CANOTILHO, 2018, p. 2518). Ainda que os atos administrativos devam ser motivados, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/1999, esse dever de motivação não afasta, nem se confunde, com o dever de fundamentação das decisões (CANOTILHO, 2018, p. 2518).

Disso resulta que tanto as decisões emanadas do Poder Judiciário quanto aquelas proferidas pelo INPI, Autarquia competente em matéria de patentes de invenção, devem ser fundamentadas⁴⁰⁷. Com fundamentação, pretende-se dizer que os pontos elencados pelo decisor são organizados de maneira justificada para aplicar a fonte normativa ao caso concreto (CANOTILHO, 2018, p. 2518). O Código de Processo Civil reproduz a norma constitucional no seu artigo 11, mas também elenca série de hipóteses em que uma decisão não é considerada fundamentada, dentre as quais se apontam os seguintes:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; [...] (BRASIL, 2015).

Em relação ao técnico no assunto, o inciso II apontado é particularmente relevante⁴⁰⁸. Mas não somente ele, os incisos I e III igualmente reforçam a necessidade de que alusões amplas e genéricas à figura do técnico no assunto não são suficientes para atender à exigência de fundamentação constitucional e legal. Por exemplo, a mera indicação de que *uma tecnologia decorreria de maneira óbvia para um técnico no assunto*⁴⁰⁹ se limita a reproduzir o conteúdo normativo do artigo 13 da LPI e poderia ser utilizada em qualquer outra decisão que envolva o requisito de atividade inventiva.

Nota-se que a fundamentação usual (*rectius*: obrigatória) em matéria de patentes de invenção recorre às provas técnicas (ALMEIDA, 2014). A prova de natureza técnica, seja ela pericial, conduzida por um especialista gabaritado de confiança do juízo, ou documental,

⁴⁰⁷ “Afim, uma decisão sem fundamentação é como um corpo sem coração” (MAZZOLA, 2020, p. 151).

⁴⁰⁸ Como visto no item 2.1, *supra*, a natureza jurídica do técnico no assunto é a de um conceito jurídico indeterminado tendo em vista seu grau de abstração suficiente para englobar os profissionais hipotéticos de conhecimentos medianos em todas as tecnologias passíveis de proteção por patente.

⁴⁰⁹ Como ocorre frequentemente nas decisões do INPI, como visto no item anterior quando se examinou o documento *Decisões de 2ª instância em patentes* (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022a).

produzida pelas partes mediante o engajamento de especialistas técnicos, destina-se a elucidar os fatos dos quais o operador do direito não tem conhecimento. A matéria subjacente em discussão, salvo, como já dito, nos casos admiráveis de juristas com formação técnica, é ignorada pelos intérpretes jurídicos, que precisam recorrer àqueles com conhecimento especializado para o desempenho da atividade interpretativa.

Como amplamente discutido na seção 3, a tarefa de interpretação jurídica passa por uma primeira etapa de enunciação dos fatos de maneira que possam ser suscetíveis da incidência normativa, esta a segunda etapa nessa atividade (LARENZ, 2019, p. 391). O especialista na tecnologia auxilia no entendimento dos fatos, mas não os enuncia de maneira organizada para a incidência normativa; esse trabalho é do intérprete jurídico⁴¹⁰.

Com efeito, a prova técnica contribui para a elucidação dos fatos, mas quem deve ordená-los para a incidência normativa é o intérprete jurídico. É importante notar que a função do perito judicial não é aplicar o direito referente às patentes de invenção, no que se inclui a tarefa de aplicar o parâmetro hipotético do técnico no assunto.

A construção concreta da figura do técnico no assunto deve se inserir no contexto da tarefa de ordenação que recai sobre os ombros do intérprete jurídico. A questão é fática porque envolve a apreciação dos fatos atinentes ao caso concreto, por exemplo, o tipo de tecnologia protegida pela patente *sub judice*. Da mesma forma, é uma questão jurídica porque envolve a concretização de um comando normativo genérico para sua aplicação ao caso em discussão.

Outra forma de aferir a justificativa processual de construção concreta do técnico no assunto pode ser encontrada na necessidade de reduzir do impacto das subjetividades dos examinadores de patentes de invenção, dos peritos judiciais e dos juízes⁴¹¹.

Por um lado, a construção concreta do parâmetro abstrato do técnico no assunto permite que as partes possam controlar as decisões judiciais. O racional é o mesmo aplicado aos testes de atividade inventiva, que visam a aumentar a sindicabilidade das conclusões adotadas pelo magistrado, para que se tenha certeza de que a decisão é tanto adequada juridicamente quanto a única possível (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 35) na aplicação de um conceito jurídico indeterminado (PEREIRA, 2007, p. 32).

⁴¹⁰ “Assim, instruído pelo perito sobre a matéria técnica, cabe ao jurista – nunca, nunca, nunca ao perito – interpretar a patente. Educado pelo perito onde está no Caso específico a novidade, atividade inventiva, etc., o tribunal se põe na posição de um intérprete hábil a realizar a tarefa, sem delegação do seu dever de ler a patente.” (BARBOSA, 2019, p. 1486).

⁴¹¹ Um movimento constante no sistema de patentes de invenção é a busca por mais objetividade. Não foi por outra razão que este trabalho examinou a questão por óticas distintas, tanto do ponto de vista da função da figura do técnico no assunto (item 2.3, *supra*) quanto do ponto de vista dos métodos ou testes de aferição de atividade inventiva (item 3.3, *supra*).

A partir da construção concreta será possível estabelecer critérios pré-determinados de controle das decisões administrativas e judiciais quando da revisão pelo segundo grau de jurisdição. De igual maneira, sendo uma matéria jurídica, deve, inclusive, ser passível de revisão pelo Superior Tribunal de Justiça⁴¹².

De outro bordo, não se nega que exista uma tendência de aceitar as conclusões da prova pericial nas ações envolvendo patentes de invenção (AGUILLAR, 2016a, p. 30), tampouco se nega que essa é uma alternativa possível e juridicamente válida, uma vez que o intérprete jurídico não possui conhecimento da matéria técnica (ALMEIDA, 2014). É justamente em razão do desconhecimento da matéria fática de natureza técnica que o operador do direito deve ser capaz de controlar as conclusões periciais.

Inclusive, não é supérfluo ressaltar que o fenômeno da pré-compreensão também afeta os examinadores de patentes de invenção e os peritos judiciais, que podem decidir a partir de critérios arbitrários, *pessoais* ou até mesmo *institucionais*, dos quais o intérprete jurídico não tem visibilidade, e que podem se mascarar nos bastidores de uma pretensa imparcialidade.

No ponto, é válido jogar luz sobre o entendimento de Barbosa a respeito da utilização de métodos de aferição de atividade inventiva, mas que pode ser ampliada para a construção do técnico no assunto. Questionando sobre os motivos para uso dos métodos, responde o autor “para superar o importantíssimo problema da submissão do juiz, na soberana apreciação da prova, à ditadura do dado técnico pelo examinador, o perito e os assistentes técnicos” (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 78).

É possível complementar essa reflexão, mas sem qualquer pretensão, no sentido de que a construção concreta do técnico no assunto se destina a mitigar o problema da pretensa imparcialidade de sujeitos que carregam pré-compreensões e que podem acobertá-las em uma suposta tecnicidade.

Não por meio de um livre convencimento (STRECK, 2013, p. 30), que resultaria nos mesmos problemas aqui combatidos⁴¹³, mas por meio de uma metodologia previamente estabelecida e passível de controle por outros intérpretes jurídicos, é possível identificar um caminho para a garantia de fundamentação das decisões administrativas e judiciais.

⁴¹² A sugestão feita neste trabalho é que *não construir concretamente* é matéria jurídica, da mesma forma que é jurídico verificar se a questão foi examinada *na perspectiva de um técnico no assunto*. Por outro lado, definir a área e o nível de formação parecem ser questões fáticas.

⁴¹³ “Na verdade, está-se diante de um sincretismo *ad hoc*: quando interessa ao establishment dogmático (aos detentores da fala), lança-se mão da filosofia da consciência; quando já não há como “segurar” esse “estado de natureza hermenêutico” decorrente dessa “livre convicção”, “livre convencimento”, “íntima convicção” (e suas decorrências, como o panprincipiologismo, o axiologismo, o pragmaticismo, etc.), apela-se ao mito do dado... E tudo começa de novo, como um eterno retorno [...]!” (STRECK, 2013, p. 109).

3.2 A experiência estrangeira na construção concreta do técnico no assunto

Ao longo deste estudo, verificou-se que as decisões judiciais estrangeiras, em especial dos Estados Unidos e da Alemanha, bem como as decisões administrativas do Escritório Europeu de Patentes trazem reflexões jurídicas aprofundadas sobre a figura do técnico no assunto. Identificaram-se, por exemplo, discussões sobre suas capacidades *ordinária*, *crítica* e *de formar grupos*, bem como sobre a ampliação da figura para outros requisitos de patenteabilidade⁴¹⁴.

Em vista disso, examinam-se as decisões dos EUA (item 3.2.1), do EPO (item 3.2.2) e do Tribunal Federal de Patentes da Alemanha⁴¹⁵ (item 3.2.3) para identificar possíveis critérios a serem utilizados na construção concreta do técnico no assunto no Brasil⁴¹⁶.

3.2.1 Exemplos de construção concreta em decisões dos EUA

É possível identificar decisões de 2022 de tribunais norte-americanos em que houve a delimitação da qualificação educacional e profissional do profissional hipotético de conhecimento mediano na área da tecnologia discutida.

No entanto, estudo empírico conduzido por Pedraza-Fariña e Whalen (2022) em 2022 demonstrou que essa construção concreta não pode ser considerada uma regra da *common law* norte-americana. O estudo demonstrou que apenas 9 casos de 318 casos envolvendo discussão de validade de patentes em *District Courts* e tribunais de apelação nos Estados Unidos construíram o parâmetro hipotético de maneira aprofundada (PEDRAZA-FARIÑA; WHALEN, 2022, p. 23).

Os autores categorizaram as decisões envolvendo o técnico no assunto em três tipos: (i) superficiais, isto é, o tribunal decide quanto ao técnico no assunto, mas oferece pouco ou nenhum fundamento ou suporte probatório para suas conclusões, (ii) moderadas, ou seja, o tribunal decide quanto ao técnico no assunto e oferece algum fundamento limitado e/ou suporte

⁴¹⁴ Como as funções e capacidades do técnico no assunto nessas jurisdições são semelhantes às praticadas no Brasil, como visto nos itens 1.3 e 1.4 podem servir de sugestão para a construção concreta desse parâmetro hipotético no sistema pátrio.

⁴¹⁵ *Bundespatentgericht*.

⁴¹⁶ Para justificar esse olhar ao estrangeiro, pode-se fazer referência àquele que foi o precursor do técnico no assunto no Brasil, o Visconde de Cairu, em uma reflexão que coincidentemente usa o parâmetro do bom pai de família: “É máxima de todo o prudente pai de famílias jamais tentar fazer em sua casa aquele artigo de suprimento, que lhe custa mais fazer por si imediatamente, do que comprar a quem tem mais habilidade, destreza, e prática da respectiva indústria” (LISBOA, 1999, p. 120).

probatório para justificar sua decisão e (iii) profundas, nas quais o tribunal decide quanto ao técnico no assunto e fundamenta decisão com provas robustas e raciocínio jurídico sobre o que o técnico no assunto saberia e/ou faria.

O estudo cita como exemplo de abordagem superficial a decisão proferida em *Application of Alick Isaacs and Jean Lindenmann*, de 1965⁴¹⁷:

O anterior, e outras declarações igualmente detalhadas e abrangentes na especificação descrevem claramente, primeiro em termos gerais e depois por exemplo específico, a preparação de Interferon; e estamos mais do que satisfeitos com o fato de que um técnico no assunto seria capacitado a utilizar o processo reivindicado para preparar a substância reivindicada.⁴¹⁸

A profundidade adotada nessa decisão parece semelhante àquelas listadas na coletânea *Decisões de 2ª Instância em Patentes*.

Para os fins da presente seção, serão identificadas decisões de tribunais norte-americanos que construíram concretamente a figura do técnico no assunto como forma de obter uma “evidência sobre o mundo baseada em observação ou experiência” (EPSTEIN; KING, 2013, p. 11), isto é, uma evidência empírica. Como metodologia para identificar a construção concreta, parte-se de uma investigação com as seguintes etapas: (i) nomeação do caso seguindo a referência padrão órgão decisor, (ii) indicação da data de publicação da decisão, (iii) indicação do requisito de patenteabilidade na qual a figura foi construída, (iv) identificação da tecnologia, (v) identificação da construção do técnico no assunto e (vi) inferência quanto aos critérios utilizados.

A plataforma de busca escolhida foi *CaseText*. Na busca, aplicou-se filtro por casos que citassem o precedente *Environmental Designs v. Union Oil Co.*, 713 F.2d 693 (Fed. Cir. 1983) por ter sido o julgado paradigmático na delimitação da capacidade ordinária do técnico no assunto. Além disso, a busca está limitada a 27 de janeiro de 2023, data da condução da pesquisa, na qual não foram encontrados resultados publicados em 2023, pelo que foram selecionados os casos de 2022. Para facilitar a visualização, os resultados foram esquematizados no Quadro abaixo e foram apresentados de maneira completa no Apêndice A:

Quadro 4 – Critérios de construção concreta do técnico no assunto inferidos em casos de 2022 nos EUA

⁴¹⁷ *Application of Alick Isaacs and Jean Lindenmann*, (1965) 347 F.2d 887 (CCPA).

⁴¹⁸ No original em inglês: “The foregoing, and other equally detailed and comprehensive statements in the specification clearly describe, first in general terms and then by specific example, the preparation of Interferon; and we are more than satisfied that a person skilled in this art would thereby be enabled to use the claimed process to prepare the claimed substance”.

Caso	Cr�terios inferidos
<i>Cambria Co. v. Hirsch Glass Corp</i> ⁴¹⁹	N�vel de forma�o, �rea de forma�o, n�vel de experi�ncia pr�tica, �rea de experi�ncia pr�tica e possibilidade de educa�o formal substituir experi�ncia pr�tica.
<i>Best Med. Int'l v. Elektra Inc.</i> ⁴²⁰	�rea de forma�o.
<i>Berkeley*Teor v. Teradata Operations, Inc.</i> ⁴²¹	N�vel de forma�o, �rea de forma�o e possibilidade de experi�ncia pr�tica substituir forma�o acad�mica.
<i>Gravel Rating Sys. v. Target Corp.</i> ⁴²²	N�vel de forma�o, �rea de forma�o e possibilidade de experi�ncia pr�tica substituir forma�o acad�mica.
<i>Sonrai Memory Ltd. v. Oracle Corp.</i> ⁴²³	n�vel de forma�o, �rea de forma�o, n�vel de experi�ncia, possibilidade de educa�o formal substituir experi�ncia pr�tica e possibilidade de experi�ncia pr�tica substituir forma�o acad�mica.
<i>Ocean Semiconductor LLC v. Huawei Device U.S., Inc.</i> ⁴²⁴	N�vel de forma�o, �rea de forma�o, n�vel de experi�ncia pr�tica e �rea de experi�ncia pr�tica

Fonte: O autor.

Como se pode observar, a aplica o da constru o concreta do t cnico no assunto n o   id ntica em todos os casos, mas parece gravitar em torno da  rea de forma o desse profissional, se ele   graduado ou mestre e se ele precisa de experi ncias pr ticas ou n o.

Uma quest o digna de nota   que, em quatro dos cinco casos, a constru o concreta do t cnico no assunto foi utilizada para delimitar o escopo de prote o das patentes e o significado das reivindica es no contexto da *Markman hearing*⁴²⁵. Vale ressaltar que, embora nos Estados

⁴¹⁹ Civil Action 21-10092 (MAS) (LHG) (D.N.J. Sep. 2, 2022).

⁴²⁰ No. 2021-2099 (Fed. Cir. Aug. 29, 2022).

⁴²¹ 17 C 7472 (N.D. Ill. Jun. 14, 2022).

⁴²² 4:21-CV-356-ALM (E.D. Tex. Apr. 28, 2022).

⁴²³ 1:22-CV-94-LY (W.D. Tex. Mar. 16, 2022).

⁴²⁴ Civil Action 4:20-CV-00991-ALM (E.D. Tex. Feb. 8, 2022).

⁴²⁵ Como visto no item 1.3.2.1, esse julgado   conhecido no sistema de patentes de inven o por ter estabelecido, no direito norte-americano, que a interpreta o dos termos em uma patente deve ser realizada pelos ju zes e n o pelos jurados. Os tribunais dos EUA passaram a realizar audi ncias no curso do processo para que se delimite o conte do protegido pela patente em discuss o. Nessas audi ncias, os ju zes apreciam argumentos e provas sobre a interpreta o dos termos das reivindica es e proferem uma decis o definindo quais interpreta es ser o usadas para a decis o de m rito.

Unidos a *common law* autorize expressamente a construção concreta para a interpretação das reivindicações⁴²⁶, essa indicação parece confirmar que pode haver uma ampliação vertical na participação do técnico no assunto no exame dos requisitos de patenteabilidade⁴²⁷.

3.2.2 Exemplos de construção concreta em decisões do EPO

O Escritório Europeu de Patentes também conduz, em poucos casos, uma construção concreta da figura do técnico no assunto. Procedeu-se a uma investigação empírica das decisões proferidas pelas Câmaras de Apelação do EPO que constituem a instância revisora das decisões administrativas proferidas pelos examinadores de patentes naquele escritório regional (PATERSON, 2001, p. 136).

A pesquisa foi realizada a partir do sítio eletrônico <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>, no qual é possível pesquisar decisões proferidas pelos *Boards of Appeal* a partir de termos específicos e filtrá-las por língua⁴²⁸. Especificamente, buscaram-se decisões proferidas em inglês e em alemão, que tenham sido publicadas de 1 de janeiro de 2023 até 27 de janeiro de 2023, data da realização do estudo, e que contivessem a expressão exata “*person skilled in the art*”, que é utilizada pelo EPO para se referir ao técnico no assunto.

A mesma metodologia do item anterior foi utilizada, qual seja: (i) nomeação do caso seguindo a referência padrão órgão decisor, (ii) indicação da data de publicação da decisão, (iii) indicação do requisito de patenteabilidade na qual a figura foi construída, (iv) identificação da tecnologia, (v) identificação da construção do técnico no assunto e (vi) inferência quanto aos critérios utilizados. Para facilitar a visualização, os resultados foram esquematizados na lista abaixo e foram apresentados de maneira completa no Apêndice B:

Quadro 5 – Critérios inferidos em casos publicados até 27 de janeiro de 2023 das Câmaras de Apelação no EPO

⁴²⁶ “The general rule-subject to certain specific exceptions discussed infra-is that each claim term is construed according to its ordinary and accustomed meaning as understood by one of ordinary skill in the art at the time of the invention in the context of the patent.” Phillips, 415 F.3d at 1312-13. Em tradução livre, “A regra geral – sujeita a exceções específicas discutidas abaixo – é que cada termo de uma reivindicação é interpretado de acordo com seu sentido comum e usual como entendido por um técnico no assunto no tempo da invenção no contexto da patente.”

⁴²⁷ Conforme apontado no item 3.1, *supra*.

⁴²⁸ As decisões no EPO são proferidas em inglês, alemão e francês.

Caso	Crítérios inferidos
T 0804/21	Área de formação, área de experiência prática.
T 2580/17	Área de formação, número de pessoas que compõem o técnico no assunto.

Fonte: O autor.

De forma semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos, a aplicação da construção concreta não é idêntica nos casos, mas a definição da área de formação desse profissional aparece com frequência. Um ponto relevante a ser ressaltado é que a decisão T 2580/17 utilizou o técnico no assunto como um grupo de pessoas formado por um especialista em computação gráfica e um geólogo.

É importante refletir sobre a escassez de resultados. Os dados identificados demonstraram que foram publicadas 33 decisões em inglês pelos Boards of Appeal do EPO⁴²⁹, das quais apenas 2 construíram concretamente a figura, como visto acima. Da mesma forma, foram identificadas 21 decisões em alemão proferidas pelas Câmaras de Apelação⁴³⁰, mas nenhuma delas realizou a construção concreta da figura do técnico no assunto.

Dentre as matérias discutidas, foi possível identificar prevalência da aplicação do técnico no assunto à condição de suficiência descritiva e ao requisito de atividade inventiva, o que parece denotar uma interpretação literal dessa figura por parte do EPO. Ademais, vale pontuar que as decisões parecem se encaixar na categoria de superficiais ou médias, para utilizar a métrica de Pedraza-Fariña e Whalen, nas quais se discute principalmente os conhecimentos gerais de um técnico no assunto sem, todavia, dizer quem é o profissional hipotético médio.

Por fim, nota-se que não é possível identificar uma razão para a casuística na construção concreta do técnico no assunto, pois as decisões não mencionam a fundamentação legal, regulamentar ou jurisprudencial para a atividade.

3.2.3 Exemplos de construção concreta em decisões do *Bundespatentgericht*

⁴²⁹ T 1005/21; T 0163/16; T 2333/18; T 1289/20; T 2240/18; T 0561/19; T 0335/20; T 0166/18; T 1127/20; T 0804/21; T 3220/19; T 2585/18; T 1484/18; T 0776/21; T 0011/21; T 0468/19; T 0172/19; T 2108/19; T 2442/17; T 2580/17; T 3287/19; T 1515/16; T 1386/21; T 2225/18; T 2046/20; T 0717/15; T 0699/19; T 0171/20; T 0425/21; T 1295/18; T 0996/20; T 2769/19; T 1022/19.

⁴³⁰ T 2050/20; T 2647/17; T 0823/20; T 0516/20; T 0950/20; T 2703/19; T 2006/19; T 1548/17; T 1459/20 ; T 1449/19 ; T 0277/21; T 0360/18; T 0486/20; T 1170/19; T 1973/19; T 3248/19; T 0752/21; T 1250/19; T 2475/18; T 0444/19; T 1572/19.

Uma vez analisadas as construções casuísticas da figura do técnico no assunto nos Estados Unidos e nas Câmaras de Apelação do EPO, passa-se ao estudo dessa construção nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário alemão. As decisões envolvendo validade de patentes de invenção na Alemanha são proferidas pelo *Bundespatentgericht* (HAEDICKE, 2021, p. 318), que pode ser traduzido como Tribunal Federal de Patentes⁴³¹.

Esse tribunal é dividido em câmaras (*Senaten*) que são divididas nas seguintes competências: (i) nulidade de patentes, (ii) questões de direito, (iii) questões técnicas, (iv) marcas, (v) desenhos industriais, (vi) modelos de utilidade e (vii) cultivares. O tribunal também é competente para julgar disputas envolvendo licenças compulsórias⁴³².

As decisões relevantes para o presente estudo são aquelas que podem discutir o atendimento a requisitos de patenteabilidade, que, a princípio, são aquelas envolvendo nulidade de patentes, questões de direito e questões técnicas. Vale assinalar que os *Senaten* são integrados por juízes com formação jurídica, mas também julgadores com formação técnica. A composição de julgamento para as ações de nulidade de patentes é formada por dois juristas, dos quais um será o relator do processo, e três julgadores técnicos⁴³³.

No que tange à pesquisa conduzida, acessou-se o sítio eletrônico <http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bpatg&Art=en&Sort=12288&Datum=Aktuell>, no qual é possível pesquisar decisões proferidas pelo *Bundespatentgericht* utilizando termos específicos e filtrá-las pela matéria de fundo. Buscaram-se decisões publicadas entre 1 de janeiro de 2023

⁴³¹ ALEMANHA. Lei de patentes, §65: “Für die Entscheidungen über Beschwerden gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen oder Patentabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts sowie über Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von Patenten und in Zwangslizenzverfahren (§§ 81, 85 und 85a) wird das Patentgericht als selbständiges und unabhängiges Bundesgericht errichtet. Es hat seinen Sitz am Sitz des Deutschen Patent- und Markenamts. Es führt die Bezeichnung "Bundespatentgericht". Em tradução livre: “Para decisões sobre recursos contra decisões das seções examinadoras ou divisões de patentes do Instituto Alemão de Patentes e Marcas e sobre ações para declaração de nulidade de patentes e em processos de licenciamento compulsório (Seções 81, 85 e 85a), o Tribunal de Patentes deverá ser estabelecido como um tribunal federal independente. Terá sua sede na sede do Instituto Alemão de Patentes e Marcas Registradas. Será conhecido como "Tribunal Federal de Patentes”.”

⁴³² ALEMANHA. Lei de patentes, § 66: “(1) Im Patentgericht werden gebildet 1. Senate für die Entscheidung über Beschwerden (Beschwerdesenate); 2. Senate für die Entscheidung über Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von Patenten und in Zwangslizenzverfahren (Nichtigkeitssenate)”. Em tradução livre: “(1) O Tribunal de Patentes estabelecerá 1º Senado para decidir sobre recursos (Senados de Apelação); 2º Senado para decidir sobre ações para declaração de nulidade de patentes e em processos de licenciamento compulsório (Senados de Nulidade)”.

⁴³³ ALEMANHA. Lei de patentes, §67 (2): “Der Nichtigkeitssenat entscheidet in den Fällen der §§ 84 und 85 Abs. 3 in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem, einem weiteren rechtskundigen Mitglied und drei technischen Mitgliedern, im übrigen in der Besetzung mit drei Richtern, unter denen sich ein rechtskundiges Mitglied befinden muß”. Em tradução livre: “O Senado de nulidade decidirá nos casos dos §§ 84 e 85, § 3 na composição como presidente um jurista habilitado, mais um membro jurista habilitado e três membros técnicos, em todos os outros casos na composição com três juízes, um dos quais deve ser um membro jurista habilitado.”

até 27 de janeiro de 2023, data da realização do estudo. Como não é possível cumular o filtro de data com o tipo de decisão, não se fez uso de palavra-chave na pesquisa, mas foram acessadas as decisões sobre nulidade de patentes, questões jurídicas e questões fáticas.

A mesma metodologia do item anterior foi utilizada, qual seja: (i) nomeação do caso seguindo a referência padrão órgão decisor, (ii) indicação da data de publicação da decisão, (iii) indicação do requisito de patenteabilidade na qual a figura foi construída, (iv) identificação da tecnologia, (v) identificação da construção do técnico no assunto e (vi) inferência quanto aos critérios utilizados. Como foram identificadas 28 decisões potencialmente relevantes, apenas os 5 resultados mais significativos foram esquematizados na lista abaixo e apresentados de maneira completa no Apêndice C:

Quadro 6 – Critérios inferidos em casos publicados de 1 de janeiro de 2023 até 27 de janeiro de 2023 do Tribunal Federal de Patentes da Alemanha

Caso	Critérios inferidos
9 W (pat) 46/19	Área de formação, nível de formação, área de experiência prática e nível de experiência prática.
11 W (pat) 8/22	Área de formação, nível de formação, área de experiência prática e nível de experiência prática.
19 W (pat) 10/22	Área de formação, nível de formação, área de experiência prática e nível de experiência prática.
6 Ni 15/22	Número de pessoas que formam o técnico no assunto, área de formação, nível de formação, área de experiência prática e nível de experiência prática.
4 Ni 4/22 (EP)	Área de formação, nível de formação, área de experiência prática e nível de experiência prática e tipo de conhecimento que o técnico no assunto possui.

Fonte: O autor.

Ao todo, foram identificadas 28 decisões publicadas de 1 de janeiro de 2023 até 27 de janeiro de 2023, das quais 18 construíram concretamente o técnico no assunto e 10 não construíram. Com o objetivo de compreender se essa falta de construção em 10 decisões denota caráter casuístico às decisões do Tribunal Federal de Patentes da Alemanha, tais decisões foram analisadas e foi possível identificar que a matéria de fundo nelas discutida não trata dos requisitos legais de patenteabilidade, mas de questões envolvendo prazos para pagamento de

retribuições ao escritório de patentes alemão⁴³⁴, devido processo legal⁴³⁵, custas judiciais⁴³⁶ e requisitos formais para desenhos⁴³⁷.

Em vista disso, é possível constatar que o *Bundespatentgericht* constrói concretamente a figura do técnico no assunto em decisões envolvendo requisitos de patenteabilidade de maneira sistemática, sendo cabível inferir um costume jurídico nesse sentido.

3.3 Etapas para a construção concreta do técnico no assunto

Em vista de todo o exposto e com base na inspiração da construção concreta do técnico no assunto em outros ordenamentos jurídicos, em especial o germânico, é possível, enfim, apresentar proposta de aplicação prática da construção concreta da figura do técnico no assunto, em caráter meramente ilustrativo e exemplificativo.

A proposta é composta pelas quatro etapas: (i) a delimitação do campo técnico da tecnologia; (ii) a delimitação da área e do nível de formação acadêmica; (iii) a delimitação da área e do nível de experiências práticas e, por fim, (iv) a anunciação do técnico no assunto concreto.

3.3.1 Primeiro passo: delimitação do campo técnico da tecnologia

Como primeira etapa lógica na construção concreta do técnico no assunto, é preciso delimitar a área da tecnologia em discussão. Como ponto de partida para tanto, é possível utilizar a Classificação Internacional de Patentes e a Classificação Cooperativa de Patentes, ambas utilizadas pelo INPI. Considerando que a classificação é feita pelo próprio INPI, parece razoável considerar que haja uma presunção, ainda que relativa, de que a classificação é adequada.

A IPC é obrigatória em todos os documentos de patentes desde 1971 enquanto a Classificação Cooperativa de Patentes foi adotada em 2013 pelo INPI (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2022b). A classificação IPC é organizada em oito seções, a saber: necessidades humanas (A); operações de processamento e transporte (B); química e metalurgia (C); têxteis e papel (D); construções fixas (E); engenharia mecânica,

⁴³⁴ 1 W (pat) 11/22; 1 W (pat) 35/22; 11 W (pat) 14/22.

⁴³⁵ 1 W (pat) 12/22; 1 W (pat) 30/22; 1 W (pat) 44/22; 1 W (pat) 46/22; 14 W (pat) 9/21.

⁴³⁶ 6 Ni 30/19 (EP).

⁴³⁷ 8 W (pat) 25/22.

iluminação, aquecimento, armas e explosão (F); física (G); eletricidade (H). A classificação do documento de patente estará indicada na sua capa ou na página de dados básicos disponível para consulta no sítio eletrônico do INPI.

No entanto, a mera consulta à classificação internacional não parece suficiente. Como o técnico no assunto representa o profissional hipotético médio que, à data relevante do pedido ou da patente, busca solucionar um problema técnico, é igualmente válido considerar qual o campo técnico desse problema. De fato, a delimitação mais precisa do campo tecnológico deve dar preferência à área do problema técnico solucionado.

Importante notar que, caso a tecnologia pertença a mais de um campo técnico, será possível que o técnico no assunto seja formado por mais de uma pessoa.

3.3.2 Segundo passo: delimitação da área e do nível de formação acadêmica

Em segundo lugar, é preciso identificar (i) se o técnico no assunto necessita de formação acadêmica para a solução do problema técnico resolvido e (ii) caso positivo, qual a área e o nível de sua educação formal. Haverá situações em que a educação formal será prescindível, como apontam as Diretrizes de Exame do INPI.

Caso seja necessária formação acadêmica, deve-se perguntar, primeiro, qual seria a área de um profissional que buscaria resolver o problema técnico descrito pela patente à sua data de depósito ou de prioridade. A delimitação temporal à data relevante do pedido ou da patente é fundamental, pois o desenvolvimento científico poderá alterar o currículo dos cursos de ensino formal.

Uma vez estabelecida a área do profissional que estaria tentando solucionar o problema técnico, é preciso determinar o seu nível de educação formal, *i.e.*, se esse profissional é bacharel ou um mestre. Na definição do nível de formação, é preciso levar em consideração a formação do profissional médio que estaria tentando solucionar o problema técnico, de modo que um profissional com PhD não parece, a princípio, um profissional ordinário em uma área tecnológica.

3.3.3 Terceiro passo: delimitação da área e do nível de experiências práticas

Em terceiro lugar, devem-se listar os conhecimentos e habilidades práticos do técnico no assunto. Nessa etapa, o foco não é o conhecimento acadêmico e a educação formal desse profissional, que já foram objeto de análise no item anterior. Nesse momento, discute-se (i) se

o técnico no assunto necessita de experiência profissional para solucionar o problema técnico resolvido pelo pedido ou pela patente e (ii) caso positivo, qual a área e o nível de suas experiências práticas.

Caso sejam necessárias experiências práticas, deve-se perguntar qual a área dessas experiências. É possível que o técnico no assunto faça parte dos diversos setores tecnológicos passíveis de proteção por patente e dos diversos setores da economia pública ou privada, podendo atuar no setor agropecuário, no setor industrial, no setor de serviços ou no setor de pesquisa e desenvolvimento.

A delimitação do nível de experiências práticas pode ser feita por meio da indicação do número de anos de atuação em determinada área. Por exemplo, o profissional hipotético de conhecimento mediano possui [xx] anos de atuação no setor de pesquisa e desenvolvimento de uma multinacional.

3.3.4 Quarto passo: anúnciação do técnico no assunto concreto

Uma vez estabelecido o campo técnico da tecnologia e a qualificação acadêmico-profissional do técnico no assunto, é possível anunciar o técnico no assunto concretizado para o pedido ou a patente em análise. Após essa anúnciação, finaliza-se a etapa de construção concreta dessa figura e passa a ser possível avançar no exame dos requisitos legais de patenteabilidade.

Com o parâmetro previamente definido, será possível testar as conclusões dos especialistas na tecnologia e os argumentos das partes frente ao técnico no assunto concretizado a fim de se verificar se o exame dos requisitos se deu na perspectiva desse profissional hipotético, mas agora concretizado, ou se houve influência do conhecimento particular de qualquer dos envolvidos no processo administrativo ou judicial.

CONCLUSÃO

O presente estudo teve por objetivo a análise da figura do técnico no assunto no sistema de patentes de invenção, figura escolhida pela Lei da Propriedade Industrial como filtro de aferição dos requisitos de patenteabilidade. Apesar dessa escolha legislativa, o técnico no assunto desempenha papéis prévios que não foram necessariamente previstos na LPI.

Outra questão que foi abordada está relacionada à falta de detalhes legais a respeito dessa figura. A partir de um problema de ordem lógica, *i.e.*, o não saber sobre a adequação ou não de decisões que aplicam o técnico no assunto, notou-se uma grave insegurança jurídica no sistema de patentes de invenção e foram propostas alternativas.

O trabalho sistematizou o técnico no assunto em quatro perspectivas. A primeira buscou organizar o marco teórico do técnico no assunto (seção 1). Examinou-se a natureza jurídica, passando-se pelas normas jurídicas a ele relacionadas, pela análise de outras figuras semelhantes, em especial no âmbito cível e empresarial, bem como pela investigação da sua natureza jurídica em si.

Ao fim do item 1.1, foi possível identificar que o técnico no assunto tem natureza de um *conceito jurídico indeterminado*, dotado de abstração suficiente para ser aplicado em todas as áreas tecnológicas passíveis de proteção por patente. Em outras palavras, identificou-se que o técnico no assunto é padrão abstrato de conduta, um standard, que incorpora os conhecimentos técnicos de um profissional mediano.

Abordaram-se também os motivos para a não classificação do técnico no assunto como uma ficção ou presunção jurídicas, com o objetivo de reforçar as conclusões sobre seu caráter de conceito jurídico indeterminado. Em especial, fez-se uma comparação dessa figura com um modelo abstrato de conduta do direito empresarial, a *business judgement rule*, e foi possível constatar que o técnico no assunto não institui uma presunção a favor ou contra a não-obviedade de uma tecnologia; ele é tão somente um parâmetro, um instrumento, tal como um microscópio ou uma lente.

Em um segundo momento, o técnico no assunto foi examinado a partir de uma perspectiva histórica, que buscou identificar as origens dessa figura no sistema de patentes de invenção e, em especial, no Brasil (item 1.2). Foi feita uma justificativa teórica da análise histórica desse instituto e essa investigação se fundamenta a partir de uma necessidade de compreender as modificações dessa figura ao longo da história. Concluiu-se que a figura saiu de um espectro concreto, manifestado na figura do aprendiz inglês, e caminhou em direção à abstração-hipotética utilizada no sistema de patentes de invenção atual. Na História do Direito

no Brasil, foi possível verificar que a inspiração para a figura em território nacional vem da tradição anglo-saxônica por intermédio do Visconde de Cairu. A figura aqui já havia sido apresentada como abstrata desde o princípio.

Em um terceiro momento, examinou-se qual o papel que o técnico no assunto desempenha no sistema de patentes de invenção. A partir de uma análise das diversas correntes de justificação da propriedade intelectual e das patentes de invenção, foi possível identificar três funções principais do técnico no assunto: (i) a de possibilitar a delimitação do escopo de proteção de uma patente; (ii) a de possibilitar a capacitação de terceiros interessados em explorar a tecnologia após o prazo de vigência da patente e, por fim, (iii) a de possibilitar a diferenciação da invenção frente ao estado da técnica (item 1.3).

Ainda no que se chamou de marco teórico do técnico no assunto, foram analisadas as características que compõem essa figura, que podem ser sumarizadas na expressão *capacidade hipotética* (item 1.4). Essa capacidade foi dividida em três: a *capacidade ordinária*, a qual representa o conjunto de conhecimentos e habilidades ordinários, ou seja, comuns e medianos; a *capacidade crítica*, que constitui qual o nível de reação desse profissional face ao estado da técnica, isto é, se ele pode ser motivado ou desmotivado pelas revelações do estado da técnica ou se é dotado de alguma criatividade para superar problemas encontrados durante o exame de patenteabilidade e, por fim, a *capacidade de formar grupos*, que discute a possibilidade de o técnico no assunto ser formado por mais de um profissional. Tais análises foram conduzidas a partir das Diretrizes de Exame do INPI e fazendo-se breves análises das capacidades nos Estados Unidos e no Escritório Europeu de Patentes.

Na última etapa do marco teórico, fez-se uma sugestão de conceito para a figura do técnico no assunto, tomando-se por premissa os conhecimentos agrupados nos itens anteriores a respeito de sua natureza jurídica, do seu desenvolvimento histórico, do papel que desempenha no sistema de patentes de invenção e das suas características.

A segunda perspectiva de análise apresentou o conteúdo hermenêutico-dogmático a acerca do técnico no assunto (seção 2). Em um primeiro momento, foram elencadas as justificativas para a utilização do técnico no assunto como parâmetro de todos os requisitos legais de patenteabilidade (item 2.1). Para além da leitura literal do técnico no assunto, que limitaria a sua participação aos requisitos de atividade inventiva e de suficiência descritiva, viu-se que é possível uma leitura sistemática e teleológica dessa figura.

Por um lado, a leitura sistemática se justifica pelas ampliações horizontal e vertical do técnico no assunto, aquela promovida pela própria LPI e esta pelas Diretrizes de Exame do INPI. Por outro lado, a leitura teleológica se justifica a partir das funções que o técnico no

assunto possui no sistema de patentes de invenção, que precedem a limitação legal aos requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva.

A partir desse apanhado hermenêutico, foi possível se dedicar ao exame dos requisitos legais de patenteabilidade à luz do técnico no assunto (item 2.2). Nessa atividade, analisaram-se os resultados encontrados nas Diretrizes de Exame do INPI sobre a participação do técnico no assunto nessa análise. Foi visto que todas as condições e os requisitos técnicos de patenteabilidade podem (e devem) ser analisados na perspectiva de um técnico no assunto.

Sua atividade permeia a formulação dos problemas técnicos, a análise de suficiência descritiva, a análise da clareza, precisão e suporte de reivindicações e o exame de unidade de invenção. O parâmetro é igualmente necessário na delimitação do estado da técnica relevante, no exame de novidade, na análise de aplicação industrial e na aferição de atividade inventiva, com especial atenção aos testes de atividade inventiva no Brasil, EUA e EPO (item 2.3).

Uma vez finalizada essa análise, passou-se ao exame de teor mais prático. Na seção 3, buscou-se demonstrar a necessidade de concretização do técnico no assunto para o adequado exame de patenteabilidade. Em primeiro lugar, apresentaram-se as justificativas para a proposição de construção concreta da figura do técnico no assunto (item 3.1). Nesse subcapítulo, foi possível constatar que a situação atual no sistema de patentes de invenção brasileiro é de incerteza, pois não se sabe se as decisões administrativas ou judiciais estão adequadas ou não. Fazendo referência a um experimento quântico, demonstrou-se que a saída desse cenário de incerteza e insegurança jurídica está justamente em *olhar para dentro da caixa*, isto é, deixando o mundo da abstração e migrando em direção ao mundo concreto.

Para além da incerteza, foi possível identificar também que a construção concreta é necessária por determinações do direito adjetivo. Com base na natureza jurídica de conceito jurídico indeterminado, explicou-se que a falta de concretização da figura do técnico no assunto nas decisões administrativas e judiciais implica falta de fundamentação dessas decisões, culminando em sua invalidade.

Em vista dessas conclusões cujas consequências podem ser calamitosas para o sistema de patentes de invenção, buscaram-se alternativas de solução (item 3.2). Nesse item, investigou-se a prática de construção concreta do técnico no assunto no sistema norte-americano, no sistema europeu e no sistema alemão.

Foi possível identificar que a prática dos EUA e do EPO não é generalizada e parece ocorrer de maneira casuística, sem qualquer explicação auto evidente. Na Alemanha, por outro lado, observou-se que a prática parece adotar contornos de um costume jurídico aplicado pelo *Bundespatentgericht* como etapa preliminar necessária ao exame de patenteabilidade.

Observou-se também que os critérios aplicados de maneira reiterada e com *animus* envolvem (i) a delimitação da área e do nível de formação acadêmica; (ii) a delimitação da área e do nível de experiências práticas e (iii) a delimitação de quantas pessoas formam o técnico no assunto.

A partir disso, foi possível propor um conjunto de passos organizados para a concretização da figura do técnico no assunto no exame de patenteabilidade no Brasil (item 3.3). As etapas lá sugeridas, sem qualquer pretensão e notoriamente influenciadas pela prática germânica, compreendem (i) delimitação do campo técnico relevante à patente; (ii) delimitação da área e do nível de formação acadêmica do técnico no assunto; (iii) delimitação da área e do nível de experiências práticas desse profissional para, ao fim, (iv) anunciar o técnico no assunto concreto para o caso em tela.

Com essa construção, será possível substituir a frequente declaração, por exemplo, de que *uma tecnologia da área de telecomunicações não decorreria de maneira óbvia para um técnico no assunto* pela enunciação ativa e altiva *uma tecnologia não decorreria de maneira óbvia para um bacharel em engenharia elétrica com anos de experiência prática na transmissão sinais de telefonia móvel a partir de estações-rádio-base*.

Diante do que foi exposto, o presente trabalho demonstrou que a enunciação específica e concreta do técnico no assunto, tanto em âmbito administrativo quanto judicial, é uma necessidade de ordem lógica, sistêmica e jurídico-processual. Sem construí-lo concretamente, não é possível saber se uma decisão que discute o atendimento aos requisitos de patenteabilidade está correta ou equivocada. Com isso, pode-se afirmar, sem qualquer dificuldade, que *não se sabe* se todas as decisões, administrativas ou judiciais, já proferidas no Brasil estão corretas ou equivocadas.

Esse estado de *não saber* gera o risco de inviabilizar o sistema de patentes de invenção, uma vez que o administrado ou o jurisdicionado não serão capazes de impugnar o resultado proferido. Tanto é assim que o próprio Código de Processo Civil considera não fundamentada a decisão que se limita a empregar conceitos jurídicos indeterminados (como o técnico no assunto), sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

Para avançar o sistema de patentes de invenção, é preciso, portanto, enfrentar a questão de frente. É necessário assumir o risco de anunciar quem é o técnico no assunto no caso concreto, de forma a permitir que *se saiba* se, efetivamente, um profissional de capacidade média seria capaz de realizar o invento descrito. Até que se faça isso, a conclusão é a mesma que foi alcançada por Schrödinger antes de abrir a caixa do seu gato: sobreposição de estados, isto é, as decisões sobre atendimento aos requisitos de patenteabilidade estão certas e erradas.

Dentre as abordagens feitas no presente estudo, não se cogitou que o técnico no assunto pudesse estar ultrapassado. Apesar disso, os temas relacionados à propriedade industrial se movimentam depressa, e o desenvolvimento da inteligência artificial pode trazer uma superação completa do conceito e do sistema de patentes de invenção como um todo.

Com efeito, a quarta revolução industrial sugere que o desenvolvimento tecnológico no meio digital proporcionará disrupções inimagináveis no mundo, indo além das máquinas inteligentes (SCHWAB, 2016, p. 12, 14). Os avanços tecnológicos nos campos da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas, por exemplo, denotam uma mudança sistêmica não só econômica, mas também societal (SCHWAB, 2016, p. 7).

A substituição do técnico no assunto pela inteligência artificial como filtro no exame dos requisitos de patenteabilidade levaria à situação de que *everything is obvious*, para utilizar as palavras de Abbott (2020). Com o desenvolvimento da inteligência artificial e sua capacidade de processamento, toda e qualquer inovação poderá ser óbvia caso se use a inteligência artificial como parâmetro. Com efeito, a última invenção humana seria justamente a primeira máquina ultrainteligente (ABBOTT, 2020, p. 233).

De acordo com Abbott (2020), a mudança de paradigma virá quando a inteligência artificial se tornar a capacidade ordinária na busca por soluções técnicas a problemas técnicos. Uma vez que o ordinário se tornar inteligente, o ordinário se tornará inventivo, fazendo com que o filtro de obviedade fique impraticável (ABBOTT, 2020, p. 236).

Será alcançado, assim, o *Crepúsculo dos Deuses* no sistema de patentes de invenção. Não só o técnico no assunto será carregado em um cortejo solene (NIETZSCHE, 2009, p. 178) ao som da *Marcha Fúnebre de Siegfried*, mas também o sistema de patentes também se atirá às chamas em solidariedade. O anel, no drama musical, persistirá (NIETZSCHE, 2009, p. 179), tal como persistirão as invenções, mas sem o sistema de patentes⁴³⁸.

Uma possível solução para essa aparente antinomia está em considerar que o recurso à inteligência artificial poderá ser considerado um meio de experimentação rotineiro dentro da capacidade ordinária de um técnico no assunto (ABBOTT, 2020, p. 56, 238). Dessa forma, o profissional hipotético seria permanecer como um padrão de conduta, mas teria incorporado, em suas características e capacidades, a utilização da inteligência artificial.

⁴³⁸ “This may mean the end of the patent system, but there should not be cause for concern. Once superintelligent inventive AI is run-of-the-mill, future innovation will be self-sustaining, thus no longer requiring patents to incentivize new inventions”, (ABBOTT, 2020, p. 57). Em tradução livre, “Isso pode significar o fim do sistema de patentes, mas não deve haver causa para preocupação. Uma vez a inteligência artificial superinteligente e inventiva começar a atuar, a inovação futura será auto-sustentável, não mais precisando, assim, de patentes para incentivar novas invenções”.

O presente trabalho foi um primeiro caminho no estudo dedicado do técnico no assunto, tendo enfrentado seu marco teórico, sua participação no sistema de patentes de invenção brasileiro e seu potencial de desenvolvimento mediante a sua construção concreta. Há outros caminhos possíveis, como brevemente endereçado acima, especialmente aqueles relacionados aos impactos jurídico-processuais da utilização dessa figura como fundamento em decisões, bem como aqueles que tratam da relação do técnico no assunto com a inteligência artificial.

REFERÊNCIAS

- ABBOTT, Frederick M.; COTTIER, Thomas; GURRY, Francis. *International intellectual property in an integrated world economy*. 4th ed. New York: Wolters Kluwer, 2019.
- ABBOTT, Ryan. I think, therefore I invent: creative computers and the future of patent law. *Boston College Law Review*, Boston, v. 57, n. 4, p. 1079-1126, 2016. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2727884>. Acesso em: 10 jan. 2023.
- ABBOTT, Ryan. *The reasonable robot: artificial intelligence and the law*. 2020. Tese (Doutorado em Filosofia) – Faculdade de Direito, Universidade de Surrey, Surrey, 2020.
- ABRANTES, Antonio Carlos Sousa de. *Fundamentos do exame de patente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
- ABRANTES, Antonio Carlos Sousa de. *Patentes de modelo de utilidade no Brasil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.
- ADAMS, John. History of the patent system. In: TAKENAKA, Toshiko (ed.). *Research handbook on patent law and theory*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.
- ADAMS, John N.; AVERLEY, Gwen. The patent specification the role of *Liardet v. Johnson*. *The Journal of Legal History*, United Kingdom, v. 7, n. 2, p. 152-177, 1986. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01440368608530862>. Acesso em: 9 jan. 2023.
- ADELMAN, Martin J.; RADER, Randall R.; KLANCNIK, Gordon P. *Patent law in a nutshell*. 1st. ed. Saint Paul: Thomson West, 2008.
- ADELMAN, Martin J.; RADER, Randall R.; THOMAS, John R. *Cases and materials on patent law*. 4th. ed. Saint Paul: West Academic Publishing, 2015.
- AGHION, Phillipe. *Repenser la croissance économique*. Paris: Collège de France Fayard, 2016.
- AGUILLAR, Rafael Salomão Safe Romano. A nova disciplina da prova pericial no código de processo civil de 2015 e seu impacto nos litígios de propriedade intelectual: parte I. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 140, p. 3-20, jan./fev. 2016a.
- AGUILLAR, Rafael Salomão Safe Romano. A nova disciplina da prova pericial no código de processo civil de 2015 e seu impacto nos litígios de propriedade intelectual: parte II. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro, n. 141, 2016, p. 21-37, mar./abr. 2016b.
- ALEXY, Robert. Acerca de dos yuxtaposiciones: concepto y naturaleza, derecho y filosofía, algunos comentarios sobre “puede haber una teoría del derecho?” de Joseph Raz. In: RAZ, Joseph; ALEXY, Robert; BULYGIN, Eugenio. *Una discusión sobre la teoría del derecho*. Barcelona: Marcial Pons, 2007.

- ALLISON, John R.; OUELLETTE, Lisa Larrimore. How courts adjudicate patent definiteness and disclosure. *Duke Law Journal*, Durham, v. 65, n. 4, p. 609-694, jan. 2016. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2581334. Acesso em: 20 jan. 2023.
- ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. A necessidade de prova pericial em ações de nulidade de patente ou de registro de marca. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 133, p. 56-64, nov./dez. 2014.
- ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção; GOLDBERG, Ilan. O dever de lealdade e os abusos do direito de sócio em sociedades. *Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM*, Santa Maria, v. 12, n. 2, 2017, p. 472-496, ago. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/24912>. Acesso em: 9 jan. 2023.
- ANTONINUS, Marcus Aurelius. *Meditations*. [S. l.]: Penguin Books, 2006.
- ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. *Temas de filosofia*. 3. ed. rev. São Paulo: Moderna, 2005.
- ASCARELLI, Tullio. *Principios y problemas de las sociedades anonimas*. Cidade do México: Imprenta Universitaria, 1951.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
- ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, ano 35, p. 109-126, n. 104, out./dez. 1996.
- AUGER, Albert. *Dés brevets d'invention des marques de fabrique & de commerce et du nom commercial: considérés au point de vue international*. Paris: L. Larose & Forcel, 1882.
- AUTOMOTONES. In: THEOI Greek mythology. Netherlands, 2019. Disponível em: <https://www.theoi.com/Ther/Automotones.html>. Acesso em: 28 fev. 2023.
- AZEVEDO, Antônio Junqueira. *Negócio jurídico: existência, validade e eficácia*. 4. ed. atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002). São Paulo: Saraiva, 2014.
- BANDEIRA, Paula Greco. A evolução do conceito de culpa e o artigo 944 do Código Civil. *Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 42, p. 227-249, 2008. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista42/Revista42_227.pdf. Acesso em: 28 fev. 2023.
- BARBOSA, Cláudio Roberto. *Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. Da utilidade industrial como requisito das patentes. *Revista em Propriedade Intelectual Direito Contemporâneo*, Aracaju, v. 9, n. 3, p. 41-66, 2015. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6745852>. Acesso em: 11 jan. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual. In: BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. *Ensaaios sobre o direito imaterial: estudos dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2009. p. 389-430.

BARBOSA, Denis Borges. *Do requisito de suficiência descritiva das patentes*. [Rio de Janeiro: Denis Barbosa Advogados], 2011. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-requisito-de-suficincia-descritiva-das-patentes.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. *Ensaaios e estudos de propriedade intelectual, 2014-2015: volume 2: patentes*. [Rio de Janeiro: Denis Barbosa Advogados], 2015. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/ensaaios_estudos_pi_patentes.pdf. Acesso em: 12 jan. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: desenhos industriais, cultivares, segredo industrial, contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. t. 4.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: uma introdução à propriedade intelectual, bases constitucionais da propriedade intelectual, a doutrina da concorrência, a propriedade intelectual como um direito de cunho internacional, propriedade intelectual e tutela da concorrência*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. t. 1.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: patentes*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. t. 2.

BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo de Azevedo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. *O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito civil da propriedade intelectual*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Presunções e ficções jurídicas no direito da propriedade intelectual. In: LUPION, Ricardo; ARAUJO, Fernando (org.). *Direito, tecnologia e empreendedorismo: uma visão luso-brasileira*. Porto Alegre: Editora Fi, 2020. p. 257-283.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A vedação da sobreposição de direitos da propriedade intelectual na ordenação brasileira. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 162, p. 63-71, set./out. 2019.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. *O código da propriedade industrial conforme os tribunais: comentado com precedentes judiciais*, volume 1: patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

BARROS, Marcia Maria Nunes de. A visão da propriedade intelectual em âmbito judicial. Rio de Janeiro: Escola de Magistratura Regional Federal 2ª Região, 2018. Trabalho apresentado no Seminário Internacional Patentes, Inovação e Desenvolvimento – SIPID, 9., 2018, Rio de Janeiro. Disponível em: https://abifina.org.br/arquivos/download/ix_sipid_painel_ii_emarf_marcia_maria_nunes_de_barros.pdf. Acesso em: 20 dez. 2022.

BENJAMIN, Walter. *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. São Paulo: L&PM, 2018.

BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André. Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018). *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, p. 203-224, nov. 2018. Edição especial.

BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal: parte geral*. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014.

BOBBIO, Norberto. *Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito*. Barueri: Manole, 2007.

BOCCALATTE, Kaylee. Neo-classical thought: Alfred Marshall and utilitarianism. In: BOWDEN, Bradley *et al.* (ed.). *The palgrave handbook of management history*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2020. p. 367-385.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property: as revised at Stockholm in 1967*. Genebra: United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, 1968.

BONADIO, Enrico; MCDONAGH, Luke; DINEV, Plamen. Artificial intelligence as inventor: exploring the consequences for patent law. *Intellectual Property Quarterly*, [s. l.], n. 1, p. 48-66, 2021. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3798767. Acesso em: 19 jan. 2023.

BOUVIER, Hernán; GAIDO, Paula; BRIGIDO, Rodrigo Sánchez. Estudio preliminar: teoría del derecho y análisis conceptual. In: RAZ, Joseph; ALEXY, Robert; BULYGIN, Eugenio. *Una discusión sobre la teoría del derecho*. Barcelona: Marcial Pons, 2007.

BRACHA, Oren. *Owning ideas: a history of Anglo-American Intellectual Property*. 2005. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) – Faculdade de Direito, Harvard, Cambridge, 2005.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 9 fev. 2023.

BRASIL. *Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994*. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm. Acesso em: 16 mar. 2023.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969*. Código da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm#:~:text=O%20Gov%C3%AAsno%20Federal%20poder%C3%A1%20promover,ou%20de%20que%20esta%20participe. Acesso em: 20 jul. 2022.

BRASIL. Lei de 28 de agosto de 1830. Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma industria util e um premio que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua concessão. *Colleção de Leis do Império do Brasil*, Rio de Janeiro, 1830. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-28-8-1830.htm. Acesso em: 20 jul. 2022.

BRASIL. Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882. Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial. *Colleção de Leis do Império do Brasil*, Rio de Janeiro, 1882. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim3129.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%203.129%2C%20DE%2014,de%20inven%C3%A7%C3%A3o%20ou%20descoberta%20industrial. Acesso em: 20 jul. 2022.

BRASIL. *Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971*. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm. Acesso em 20 jul. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 20 jul. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.789, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 20 jul. 2022.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art371. Acesso em: 20 jul. 2022.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (1ª Turma Especializada da 2ª Região). Agravo de Instrumento nº 5016394-67.2021.4.02.0000. H. Lundbeck A/S v. Libbs Farmacêutica Ltda. e INPI. *Acórdão*. Rio de Janeiro, 15 jul. 2022

BRASIL. (13ª Vara Federal do Rio de Janeiro). Processo nº 0114791-85.2015.4.02.5101. Dynamic Air Ltda. v. M-I Drilling Fluids U.K. Ltd. e INPI. *Sentença em embargos de declaração*. Rio de Janeiro, 14 dez. 2018.

BRASIL. (13ª Vara Federal do Rio de Janeiro). Processo nº 0529130-09.2000.4.02.5101. Interprint Ltda., CSM – Cartões de Segurança Ltda., Valid Soluções e Serviços de Segurança

em Meios de Pagamento e Identificação S.A. e ICE Cartões Especiais Ltda. v. Signalcard Tecnologia Indústria e Comércio Ltda. e INPI. *Sentença*. Rio de Janeiro, 1 out. 2015.

BRASIL. (13ª Vara Federal do Rio de Janeiro). Processo nº 0802461-54.2011.4.02.5101. Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina e suas Especialidades – AverINA, EMS S.A. e Pro Genéricos – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos v. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Astrazeneca AB e INPI. *Sentença*. Rio de Janeiro, 4 dez. 2014.

BRASIL. (13ª Vara Federal do Rio de Janeiro). Processo nº 5006335-48.2018.4.02.5101. Semeato S/A Indústria e Comércio v. Stara S.A. – Indústria de Implementos Agrícolas e INPI. *Sentença*. Rio de Janeiro, 7 maio 2020.

BURGESS, Jeffrey T. The analogous art test. *Buffalo Intellectual Property Law Journal*, Buffalo, v. 7, n. 1, p. 63-79, 2009. Disponível em: https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffaloipjournal/vol7/iss1/2/?utm_source=digitalcommons.law.buffalo.edu%2Fbuffaloipjournal%2Fvol7%2Fiss1%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Acesso em: 23 jan. 2023.

BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark A. Fence posts or sign posts?: rethinking patent claim construction. *University of Pennsylvania Law Review*, Philadelphia, v. 157, p. 1743-1799, 2009.

BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark A. Is patent law technology-specific? *Berkeley Technology Law Journal*, Berkeley, v. 17, p. 1155-1206, 2002. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=349761#:~:text=As%20a%20practical%20matter%2C%20it,different%20results%20in%20diverse%20industries. Acesso em: 28 jul. 2022.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. Buenos Aires: Heliasta, 2004.

CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo código de processo civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

CANOTILHO, J. J. Gomes *et al.* (coord.). *Comentários à Constituição do Brasil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

CARVALHO, Nuno Pires de. *200 anos do sistema brasileiro de patentes: o alvará de 28 de abril de 1809: comércio, técnica e vida*. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2009a.

CARVALHO, Nuno Pires de. *Desenhos industriais de partes de carrocerias de automóveis: sua proteção no direito brasileiro*. São Paulo: Almedina, 2016.

CARVALHO, Nuno Pires de. *A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente e futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009b.

CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual frequenta a praia do Leblon: reflexões sobre a função e a natureza da PI. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 151, p. 3-20, nov./dez. 2017.

CASSIER, Maurice. Brevets pharmaceutiques et santé publique en France: opposition et dispositifs spécifiques d'appropriation des médicaments entre 1791 et 2004. *Revue Entreprises et Histoire*, Paris, v. 36, n. 2, p. 29-47, 2004. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2004-2-page-29.htm>. Acesso em: 8 jan. 2023.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 2 v.

COCA Cola light Coca Cola normal. [S. l.: s. n.], 26 jul. 2020. 1 vídeo (1 min). Publicado pelo canal Cúmplices Lyrics Brasil. Disponível em: https://youtu.be/ee_M2EPU1cQ. Acesso em: 19 jan. 2023.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*: v. 1: direito de empresa. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. *Direito e economia*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CRETILLA JÚNIOR, José. *Curso de Direito Romano*: o Direito Romano e o Direito Civil brasileiro no novo Código Civil. 31. ed. rev. e acres. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

CROUCH, Dennis. *Is it obvious to combine five references?* Columbia, Missouri, 29 nov. 2015. Disponível em: <https://patentlyo.com/patent/2016/11/obvious-combine-references.html>. Acesso em: 23 fev. 2023.

DARRAS, Fouad H.; LIU, Chen. Introducing the “person having ordinary skill in the art” (PHOSITA) into pharmaceutical patent prosecution at the EPO and USPTO. Turin: WIPO Academy: University of Turin, 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2955637>. Acesso em: 20 jun. 2022.

DARROW, Jonathan J. The neglected dimension of patent law’s PHOSITA standard. *Harvard Journal of Law & Technology*, Cambridge, v. 23, n. 1, p. 227-258, 2009. Disponível em: <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v23/23HarvJLTech227.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2022.

DENT, Chris. Generally inconvenient: the 1624 Statute of Monopolies as political compromise. *Melbourne University Law Review*, Victoria, v. 33, n. 2, p. 415-453, 2009.

DEVLIN, Alan. The misunderstood function of disclosure in patent law. *Harvard Journal of Law & Technology*, Cambridge, v. 23, n. 2, p. 401-446, 2010. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1490722. Acesso em: 10 jan. 2023.

DIAS, José Carlos Vaz e. Aspectos legais relativos à co-titularidade de invenções: o código civil e a lei de inovação em perspectiva. *Revista Semestral de Direito Empresarial*, Rio de Janeiro, n. 3, p. 173-213, jul./dez., 2008.

DIAS, José Carlos Vaz e. Business transaction of intellectual intangibles: the evidence and the peculiarities of a new form of property rights. *Quaestio Iuris*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, p. 2044-2066, 2015.

DIAS, José Carlos Vaz e; SANT'ANNA, Leonardo da Silva; PEREIRA, Renata Ribeiro. Perspectivas teóricas e práticas da validade e eficácia dos acordos de convivência no sistema marcário. *Revista da Faculdade de Direito da UERJ*, Rio de Janeiro, n. 36, p. 273-301, dez., 2019.

DINH, Nguyen Quoc; DAILLER, Patrick; PELLET, Alain. *Direito internacional público*. 2. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2003.

DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei da propriedade industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei nº 10.196 de 14.02.2001 (DOU, 16.02.2001)*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

DURIE, Daralyn; LEMLEY, Mark. A realist approach to the obviousness of inventions. *William & Mary Law Review*, Stanford, v. 50, p. 989, 2008. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1133169>. Acesso em: 20 jun. 2022.

EASTERBROOK, Frank H.; FISCHER, Daniel R. *The economic structure of corporate law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

EBRAHIM, Tabrez. Artificial intelligence inventions & patent disclosure. *U Iowa Legal Studies Research Paper*, Iowa City, n. 48, p. 147-221, 2021. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3722720. Acesso em: 20 jan. 2023.

EISENBERG, Rebecca S. Obvious to whom?: evaluating inventions from the perspective of PHOSITA. *Berkeley Tech Law Journal*, Berkeley, n. 3, p. 885-906, 2004. Disponível em: <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2211&context=articles>. Acesso em: 29 set. 2022.

EIZIRIK, Nelson. *Temas de direito societário*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

ENGLISH, Karl. *Introdução ao pensamento jurídico*. 8. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. *Pesquisa empírica em direito: as regras de inferência*. São Paulo: Direito GV, 2013.

FABRIS, Daniele. From the PHOSITA to the MOSITA: will “secondary considerations” save pharmaceutical patents from artificial intelligence? *International Review of Intellectual*

Property and Competition Law, [s. l.], v. 51, p. 685-708, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-020-00953-8>. Acesso em: 19 jun. 2022.

PEDRAZA- FARIÑA, Laura; WHALEN, Ryan. The ghost in the patent system: an empirical study of patent law's elusive "ordinary artisan". *Northwestern Law & Economics Research Paper*, [s. l.], n. 22-08, 31 Mar. 2022. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4071208#. Acesso em: 24 jul. 2022.

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018.

FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 10. ed., rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

FURTADO, Celso. *Formação econômica do Brasil*. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005.

GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método*. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método II: complementos e índice*. 3. ed.. Petrópolis: Vozes, 2002.

GADOTTI, Moacir. *A questão da educação formal/não-formal: Seminário Direito à educação: solução para todos os problemas ou problema sem solução?* Genebra: Institut International Des Droits De L'enfant (Ide), 2005.

GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes*. São Paulo: LTr, 2005.

GASPAR, Alberto. *A educação formal e a educação informal em ciências: ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil*. Rio de Janeiro: Casa da Ciência, 2002. p. 171-183

GÉNÈREUX, Jacques. *Jacques Génèreux explique l'économie à tout le monde*. Paris: Éditions du Seuil, 2014.

GILLES, Chad. *A fifty-eight(!) reference obviousness rejection*. [S. l.], 26 nov. 2018. Disponível em: <https://bigpatentdata.com/2018/11/a-fifty-eight-reference-obviousness-rejection/>. Acesso em : 23 fev. 2023.

GISCLARD, Thibault. La légitimité du droit des brevets. *Légipresse*, [s. l.], v. 62, n. HS2, p. 49-59, 2019. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-legipresse-2019-HS2-page-49.htm>. Acesso em: 4 jan. 2023.

GRAU-KUNTZ, Karin. O que é propriedade intelectual. *IP-iurisdictio*, Eichenau, 15 ago. 2015. Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/o-que-e-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 3 fev. 2023.

GRAU-KUNTZ, Karin. Sobre o conceito de dignidade humana. In: BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. *Ensaio sobre o direito imaterial: estudos dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2009. p. 431-444.

GRISSET, Pascal. *The European patent: a European success story for innovation*. Altusried-Krugzell: Kösel Buch, 2013.

GROFF, Fábio de Carvalho. *Fundamento do direito do inventor: perspectiva histórica brasileira*. 2014. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-155205/pt-br.php>. Acesso em: 8 jan. 2023.

GUADAMUZ, Andres. Can the monkey selfie case teach us anything about copyright law. *WIPO Magazine*, [s. l.], v. 1, fev. 2018. Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0007.html. Acesso em: 27 fev. 2023.

GULATI, Nina; GULATI, Jasmeet. Knowledge/skill standards of a “person skilled in the art”: a concern less visited. *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, [s. l.], v. 588, p. 589-606, 2018. Disponível em: <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1441&context=ripl>. Acesso em: 19 jun. 2022.

HAEDICKE, Maximilian. *Patentrecht*. 5. Aufl. Hürth: Carl Heymanns Verlag, 2021.

HEIDEGGER, Martin. *Sein und Zeit*. 11. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967.

HEIDEGGER, Martin. *Ser e tempo: parte 1*. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.

HAEDICKE, Maximilian *et al.* *Handbuch des patentrechts*. 2. Aufl. Munique: C.H. Beck, 2012.

HESPANHA, António Manuel. *Cultura jurídica europeia: síntese de um milénio*. Coimbra: Almedina, 2018.

HESPANHA, António Manuel. *História das instituições: épocas medieval e moderna*. Coimbra: Almedina, 1982.

HILTY, Reto M.; JAEGER, Thomas (ed.) *Europäisches immaterialgüterrecht: funktionen und perspektiven*. Berlin: Springer-Verlag, 2016.

HILTY, Reto M.; ROMANDINI, Roberto. Developing a common patent system: lessons to be learnt from the European experience. *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series*, Cambridge, n. 18-19, p. 254-290, 2017. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3202081. Acesso em: 3 jan. 2023.

HOLBROOK, Timothy R. Obviousness in patent law and the motivation to combine: a presumption-based approach. *Washington University Law Review*, Washington DC, 2007. Disponível em: <http://lawreview.wustl.edu/slip-opinions/obviousness-in-patent-law-and-the-motivation-to-combine-a-presumption-based-approach/>. Acesso em: 20 jun. 2022.

HOLBROOK, Timothy R. Patents, presumptions and public notice. *Indiana Law Journal*, Indiana, v. 86, p. 779-826, 2011. Disponível em: <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol86/iss3/2/>. Acesso em: 10 jan. 2023.

HOLBROOK, Timothy R. Possession in Patent Law. *SMU Law Review*, [s. l.], v. 59, p. 125-176, 2006. Disponível em: https://scholar.smu.edu/smulr/vol59/iss1/4/?utm_source=scholar.smu.edu%2Fsmulr%2Fvol59%2Fiss1%2F4&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Acesso em: 14 jan. 2023.

HULME, Edward Wyndham. The history of the patent system under the prerogative and at common law. *The Law Quarterly Review*, London, v. 12, n. 2, abr., p. 141-154, 1896. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lqr12&div=20&id=&page=>. Acesso em: 20 jan. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). *Concurso público para provimento de vagas em cargos de nível superior e de nível intermediário*: edital nº 1, 13 de novembro de 2012. [Rio de Janeiro]: INPI, 2012. Disponível em: http://www.cespe.unb.br/concursos/INPI_12/arquivos/ED_1_INPI_2012_ABT_FINAL.PDF. Acesso em: 22 fev. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). *Decisões de 2ª instância em patentes*: v. 5. Rio de Janeiro: INPI, 2022a. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades/decisoes-de-segunda-instancia-em-patentes-volume-5.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). *Resolução nº 124, de 4 de dezembro de 2013*. Institui as diretrizes de exame de pedidos de patente – conteúdo do pedido de patente. Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/resolucao_124_diretrizes_bloco_1_versao_final_03_12_2013_0.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). *Resolução nº 169, de 15 de julho de 2016*. Institui as diretrizes de exame de pedidos de patente – bloco II - patenteabilidade. Rio de Janeiro: INPI, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados. *Classificação de patentes (IPC/CPC)*: relatório executivo. Rio de Janeiro: INPI, 2022b. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/classificacao/RelatorioExecutivoClassificacaoPatentes2021_DIRPA_14032022.pdf. Acesso em: 31 jan. 2023.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

ISORÉ, Jacques. De l'existence des brevets d'invention en droit français avant 1791. *Revue Historique de Droit Français et Etranger*, Paris, v. 16, p. 94-130, 1937. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/43843937>. Acesso em: 8 jan. 2023.

IUS MENTIS. *The "Donald Duck as priorart" case*. [Netherlands], 2006. Disponível em: <https://www.iusmentis.com/patents/priorart/donaldduck/>. Acesso em: 19 nov. 2022.

KAHNEMAN, Daniel. *Rápido e devagar: duas formas de pensar*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

KANT, Immanuel. *Crítica da razão pura*. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

KARSHTEDT, Dmitry. The completeness requirement in patent law. *Boston College Law Review*, Boston, v. 56, p. 949-1029, 2015. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2465581. Acesso em: 14 jan. 2023.

KARSHTEDT, Dmitry. Nonobviousness: before and after. *Iowa Law Review*, Iowa, v. 106, p. 1609-1682, 2021.

THE KIFFNESS x Mr Coca Cola/Faisan (live looping remix). Valencia: [s. n.], 2022. 1 vídeo (5 min). Publicado pelo canal The Kiffness. Disponível em: <https://youtu.be/OWcf7RN7mdQ>. Acesso em: 3 mar. 2023.

KONDER, Carlos Nelson; OLIVEIRA, Williana Nayara Carvalho de. A interpretação dos negócios jurídicos a partir da Lei de Liberdade Econômica. *Revista Fórum de Direito Civil: RFDC*, Belo Horizonte, ano 9, n. 25, p. 13-35, set./dez. 2020.

KUO, Hung-San. Who is the PHOSITA. *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*, Taiwan, v. 4, 2015. Disponível em: <http://libap.nhu.edu.tw:8081/Ejournal/BA01040101.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2022.

LABRUNIE, Jacques. *Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades*. Barueri: Manole, 2006.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

LANDFERMANN, Hans-Georg. Nonobviousness in German patent nullity proceedings. In: ZU WALDECK UN PYRMONT, Wolrad Prinz et al. *Patents and technological progress in a globalized world: liber amicorum Joseph Straus*. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 31-48.

LARENZ, Karl. *Metodologia da ciência do direito*, 8. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2019.

LEE, Jyh-An; HILTY, Reto M.; LIU, Kung-Chung (ed.) *Artificial intelligence and intellectual property*. New York: Oxford University Press, 2021.

LEFSTIN, Jeffrey A. The formal structure of patent law and the limits of enablement. *Berkley Technology Law Journal*, Berkeley, v. 23, n. 4, p. 1141-1225, 2008. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/24118282>. Acesso em: 14 jan. 2023.

LEITE, Márcio Junqueira. *Patentes de segundo uso no Brasil*. Lisboa: Almedina, 2015.

LEONARDOS, Gabriel; AMARAL, Rafael Lacaz. Atividade inventiva e suficiência descritiva: o perito do juízo como “técnico no assunto”. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, São Paulo, n. 100, p. 32-42, maio/jun., 2009.

LEONARDOS, Gabriel; BIANCO, Paulo. A figura do técnico no assunto incorporada por um grupo de indivíduos: uma análise à luz da lei brasileira. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, São Paulo, n. 151, p. 35-46, nov./dez., 2017.

LESSA, Daniell Villela de Oliveira. *O Poder Judiciário na construção do sistema de patentes: interpretação dos requisitos legais de patenteabilidade e o caso do teste de motivação criativa*. 2018. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) – Faculdade de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

LESTER, Simon; ZHU, Huan. Rethinking the length of patent terms. *American University International Law Review*, [s. l.], v. 34, n. 4, p. 787-806, 2019. Disponível em: https://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr/vol34/iss4/4/?utm_source=digitalcommons.wcl.american.edu%2Fauilr%2Fvol34%2Fiss4%2F4&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Acesso em: 8 jan. 2023.

LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade intelectual e direito da concorrência: uma abordagem sob a perspectiva do acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

LISBOA, José da Silva. *Observações sobre a franqueza da indústria e estabelecimento de fábricas no Brasil*. Brasília, DF: Senado Federal, 1999.

MACHLUP, Fritz. *An economic review of the patent system: study of the subcommittee on patents, trademarks, and copyrights of the Committee on the Judiciary United States Senate*. Washington, DC: United States Government Printing Office, 1958.

MACHLUP, Fritz. *The political economy of monopoly: business, labor and government policies*. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1967.

MACLEOD, Christine. *Inventing the industrial revolution: the English patent system, 1660-1800*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

MAIOR, Rodrigo de Azevedo Souto. As possibilidades da atividade inventiva no Brasil: uma busca no direito comparado pelos modos de aferição objetiva do critério de patenteabilidade. In: BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo de Azevedo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. *O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 93-279.

MALAVOTA, Leandro Miranda. *Inovar, modernizar, civilizar: considerações sobre o sistema de patentes no Brasil (1809-1882)*. 2011. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011.

MALAVOTA, Leandro Miranda. *Interpretações sobre o sistema de patentes no Brasil (1809-1830)*. [S. l.: s. n.], 2018. Disponível em: <https://www.abphe.org.br/arquivos/leandro-m.%20Malavota>. Acesso em: 7 jan. 2023.

MALAVOTA, Leandro Miranda. Propriedade industrial e instituições na primeira República. *Revista Estudos Institucionais*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 297-330, jan./abr. 2021. Disponível em: <https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/518>. Acesso em: 7 jan. 2023.

MANDEL, Gregory. Another missed opportunity: the Supreme Court's failure to define nonobviousness or combat hindsight bias in *KSR v. Teleflex*. *Lewis & Clark Law Review*, Portland, v. 12, n. 8, p. 323-342, 2008. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1144199. Acesso em: 20 jun. 2022.

MANDEL, Gregory. The non-obvious problem: how the indeterminate nonobviousness standard produces excessive patent grants. *University of California Davis Law Review*, Davis, v. 42, p. 57-128, 2008. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1117618. Acesso em: 10 jan. 2023.

MANDEL, Gregory. Patently non-obvious: empirical demonstration that the hindsight bias renders patent decisions irrational. *Ohio State Law Journal*, Columbus, v. 67, p. 1391-1463, 2006. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=871684. Acesso em: 14 jul. 2022.

MANDEL, Gregory. Patently non-obvious II: experimental study on the hindsight issue before the Supreme Court in *KSR v. Teleflex*. *Yale Journal of Law & Technology*, New Haven, v. 9, n. 1, 2007. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=928662. Acesso em: 20 jun. 2022.

MARINHO, Amanda Gonçalves. *Patentes industriais no Brasil: ensaio prospectivo (1882-1910)*. 2021. Dissertação (Mestrado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

MAZZOLA, Marcelo. A propriedade industrial no novo código de processo civil. *Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3., p. 149-183, set./dez. 2020. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista_v22_n3/revista_v22_n3_149.pdf. Acesso em: 20 jan. 2023.

MEARA, Joseph P. Just who is the person having ordinary skill in the art?: patent Law. *Washington Law Review*, Washington, DC, v. 77, n. 1, p. 267-297, 2002. Disponível em: <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol77/iss1/7/>. Acesso em: 19 jun. 2022.

MELLO, Sebastian Borges de Albuquerque. Crítica ao chamado “homem médio” como barema de uma culpabilidade moralizante. *Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA*, Salvador, v. 31, n. 1., p. 140-166, jan./jun. 2021.

MENELL, Peter *et al.* *Intellectual property in the new technological age*: v. 1: perspectives, trade secrets & patents. [S. l.]: Clause & Publishing, 2022.

MENEZES, Paula Oliveira Bezerra. *Novos rumos da prova pericial*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

MERGES, Robert P. *Justifying intellectual property*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

MOSSOFF, Adam. Rethinking the development of patents: an intellectual history, 1550-1800. *Hastings Law Journal*, San Francisco, v. 52, p. 1255-1322, 2001. Disponível em: https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol52/iss6/2/. Acesso em: 6 jan. 2023.

MUELLER, Janice M.; CHISUM, Donald S. Enabling patent law's inherent anticipation doctrine. *Houston Law Review*, Houston, v. 45, n. 4, p. 1101-1164, 2008. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1153493. Acesso em: 15 jan. 2023.

MUIR, Ian; DOHRN-BRANDI, Matthias; GRUBER, Stephan. *European patent law: law and procedure under the EPC and PCT*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

MULGAN, Tim. *Utilitarismo*. Petrópolis: Vozes, 2012.

MULLENDER, Richard. The reasonable person, the pursuit of justice, and negligence law. *The Modern Law Review*, Oxford, v. 68, n. 4, p. 681-695, jul. 2005. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/3699212>. Acesso em: 2 jan. 2023.

MURRAY, Kali. A welcome conversation: toward a new historiography of intellectual property. *Law & Social Inquiry*, [s. l.], v. 43, n. 3, p. 1113-1129, 2018. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lsi.12368>. Acesso em: 6 jan. 2023.

NIETZSCHE, Friedrich. *A origem da tragédia*. 13. ed. São Paulo: Centauro, 2008.

NIETZSCHE, Friedrich. *Wagner em Bayreuth*: quarta consideração extemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.

OCHOA, Tyler T.; ROSE, Mark. The anti-monopoly origins of the patent and copyright clause. *J. Pat & Trademark Off. Society*, Santa Clara, v. 84, p. 909-940, 2002. Disponível em: <https://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs/77/#:~:text=The%20British%20experience%20with%20patents,a%20specified%20term%20of%20years>. Acesso em: 5 jan. 2023.

OLIVEIRA, Maurício Lopes. Reflexão sobre a atividade inventiva. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, São Paulo, n. 39, 1999, p. 23-27, mar./abr. 1999.

OLIVEIRA, Odilon Cavallari de. O que é o erro grosseiro da LINDB?: o erro grosseiro à luz da culpa grave, do erro inescusável e do homem médio. *Jota*, São Paulo, 14 out. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-que-e-o-erro-grosseiro-da-lindb-14102018>. Acesso em: 20 dez. 2022.

OQUENDO, Felipe Barros. *A originalidade como requisito para concessão de registro de desenho industrial*: subsídios para uma melhor compreensão no direito brasileiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014.

PATERSON, Gerald. *The European patent system: the law and practice of the European Patent Convention*. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 2001.

PENROSE, Edith Tilton. *The economics of the international patent system*. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1951.

PENROSE, Edith Tilton. *The theory of the growth of the firm*. 4th. ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*: v. 2: teoria geral das obrigações. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

PEREIRA, Daniel J.; KUNIN, Stephen G. What is your reasonable expectation of success in obtaining pharmaceutical or biotechnology patents having nonobvious claimed inventions that the courts will uphold? An overview of obviousness court decisions. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, Woodbury, n. 5, v. 4, p. 1-11, abr. 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382726/>. Acesso em: 15 jan. 2023.

PEREIRA, Fabio Henrique Unes. Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa à luz da teoria da adequabilidade normativa. *Revista CEJ*, Brasília, DF, n. 36, p. 30-38, jan./mar. 2007.

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. *Economia brasileira: uma introdução crítica*. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 34, 1998.

PIMENTEL, Luis Otávio. *Direito industrial*: as funções do direito de patentes. Porto Alegre: Síntese, 1999.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. *Contribuições ao estudo do direito internacional da propriedade intelectual na era pós-Organização Mundial do Comércio*: fronteiras da proteção, composição do equilíbrio e expansão do domínio público. 2010. Tese (Doutorado em Direito Internacional e Comparado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

POMPEU, Cid Tomanik. Natureza jurídica da autorização. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 142, p. 11-21, out./dez. 1980. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43246>. Acesso em: 27 jan. 2023.

RÄTZ, Benjamin; BLOCK, Jonas. Killed in the art?: how artificial intelligence challenges the fictional concept of the skilled person in patent law. *Les Nouvelles: journal of the licensing executives society*, [s. l.], v. 56, n. 1, mar. 2021. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3772976. Acesso em 24 set. 2022.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. *Lei de propriedade industrial comentada*: lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Salvador: JusPodivm, 2016.

- RANTANEN, Jason. The doctrinal structure of patent law's enablement requirement. *Vanderbilt Law Review*, Nashville, v. 69, n. 6, p. 1679-1714, 2019. Disponível em: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1145&context=vlr>. Acesso em: 5 jan. 2023.
- RAWLS, John. *Uma teoria da justiça*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- RÉGIS, Erick da Silva. *Execução pelo equivalente: suporte fático, operatividade, efeitos e quantificação*. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- REILLY, Greg. Rethinking the PHOSITA in patent litigation. *Loyola University Chicago Law Journal*, Chicago, v. 48, n. 2, p. 501-538, 2016. Disponível em: <https://lawcommons.luc.edu/luclj/vol48/iss2/8>. Acesso em: 19 jun. 2022.
- RISCH, Michael. A brief defense of the written description requirement. *Yale Law Journal Online*, New Haven, v. 119, p. 127-145, 2010. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1504631. Acesso em: 16 jan. 2023.
- RIZZIERI, Juarez Alexandre Baldini. Introdução à economia. In: PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio S.; TONETO JUNIOR, Rudinei (org.). *Manual de economia*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
- ROGÉRIO, Jessica Magier. *Patente de invenção: a tutela jurisdicional em ação de infração à sua titularidade*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.
- ROGERS, Douglas L. Federal circuit's obviousness test for new pharmaceutical compounds: gobbledygook? *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property Law*, Chicago, v. 49, abr. 2015. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2486559. Acesso em: 19 jun. 2022.
- SABONGI, Camila Martinelli; HENTZ, Luis Antônio Soares. Business judgement rule no direito societário brasileiro. *Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais*, São Paulo, v. 19, n. 73, p. 145-163, jul./set. 2016.
- SADDY, André. Conceitos jurídicos indeterminados e sua margem de livre apreciação. *Revista de Direito da Administração Pública*, Rio de Janeiro, ano 1, v. 2, n. 1, p. 55-99, jan./jul. 2016.
- SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial*. São Paulo: Malheiros, 2013.
- SALOMÃO FILHO, Calixto. *Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos*. São Paulo: Malheiros, 2001.
- SANTOS, Evanildo Vieira dos. *O técnico no assunto: estudo a partir dos escritórios nacionais e regionais de propriedade industrial*. 2019. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2019.

SANTOS, Laura Soares Miranda dos; SANT'ANNA, Leonardo da Silva. Deveres e responsabilidades dos administradores de sociedades anônimas e o business judgement rule no Brasil. *Scientia Iuris*, Londrina, v. 25, n. 3, p. 10-24, nov. 2021.

SCHAR, Mark. What is “technical”: a contribution to the concept of “technicality” in the light of the European Patent Convention. *Journal of World Intellectual Property*, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 93-129, jan. 1999.

SCHECHTER, Roger E.; THOMAS, John R. *Intellectual property: the law of copyrights, patents and trademarks*. Saint Paul: Thomson West, 2003.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

SCHOPENHAUER, Arthur. *O mundo como vontade e representação*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2011.

SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SCHROEDINGER, Erwin. Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. *Die Naturwissenschaften*, [s. l.], v. 48, n. 23, p. 807-812, nov. 1935. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01491891>. Acesso em: 12 jan. 2023.

SCHWAB, Klaus. *The fourth industrial revolution*. Genebra: World Economic Forum, 2016.

SCOTCHMER, Suzanne. *Innovation and incentives*. Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press, 2004.

SHERKOW, Jacob S. *Dmitry Karshedt: a memorium*. Stanford: Stanford Law School, Nov. 3, 2022. Disponível em: <https://law.stanford.edu/2022/11/03/dmitry-karshtedt-a-memorium/>. Acesso em: 11 mar. 2023.

SHERKOW, Jacob S. Patent law’s reproducibility paradox. *Duke Law Journal*, Durham, v. 66, p. 845-911, 2017. Disponível em: <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol66/iss4/2/>. Acesso em: 18 jan. 2023.

SICHEL, Ricardo Luiz. *Propriedade intelectual: uma política de Estado*. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014.

SICHEL, Ricardo Luiz; MAGALHÃES, Gabriel Ralile de Figueiredo. Economia e direito da propriedade: um estudo comparado entre os pedidos de registro de patente no Brasil e em economias desenvolvidas. *Revista Semestral de Direito Econômico*, Porto Alegre, v. 1, n. 1., e0103, p. 1-19, jan./jul. 2021. Disponível em: <http://resede.com.br/index.php/revista/article/view/8/3>. Acesso em: 8 jan. 2023.

SILVA, Alexandre Couto. *Responsabilidade dos administradores de S/A: business judgement rule*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes*. 5. ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2014.

STRECK, Lenio Luiz. *Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria do direito à luz da crítica hermenêutica do Direito*. Belo Horizonte: Letramento Casa do Direito, 2017.

STRECK, Lenio Luiz. *Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito*. 11. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014.

STRECK, Lenio Luiz. *O que é isto: decido conforme minha consciência?* 4. ed., rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013.

SZÚCS, Jenó. *Les trois Europes*. Paris: L'Harmattan, 1985.

TALEB, Nassim Nicholas. *Antifrágil: coisas que se beneficiam com o caos*. 9. ed. Rio de Janeiro: Best Business, 2009.

TALEB, Nassim Nicholas. *The black swan: the impact of the highly improbable*. New York: Random House, 2007.

TILMANN, Winfried; PLASSMANN, Clemens (ed.). *Unified patent protection in Europe: a commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

TOURME-JOUANNET, Emmanuelle. *Le droit international*. 2. ed. atual. Paris: PUF, 2016.

ULLRICH, Hanns. Select from within the system: the European patent with unitary effect. *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, Munich, n. 12-11, p. 207-246, 2013. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2159672. Acesso em: 15 jan. 2023.

VILLEY, Michel. *Direito romano*. Porto: Rés Editora, 1991.

WELLS, Peter; TERREFE, Tilaye. A brief history of the evolution of the patent of invention in England. *Canadian Intellectual Property Review*, Toronto, v. 35, 2020. Disponível em: https://ipic.ca/_uploads/5f8da09982330.pdf. Acesso em: 9 jan. 2023.

WOLKMER, Antônio Carlos. *História do direito no Brasil*. 3. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

APÊNDICE A – QUADRO DE EXEMPLOS DE CONSTRUÇÃO CONCRETA NOS EUA

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	CrITÉrios inferidos
<i>Cambria Co. v. Hirsch Glass Corp., Civil Action 21-10092 (MAS) (LHG) (D.N.J. Sep. 2, 2022)</i>	02/09/2022	Interpretação das reivindicações	Produtos de superfície de quartzo instalados em residências e empresas como bancadas, ladrilhos de piso, armários de banheiros, acabamentos de lareiras e chuveiros.	Um bacharel em engenharia mecânica, ou área afim, e pelo menos dois anos de experiência prática (ou estudo equivalente de nível superior) no design ou manufatura de compósitos com resina termoconsolidantes	Nível de formação, área de formação, nível de experiência prática, área de experiência prática e possibilidade de educação formal substituir experiência prática.
<i>Best Med. Int'l v. Elektra Inc. No. 2021-2099 (Fed. Cir. Aug. 29, 2022)</i>	29/08/2022	Atividade inventiva	Radioterapia de tumores usando dose pré-determinada de radiação.	Um profissional com experiência formal em programação de computador, isto é, capacidade de escrever código.	Nível de experiência prática.
<i>Berkeley*Incor v. Teradata Operations, Inc. 17 C 7472 (N.D. Ill. Jun. 14, 2022)</i>	14/06/2022	Interpretação das reivindicações	Método de cálculo de lucratividade em um computador	Um mestre em ciência da computação, contabilidade ou gerenciamento de sistemas de informação com pelo menos dois anos de experiência em softwares de contabilidade ou financeiros e suas aplicações para gerenciamento de sistemas de bases	Nível de formação, área de formação, nível de experiência prática, área de experiência prática e possibilidade de experiência prática substituir

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	Crítérios inferidos
				de dados. Uma pessoa com menos educação formal, mas mais experiência prática também atende ao requisito.	educação formal.
<i>Gravel Rating Sys. v. Target Corp. 4:21-CV-356-ALM (E.D. Tex. Apr. 28, 2022)</i>	28/04/2022	Interpretação das reivindicações	Método e sistema de organização de informações em uma base de dados	Um bacharel em ciência da computação ou campo próximo com dois ou mais anos de experiência em programação de computadores <u>ou</u> mestre em ciência da computação, pois educação formal pode substituir experiência formal.	Nível de formação, área de formação, nível de experiência prática, área de experiência prática e possibilidade de experiência prática substituir educação formal.
<i>Sonrai Memory Ltd. v. Oracle Corp. 1:22-CV-94-LY (W.D. Tex. Mar. 16, 2022)</i>	16/03/2022	Interpretação das reivindicações	Sistema e método para comprimir e descomprimir dados usando um controlador de memória	Um bacharel em engenharia elétrica, ciência da computação ou campo relacionado e experiência prática em tecnologias implementadas por gerenciamento de memória de computador para compressão e descompressão de dados.	Nível de formação, área de formação, área de experiência prática.
<i>Ocean Semiconductor LLC v. Huawei</i>	08/02/2022	Interpretação das reivindicações	Tecnologias para auxiliar operações	Um bacharel em engenharia mecânica, engenharia	Nível de formação, área de formação,

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	Crítérios inferidos
<i>Device U.S., Inc. Civil Action 4:20-CV-00991-ALM (E.D. Tex. Feb. 8, 2022)</i>			de produção de semicondutores	elétrica, engenharia de materiais ou campo relacionado, bem como pelo menos três anos de experiência na fabricação de semicondutores.	nível de experiência prática, área de experiência prática.

APÊNDICE B – QUADRO DE EXEMPLOS DE CONSTRUÇÃO CONCRETA NO EPO

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	Crítérios inferidos
T 0804/ 21	19/01/2023	Suficiência descritiva	Método para detecção de um estado de ocorrência de batidas em motor de combustão interna	Um bacharel em engenharia mecânica com conhecimento dos fundamentos de motores a combustão interna.	Nível de formação, área de formação, área de experiência prática.
T 2580/ 17	12/01/2023	Atividade inventiva	Meio para memória legível por computador que possui instruções de programa executáveis por um sistema de computador	Um grupo compreendendo um especialista em computação gráfica e um geólogo.	Número de pessoas que formam o técnico no assunto, área de formação.

APÊNDICE C – QUADRO DE EXEMPLOS DE CONSTRUÇÃO CONCRETA NA ALEMANHA

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	Crítérios inferidos
9 W (pat) 46/19	27/01/2023	Novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva	Esteira transportadora	Um bacharel em engenharia mecânica com vários anos de experiência na construção de esteiras transportadoras	Nível de formação; Área de formação; Nível de experiência prática; Área de experiência prática
11 W (pat) 8/22	24/01/2023	Atividade inventiva e suficiência descritiva	Sistema de retrocarga de armas de fogo	Um bacharel em engenharia mecânica com vários anos de experiência no desenvolvimento e construção de armas de fogo	Nível de formação; Área de formação; Nível de experiência prática; Área de experiência prática
19 W (pat) 10/22	23/01/2023	Novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva	Sensores de pressão	Um bacharel em física ou bacharel em engenharia de instrumentação com vários anos de experiência no desenvolvimento e construção de sensores de pressão	Nível de formação; Área de formação; Nível de experiência prática; Área de experiência prática
19 W (pat) 12/22	23/01/2023	Atividade inventiva	Resfriamento de motores elétricos	Um bacharel em engenharia mecânica com foco em máquinas elétricas com vários anos de experiência na construção de invólucros e a otimização do seu resfriamento	Nível de formação; Área de formação; Nível de experiência prática; Área de experiência prática

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	Crítérios inferidos
14 W (pat) 40/19	19/01/2023	Atividade inventiva e suficiência descritiva	Chassi de veículos	Um bacharel em engenharia mecânica ou de produção com vários anos de experiência profissional na produção de componentes de acabamento para veículos	Nível de formação; Área de formação; Nível de experiência prática; Área de experiência prática
9 W (pat) 74/19	18/01/2023	Atividade inventiva	Fuselagem de aviões	Um bacharel ou mestre em engenharia aeroespacial com vários anos de experiência profissional no desenvolvimento e na construção de elementos estruturais de aeronaves que ficam expostos ao fluxo de ar tais como fuselagem e empenagens, mas também lâminas de rotor.	Nível de formação; Área de formação; Nível de experiência prática; Área de experiência prática
19 W (pat) 10/21	17/01/2023	Novidade e atividade inventiva	Medição de desempenho de baterias de veículos	Um bacharel ou mestre em engenharia eletrotécnica com vários anos de formação no desenvolvimento de tecnologia de medição de baterias	Nível de formação; Área de formação; Nível de experiência prática; Área de experiência prática

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	Critérios inferidos
				elétricas e está familiarizado com as exigências relativas à ignição em baterias automotivas.	
6 Ni 15/2 2	13/01/ 2023	Novidade e atividade inventiva	Sistema de freios de veículos automotores	Um grupo formado por um bacharel ou mestre em engenharia automotiva e um bacharel ou mestre em engenharia eletrotécnica. O grupo é empregado por um fabricante ou montadora de veículos no desenvolvimento e construção de sistemas de freio e possuem vários anos de experiência profissional	Número de pessoas que formam o técnico no assunto, nível de formação; área de formação; nível de experiência prática; área de experiência prática
19 W (pat) 8/22	12/01/ 2023	Novidade e atividade inventiva	Processo de acionamento de portas de veículos com um motor elétrico	Um bacharel em engenharia eletrotécnica com vários anos de experiência prática na construção e desenvolvimento de acionamentos de portas de veículos e seus controles	Nível de formação Área de formação Nível de experiência prática Área de experiência prática

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	Crítérios inferidos
2 Ni 11.21 (EP)	12/01/ 2023	Novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva	Dispositivo para geração de luz branca LED	Um bacharel em engenharia com vários anos de experiência no campo da tecnologia de iluminação e no desenvolvimen to de equipamentos de iluminação	Nível de formação Área de formação Nível de experiência prática Área de experiência prática
23 W (pat) 7.22	12/01/ 2023	Novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva	Transistor de efeito de campo que utiliza semicondutores	Um bacharel em física ou engenharia com vários anos de experiência no campo de semicondutores	Nível de formação Área de formação Nível de experiência prática Área de experiência prática
4 Ni 4/22 (EP)	12/01/ 2023	Novidade e atividade inventiva	GPS	Um bacharel ou mestre em engenharia eletrotécnica ou engenharia de telecomunicações com vários anos de experiência prática, bem como conhecimentos no campo de concepção de sistemas de posição e ondas de rádio. O técnico no assunto possui conhecimento de normas, padrões técnicos e	Nível de formação Área de formação Nível de experiência prática Área de experiência prática e Tipo de conhecimen-to que o técnico no assunto possui

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	Crítérios inferidos
				estudos conceituais nesse contexto	
17 W (pat) 16/2 1	11/01/2023	Novidade e atividade inventiva	Dispositivo de controle e proteção de informações em um computador	Um bacharel em engenharia ou ciência da computação com vários anos de experiência prática com realidade virtual e inteligência artificial	Nível de formação Área de formação Nível de experiência prática Área de experiência prática
18 W (pat) 42/1 9	11/01/2023	Novidade	Dispositivo para regular pressão de oxigênio na retina	Um time formado por um bacharel em tecnologia sanitária com vários anos de experiência no desenvolvimento de dispositivos para tratamentos nos olhos e um oftalmologista que pode ser consultado.	Número de pessoas que formam o técnico no assunto, nível de formação; área de formação; nível de experiência prática; área de experiência prática
4 Ni 33/2 1 (EP)	10/01/2023	Novidade e atividade inventiva	Dispositivo com engrenagens	Um bacharel ou mestre em engenharia mecânica com vários anos de experiência na construção e desenvolvimento de dispositivos com engrenagens	Nível de formação Área de formação Nível de experiência prática Área de experiência prática
12 W (pat) 64.19	03/01/2023	Novidade, atividade inventiva e	Travamento de	Um bacharel em engenharia mecânica com	Nível de formação Área de formação

Caso	Data de publicação	Requisito de patenteabilidade	Tecnologia	Construção concreta	Crítérios inferidos
		suficiência descritiva	contêineres em navios	vários anos de experiência prática no desenvolvimento e construção de dispositivos de travamento para fixar contêineres em navios	Nível de experiência prática Área de experiência prática
19 W (pat) 11/2 2	03/01/2023	Aplicação industrial	Motor elétrico a base de energia hidráulica	Um bacharel em física	Nível de formação
4 Ni 42/2 1	03/01/2023	Novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva	Sistema de amortecimento de choque e vibração	Um bacharel em engenharia mecânica com vários anos de experiência na construção e desenvolvimento de amortecedores de vibração	Nível de formação Área de formação Nível de experiência prática Área de experiência prática