



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Ciências Sociais

Faculdade de Direito

Gabriel Muller Frazão Keller

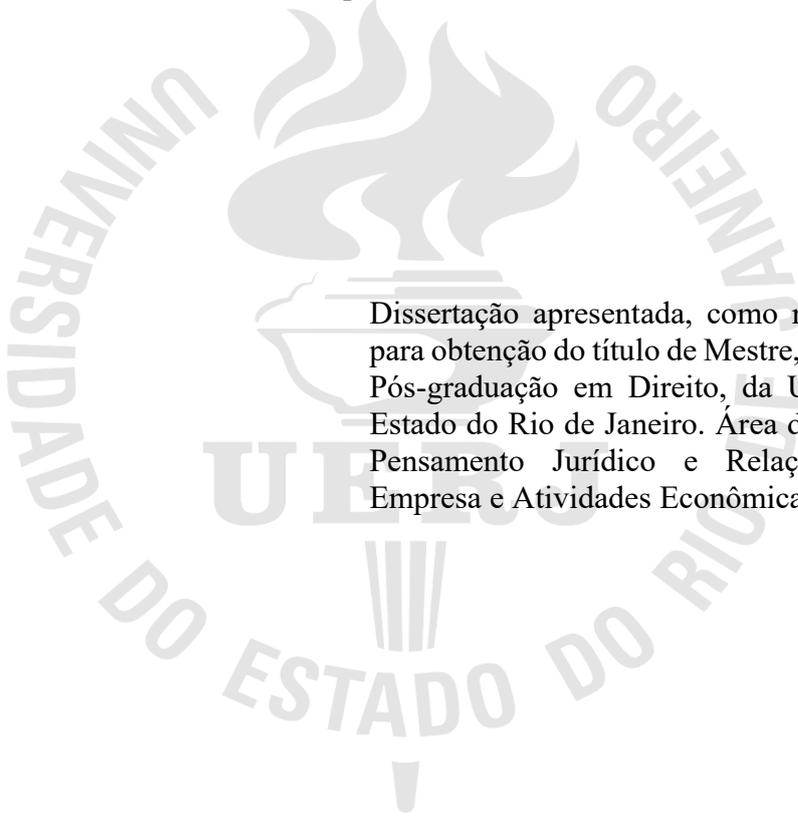
**O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância
e aplicações práticas**

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: anunciação 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).

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.

CRETELLA 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.uclastings.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.