

## Nota sobre a diferença entre novidade e atividade inventiva

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

Como muito já se disse, novidade é algo extremamente simples. Trazendo um precedente que escolheu citar nosso texto sobre a questão:

E prossegue o autor:

“Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante dos quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação, em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade<sup>1</sup>” Embargos de Declaração ao AC 20015101536752-8. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.<sup>a</sup> Região, à unanimidade, 28 de agosto de 2007.

Assim, se a solução técnica não for, *antes*, antecipada *de forma integral*, e por um *único documento*, haverá novidade. Se a tecnologia que se examina estiver metade numa patente, outra metade numa publicação científica, e em nenhum lugar exposta por inteiro, o ensinamento que reúne as duas partes já exposta é novo. Novo, para o direito de patentes, não é o que um engenheiro, ou o senso comum, achariam ser novo. Novo é o que não está por inteiro numa só fonte anterior.

Dessa base tão clara e simples, a doutrina criou, há uns 60 anos, a ideia de que a simples novidade teria que ser suplementada pelo requisito da não-obviedade<sup>2</sup>. O novo, mas que é óbvio (como no exemplo de uma tecnologia

---

<sup>1</sup> O acórdão nos cita, em Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369.

<sup>2</sup> A ideia de que a novidade só não faz verão é muito mais antiga do que esses 60 anos; o que aconteceu na mudança da lei americana de patentes de 1951 foi a escolha da noção de *não-obviedade*, depois generalizada para todos países através dos acordos internacionais. Vide o nosso Tratado, Volume II, Cap. VI, [ 5 ] § 2 . - A construção histórica do contributo mínimo. Também: BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, C. T.; MAIOR, R. S.. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1. 578p.

exposta metade numa patente, outra metade numa publicação científica, sendo as duas metades em áreas que um técnico normal não podia deixar de conhecer) não resulta em patente.

Lembremos aqui que, enquanto a novidade é objetiva e documental, a não-obviedade presume a reação de um sujeito fictício, uma *ficção jurídica*, como o *bonus paterfamilias*, que é o técnico médio da área tecnológica em questão. Um ensinamento deve ser óbvio não para o examinador, ou perito, mas para esse *homem médio*, a que o direito comparado reserva a designação bárbara de “Phosita”<sup>3</sup>.

#### Das diferenças de uso do mesmo estado da técnica

A massa de informações utilizada para definir novidade e atividade inventiva é, princípio, a mesma<sup>4</sup>.

No entanto, quando se examina a *atividade inventiva*, o estado da técnica pode, e deve, englobar mais de uma fonte, como enfatizamos em nosso Tratado, vol. II:

[ 5 ] § 4.2. (B)O estado da técnica é o campo de apuração de atividade inventiva

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

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

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica<sup>5</sup>. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

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

---

<sup>3</sup> Ou “pessoa tendo habilidades médias na tecnologia”; vide [http://en.wikipedia.org/wiki/Person\\_having\\_ordinary\\_skill\\_in\\_the\\_art](http://en.wikipedia.org/wiki/Person_having_ordinary_skill_in_the_art), visitado em 28/4/2014.

<sup>4</sup> Quanto a esse ponto de direito específico, vide o nosso Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva (dezembro de 2012), encontrado em [http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica\\_apuracao\\_atividade\\_inventiva.pdf](http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf), que em parte repetimos neste passo.

<sup>5</sup> Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47. Dizem as Diretrizes, 1.5.4: “Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”.

documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade<sup>6</sup>.

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

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

Como notam as Diretrizes de Exame (2002), mencionando múltiplas citações do estado da técnica:

#### 1.5.4 – Falta de Novidade

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

#### 1.9.2.2 Atividade inventiva

Uma vez aferida a novidade de determinada invenção de um pedido de patente de invenção, o examinador verificará a existência de atividade inventiva. A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva.

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

E notam os precedentes:

“Da análise das provas apresentadas verifica-se que a patente anulanda guarda inúmeras semelhanças com o objeto de outras patentes já concedidas, revelando-se em um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do estado técnica. Destarte, observa-se que a presente inovação não envolve atividade inventiva, não havendo fundamento para manutenção do privilégio concedido.” TRF2, AC 308110 Processo: 199951010563124, Quinta Turma, JFC Vera Lúcia Lima, 18/03/2003, DJU 12/08/2003 p. 264.

---

<sup>6</sup> Diretrizes, 1.5.4: “No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência”. Como se verá, no caso de avaliação de atividade inventiva, a pesquisa do estado da arte vai além dos documentos referenciados entre si, para abranger todo o campo de visão do hipotético técnico no assunto.

“No que respeita as patentes brasileiras já existentes que também adotaram idêntico método construtivo, porém com finalidades diversas, cumpre ressaltar o exame pericial da patente nº 99526, com pedido depositado no INPI em dezembro de 1957, relativamente ao 'dispositivo aquecedor de mamadeiras' (quesito 24, fl.576), e, ainda, a patente brasileira MU 640.0787, com depósito em 22.05.1984, referente a 'jarra auto aquecedora' (quesito 28, fl.577). Mais adiante o perito examinando outras patentes brasileiras, além destas já citadas, respondeu 'sim' ao quesito 39, quando indagado se o método construtivo de aquecimento de água e geração de vapor através de placas paralelas por onde passa corrente elétrica para o aquecimento de recipientes contendo alimentos através de vapor configura estado da técnica. Como se observa da prova pericial exaustivamente explicitada à luz dos preceitos legais que regem o privilégio de invenções e modelos de utilidade patenteáveis, no caso concreto, a invenção somente poderá ser considerada como 'dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica' (arts. 13 da Lei nº 9.279/96). Significa dizer-se que não se admite a justaposição de matérias já conhecidas por não resultar efeito técnico novo ou diferente.” TJRS, AC 70011644622, Décima Terceira Câmara Cível, Des. Angela Terezinha De Oliveira Brito, 23 de março de 2006.

"Esclarecimentos e conclusão do ilustre Perito de que a patente 9800983-4 possui apenas uma novidade construtiva pela união de três sistemas já existentes, estando os três no domínio público. Sistemas alternativos bastante semelhantes que são observados na maioria dos sistemas utilizados atualmente. Recurso adesivo do réu, quanto aos honorários advocatícios, que não deve prosperar. Improvimento dos recursos. (...) “ a prova pericial comparou as patentes PI 9800983-4 e PI 8406116, bem como analisou os produtos fabricados pela ré, concluindo que a patente 9800983-4 é formada por partes de patentes já extintas, inclusive da patente 8406116 e que portanto, sua novidade é meramente construtiva, pela reunião dos sistemas. Assim, a patente 9800983-4 carece de atividade inventiva e não merece ser registrada. No mesmo sentido entendeu o INPI, que opinou pela sua nulidade, nos autos da ação declaratória proposta pela ré”. TJRJ, Apelação Cível nº. 2008.001.60025, Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Benedicto Abicair, julgado em 11.2.2009.

### De como não se picota o estado da técnica para apurar atividade inventiva

Aqui vem um elemento crucial. Enquanto a novidade é picotada pelas anterioridades, *uma a uma*, a apuração do que é óbvio – o não é óbvio – pode presumir, e em geral presume, *agregação de fontes*<sup>7</sup>. Um documento mais o estado da técnica que todos os engenheiros saibam; ou um documento que qualquer técnico de fábrica iria buscar, mais outra informação técnica que está *numa máquina do competidor*, e não num documento.

---

<sup>7</sup> Isoladamente, uma solução técnica – por exemplo - num campo remoto da tecnologia, não transitada pelo homem da arte, mas transferível para a área de sua especialidade, pode prescindir de agregação.

É verdade que um engenheiro de fábrica de sapatos não vai, normalmente, combinar ensinamentos de uma patente de aviões com uma tecnologia de fazer pão de queijo, para resolver um problema de colar solas de botas. Essa combinação não é óbvia.

Como também não se espera que esse mesmo engenheiro combine informações de centenas de patentes do seu próprio setor para, do todo complexo, retirar a tecnologia necessária. Seja a distância da área tecnológica, seja a pulverização das informações, sejam outros fatores, podem fazer não óbvia a solução combinada.