

Em 6 de outubro de 2006

PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO PROCESSUAL. QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA DOS PERITOS EM AÇÕES DE NULIDADE DE PATENTE.

A QUESTÃO.....	1
DO DIREITO.....	2
<i>Nulidade da patente, modelo de utilidade ou certificado de adição</i>	2
Nulidade judicial	2
Da natureza constitucional dos requisitos de suficiência descritiva e atividade inventiva.....	3
Sub-princípio da relevância da solução técnica.....	3
A adequada divulgação do objeto.....	4
<i>Quanto ao direito processual civil</i>	5
Da Prova	5
Objeto, destinatário e finalidade da prova.	6
O valor da prova	7
Do princípio da prova mais adequada: a busca pela Verdade Real como meio de garantir o Acesso Constitucional à Justiça	8
Da perícia	10
Da especialidade necessária do perito.....	11
Da jurisprudência sobre a especialidade necessária do perito.....	12
Das modalidades da prova pericial	13
<i>Dos requisitos de uma perícia em nulidade de patentes</i>	14
Ler a patente	15
Determinação do estado da técnica.....	17
A apuração do elemento qualitativo	17
O homem que determina a existência de atividade inventiva	18
Mecanismo de apuração da atividade inventiva	19
Da nulidade por falta de atividade inventiva:	23
Fixação do problema técnico e da solução técnica oferecida.....	24
Determinação da continência das reivindicações.....	25
Determinação da <i>suficiência descritiva</i> do relatório.....	26
Determinação da regularidade técnica do procedimento	28
DA RESPOSTA.....	31
<i>Natureza jurídica do técnico no assunto</i>	31
<i>Violação ao devido processo legal</i>	34

A questão

Solicitam-me indicar quais os requisitos legalmente indispensáveis para eleição de um perito em matéria de *nulidade* de patentes.

Como o Direito Patentário estabelece certos requisitos intrinsecamente inescapáveis, em singularidade em face dos requisitos gerais de formação de prova técnica previstos na lei processual, entendo que é extremamente pertinente a questão, não só no caso

vertente para o qual o parecer é solicitado, mas como uma matéria de interesse constante na prática jurídica.

Do direito

A questão em análise é essencialmente de direito constitucional e adjetivo, numa peculiaridade da formação do convencimento do juiz no tocante às alegações de nulidade de patentes industriais.

Nulidade da patente, modelo de utilidade ou certificado de adição

No dizer da Lei 9.279/96, é nula a patente, modelo de utilidade ou certificado de adição concedida contrariando as suas disposições. Assim, não lista as causas de nulidade: a concessão ferindo qualquer dos requisitos legais resulta em desfazimento da concessão. No entanto, a nulidade *administrativa* presume um número limitado de causas, como veremos abaixo.

Absoluta, a nulidade não será necessariamente total: a nulidade poderá incidir sobre algumas reivindicações, desde que as subsistentes consistam em matéria patenteável por si mesmas. Ou seja, que todos os requisitos da patente estejam satisfeitos quanto às reivindicações subseqüentes, inclusive o de unidade de invenção (Art.47).

O efeito da nulidade, uma vez concedida, é obviamente *ex tunc* e produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido (art. 48).

Nulidade judicial

A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse (de direito material). A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa – o que, ainda que reconhecida, não resulta em nulidade da patente como efeito *erga omnes*, mas apenas nos limites da coisa julgada.

Diz a lei, acrescentando a legislação processual comum, que o juiz poderá preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios; ou seja, sem precisar se valer da cautelar inominada. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito (art. 57). Inovando ao CPC, o prazo para resposta do réu titular da patente será, como para o INPI, de 60 (sessenta) dias. Transitada em julgado a decisão, o INPI publicará a respectiva anotação.

Da natureza constitucional dos requisitos de suficiência descritiva e atividade inventiva

Nesta seção, analisamos a substância constitucional dos requisitos de suficiência descritiva e atividade inventiva das patentes. A nulidade resultante do não atendimento a esses requisitos, como se exporá, não resulta simplesmente de um conflito com a norma patentária, mas na verdade de uma colisão ainda mais veemente com a norma constitucional.

Sub-princípio da relevância da solução técnica

O Direito Constitucional elaborou um requisito compósito, o de grau mínimo de distanciamento do estado da técnica, que legitimaria a concessão de um monopólio. Tem, assim, sido considerado universalmente necessário, como pré-requisito do privilégio, que a invenção tenha um atributo especial de *salto inventivo*, que impeça a criação de monopólios para aquisições tecnológicas irrelevantes ¹. Disse a Suprema Corte Americana, em *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 229-30 (1964):

Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico" ²

E, além, em *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17 (1966):

Resta claro há muito tempo que a Constituição requer que haja alguma "invenção" para que se tenha direito à proteção da patente. *Dann v. Johnston*, ante, p. 219. Como explicamos em *Hotchkiss v. Greenwood*, 11 How. 248, 267 (1851): "(A) menos que mais engenhosidade e talento ... fossem requeridos ... dos que os detidos pelo mecânico ordinário conhecedor do negócio, havia uma ausência do grau de talento e engenhosidade que constituem os elementos essenciais de cada invenção. Em outras palavras, a melhoria é o trabalho de um mecânico talentoso, e não de um inventor." (tradução nossa) ³

A questão, obviamente, é a proporcionalidade do prêmio em face da contribuição à sociedade. Assim entendeu o acórdão da Suprema Corte Australiana antes citado, e agora repetido em parte ⁴:

"será que há invenção suficiente para justificar a concessão de um monopólio?"; ou se "a invenção é sem dúvida merecedora da proteção da patente"; ou se a patente "divulga algo sufici-

1 Vide a Suprema Corte da Índia: The 'obviousness' has to be strictly and objectively judged. For this determination several forms of the question have been suggested. The one suggested by Salmond L. J. in *Rado v. John Tye & Son Ltd.* is apposite. It is: "Whether the alleged discovery lies so much out of the Track of what was known before as not naturally to suggest itself to a person thinking on the subject, it must not be the obvious or natural suggestion of what was previously known.", *Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Hindustan Metal Industries*, 13/12/1978

2 To begin with, a genuine 'invention' (...) must be demonstrated 'lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art.'

3 It has long been clear that the Constitution requires that there be some "invention" to be entitled to patent protection. *Dann v. Johnston*, ante, p. 219. As we explained in *Hotchkiss v. Greenwood*, 11 How. 248, 267 (1851): "[U]nless more ingenuity and skill . . . were required . . . than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skillful mechanic, not that of the inventor."

4 *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Limited* [2002] HCA 59 (12 December 2002)

entamente inventivo para merecer a concessão de um monopólio”. Tais questionamentos nem sempre são respondidos positivamente. (grifos nossos)

Com toda certeza, não cabe usar a mão pesada da coação pública em cada mínima e irrelevante mutação no estado da arte. Quero crer que também no Direito Brasileiro o requisito da razoabilidade e proporcionalidade, num contexto de tanto impacto sobre o princípio da livre iniciativa, a Constituição Brasileira, na sua redação de 1988, exige a atividade inventiva para a concessão de um monopólio instrumental – como são as patentes.

Tal princípio poderia ser assim formulado:

O Poder Legislativo não terá poderes para proteger, por via de patentes, inventos que não satisfaçam um nível mínimo de contribuição ao estado da técnica, capaz de justificar a exclusividade na forma como concedida.

A excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do art. 5º impõem que o direito exclusivo só seja constituído na presença dos requisitos legais e constitucionais.

Adoção do princípio pela lei ordinária

Não expressamente mencionado na Lei 5.772/71 ⁵, o requisito da atividade inventiva é um dos mais essenciais na avaliação da privilegiabilidade de uma invenção. A prática administrativa e a jurisprudência vinham uniformemente admitindo o requisito no Direito Brasileiro, inobstante o silêncio do Código de 1971.

A Lei 9.279/96 assim dispõe:

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Tal requisito, que já se achava na lei veneziana de 1474, sob o nome de engenhosidade da invenção, foi recuperado pela jurisprudência americana ⁶ a partir de 1850, com posterior assimilação da mesma noção pela doutrina alemã. Também é definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como “não-obviedade”.

A adequada divulgação do objeto

Tal princípio se expressaria da seguinte forma: o Poder Legislativo só pode proteger por patentes os autores que revelarem útil e adequadamente para o público o conteúdo das soluções para as quais pretendem proteção.

5 Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976 item 1.1; "Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da arte". Podia-se igualmente deduzir a exigência deste requisito no Art. 9, e) do CPI/71, que se referia a "um novo efeito técnico".

6 Hotchkiss v. Greenwood, 52 US 261.

Dizem Robert A. Choate e William Francis 7:

A concessão do privilégio da patente pelo estado é um ato que tem uma tripla natureza. (1) Por ser uma recompensa conferida ao inventor para sua invenção passada, é um ato de justiça. (2) Como um incentivo aos esforços futuros, é um ato da órbita da política pública. (3) Como uma concessão da proteção temporária no uso exclusivo de uma invenção particular, sob condição de sua publicação imediata e eventual entrega ao público, é um acordo entre o inventor e o público no qual um cede algo ao outro para que receba aquilo que é concedido para ele.⁸

O equilíbrio básico entre os interesses da sociedade e os dos inventores ou investidores incluem assim a *aquisição pública e imediata* de um conhecimento útil, para o que se concede como contrapartida uma exclusividade temporária.

A idéia do balanceamento de interesses entre a sociedade como um todo, através da divulgação da tecnologia protegida pela exclusiva, e do inventor, que adquire a exclusiva, representa uma justificação e moderação da ofensa à liberdade de iniciativa.

Esse requisito, que não é textualmente construído na cláusula de patentes, resulta diretamente da cláusula finalística e da tensão dos interesses descritos. Ele se manifesta no âmbito da lei ordinária como o requisito da suficiência descritiva como pressuposto do equilíbrio de interesses.

Quanto ao direito processual civil

Da Prova

A fase probatória é o momento em que autor e réu comprovarão os fatos alegados no processo de conhecimento. O juiz deverá nesta fase analisar os indícios e as provas aduzidas pelas partes e definir uma solução jurídica para a contenda estabelecida entre estas.

Moacyr Amaral dos Santos⁹ afirma que toda a pretensão tem por fundamento um *ponto de fato*. É com fundamento em um fato - e dele extraíndo conseqüências jurídicas - que o autor formula o pedido sobre o qual o juiz irá decidir a sentença.

Essa afirmação do autor pode - ou não - corresponder à verdade. Se a essa afirmação se opõe a do Réu, que não menos será verdadeira, fixam-se declarações de fato contrapostas, quanto às quais se faz sentir a ação cognoscitiva e decisória do juiz.

Esse juiz, para quem as afirmações são dirigidas, para considerá-las e decidir, precisa apurar a veracidade e existência destes fatos afirmados. Isto, porque a afirmação do juiz

7 Patent Law, West Publishing., pg. 77.

8 “The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy. As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

9 SANTOS. Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil, v. IV, Rio de Janeiro: Forense, 1989. p.2.

deverá ser baseada nos fatos verdadeiros. E essa verdade em relação aos fatos alegados pelos litigantes só poderá ser apurada através das provas da existência dos mesmos.

De acordo com a lição de Humberto Theodoro Júnior¹⁰, é do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, que o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença.

Não basta as partes somente alegarem os fatos para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade dos fatos alegados, o que se dá através das provas.¹¹

Objeto, destinatário e finalidade da prova.

O que se provam – os fatos ou as alegações?

Humberto Theodoro Junior¹² entende que *os fatos litigiosos* são o objeto da prova.

Já Alexandre Câmara¹³ prefere afirmar que o objeto da prova é constituído pelas alegações das partes a respeito de fatos, pois no processo, o que se quer com a produção de provas é convencer o juiz que as alegações aduzidas são verdadeiras, por isso, objeto da prova reside na alegação dos fatos e não os fatos em si. A finalidade da prova é convencer o juiz, destinatário direto da prova, quanto à existência dos fatos alegados pelas partes, destinatários indiretos da prova, no processo de conhecimento.

As provas não se produzem para satisfação das partes, e sim para o convencimento do juízo, sendo por isto possível mesmo ao juízo, quando não se sentir “suficientemente seguro para decidir, retorna(r) da fase decisória à instrutória.”¹⁴, como a seguir veremos.

A prova, pois, é todo elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da veracidade de determinado fato alegado.¹⁵ É o fundamento de fato da decisão no processo.

Por esta e outras razões a fase probatória não constitui apenas mais uma fase do processo, é sim momento de suma importância para o deslinde da causa. O que se pretende mostrar neste passo é que a prova produzida no processo está intimamente ligada *com a justiça da decisão*.

10 THEODORO JUNIOR. Curso de Direito Processual Civil v. I - Teoria Geral do Processo Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 411.

11 MONTEIRO, João. Programa do Curso de Processo Civil, 3ª ed., v II, parágrafo 122, nota 2, p 93 apud THEODORO JUNIOR. Curso de Direito Processual Civil v. I - Teoria Geral do Processo Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 411.

12 Op. Cit p. 413.

13 CÂMARA, Alexandre Freias. Lições de direito processual civil v. I. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2002, p. 392-393.

14 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno, Tomo I, Segunda Perícia e Direito à Prova, 5ª ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2002, p. 466.

15 CÂMARA, Alexandre Freias. Lições de direito processual civil v. I. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2002, p. 389.

Acerca da importância das provas, sintetizando a questão, manifestou-se o Prof. Paulo César Pinheiro Carneiro em sua obra *Acesso à Justiça*¹⁶:

“Um dos papéis mais importantes que o juiz deve desempenhar no processo é aquele relacionado com as provas, ou seja, a busca da verdade. É notório que quanto melhor e, portanto, mais produtiva for a prova coligida no processo, possivelmente maior será a segurança do juiz para julgar, e certamente com maior justiça.”

Examinemos, pois, as questões que envolvem as provas no processo civil.

O valor da prova

No tocante ao sistema de valoração da prova que o juiz adota para formar o seu conhecimento, o sistema processual pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que é o sistema de valoração de prova mais adotado por outros países¹⁷.

Em tal sistema - de livre convencimento motivado do juiz, também chamado de persuasão racional -, o julgamento deve ser resultado de um raciocínio lógico baseado nos elementos de convicção existentes no processo.¹⁸ O juiz, baseado nas provas *que constam do processo*, forma o seu convencimento com liberdade e consciência, sempre justificando racionalmente o seu convencimento.

O sistema do livre convencimento motivado está positivado no ordenamento pátrio no artigo 131 do Código de Processo Civil - CPC. No nosso sistema, embora o juiz esteja livre para formar sua convicção com relação às provas apresentadas, ele não pode tomar uma decisão arbitrária, pois a sua conclusão sobre o deslinde da contenda processual deve ser logicamente justificada.

Como leciona Humberto Theodoro Junior¹⁹, o juiz não pode fugir das normas admitidas pelo ordenamento pátrio que regulam as provas e a sua produção, nem tampouco as regras da lógica e da experiência.

De acordo com Moacyr Amaral dos Santos²⁰:

“A convicção do juiz no processo pátrio fica condicionada: a) aos fatos nos quais se funda a relação jurídica controvertida; b) às provas destes fatos colhidas no processo; c) às regras legais e às máximas da experiência; e por isso que é condicionada; d) deverá ser motivada.”

Decidir fora destas hipóteses não é decidir livremente, mas sim arbitrariamente, contrariando o Código de Processo Civil e mesmo a Constituição, que consagra, entre outros, o dever de fundamentação das decisões judiciais – art. 93, IX da Constituição.

16 CARNEIRO, Paulo César Pinheiro. *Acesso à Justiça*. Juizados especiais cíveis e ação civil pública, 2ª ed., ver. e atual., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2000, p. 73.

17 CÂMARA *Ibidem*, p. 399.

18 THEODORO JUNIOR. *Curso de Direito Processual Civil v. I - Teoria Geral do Processo Civil e Processo de Conhecimento*. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 417.

19 *Ibidem*, p. 416

20 *Op. Cit.* p. 14.

Do princípio da prova mais adequada: a busca pela Verdade Real como meio de garantir o Acesso Constitucional à Justiça

O princípio da verdade real consiste na busca que o magistrado deve fazer para apurar a verdade dos fatos alegados. Ele tem o dever de perseguir a verdade dos fatos em busca da decisão mais justa para a questão em litígio.

A verdade real deve ser buscada pelo juiz e que atende ao princípio da persuasão racional da prova, e do livre convencimento, inserido no artigo 131 do Código de Processo Civil²¹.

O princípio da verdade real - já consagrado no direito processual penal - passa a ser observado também no processo civil. Nesse sentido, *Nelson Nery Junior defende que o ideal do direito é a busca e o encontro da verdade real. No direito Processual Civil brasileiro vige o princípio do livre convencimento motivado do juiz, mas sempre com o objetivo de buscar a verdade real.*²²

Barbosa Moreira²³ comenta que os processualistas civis defendem um poder mais amplo outorgado ao juiz, para que estes tenham mais controle sobre a direção formal e material do processo, particularmente no que tange a obtenção das provas indispensáveis para a reconstituição dos fatos relevantes para a solução do litígio. Além disso, em nível prático, este autor afirma que os processualistas defendem que o juiz tenha assegurada a possibilidade de utilizar-se dos meios necessários para o exercício eficaz de tais poderes.

A idéia básica que inspira este movimento consiste que a missão essencial do órgão judicial é realizar a justiça no caso concreto, e uma sentença justa pressupõe normalmente o conhecimento completo e exato dos fatos alegados no processo.

Assim como no processo penal, o juiz do processo civil, não deve ser mero expectador, apenas esperando para analisar as provas convenientemente apresentadas pelas partes. O juiz deve se colocar em uma posição atuante no processo para que desta forma busque por ele mesmo a verdade dos fatos.

A verdade real em relação às provas apresentadas em um processo, seja na esfera civil ou penal ocorre quando o magistrado utilizando-se dos poderes a ele outorgado para apurar a verdade dos fatos utilizando-se do *meio de prova e da prova* mais adequados aos fatos narrados. Pois desta maneira ele estará buscando pelos meios mais seguros e indicados em cada caso a obtenção da verdade real dos fatos.

Não desprezamos aqui os outros meios de prova, tampouco ignoramos o princípio do artigo 332 do CPC, que defende a validade de todos os meios de provas admitidas em direito. Argumentamos, entretanto, que embasado no princípio da verdade real e do

21 Acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, PROC. RO Nº 01939-2003-003-06-00-9, Juíza Relatora: Eneida Melo Correia de Araújo, publicado no D.O.E em 14/12/2004.

22 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2002, p. 693.

23 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 2001, p.217

acesso a justiça, o juiz deve utilizar os seus poderes para perseguir a verdade dos fatos utilizando-se dos *instrumentos mais adequados ao caso concreto*, desde que esses instrumentos estejam disponíveis.

Caso não estejam, ele é livre para utilizar-se de todos os outros meios de provas e de todas as outras provas disponíveis, conforme os artigos 131 e 332 do CPC, mas a prioridade deve ser dada, quando possível, ao meio de prova e à prova mais adequada para a verificação da verdade dos fatos alegados no processo.

Neste sentido temos a lição de Barbosa Moreira²⁴:

Sabemos que o princípio fundamental na valoração das provas é o da liberdade do juiz, é o da livre apreciação das provas consagrado no artigo 131 do CPC, mas liberdade de valoração não significa arbítrio. Todos sabemos que a liberdade que o juiz goza é sujeita a determinados limites e, sobretudo, sujeita à possibilidade de controle; do contrário ele se converte ou se subverte em arbítrio judicial, que é coisa detestável. Ninguém mais do que os juízes devem detestar o arbítrio, inclusive o judicial. Há uma série de regras lógicas que não podemos deixar de observar na apreciação das provas. Há leis da natureza que não podemos desconhecer, e há as máximas de experiência, às quais o Código mesmo faz referência, em outro dispositivo.

Refiro-me aqui, à necessidade, - esta sim impostergável - de o juiz, em qualquer nível, por o maior empenho possível na fundamentação de sua decisão, sobre tudo no tocante à matéria de fato e, portanto, à valoração das provas.

Quando em uma demanda existirem vários meios de provas e várias provas para comprovar os fatos alegados, pelo princípio da verdade real, *o juiz deve utilizar-se do meio mais adequado para apurar os fatos objeto da demanda, deve buscar, enfim, a prova mais adequada.*

E entenda-se – a mais adequada para se obter a verdade dos fatos. Utilizar-se da prova menos custosa, ou de mais fácil produção, em detrimento daquela que melhor esclareça as questões discutidas no processo implica negar a parte uma decisão judicial justa, viola não só a verdade real, mas o próprio direito de acesso a justiça na sua acepção de conferir à parte a decisão judicial justa, conferir o direito àquele que o tem.

Poderiam alguns afirmar que a busca pela verdade real poderiam eternizar o processo, prolongando a demanda, sendo esta a razão da não aplicação do princípio da verdade real no processo civil. Tal não ocorre. Deve-se buscar o equilíbrio entre a segurança e a rapidez, e não privilegiar uma em detrimento da outra.

Chiovenda já afirmava ser fundamental ao processo poder assegurar ao vencedor tudo aquilo que ele tem direito a receber²⁵, da forma mais rápida e proveitosa possível, com menor sacrifício para o vencido.

24 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Revista de Processo V. 76, "Provas Atípicas". São Paulo: RT, 1994, p. 125-126.

25 "Il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha um diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire (CHIOVENDA, Giuseppe. Saggi di diritto processuale civile. Roma: 1930, v. 1, p. 110, apud CARNEIRO, Paulo César Pinheiro. Acesso à Justiça. Juizados especiais cíveis e ação civil pública, 2ª ed., ver. e atual., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2000, p. 79.

No entanto, esse ideal de justiça rápida, até instantânea, e absolutamente segura não pode ser alcançado. A rapidez deve ser priorizada, sim, mas sempre com um mínimo de sacrifício para a segurança dos julgados.

Existindo dois meios de prova a disposição do juízo, não poderá este, ao argumento de buscar a celeridade do processo, escolher aquele que, apesar de mais rápido, muitas vezes apenas um pouco mais rápido, em detrimento da prova que trará mais segurança (*rectius* justiça) na decisão.

Buscando a prova, e mesmo a sua forma de produção, que melhor demonstre os fatos probandos, ele estará utilizando as melhores ferramentas e o melhor material disponível para obter o melhor resultado no caso concreto.

Sintetizando a questão com brilhantismo, o prof. Cândido Dinamarco nos ensina:

“o prof. Antônio Magalhães Gomes Filho ressaltou o valor da prova no processo e o direito a ela como inerência do próprio *direito ao processo*, principiando assim a sua *introdução*:

‘o tema da prova é seguramente o mais importante e fecundo da ciência processual, não só pelo valor da reconstrução dos fatos na formação do provimento jurisdicional, mas sobretudo por constituir ponto de observação privilegiado para o estudo das íntimas e complexas relações entre o processo e as estruturas sociais’.²⁶

Essa perspectiva metaprocessual e mesmo metajurídica mostra a prova como um verdadeiro *direito público ou cívico* de cada um deles, inerente à ação e à defesa. (...) Dessa perspectiva, prova é muito mais que um ônus a que estão sujeitos os litigantes, com a conseqüente imposição da *regra de julgamento* em caso de omissão em provar²⁷. É um penhor das possibilidades de obter justiça através do processo.²⁸

Resta claro que a prova é mecanismo de concretização do próprio direito ao processo, e em tempos onde se busca a efetividade do processo como meio de acesso à justiça, à ordem jurídica justa, garantido constitucionalmente, a realização da prova adequada quando disponível é imperativo constitucional.

Da perícia

Em situações em que o conhecimento do juiz – presumivelmente conhecedor, apenas, das artes jurídicas – não alcançar as complexidades técnicas ou científicas necessárias a apurar a veracidade e existência dos fatos afirmados pelas partes, a lei processual civil prevê que a análise factual seja incumbida a um auxiliar *ad hoc*.

Para estes casos mister se faz o auxílio de um perito, um *expert* na questão em litígio que irá auxiliar o juízo na verificação da veracidade dos fatos alegados pelas partes. O perito judicial é pois, o auxiliar eventual do juiz²⁹ e possui sua regulamentação no artigo 145 do CPC.

26 (nota do original) Cfr. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 1.

27 (nota do original) Cfr. Giovanni Verde, L'onere della prova nel processo civile, n. 9, p. 37.

28 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno, Tomo I, Segunda Perícia e Direito à Prova, 5ª ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2002, p. 463/464.

29 FUX. Luiz, Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 654

Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.

A perícia é a declaração de ciência que um especialista faz sobre um determinado assunto ou também pode ser a afirmação, por esse *expert*, de um juízo constituído de parecer técnico visando o auxílio do juiz ou a interpretação ou apreciação dos fatos. Ela consiste no meio pelo qual, no processo, pessoas entendidas na matéria especializada - e sob compromisso -, verificam fatos interessantes à causa, transmitindo ao juízo o respectivo parecer³⁰.

Consiste esta verificação no exame de pessoas coisas ou lugares, para simples percepção de fatos, a fim de fornecer ao juízo elementos de prova quanto a existência ou inexistência destes.³¹

Não obstante o parecer ou da avaliação do perito ser meramente opinativa, servindo como fonte de informação e orientação para o juiz, não estando este adstrito ao laudo pericial para formar a sua convicção sobre os fatos narrados pelas partes no processo, em muitos casos, como na apuração de contrafação de patente, o laudo pericial é fundamental para o deslinde da questão.

Da especialidade necessária do perito

Nestes casos, em que a apuração dos fatos depende principalmente da perícia, mister se faz que os peritos se cerquem das técnicas, meios e das provas mais adequadas para a apuração dos fatos alegados, pois é principalmente com base no laudo pericial que o juiz formará a sua convicção acerca da veracidade dos fatos alegados.

A atividade do perito se exerce no sentido de verificar os fatos relativos à matéria em que é versado ou prático, quer apenas certificando-os, quer apreciando-os ou interpretando-os, num e noutro caso transmitindo ao juiz um relato ou um parecer.

Para que a inquirição corresponda à verdade dos fatos torna-se necessário precisar que esse auxiliar efetivamente tenha conhecimento da matéria – não genericamente – mas *como especialidade*:

(CPC, art. 145) § 1º - Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitado o disposto no Capítulo VI, seção VII, deste Código.

§ 2º - Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos.

Apenas nas hipóteses em que não existirem especialistas a solução recai à livre escolha do juiz:

(CPC, art. 145) § 3º - Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz.

30 Op.Cit. p. 308-310.

31 SANTOS. Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil, v. IV, Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 317

Tanto essa especialização é essencial, que o CPC considera substituível o perito que não disponha do conhecimento necessário:

Art. 424. O perito pode ser substituído quando:

I - carecer de conhecimento técnico ou científico;

E, mais ainda, quando o conhecimento de *um só técnico* se mostrar insuficiente, o CPC prevê a multiplicidade de especialistas:

Art. 431-B. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico.

Da jurisprudência sobre a especialidade necessária do perito

O entendimento de que a perícia técnica deve ser **necessariamente** feita por um especialista no assunto objeto da perícia parece sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, já pela súmula 56 do Órgão Especial do TJRJ, refletida pelo fluxo jurisprudencial transcrito a seguir.

Note-se que, exatamente como no âmbito da medicina – e até com mais ênfase – no âmbito da engenharia a especialização determina capacitação técnica – e capacitação legal.

2001.146.00008 - SUMULA DA JURIS. PREDOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TJRJ (ART.122 RI)/ DES. SYLVIO CAPANEMA - Julgamento: 24/06/2002 - ORGAO ESPECIAL/ Publicada na REV. DIREITO DO T.J.E.R.J. vol.57 página 176.

SUMULA N. 56 "Em ação de acidente de trabalho, na qual alega o autor redução auditiva, o perito deve ser médico especialista, salvo se inexistir na Comarca". (maioria) (Ref. Enunciado n. 20 do TJRJ)

2006.002.01625 – TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO/ DES. VALERIA MARON - Julgamento: 08/08/2006 - PRIMEIRA CAMARA CIVEL

Agravo de Instrumento. Indicação de perito. Tranquilo entendimento jurisprudencial no sentido de que a perícia deve ser realizada por médico especialista. Provimento do recurso.

2006.002.09779 - TJRJ AGRAVO DE INSTRUMENTO/ DES. HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 02/08/2006 - DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO. QUESTÃO ATUARIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. A prova pericial deve guardar pertinência com os argumentos trazidos pelas partes. Na lide que envolve relação jurídica de previdência privada, se o Embargante suscita excesso de execução porque a conta apresentada pelos credores não respeitou os critérios próprios dos cálculos atuariais, deve ser nomeado perito pessoa especialista em cálculo atuarial. Recurso provido.

2006.001.00864 – TJRJ APELACAO CIVEL/ DES. FERNANDO FOCH LEMOS - Julgamento: 30/05/2006 - TERCEIRA CAMARA CIVEL

DIREITO PROCESSUAL. Ação de acidente do trabalho. Nomeação de médico homeopata para elaboração de perícia no apelado que alega ser portador de psicose com perda de audição. Exame de audiometria aérea realizada por outro profissional e com interpretação do experto nomeado. Matéria que já foi objeto de apreciação pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que através da Uniformização de Jurisprudência n.º 2001.146.00008, aprovou a Súmula n.º 56: "Em ação de acidente de trabalho, na qual alega o autor redução auditiva,

o perito deve ser médico especialista, salvo se inexistir na Comarca." Processo que se anula para que MM. Juízo a quo nomeie novo experto para realização de perícia e dê à lide a solução que entender adequada. Apelo prejudicado.

2005.002.27430 - TJRJ AGRAVO DE INSTRUMENTO/ DES. JOSE C. FIGUEIREDO - Julgamento: 15/02/2006 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERITO. ESPECIALIDADE. NOMEAÇÃO. O art. 145, §2º, do CPC impõe, de forma imperativa, aos peritos, a comprovação da sua especialidade. O parágrafo 3º do mesmo artigo trata de exceção, que não é, evidentemente, o caso em julgamento. É copiosa a jurisprudência no sentido de que as perícias devam ficar a cargo de peritos que são especialistas na matéria alegada pela parte envolvida no conflito. RECURSO PROVIDO.

2005.002.16637 - TJRJ AGRAVO DE INSTRUMENTO/ DES. HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 26/10/2005 - DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REVELIA. PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE PERITO. De regra, somente se considera válida a citação de pessoa jurídica realizada através de quem a represente. No entanto, aplicável em certas situações a teoria da aparência, como na hipótese, para considerar válida a citação feita na pessoa de quem se apresenta como representante legal da citanda, ao Sr. Oficial de Justiça na sede da empresa. A alegação de nulidade da citação porque consumida na pessoa de funcionária deve ser comprovada pela juntada da ata da Assembléia que elegeu a Diretoria. Sem esta prova, admite-se a regularidade do ato citatório. A nomeação de perito médico especialista corresponde à natureza da moléstia que o autor afirma ter sido vítima na inicial. Assim, nada justifica a substituição do perito, e se houver necessidade de completar a perícia, poderá ser nomeado outro expert, da área de hematologia. Recurso desprovido.

2005.002.06176 – TJRJ AGRAVO DE INSTRUMENTO/ DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO - Julgamento: 11/08/2005 - DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL

AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO DE PERITO, CLÍNICO GERAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ILUSTRE EXPERT. Conforme jurisprudência dominante, o perito indicado pelo Juízo deve ter especialidade, devidamente comprovada, na área da medicina a ser analisada nos autos. A qualificação insuficiente do perito indicado pode levar a nulidade da perícia. Considerando que a prova pericial é uma das mais importantes para a adequada instrução do feito, por cautela, o perito nomeado pelo MM. Juízo a quo deve ser substituído por um especialista em cirurgia. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Das modalidades da prova pericial

De acordo com o artigo 420 do CPC, a prova pericial consiste em *exame*, *vistoria* ou *avaliação*.

De acordo com Moacyr Amaral Santos³², consiste *exame* na inspeção sobre coisas, pessoas ou documentos, para a verificação de qualquer fato ou circunstância que tenha interesse para a solução do litígio. A *vistoria* é a mesma inspeção, quando realizada sobre bens imóveis. E a *avaliação*, é a apuração do valor, em dinheiro, de coisas, direitos, ou obrigações em litígio.

32 SANTOS. Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil, v. IV, Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 310-311

Antônio Carlos Araújo Cintra³³ entende que:

“os exames são as verificações de fatos ou circunstâncias relevantes para o litígio, manifestados em pessoas ou coisas móveis (inclusive semoventes); as vistorias seriam tais verificações feitas sobre imóveis; e "arbitramento”, seguindo este autor o mesmo entendimento de Câmara Leal, é a estimação judicial, feita por peritos, do valor, em moeda, de coisas, direitos ou obrigações”, sendo que “a avaliação é uma modalidade especial de arbitramento, que recebe essa denominação, quando feito em inventários, partilhas ou em processos administrativos, e nas execuções ou ações executivas, para estimação do valor da coisa penhorada”.

Dos requisitos de uma perícia em nulidade de patentes

A perícia em patentes, *para os fins de apuração de nulidade*, presume uma série de atos essenciais:

1. Ler a patente como concedida
2. Verificar se o objeto *descrito* no relatório descritivo encontra antecedentes no estado da técnica.
3. Verificar se, não havendo exata correspondência do objeto descrito com as fontes documentais e indiciárias, a essa *novidade* corresponde um elemento qualitativo conceituado no direito da propriedade intelectual como *atividade inventiva*.
4. Verificar se há, no relatório descritivo, a indicação de um *problema técnico* determinado, que deva ser solucionado através da *solução técnica* oferecida.
5. Verificar se há continência das reivindicações em face do relatório descritivo.
6. Verificar se há *suficiência descritiva* do relatório, de maneira a satisfazer o requisito de que a revelação da solução técnica possa assegurar ao público o conhecimento suficiente para fabricar o artigo ou usar o processo - inclusive o conhecimento que permita fazê-lo precisamente na forma em que a tecnologia foi patenteada.
7. Verificar se os pressupostos técnicos do devido processo legal em relação ao *procedimento de concessão da patente* – tais como a existência de exame efetivo, os limites de alteração do anteriormente reivindicado, a satisfação das exigências e todas demais instâncias de exame técnico foram cumpridas de modo a preencher os requisitos legais.

33 CINTRA. Antônio Carlos de Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil. v. IV. Rio de Janeiro, 2002 p.202

Ler a patente

Nem o engenheiro (ou cientista...) treinado nas substâncias da técnica, e experiente na sua aplicação, nem o advogado, aperfeiçoado na arte de interpretar e aplicar normas, tem em geral treinamento e contato com as peculiaridades de uma patente. Em particular no Brasil.

Como se lê uma patente? Vale seguir a lição constante de um acórdão judicial clássico sobre a questão³⁴

A primeira tarefa em toda a ação relativa a patentes é decidir-se exatamente qual é o monopólio que o titular da patente detém. Hoje em dia, todas as patentes incluem reivindicações. A função das reivindicações é definir o monopólio. A patente, se válida, permite o titular da patente proibir qualquer pessoa de fazer qualquer ato coberto pelas reivindicações, ou de usar qualquer processo descrito nelas, durante toda a vida da patente. Uma das características importantes das reivindicações é de fazer claro aos terceiros o que eles não têm permissão de fazer durante a vigência da patente, e a Lei de Patentes obriga expressamente que as reivindicações devem ser claras, sucintas, desobstruídas e devem razoavelmente ser baseadas no que foi descrito no relatório da patente.

Assim, antes de ler as reivindicações da patente, deve-se ir ao relatório, que é uma descrição completa da invenção, e do que está sendo reivindicado. O relatório deve ser uma descrição completa que permita a qualquer um, depois que a patente expirar, de levar a invenção à prática. Patentes são monopólios, conce-

34 Acórdão do caso canadense *American Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals* relatado a p. 31 RPC 1976. O texto original é: "The first task in any patent action is to decide exactly what monopoly the patentee has been granted. Today all patents end with claims. The function of the claims is to define the monopoly. The patent, if valid, enables the patentee to stop other people making anything covered by, or using any process covered by, his claims during the life of the patent. One of the important features of the claims is to make it clear to other people what they are not entitled to do during the life of the patent, and the Patents Act expressly provides that the claims must be clear and succinct and must be fairly based upon the matter disclosed in the specification. Before ever you get to the claims of the patent you should find a complete description of the invention, a description of what is going to be claimed. It should be a complete description which will enable anybody, after the patent has expired, to put the invention into practice. These monopolies are granted to encourage people to make inventions and to make the nature and working of them known, and unless a full and fair description is given the patent ought not to be held valid. In the same way, when you get to the claims you ought to be able to know what you may do and what you may not do, and if the claims are incomprehensible or ambiguous, or do not really relate to the invention which has been disclosed in the body of the patent specification, the patent again should not stand valid. It is not to be expected that every patent will be comprehensible to anybody who happens to pick it up, for patents are directed to persons who have skills in the particular fields with which each patent is concerned - the so-called men skilled in the art. The description of the invention has only to be a description sufficient to enable the notional skilled man to put it into practice. Only those familiar in the field in question can be expected to make anything of the claims. An understanding of the claims, a determination as to their scope - what lawyers call the construction of the claims - is necessarily the first task to be undertaken, and it must be done dispassionately. The claims should be considered without reference to the effect that the giving of any particular meaning may have on any issue of infringement, without reference to the result and effect so far as the attack on validity is concerned. The language used in each claim is in the end determinative, but each claim must be considered against the background of, in the context of, the specification as a whole. The specification itself has to be considered in the context of the general field to which the invention is applicable. It is directed to skilled men in the particular field and they will read it against their knowledge of the prevailing conditions in the field at the time that the patent is granted, and against their knowledge of earlier work which may have been done in this same field."

didados para incentivar que as pessoas criem invenções, e também divulgar o conteúdo dessas invenções, e a menos que seja fornecida uma descrição completa e adequada da patente, esta não será tida como válida.

Assim também, quando se lêem as reivindicações, é necessário que se possa saber o que é lícito e o que não é permitido, e se as reivindicações forem incompreensíveis ou ambíguas, ou se elas não tenham relação com a invenção como efetivamente descrita no relatório, a patente também será inválida.

Não se deve esperar que cada patente seja compreensível a qualquer um, porque as patentes são dirigidas às pessoas que têm conhecimento nos campos tecnológicos em que cada patente é concedida - ou seja, são destinadas aos conhecedores da tecnologia em questão. **A descrição da invenção tem o propósito de permitir esse homem, o conhecedor da tecnologia, de por a nova criação em prática. Somente daquele que é familiar no campo da tecnologia em questão pode esperar-se que as reivindicações sejam úteis.**

A compreensão das reivindicações, a determinação de seu escopo - o que os advogados chamam de interpretação das reivindicações - é necessariamente a primeira tarefa a ser empreendida, e tal trabalho deve ser feito desapaixonadamente; a leitura deve ser realizada sem levar em conta o efeito que a interpretação venha a ter sobre a conclusão se a patente está sendo ou não violada, nem levar em conta se o resultado da interpretação possa resultar na nulidade da patente.

O texto de cada reivindicação é, no fim das contas, o elemento conclusivo, mas cada reivindicação deve ser considerada dentro da perspectiva, e no contexto, do que se lê no relatório, como um todo. O relatório, ele mesmo, tem que ser considerado no contexto do campo geral em que a invenção é aplicável. O relatório se dirige às pessoas que detêm conhecimento no campo particular, e estas lê-lo-ão sob a ótica de seu conhecimento das condições prevalecendo no campo do tempo em que a patente foi concedida, e do conhecimento da tecnologia anterior a essa época.

O enunciado didático do acórdão aponta para algumas das exigências maiores da perícia em matéria de patentes. O documento, em si, tem uma dupla função, e há que se distinguir o que pertence a cada uma delas.

A primeira função é a *informativa*: a patente serve para divulgar a tecnologia inventada, para conhecimento geral, embora não *uso*, eis que esse é exclusivo do titular. Assim, contribui-se para a aceleração da pesquisa, e possibilita-se que, ao fim do prazo da patente, a tecnologia passe a ser, então sim, de *domínio comum*. Esta função é desempenhada primordialmente pelo relatório descritivo.

A segunda função é a reversa: a de restringir o uso da tecnologia, tal como circunscrita pelas reivindicações. Nem tudo que está no relatório será reivindicado (o estado da arte

certamente não o será...), mas tudo o que for reivindicado deverá necessariamente estar no relatório.

Assim, não há perícia possível se o perito não conhecer antes a patente, se não puder confrontar as reivindicações com o estado da técnica, apurar a atividade inventiva, determinar a existência de *utilidade industrial* – a solução técnica real para um problema definível como técnico, verificar a suficiência descritiva e assim por diante.

Determinação do estado da técnica

O *estado da técnica* compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

Os itens constantes do *estado da técnica*, assim como o conteúdo dos depósitos feitos no Brasil e no exterior, ainda não publicados, consistem na *anterioridades*.

Objeto de apuração de novidade: a regra de um só documento

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado *de forma integral* por *um único documento* do estado da técnica³⁵. 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 documento* (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Note-se que, para a apuração de *atividade inventiva*, não se aplica a 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.

A apuração do elemento qualitativo

O requisito da atividade inventiva é um dos mais essenciais na avaliação da privilegiabilidade de uma invenção. A prática administrativa e a jurisprudência vinham uniformemente admitindo o requisito no Direito Brasileiro, inobstante o silêncio do Código de 1971. O art. 13 da Lei 9.279/96 o define, de forma tecnicamente correta, embora talvez sem a sofisticação que as tecnologias mais modernas exigiriam:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

35 Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.

A questão da não-obviedade importa na avaliação de questões de direito e de fato. Para tal determinação, se levam em conta quatro fatores: a) o conteúdo e alcance das anterioridades b) as diferenças entre tais anterioridades e o novo invento c) o nível de complexidade do campo da técnica a qual pertence à invenção d) a ocorrência de certos índices abaixo indicados ³⁶.

Alguns elementos para a apuração desta *não obviedade* são: a) o tempo decorrido desde a anterioridade em questão. b) o efeito inesperado ou surpreendente. C) a economia de tempo c) o resultado aperfeiçoado d) vantagens técnicas ou econômicas consideráveis. Quanto ao último elemento, que importa em avaliar o provável sucesso comercial do invento, divergem as jurisprudências nacionais ³⁷. A tendência europeia é de dar menos peso a este índice.

O homem que determina a existência de atividade inventiva

A noção de decorrer de maneira *evidente* do estado da técnica indica que o padrão de avaliação é o *homem especializado na matéria*, ainda que não o maior expoente mundial do setor.

Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, *operando no setor industrial pertinente*.

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

A referência ao estado da técnica, de outro lado, representa a noção legal aplicável ao conceito de novidade (vide acima), mas tomada aí como base, e não como limite, a partir da qual se apurará o *quantum* de não obviedade. Assim, o parâmetro de avaliação é o do técnico na arte (definido como no parágrafo anterior) provido dos *conhecimentos gerais do estado da técnica*. Daí se apurará a obviedade ou não da invenção ³⁸.

Tem-se apontando como repositório do conhecimento geral do estado da técnica o

36 T.G. Wiseman, "Biotechnology patent application examination", in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI, New York (1989). Maria Thereza Wolff, *Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia*, Revista da ABPI, Nº 26 - Jan. /Fev. 1997.

37 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) "the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy".

38 Notam os autores que há diferenças sensíveis na apuração do estado da arte para novidade e para atividade inventiva. Naquela, o estado da arte deve ser idêntico, e compreender também o que já foi objeto de depósito, mas não de publicação. Não assim no caso da atividade inventiva, para a apuração da qual se levam em consideração os conhecimentos agregados (não idênticos) e o que realmente estava à disposição do público antes da data do depósito. Bertrand, op. cit., p. 122. Vide também Maurício Lopes de Oliveira, *Reflexão Sobre a Atividade Inventiva*, Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999.

constante dos manuais ou livros didáticos correntes para a formação do técnico ³⁹.

Mecanismo de apuração da atividade inventiva

Para se avaliar a atividade inventiva de uma patente, é necessário que se verifique se - para um técnico no assunto - esta atividade não decorreu de maneira *evidente ou óbvia* do estado da técnica. A invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais ⁴⁰.

O máximo doutrinador argentino, Cabanellas, traça parâmetros para avaliar a existência de atividade inventiva e afirma que o examinador destes parâmetros deve ser uma pessoa com conhecimentos técnicos sobre o assunto, não deve ser nem um leigo, nem um especialista, mas uma pessoa que lida com a técnica examinada cotidianamente e com conhecimentos medianos sobre o assunto:

Metodología para la determinación de la existencia de actividad inventiva

15. El criterio objetivo adoptado por la LP en materia de determinación de la actividad inventiva implica que la existencia de tal actividad se localiza mediante la comparación del estado de la técnica con la pretendida invención y la evaluación respecto de si las diferencias entre uno y otra son evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Esta metodología, impuesta por el artículo 4º. de la LP, puede descomponerse en los siguientes pasos²²⁵:

- a) Determinación del contenido de la pretendida invención. Ello debe efectuarse a través de las reivindicaciones incluidas en la solicitud de patente o, si se trata de una patente ya otorgada²²⁷, a través de las reivindicaciones incluidas en la patente concedida.
- b) Determinación del estado de la técnica relevante. La exigencia de este paso surge del texto del inciso d) del artículo 4º. de la LP.
- c) Determinación de la diferencia entre el contenido de la pretendida invención y el estado de la técnica preexistente. Según sea la naturaleza de esta diferencia superable o no mediante los conocimientos al alcance de una persona normalmente versada en la materia, habrá o no actividad inventiva.
- d) Determinación de la capacidad técnica de una persona normalmente versada en la materia a la que corresponda la pretendida invención. Solo a la luz de tal determinación puede establecerse si el avance implícito en la pretendida invención tiene altura inventiva suficiente, por superar lo que está al alcance de los técnicos en la materia.
- e) Evaluación de la diferencia entre el contenido de la pretendida invención y el estado de la técnica preexistente, a la luz de la capacidad técnica de una persona normalmente versada en la materia a la que corresponda la pretendida invención. Es el paso central del proceso de determinación de la existencia de actividad inventiva. A su concreción están dirigidos los restantes elementos de ese proceso.
- f) Consideraciones secundarias. Son las que, aunque no inciden directamente en la evaluación descrita en e), crean presunciones u otros elementos de convicción respecto de la presencia o no de actividad inventiva.

³⁹ Singer, The European Patent Convention, Sweet and Maxwell, 1995, p. 179.

⁴⁰ DANNEMAN. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 2005, p. 34

g) Casos especiales. Se trata de situaciones en que se han desarrollado reglas específicas de evaluación de la actividad inventiva, adicionales a las generales precedentemente enumeradas.

....

Determinación de la capacidad de una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente

19. Para que una tecnología implique actividad inventiva ha de ir más allá de lo que una persona versada en la materia correspondiente inferiría del estado de la técnica pertinente. Lo determinante para que exista invención patentable no es solamente la creación de algo nuevo, sino que ese algo no pueda alcanzarse mediante la simple aplicación de los conocimientos que ya integran la rama de la técnica a la que corresponde la pretendida invención.

La "persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente", a que se refiere el artículo 4to., inciso d), de la LP, no es una persona física determinada, sino una construcción teórica formada mediante la identificación de ciertas capacidades tecnológicas. Salis² incluye dentro de esas capacidades a los siguientes conocimientos: el estado de la técnica en el campo concreto; el conocimiento específico a través del cual una persona capacitada puede desarrollar ese campo técnico; el conocimiento general que cualquier técnico posee, y el estado de la técnica en campos relacionados y vecinos a aquel en que se sitúa la invención.

Visto desde otra perspectiva, el conocimiento que cabe atribuir a la persona con capacidad técnica relevante incluye a la tecnología propia del sector al que corresponda la pretendida invención, los conocimientos comunes que están al alcance de todo técnico, aunque no sea especialista en la materia a la que corresponda la invención¹ y los conocimientos que se infieran de los elementos precedentes. Se determina así que es lo que ya sabe un técnico normalmente versado en la materia y cuál es la capacidad normal que tiene para inferir de esos conocimientos otros calificables como obvios o evidentes

Los pasos precedentes requieren a su vez determinar cuál es el sector de la técnica al que corresponde la pretendida invención. Ello es particularmente complejo cuando tal supuesta invención concierne a varias ramas técnicas. Se ha propuesto, en tal sentido, referirse a la disciplina a la que corresponde el problema técnico que resuelva la pretendida invención. La solución es en principio correcta, pero en ciertos casos el problema técnico en cuestión puede involucrar a varias disciplinas. En tal supuesto no sería lícito elevar indirectamente el nivel inventivo exigido mediante la combinación de los conocimientos especializados de distintos técnicos. El procedimiento correcto en tales casos, es identificar un sector al que se acerca con mayor peso la pretendida invención, y determinar si un técnico de la disciplina correspondiente, con la ayuda de los conocimientos que ese técnico pueda tener de otras disciplinas⁴¹, puede tener por evidente la pretendida invención.

Debe también determinarse el nivel del técnico relevante. La LP, como otras legislaciones contemporáneas, no exige que se trate de un técnico de primera línea, sino de una persona "nor-

41 [Nota do Autor] Estos conocimientos formarán parte de los conocimientos ajenos a los específicos de la materia técnica correspondiente, que siempre pueden ser imputables al hipotético técnico utilizado en el estándar del art. 4to., inc. d) de la LP; cfr. la n. 250, supra, y el texto a ella correspondiente. Serán conocimientos de menor nivel que los que tenga un técnico especializado en las disciplinas que resulten secundarias en el contexto de la evaluación de la pretendida invención. Aunque: no es correcto construir una figura de un hipotético técnico capacitado en campos distintos entre sí, si ese técnico no existe en la realidad, si sería lícito suponer que el técnico capacitado en la materia técnica más afín a la de la tecnología que se pretende patente podrá consultar con técnicos de otras materias vinculadas, a fin de interiorizarse de sus particularidades, sin convertirse por ello en un técnico en esas materias Vinculadas. Cfr. R. SingeryR. Lunzer: ob. cit., p. 207. Se ha considerado inclusive lícito, bajo la Convención de la Patente Europea, suponer que en materias complejas actuarán equipos interdisciplinarios, computándose así la capacidad técnica del equipo en su conjunto; íd., p. 208. La solución aparece como correcta a efectos de distinguir la actividad inventiva propiamente dicta de las creaciones puramente triviales caracterizadas solamente por la complejidad de los equipos que las desarrollan.

malmente versada en la materia". Debe así tratarse de una persona plenamente capacitada en la materia⁴², pero no con una capacidad excepcional.⁴³

A jurisprudência e a doutrina Francesa não pensam diferente. Dizem Chavanne e Burst:

O estado da técnica conhecido, a apreciação da não evidência, implica que seja determinada a pessoa em relação a quem a invenção não deve parecer evidente. A lei de 1968 no seu estado de origem dava nenhuma indicação a esse respeito. A jurisprudência, que inspira-se junto às soluções estrangeiras, devia afirmar que era necessário referir-se a um personagem abstrato, o homem do ofício ou ainda o homem da arte.

O artigo L. 611-14 afirma que o personagem de referência é o homem do ofício, o técnico no assunto.

A definição do homem do ofício é importante, porque é ela que comanda a noção de atividade inventiva. Se considerarmos o cientista como homem do ofício, é claro que a atividade inventiva será apreciada severamente. Pelo contrário se o homem do ofício é o que ignora muito da técnica em causa, a atividade inventiva será apreciada de maneira muito mais liberal, pois este não conhece a técnica e nada não lhe é evidente. Por conseguinte, o homem do ofício face ao qual deve apreciar-se a atividade inventiva é o que possui os conhecimentos normais e médios da técnica.⁴⁴ »

A lei francesa exige que a invenção não decorra de maneira evidente do estado da técnica, esta não evidência aprecia-se em relação "ao homem do ofício". O homem do ofício é um personagem de referência, teórico, cuja lei não define as características (trata-se de uma noção comparável à de "bom pai de família", ou o homem razoável.).

Em matéria de patentes, o homem do ofício é um técnico médio do ramo, que tem acesso ao estado da técnica até o dia da apresentação do pedido de patente. É possível admitir que trata-se de um técnico que tem conhecimentos normais da técnica em causa. A escolha deste personagem de referência justifica-se pela idéia segundo a qual a

42 [Nota do Autor]. No debería tratarse, por lo tanto, de un hipotético operario que trabaje en el sector productivo correspondiente, sino de un técnico con formación profesional y científica acorde con el área tecnológica especializada a la que corresponda la pretendida invención. Comp. A. Chavanne y J. J. Burst: ob. cit., pp. 55 y 56.

43 CUEVAS. Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las patentes de invención – Tomo I. Editorial Heliasta. Argentina. P. 751-760

44 CHAVANNE, Albert & BURST, Jean-Jacques. Droit de Lá Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 1993, p.53-55: « La chambre de Recours Technique de l'OEB (Ch. Rec Tech, 18, juillet, 1990) a déclaré que pour apprécier l'activité inventive, il s'agit de savoir s'il aurait été évident pour l'homme du métier, en partant de l'état de la technique le plus proche, de parvenir à l'invention exposée dans le brevet litigieux. ... L'état de la technique étant connu, l'appréciation de la non-évidence implique que soit déterminée la personne par rapport à qui l'invention ne doit pas paraître évidente. La loi de 1968 dans son état d'origine ne donnait aucune indication à cet égard. La jurisprudence, s'inspirant des solutions étrangères, devait affirmer qu'il fallait se référer à un personnage abstrait, l'homme du métier ou encore l'homme de l'art. L'article L. 611-14 précise que le personnage de référence est l'homme du métier. La définition de l'homme du métier est importante, car c'est elle qui commande la notion d'activité inventive. Si l'on retient le savant comme homme du métier, il est clair que l'activité inventive sera appréciée très sévèrement. A l'inverse si l'homme du métier est celui qui ignore tout de la technique en cause, l'activité inventive sera appréciée de façon beaucoup plus libérale puisque pour lui rien n'est évident. La jurisprudence choisit la voie moyenne dans la définition de l'homme du métier. Pour elle, il s'agit de l'homme du métier « normale-ment compétent dans le domaine en cause » (Paris, 28 novembre, 1977). ... Il est donc acquis, que l'homme du métier à l'égard duquel doit s'apprécier l'activité inventive est celui qui possède les connaissances normales et moyennes de la technique dont il s'agit. Doivent donc être condamnées les décisions qui ont pu affirmer que « l'activité inventive doit révéler au moins, une ingéniosité particulière ne découlant pas d'évidence de l'état de la technique »*, ou encore que l'activité inventive suppose une « certaine ingéniosité. »

invenção que para um simples homem do ofício é evidente e decorre do conhecimento já existente, não lhe implica em nenhuma atividade inventiva.⁴⁵

A legislação e jurisprudência americana seguem o mesmo parâmetro. O US Code em sua seção 103, determina que uma pessoa considerada com uma habilidade ordinária para apreciar a existência de atividade inventiva em uma patente é alguém que trabalha com esta tecnologia, não é nem um expert, nem um leigo.⁴⁶

O artigo 56 da Convenção Européia de Patentes determina que uma invenção possui atividade inventiva, quando levando em conta o estado da técnica, esta invenção não é óbvia para um técnico no assunto.

Para o Guia de exame do Escritório Europeu de Patentes - EPO (C-IV, 9.3), um técnico no assunto é um praticante habitual do ofício, ciente do que era de conhecimento geral na arte anteriormente à invenção.⁴⁷

A Convenção Européia de Patentes afirma que o nível de conhecimento tecnológico, de uma pessoa que avalia a atividade inventiva de uma patente pode variar de uma indústria para outra, e em determinadas circunstâncias, para se avaliar a inventividade de uma patente complexa é necessário uma equipe de pessoas com conhecimentos pertinentes em cada área da patente.⁴⁸

45 SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété industrielle. Paris : Litec, deuxième édition, p. 50. "La loi exige que l'invention ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique, cette non-évidence s'appréciant par rapport à «l'homme du métier». L'homme du métier est un personnage de référence théorique, dont la loi ne définit pas les caractéristiques (il s'agit d'une notion comparable à celle de «bon père de famille», ou de l'homme raisonnable, auxquels se réfèrent d'autres branches du droit). En matière de brevets (108), l'homme du métier est un technicien moyen de la branche considérée (109), ayant accès à l'état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet (110). Il est possible d'admettre qu'il s'agit d'un technicien ayant des connaissances normales de la technique en cause (111). Le choix de ce personnage de référence se justifie par l'idée selon laquelle l'invention qui relevait de la simple habileté de l'homme du métier était, pour lui, évidente et n'impliquait aucune activité inventive. Cette notion de personnage fictif doit être appliquée également au cas des inventions réalisées par un groupe de chercheurs."

46 CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A.. Understanding intellectual property Law – Legal text series.: Ed. Matthew Bender, United States, 1992, p. 2/56-2/57. " Sixth, it pinpoints a "person of ordinary skill" as the human actor to whom the invention must be obvious. The cases confirm what is perhaps obvious, to wit, that a person of ordinary skill is neither a highly sophisticated expert nor a layman without knowledge or skill of the technology. Finally, it selects the ordinarily-skilled person from "the art to which said subject matter pertains."

47 EPO Guidelines for Examinations. In http://www.european-patentoffice.org/legal/gui_lines/e/c_iv_9_3.htm. "The "person skilled in the art" should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the "state of the art", in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation. If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability (see T 32/81, OJ 6/1982, 225). There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, than a single person. This may apply, for example, in certain advanced technologies such as computers or telephone systems and in highly specialized processes such as the commercial production of integrated circuits or of complex chemical substances."

48 SINGER, Romuald & SINGER, Margarete. The europe patent convention – A comentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 207-209. The level of technical knowledge which is presumed to be possessed by the hypothetical skilled person when evaluating the issue of inventiveness is the same as the level to be ascribed to him when dealing with the issue of sufficiency of disclosure under Article 83 (T 60/89, OJ EPO 1992,268", and see under Art. 83.03 below). The level of knowledge to be expected must vary from one industry to another, particularly between low technology and high technol-

O filtro constitucional do *homem do ofício*

Como indicado, o parâmetro constitucional de suficiência descritiva é de que só cabe a concessão de um direito de exclusiva sobre um conhecimento tecnológico quando, no relatório descritivo, o requerente exponha a sua solução técnica de tal forma que – ao fim ou nas limitações da proteção – a sociedade possa total e efetivamente copiar em sua integridade.

Como disse a Suprema Corte Americana:

(...) "quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público"⁴⁹.

O homem do ofício é a pessoa que realiza a verificação de que a tecnologia está descrita de forma que, quando extinto ou inaplicável o privilégio, a sociedade poderá efetivamente incorporar a tecnologia como conhecimento livre e útil. Vale dizer, é esse homem, que expressa a sociedade, que lerá a patente de forma a copiar e utilizar livremente a tecnologia: um homem mediano naquela técnica, mas capaz e experiente.

Em suma, o “homem do ofício” é o parâmetro segundo o qual se pretende assegurar o cumprimento das missões constitucionais incumbidas à patente de forma que *a sociedade possa entender e colocar em prática a tecnologia precisamente na forma em que foi patenteada*. Cabe a ele julgar se *houve uma contribuição real à comunidade* (atividade inventiva) e, simultaneamente, que tal contribuição pode ser efetivamente aproveitada pelo sistema produtivo.

Da nulidade por falta de atividade inventiva:

Ao analisarmos a doutrina, chegamos à conclusão de que é necessário para a constatação da nulidade de uma patente por falta de atividade inventiva a análise da patente por um técnico no assunto.

Tinoco Soares⁵⁰ explica que quando uma parte deseja comprovar em juízo que uma patente é inválida, “a parte deverá provocar por parte do Juízo civil a realização de uma perícia técnica, sob o concurso de um perito judicial e os assistentes da parte, para chegar aos seus objetivos.”

Este é também o entendimento de Guillermo Cabanellas, que afirma que - em casos de nulidade por falta de atividade inventiva -, a prova é sempre mais complexa e, por essa razão, para se determinar a existência de atividade inventiva deve-se requerer prova pericial.⁵¹

ogy industries. In appropriate circumstances, the knowledge of a design team consisting of persons having different areas of expertise must be taken into account.”

49 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 6 (1966). Disponível em <http://www.justia.us/us/383/1/case.html>> acesso em 02.02.06

50 SOARES. José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 952

51 CUEVAS. Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las patentes de invención – Tomo II. Editorial Heliasta. Argentina. Pg 527.

a) *Falta de actividad inventiva*. También esta causal de nulidad tiende a ser prevista en los regímenes que enumeran las causales concretas de nulidad de las patentes⁶². Aunque la determinación de la existencia o no de actividad inventiva supone la aplicación de estándares relativamente imprecisos, que han sido expuestos en el Capítulo IX de esta obra, una vez aplicados esos estándares surge un resultado unívoco respecto de la configuración o no de esta causal de nulidad; o bien existe actividad inventiva, y la causal de nulidad aquí considerada no es aplicable, o bien no existe esa actividad y la patente es nula en cuanto a las reivindicaciones afectadas por esa falencia.

También en este caso la carga de la prueba pesa sobre quien reclama u opone la nulidad de la patente⁶³. La prueba no es de un hecho negativo, pues tiene lugar mediante dos elementos positivos: la demostración del estado de la técnica en el momento relevante aspecto en el que esta causal de nulidad se asemeja a la de falta de novedad⁶⁴ - y la demostración de que la supuesta invención patentada podía ser deducida del estado de la técnica en forma evidente por una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente⁶⁵.

La prueba del estado de la técnica en el momento relevante puede lograrse mediante cualquier elemento de prueba procesalmente admisible; los elementos mencionados en el punto a), *supra*, respecto de la falta de novedad, son utilizables también respecto de la falta de actividad inventiva. Sin embargo, como no se trata de probar solamente anterioridades aisladas, sino el conjunto *de* los elementos que constituyen el estado de la técnica, este aspecto de la prueba de la falta de actividad inventiva ya es de por sí más amplio que la prueba de la falta de novedad⁶⁶. La relación entre el estado de la técnica relevante y la invención cuya patentabilidad se impugna, a fin de determinar la existencia de actividad inventiva, requerirá normalmente pruebas preciales, sin prejuizo de las facultades de apreciación que necesariamente corresponden al juez. (Grifo nosso)

E quem é o técnico a quem cabe determinar *atividade inventiva em casos de nulidade*? O juízo federal especializado em Propriedade Intelectual dos Estados Unidos, em 1986, proferiu decisão no caso *Compare Custom Accessories v Jeffrey Allan Industries, Inc*, determinando que a atividade inventiva, chamada nos Estados Unidos de *obvioness*, **deve ser apreciada por uma pessoa que possua habilidades e conhecimentos razoáveis sobre a matéria objeto da patente, não pelo juiz, ou por um leigo, nem por alguém que possua poucos conhecimentos sobre o assunto ou por um especialista transcendental no assunto**.⁵²

Fixação do problema técnico e da solução técnica oferecida.

Diz o CPI/96:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Todas as legislações nacionais adotam seja por estipulação direta ou por exigências laterais a exigência de que o invento seja a solução de um problema *técnico*, ou seja, pertinente a *qualquer tipo de indústria*.

Este *qualquer*, porém, tem encontrado um importantíssimo requisito, o de que a indústria seja daquelas cujo resultado importe em *mudança dos estados da natureza*. Assim, o teste é se o problema técnico solucionado presuma tornar objetos mais pesados ou mais

52 CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A.. Understanding intellectual property Law – Legal text series.: Ed. Matthew Bender, United States, 1992, p. 2/56-2/57: “Obviousness is determined by reference to a person of ordinary Skill in the art, “not de judge, or to a layman, or those skilled in remote arts or to geniuses in the art.”

leves, ácidos ou básicos, estáveis ou explosivos. Tal é o resultado do dispositivo que, em geral, veda o patenteamento de processos mentais, jogos, esquemas de investimento, etc. ⁵³.

Aplicação industrial, em tal contexto, significará “relativo à mudança nos estados da natureza”, por oposição às simples operações conceituais, aritméticas, artísticas ou, em geral, abstratas. Vide, acima, a noção de “técnica” ao examinarmos a noção de invento.

Note-se, porém que esta doutrina está, no entanto, sendo erodida pela tendência da prática patentária americana de eliminar a noção, que se restringe cada vez mais às patentes químicas ⁵⁴.

Solução de um problema técnico

O outro elemento importante da noção é que o invento seja *uma solução de um problema*. Assim, não basta definir, dentro de um procedimento de pesquisa, um conjunto novo de objetos ou informações, resultantes de atividade humana. É preciso especificar *qual o problema técnico a ser resolvido pela definição*, sob pena de não ser patenteável.

São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários a lei da física, assim como métodos de tingir cabelo ⁵⁵.

Não se veja aqui, porém nenhuma exigência de que a invenção traga aperfeiçoamentos ou melhoras no estado da arte (como se exige para o modelo de utilidade); tal poderá ser eventualmente considerado para efeitos de avaliação de atividade inventiva. Tem utilidade industrial o que resolva um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já se dispõe.

Determinação da continência das reivindicações

As reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção⁵⁶. Objetivamente, o privi-

53 Lei 9.279/96, Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo;

54 Ronald S. Laurie, “Intellectual Property Protection for Computer Software”, in PLI Computer Software 1989, p. 440: “Utility Requirement - 35 USC 101 (“useful”), application limited to chemical cases”

55 Segundo Paulina Ben Ami, Manual de Propriedade Industrial, 1983, p. 45.

56 Diz o Ato Normativo INPI 127: Reivindicações 15.1.3.1 Quantidade, numeração e categorias a) a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido; b) as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos; c) as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arrançadas da maneira mais prática possível. 15.1.3.2 Formulação das reivindicações a) as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão “caracterizado por”; b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação; c) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo; d) exceto quando

légio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra.

A técnica de reivindicar a exclusividade é necessariamente complexa e precisa. Compara-se, adequadamente, à descrição de um imóvel por suas confrontações e medições ⁵⁷.

Muito acertadamente, o art. 41 da Lei 9.279/96 estabelece que os privilégios são circunscritos objetivamente pela tecnologia exposta no relatório, tal como reivindicada:

“A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

Uma reivindicação é redigida de maneira a identificar geralmente o escopo da solução oferecida (por exemplo, "máquina de fazer tal coisa"), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do reivindicado (“caracterizado por...”) e, então, pela descrição mais exata possível do material reivindicado ⁵⁸.

Determinação da *suficiência descritiva* do relatório

No relatório descritivo se fixa o problema técnico cuja solução o pedido pretende constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva ⁵⁹.

absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte do relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos"; e) quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações. f) cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos. k) não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto.

59 Joshua D. Sarnoff, *Abolishing The Doctrine Of Equivalents and Claiming the Future After Festo*, Berkeley Technology Law Journal Vol. 19, Issue 4 (Fall 2004); “The relevant language that is supposed to define a patent’s scope is found in the patent’s claims. Patent claims are formal, written descriptions that specify the scope of the invention for which patent protection is sought. The claims mark the boundaries of the invention to which intangible property rights attach, just like the written descriptions of metes and bounds in a deed mark the boundaries of real property to which tangible property rights attach.”

60 Esta é a forma brasileira de reivindicar, seguindo o chamado modelo Jepson, assim descrita por Ana Cristina Almeida Muller (Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações, tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau em doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003): “A maioria dos países requer a estruturação das reivindicações, principalmente as independentes, na forma conhecida como tipo “Jepson”. Elas são formuladas na seguinte ordem: (1) um preâmbulo enumerando todos os elementos ou etapas de uma combinação reivindicada que são convencionais ou conhecidas, (2) uma expressão de ligação, por exemplo, do tipo “caracterizado por” ou “o aperfeiçoamento compreende” e (3) todos os elementos, etapas e/ou relações que constituem aquela parte da combinação reivindicada, e que o inventor considera nova.”.

61 Diz o Ato Normativo INPI 127, em vigor: 15.1.2 Relatório Descritivo: O relatório descritivo deverá: a) ser iniciado pelo título; b) referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo; c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção; d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...); h) especificar, nos casos em que houver inclusão de reprodução de fotografias (tais como estruturas metalográficas), as características peculiares a esse tipo de representação gráfica, como por exemplo, ampliação,

Ao teor da lei, o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto *e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução*. Assim, o relatório tem de indicar com precisão qual a implementação prática mais eficaz do invento, consolidando um requisito além da simples utilidade industrial. Como se verá abaixo, o relatório que não o fizer pecará de insuficiência descritiva, sendo passível de nulidade.

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o relatório descritivo tem por finalidade expor a solução do problema técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução - indicando em que esta altera o estado da arte.

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

A exigência de novidade faz com que seja necessária ampla divulgação dos inventos patenteados, geralmente impedindo a concessão de outras patentes sobre o mesmo objeto. A publicação do relatório descritivo satisfaz a este propósito, ao incorporar a informação ao estado da arte.

O relatório ainda preenche a finalidade de difusão tecnológica que justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao conhecimento da tecnologia. Com a publicação, os documentos relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos oponentes do pedido os meios de contestarem o privilégio ou a utilização dos conhecimentos em questão (embora não na atividade econômica, que é exclusiva do titular). Além disso, findo o prazo de proteção, o relatório deve servir para a exploração industrial do invento.

A lei 9.279/96, enfatizando um requisito indispensável para o uso social da patente, exige que o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, *e indicar, precisamente, a melhor forma de execução*.

O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concessão é o dever da revelação completa do estado da arte do objeto citado no pedido. O dever de fixar o estado da arte, citando, por exemplo, as patentes que o circunscrevem, tomado como pressuposto até da validade do privilégio, é a forma de evitar que as patentes

condições e natureza do material fotografado, etc... i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica; j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito; k) indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção; l) ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

permaneçam opacas aos interessados que não se constituem em verdadeiros competidores tecnológicos, reparando assim pelo menos em parte uma das maiores objeções que se fazem à funcionalidade do sistema de patentes num país em desenvolvimento.

Determinação da regularidade técnica do procedimento

O direito à obtenção da patente nasce, no sistema constitucional brasileiro, em sede constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela da Carta de 1988. A lei de patentes – 9.279/96 - configura o modelo constitucional, devendo realizar o balanceamento dos interesses constitucionalmente protegidos.

O procedimento administrativo de concessão do privilégio essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade.

Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade.

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público:

- Examinar a existência dos pressupostos;
- Declarar-lhes a existência;
- Constituir o direito de exclusiva.

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, especialmente a falta de novidade e atividade inventiva, cabe inexoravelmente ao INPI recusar o pedido.

Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de patentes se acha jungido às regras do *procedural due process of law* inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº. 9.784, 29 de janeiro de 1999):

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

Cabe também neste passo a citação acima de Robert A. Choate e William Francis. Sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.

Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou

apresentar subsídios ao exame do invento. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, “a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando”⁶⁰.

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da Constituição Federal.

De toda a tessitura desses deveres procedimentais há uma *natureza jurídica* e uma *natureza técnica*. Assim, por exemplo, para se saber que se efetuou uma *alteração de reivindicações* durante o procedimento – o que é previsto na lei em vigor, desde que *nos limites do inicialmente revelado* – é necessário verificar se tal continência existe como dado técnico. Quanto a cada uma dessas matrizes técnicas do procedimento cabe, ou antes, é inexorável o exame do perito para determinar o cumprimento daquilo que, na leitura do Direito, será o devido processo legal.

Assim entendem os clássicos. Gama Cerqueira ⁶¹, falando do Código de 1945:

193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das causas específicas de nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, as quais afetam diretamente a patente, há outras causas que podem viciar o ato da concessão do privilégio, o qual, como ato administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à validade dos atos administrativos em geral. Assim, por exemplo, a concessão do privilégio emanada de autoridade incompetente é nula.

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dar lugar à anulação do ato de concessão da patente destaca-se, pela sua importância, a inobservância das formalidades processuais prescritas na lei. A concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o procedimento administrativo por meio do qual a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses atos, a que se denomina *processo* administrativo e que abrangem desde o pedido do interessado até a decisão final, constituem um *ato complexo*, sujeito a normas prescritas no Cód. da Propriedade Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o cumprimento das exigências formuladas para a regularização do processo, a interposição de recursos, etc., e os que ficam a cargo da própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que a lei prescreve para assegurar aos interessados os seus direitos e afastar o arbítrio das autoridades, que estão obrigadas a observá-las, e as que se destinam a manter a boa ordem do serviço público, permitindo às autoridades o exato desempenho de suas atribuições. Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais, cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Está nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio (Cód. Civil, art. 145, III) e, por consequência, a patente que houver sido expedida, sem prejudicar, entretanto, o direito do inventor, porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto em que ela se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, inclusive o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o interessado prosseguir no processo, aproveitando os atos úteis nele praticados.

60 Jessé Torres Pereira Jr., in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630

61 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, págs. 295 e 296.

Quanto às formalidades do pedido, que o requerente do privilégio deve preencher, de acordo com o art. 17 do Código, a sua omissão não prejudica a patente, nem o ato da concessão, salvo nos casos previstos no art. 83, ns. 3.^o e 4.^o, do Código, em que se verifica a nulidade do privilégio.

Não menos veemente é Pontes de Miranda ⁶²:

2 FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A relação jurídica processual administrativa é à semelhança da relação jurídica processual, na justiça. Há atos processuais e formalidades processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve estabelecimento da relação jurídica processual administrativa. Qualquer decisão que então se profira favorável à patenteação cai no vácuo; não existe como decisão sobre patente de invenção e a patente de invenção é nenhuma, podendo ser declarada a inexistência dela, ainda incidentemente. Idem se houve pedido sem qualquer relatório.

São causas de nulidade:

(...) b) se não houve o exame formal (*aliter* se somente foi defeituoso por omissão), ou o exame técnico (arts. 22 e 23)

c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para conhecimento público e apresentação de oposição no prazo legal (art. 26), que se conta da data da publicação (procedimento edital);

d) se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por parte de terceiro, não a apreciou o funcionário administrativo, nem admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu recurso (art. 27);

e) se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado o prazo de recurso.

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual podem ser aproveitados pelo requerente.

Igualmente os tratadistas contemporâneos apontam a nulidade:

“Tanto em face das leis anteriores como na atual o processo segue durante toda a sua tramitação uma série de eventos que devem ser rigorosamente cumpridos, os quais na realidade dizem respeito:- Exame Formal, Exame Prévio e Exame Técnico, publicação da invenção, abertura de prazo para apresentação de oposição, deferimento ou indeferimento, recurso. Se eventualmente for constatado que o processo não tramitou regularmente ou o próprio INPI deixou de publicar os seus respectivos despachos no órgão oficial, é certo que será motivo não só para o próprio INPI como também para terceiros prejudicados promover a sua nulidade ⁶³”.

“Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios de tramitação que não são de responsabilidade do titular. Por exemplo, incidiria nesta previsão a patente em que o próprio INPI omitiu uma formalidade essencial, como a publicação correta do nome do requerente ou titular.

62 MIRANDA. Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVI - parte especial Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, § 1935, pgs. 329 e 330. É de notar-se, porém, que, ao contrário do que ocorre no direito vigente, Pontes entendia que no Código de 1945 as nulidades procedimentais não mais eram suscetíveis após a transitar em julgado a decisão administrativa”, que ocorreria ao fim do período do então cancelamento administrativo. A esse propósito, argumenta Sérgio d’Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – Vol. 346 Doutrina “3. Dentro de cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o prazo pertinente, ou decidida a ação administrativa, dá-se a preclusão processual na instância executiva. 3.1. Essa preclusão não atinge, no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como renúncia às outras formas subseqüentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na instância administrativa, ou já na judicial.”.

63 SOARES, José Carlos Tinoco. Código da Propriedade Industrial - Comentários à Lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945, São Paulo Editora Resenha Tributária Ltda.,1974, pgs: 104 à 107.

Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, voltando o processo à etapa em que ocorreu a omissão. Sanada a falha, pode a patente ser correta e validamente concedida”

64

Os autores estão bem cientes a respeito de que nulidades procedimentais sejam determinantes para a nulidade da patente; como indica Cabanella de las Cuevas, o mais ciente especialista argentino:

“En primer lugar, no cualquier violación de la legislación de patentes es suficiente para declarar la nulidad de una patente ya concedida. Los requisitos sustantivos y adjetivos del otorgamiento de patentes son de tal variedad y complejidad que muchos de ellos tienen muy escasa incidencia respecto de la satisfacción de los fines a los que se dirige el Derecho de patentes. Como se expuso precedentemente era este apartado, debe ser aquí de aplicación el principio "*de minimis non curat lex*". Ello es particularmente importante respecto de los vicios que afecten al procedimiento de concesión de la patente. Una demora insignificante era el cumplimiento de alguno de los plazos establecidos por la LP o una omisión menor era las publicaciones exigidas por esa Ley no debe originar la nulidad de la patente afectada ⁶⁵. (...)El procedimiento tiene una función instrumental respecto de la determinación de los extremos sustantivos del otorgamiento de patentes, y por lo tanto, según se expuso en el párrafo anterior, la relevancia de los vicios en materia de procedimiento debe apreciarse a la luz del impacto que tales vicios tengan en relación con los aspectos sustantivos de las patentes.

Da Resposta

Natureza jurídica do técnico no assunto

Da natureza jurídica do técnico no assunto conforme definido pela Lei 9.279/96, em seus artigos 13 e 24, e das aptidões necessárias para a realização de perícia técnica judicial.

O *técnico no assunto*, ou o *homem do ofício* da doutrina francesa, é um parâmetro legal de interpretação dos níveis de interpretação do estado da técnica, de suficiência descritiva e, em especial, da atividade inventiva.

Em primeiro lugar, esta noção legal representa o limiar mínimo de capacitação técnica de um analista de patentes, ou de um perito, para que possa *cumprir seu dever legal*.

Só aquela pessoa dotada dessas qualificações – como descritas nas seções anteriores – pode determinar a *novidade*, pois só ele saberá determinar o estado da técnica, ou seja, que a tecnologia revelada pelo inventor já não estava no domínio comum e que, assim, o privilégio concedido representa um *quid pro quo* constitucionalmente razoável.

Só ela poderá determinar qual a revelação adequada da nova tecnologia para que, ao fim do prazo de proteção ou quando esta for inaplicável, a sociedade civil possa usar inteira e livremente a solução patenteada. Ele é, por definição legal, o homem *tecnicamen-*

64 DANNEMANN.Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 2001, pgs. 135 à 139.

65 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las Patentes de Invención, Editorial Heliasta, 2001, p. 537.

te capaz de se aproveitar da contrapartida social ao privilégio que a Constituição assegurou ao titular.

Mas – especialmente – essa pessoa é eleita pela lei de todos os países como aquele parâmetro de relevância segundo o qual se determina que a tecnologia revelada tem o *quantum* suficiente para justificar o privilégio. Para assegurar que há proporcionalidade entre a concessão do Estado de uma exclusividade no mercado e a real contribuição do inventor – que revela sua criação.

Neste último aspecto – a do passo inventivo ou atividade inventiva – o parâmetro é não só mínimo, mas também máximo. Quando Albert Estein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente.

Sempre é possível – pelo menos para os realmente dotados de conhecimento e equilíbrio – *reduzir seu nível crítico* para o parâmetro legal. Mas é inimaginável que um conhecimento insuficiente, uma limitada experiência, uma inaptidão medular, chegue ao padrão legal. Talvez o Paracelso, com sua língua de fogo, possa inspirar o perito judicial que não seja *o homem do ofício*, mas tratamos de Direito do Estado e não canônico; neste, o perito tem de atender o parâmetro legal sem ficções ou transcendências.

Até agora discorremos sobre o *nível de conhecimento*. Resta agora tratar da *especialização*.

Este parecerista, após décadas de propriedade intelectual e direito tributário, leituras muitas da matéria, e militância de 39 anos nesta profissão, confessa-se um absoluto *ignoramus* em direito ambiental. Nem o concurso público e o exercício longo como Procurador do Município lhe dão qualquer qualificação para se pronunciar sobre as questões pertinentes. Fosse perito nessa matéria, e estaria a inculcar-se ilícita e imoralmente em habilitação que não tem.

Ora, não há especializações no campo da advocacia. Ninguém se forma advogado criminalista. No Direito Americano, aliás, é crime afirmar-se, como advogado especialista em qualquer ramo, salvo nos dois ramos regulados - de Advogado de Patentes e de Direito Marítimo (Patent and Admiralty).

Coisa diversa ocorre no campo da engenharia. Há especializações como matéria de lei, e constitui ilícito a prática em ramo para o qual o engenheiro não é qualificado.

Nota-se que existem normas administrativas do Conselho de regulação profissional a respeito de perícia ⁶⁶. Revisando tais dispositivos invocados, noto-lhes inteira pertinên-

⁶⁶ O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), em cumprimento ao art. 8º da Lei 5.197/66, determinou que compete ao engenheiro mecânico realizar perícia, avaliação, laudo e parecer técnico, apenas “referentes a processos mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos automotores; sistemas de produção, de transmissão e de utilização de calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos” (Res. 218, de 29/06/73, art. 12, anexo K). A prática de atos alheios à competência instituída pelo CONFEA é ilícita, nos termos do artigo 25 da já citada Res. 218/73A e do artigo 6º da Lei 5.194/66, que determina que exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, “o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribui-

cia ao caso. A prática regulada das profissões tem o aspecto de proteção ao consumidor dos seus serviços, de garantia pública da qualificação mínima. Tal garantia, que já é cogente quando a atuação do engenheiro se dirige a seus clientes privados, torna-se de absoluta imposição quando a atividade em questão é uma função ou *mínus* público.

Dissemos, em nossos Estudos de Direito Público, Lumen Júris, 1996, falando desses requisitos legais para a habilitação e conhecimento profissional dos agentes públicos:

Certo que se distinguem as competências dos órgãos e entidades e as atribuições dos agentes. Pelo princípio da adequação da função ao agente (igualmente chamada regra do “desvio de função”) o pleito concursivo e a investidura vinculam inexoravelmente o descritor estatutário de atribuições do agente a sua efetiva prestação laboral.

A par deste vínculo, que resulta da investidura, outra qualificação se impõe, que é a resultante da habilitação em profissão regulada. Costuma haver correspondência estreita, mas nem sempre univocidade, entre investidura e habilitação: um fiscal de atividades econômicas devidamente investido não será habilitado em nenhuma profissão específica. O engenheiro ou procurador sempre o será.

Assim, regulam-se por regras autônomas, mas muitas vezes coincidentes as atribuições dos agentes: pelo menos pelo vínculo resultante da investidura, e muitas vezes, pela norma nacional de habilitação profissional. Estes dois requisitos dizem respeito à relação da Administração com seu agente, ou da Administração com o conjunto de possíveis concursados, para atendimento indireto à regra da excelência do serviço - a investidura, resultante do concurso, é do melhor agente possível no contexto concursivo.

Já em certos casos, em que a capacidade legal do agente integra o devido processo legal, em especial quando ele exercita poderes próprios do Estado, ou mais propriamente, ele é órgão do Estado, um terceiro, e mais importante *vinculus juris* deve ser levado em conta. O administrado tem direito subjetivo a que suas relações jurídico-administrativas sejam tratadas por um agente competente, eis que essa é condição de validade de tais relações.

Tais reflexões, que se aplicam certamente ao analista de patentes do INPI, como servidor que é, alcançam igualmente o perito, naquilo que essa garantia de conhecimento técnico integram o *procedural due process*.

Retorna-se aqui ao CPC:

(CPC, art. 145) § 1º - Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitado o disposto no Capítulo VI, seção VII, deste Código.

§ 2º - Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos.

Esta última cláusula não somente aponta para o critério legal e inafastável de especialização como parte da atribuição legal, mas também para um requisito *formal* de certificação por parte do órgão regulador do exercício.

Assim, há tripla exigência de especialização:

1. de direito material, como resultante inexorável dos parâmetros constitucionais do exame de patente;

ções discriminadas em seu registro”.

2. de direito regulatório profissional ⁶⁷; e
3. de direito adjetivo, conseqüente ao princípio da verdade processual. Esta também sofre o influxo da cláusula do *due process of law*, do art. 5º, LIV da Carta.

Pelo acúmulo de tais imperativos, responde-se inequivocamente:

Como imperativo legal, no sistema jurídico brasileiro, o perito em matéria de nulidade de patente tem de ser, pelo menos, um técnico de conhecimento padrão na especialidade em questão, com experiência em seu ramo de forma a efetivamente ler e interpretar os documentos e informações a ponto de poder efetivamente levar à prática o objeto da invenção. Tal qualificação presume, legal e efetivamente, que ele tenha titulação e experiência *na especialidade pertinente à patente anulanda*.

Cabe-me, assim, responder:

No tocante à patente em análise, e levando-se em conta a necessidade da verdade processual, impõe-se que a perícia seja feita na forma do Art. 431-b do CPC, ou seja:

Art. 431-B. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico.

Violação ao devido processo legal

O exame adequado da patente, tanto na fase administrativa, quanto na eventual nulidade judicial, é exigência de Direito. Exame completo, suficiente, total, sério e responsável.

O STF do Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966 assim enunciou a questão:

O parecer que serviu de base para a concessão da patente que está em discussão, diz apenas o seguinte como se vê de fls. 15, do vol.1 em apenso:

“O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento de presente pedido.

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro Oscar Saraiva, que acentuou que o parecer é um mero “nada consta”, não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, apenas, que da conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado (fls.777).

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, podendo a sua validade ser atacada por meio de ação própria.

67 Vide Resolução CONFEA 345, DE 27 JUL 1990, encontrada em <http://www.confex.org.br/normativos/>, visitada em 21/10/2006.

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento Nacional de Produção Industrial, que se limitou a um sucinto e inconvincente parecer, que não se fundou em qualquer elemento, por ocasião da patente.

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dos ilustres ministros Oscar Saraiva, Amarílio Benjamim e Armando Rollemberg. Ao conceder a patente de invenção, o departamento Nacional de Propriedade Industrial deixou de observar, na sua letra e no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº. 7.903, de 27/08/45, e o art. 18 nºs I e II, do Decreto, do Decreto 20.536, de 20/01/46

Mantendo a validade da patente, obtida sem os requisitos legais, a decisão recorrida feriu as disposições citadas.

O parâmetro de substantividade do exame, que indica o Supremo, certamente se aplica tanto à esfera administrativa quanto, e - por ainda mais razão -, ao exercício de formação pericial de prova. A patente, não só pelo interesse das partes no processo, mas em face do interesse público na concessão de direitos *erga omnes*, cujo potencial de exclusão afeta toda a sociedade, exige substantividade e exatidão.

No caso vertente, a perícia – se realizada por um só engenheiro, seja qual for sua especialidade – já deixa de satisfazer o padrão de substantividade que a lei brasileira e a jurisprudência apontam como impositiva. Quando a perícia é realizada por um engenheiro sem formação em qualquer das especialidades que são versadas na patente, ofende-se claramente àquilo que o mestre Cândido Dinamarco classifica como *direito público ou cívico* à prova adequada.

Esta ofensa é, no nosso entender, não só uma simples impropriedade processual, mas, devido ao empenho constitucional em que um monopólio só seja emitido quando presentes *substantivamente* os requisitos legais, um atentado ao devido processo legal. Há interesse público coletivo em que uma patente nula seja assim determinada segundo a melhor prova possível.

E assim que respondo, sem dúvida quanto à questão:

Em matéria de nulidade de patente, a eleição de perito sem habilitação, ao nível e na especialidade ou especialidades exigida pelo caso, representa denegação de justiça.

É meu entendimento, salvo o juízo dos doutos.

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865

Ana Paula Buonomo Machado

OAB/RJ 112.160