

## PHOSITA: quem é o técnico na arte e em que arte ele é técnico

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

<i>De qual técnico a arte exige</i> .....	2
Precedentes Judiciais.....	3
Concluindo esta seção .....	13
<i>Como se define o campo técnico</i> .....	13
Do que dizem as diretrizes em consulta.....	14
Voltando ao livro Contributo Mínimo.....	15
Conclusão desta seção.....	17

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.

A questão a ser respondida traz em consideração a figura do *homem do ofício*, que é uma ficção de direito, em face da qual se apura a existência – ou não – de *atividade inventiva*.

Há um “homem do ofício” (ou técnico na arte...) para cada ofício, e o ofício pertinente a cada reivindicação é o do setor industrial em razão do qual se põe o problema resolvido pelo invento.

Assim, se o problema resolvido pela invento, como uma solução técnica, ocorre no campo da pastelaria, é um pasteleiro o *homo habilis*, aquele em relação ao qual se apura se a solução é óbvia ou não<sup>1</sup>. Um violinista não terá a mesma experiência nem visão técnica quanto ao problema de pastelaria, e não obstante ser um virtuoso em sua arte, nada tem a ver com a atividade inventiva.

Assim é que, enquanto a novidade é objetiva e documental, a não-obviedade presume a reação de um sujeito fictício, uma *ficção jurídica*, como o *bonus paterfamilias*, que é o técnico médio da área tecnológica em questão. Um ensinamento deve ser óbvio não para o examinador, ou perito, mas para esse *homem médio*<sup>2</sup>.

Como se verá imediatamente a seguir, há pelo menos dois aspectos sempre relevantes quanto a esse *homem do ofício*:

---

1 Note-se que a expressão latina é usada aqui no seu sentido próprio: o da pessoa que adquiriu conhecimentos e habilidades em certa arte, sem o significado que a antropologia física à mesma expressão, para designar um certo tipo de hominídeo.

2 No jargão internacional do direito de patentes, essa ficção jurídica é denominada PHOSITA, ou seja Person Having Ordinary Skill in the Art.

- (a) *Qual é o ofício pertinente*  
(b) *Qual é a qualificação técnica adequada a esse homem.*

## De qual técnico a arte exige

Em nosso Tratado<sup>3</sup>, assim dizemos:

[ 5 ] § 3. 3. - A atividade inventiva no Código em vigor

O art. 13 da Lei 9.279/96 o define:

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.

Não mais existe, na lei brasileira, a enunciação dos “casos difíceis” – justaposições, etc.; também nela já não se lê o requisito de um *efeito técnico imprevisto*. Generalizando o requisito do contributo mínimo, além dos “casos difíceis”, a nova norma suprimiu o requisito da imprevisão, ou seja, daquilo que é geralmente inesperado – sem referência individualizada ao técnico no assunto.

As diretrizes de exame do INPI de 2002, item 1.9.2.2, assim expõem a forma pela qual o INPI deva proceder ao exame da atividade inventiva:

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

Nesses casos, em princípio, há falta de atividade inventiva **quando não há efeito técnico novo**: mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas; mera mudança de forma e/ou proporção; mera justaposição de meios conhecidos

Alguns fatores podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva:

- dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;
- existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;
- a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;
- sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade”

Assim, a eminência do técnico no assunto para a definição da existência ou não de atividade inventiva é clara.

Esse técnico é uma ficção do gênero *bonus paterfamilias*. É a pessoa, que, detentora do conhecimento médio do setor específico no qual o conhecimento se produz, servirá de padrão do que seja óbvio. Assim, não será o examinador, nem o perito, e certamente não será o máximo especialista na matéria. O examinador e o perito terá de pôr-se nos chinelos deste “técnico no assunto”, e não exercer sua própria competência.

O papel deste “técnico no assunto” é mensurar se a contribuição que o *invento novo* traz ao *estado da técnica* justifica a concessão de uma patente.

## Precedentes Judiciais

"Com a devida vênica, da leitura desse único trecho do laudo pericial que aborda a questão da atividade inventiva pode-se observar que o ilustre perito não distinguiu os conceitos de novidade e de atividade inventiva, repetindo, na análise deste último requisito, aspectos relativos apenas à novidade, como se ambos os conceitos se confundissem.

Nessa seara, cumpre ressaltar que a existência de novidade representa, em regra, indício de atividade inventiva - motivo pelo qual deve ser a novidade avaliada em primeiro lugar -, mas os dois conceitos não se confundem, eis que, para que haja novidade, basta que o invento não seja descrito em um único documento do estado da técnica, ou seja, caso se necessite citar dois ou mais documentos para antecipar a invenção, considera-se que existe novidade.

O mesmo não acontece com a atividade inventiva, cuja análise cinge-se à verificação sobre a possibilidade de um técnico no assunto, de posse dos documentos trazidos, poder chegar à solução proposta pela invenção, utilizando apenas os conhecimentos pertinentes à matéria envolvida.

Doutrina e jurisprudência são unânimes em diferenciar a análise desses requisitos:

"Na novidade, perquire-se se o invento é diferente de tudo aquilo que se conhece;

"Já na atividade inventiva, busca-se avaliar se um técnico no assunto poderia chegar ao mesmo resultado, de maneira óbvia ou evidente.

Não foi o que fez o ilustre perito, que se limitou a comparar o invento em questão com a anterioridade que entendeu mais próxima, sem contudo abordar o enfoque problema/solução.

Com efeito, a decisão sobre a obviedade requer um julgamento objetivo, baseado em fatos. Para tal, é necessário um método mínimo de análise, como, por exemplo, aquele estabelecido pelo Escritório Europeu de Patentes, que identifica qual é o documento anterior de maior proximidade com aquele que está sendo avaliado e, a partir daí, passa a comparar ambos, sob os seguintes aspectos:

- a) Problema técnico a ser resolvido;
- b) Resultados ou efeitos técnicos obtidos pelo invento reivindicado;
- e
- c) Considerando o estado da técnica, examina-se se uma pessoa hábil no assunto chegaria ou não ao recurso técnico reivindicado.

Em outras palavras: a partir do método de análise, deve o perito avaliar qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida, isto é, a diferença da solução oferecida pelo invento reivindicado, em relação aos elementos relevantes do estado da técnica.

Este teste é preponderante para a apuração da atividade inventiva e, no entanto, não foi feito.

Além disso, outro aspecto a ser considerado é que o parâmetro de análise a ser adotado é a do *hominis habilis*, ou seja, o técnico no assunto, e não o do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média.

Como relembra Denis Borges Barbosa: "quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente".

É preciso, pois, que o perito raciocine como o técnico no assunto, indicando como este conseguiria chegar à mesma solução técnica apenas com apoio em seus próprios conhecimentos e no estado da técnica." TRF2, AC 2007.51.01.810925-5, 2ª Turma Especializada, VOTO VISTA da Des. Lilian Roriz, DJ 07.10.2011.

Voltemos ao nosso Tratado, onde detalhamos os requisitos do tal técnico na arte:

Qual o ofício do homem de ofício?

O parâmetro para se medir a obviedade é um homem de um determinado ofício. Esse ofício é o do setor industrial em razão do qual se põe o problema resolvido pelo invento <sup>4</sup>. (Grifamos). O técnico do setor de tapetes não é o mesmo do setor de perucas; um engenheiro mecânico não é o técnico de todos os assuntos mecânicos, mas o será daqueles segmentos industriais em que efetivamente emprega seus conhecimentos.

O técnico no assunto não é o comprador ou usuário de um bem, mas o que trabalha junto ao fabricante <sup>5</sup>. Seu campo de visão – o âmbito do estado da técnica do qual se presume seu conhecimento – se resume a essa área, incluindo, porém os setores vizinhos do qual naturalmente teria conhecimento; ainda que nos setores vizinhos sua familiaridade seja mais restrita. Assim, o técnico em cosmetologia terá conhecimento das inovações em dermatologia, mas não estará ciente da pesquisa mais avançada neste último setor <sup>6</sup>.

Qual o nível de formação desse técnico médio? Dependerá do setor industrial. Num setor mecânico tradicional, poderá ser o torneiro experiente; nos extremos da produção biotecnológica, poderá ser um

---

4 [Nota do original] Azéma, et alii, op. cit. "277 L'homme du métier est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que résout l'invention"

5 [Nota do original] Idem, eadem: "C'est donc bien le fabricant qui doit être considéré comme l'homme du métier, non pas l'utilisateur mais le constructeurs ».

6 [Nota do original] Azéma, op. cit., "Mais le niveau de connaissances exigé dans le domaine voisin est toutefois moins élevé: l'homme du métier dans la cosmétologie peut méconnaître les dernières recherches dans le domaine voisin de la dermatologie".

Ph.D., ainda que não o expoente internacional <sup>7</sup>. A análise da função jurídica do instituto da atividade inventiva guiará tal definição.

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 <sup>8</sup>.

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 <sup>9</sup>.

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

---

7 [Nota do original] Azéma, op. cit. «Tout dépend de la nature de l'invention. Si elle se situe dans un domaine technique relativement simple, l'homme du métier peut être le technicien moyen, tel qu'un contremaître. Si, au contraire, l'invention ressortit d'un domaine technique de pointe, l'homme du métier, est l'ingénieur qualifié, voire, un chercheur de haut niveau . Mais l'échelle ne conduit pas jusqu'au lauréat d'un prix Nobel, même dans les domaines de haute technologie ».

8 [Nota do original] 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

9 [Nota do original] O vínculo necessário entre o “técnico no assunto”, para efeitos de apuração de atividade inventiva, e o mesmo *homo habilis* a quem é destinado o ensinamento da patente é particularmente acentuada num tratado americano do Séc XIX – o de CURTIS, G. Ticknor. A Treatise on the Law of Patents for Useful Inventions. Edição original -Boston: Little, Brown and Company, 1873. Quarta edição- New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005, P. 298-302. "The statute allows the patentee to address himself to persons of competent skill in the art, and it requires him to use such full, clear, and exact terms as will enable that class of persons to reproduce the thing described from the description itself. It is, therefore, important to ascertain what the rules of construction are, which define what will constitute an ambiguity or uncertainty to artists and persons skilled in the subject. § 254. And, first, with regard to the persons whose judgment and apprehension are thus appealed to: they are not those who possess the highest degree of skill or knowledge in the particular art or science to which the subject-matter belongs, nor are they day-laborers; they are practical workmen, or persons of reasonably competent skill in the particular art, science, or branch of industry. If persons of the highest skill were those whom the law has in contemplation, the object of a specification which is to enable competent persons to reproduce the thing patented, without making experiments, inventions, or additions of their own, could not generally be answered".

se *houve uma contribuição real à comunidade* (atividade inventiva) e, simultaneamente, que tal contribuição pode ser efetivamente aproveitada pelo sistema produtivo.

### O homem da arte como perito 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 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 *tecnicamente 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 tenha 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 – o do passo inventivo ou atividade inventiva – o parâmetro é não só mínimo, mas também máximo. Quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro 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.

Em texto constante de nossa obra conjunta<sup>10</sup>, Rodrigo Souto Maior assim discorre sobre a questão do técnico na arte:

A figura do técnico no assunto.

A figura do técnico no assunto é um dos elementos mais essenciais na análise de atividade inventiva<sup>11</sup>. Afinal, é em relação a ele que o exame é feito, como se pode apreender da dicção do artigo 13 da Lei nº 9.279/96, pelo qual “[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”<sup>12</sup>.

Também conhecido, entre outros, como *homem do ofício* [França], *pessoa versada na arte* [EPO] e *pessoa dotada de conhecimento ordinário da técnica* [EUA], é o homem frente ao qual uma invenção deverá ser considerada óbvia ou inventiva. Como conceito vago, a compreensão de seu sentido requer a ajuda do aplicador do direito.

Cumpra desde logo esclarecer que ele não existe, é um ente fictício. É um parâmetro médio, a ser utilizado pelo aplicador do direito na resolução das questões pertinentes, da mesma forma que o *bonus paterfamilias*, tão conhecido no direito civil. No exame de patenteabilidade, não se deve levar em conta a pessoa do inventor, mas sim esta figura média, em face do qual a atividade inventiva pode ser analisada.

Note-se também que o técnico no assunto é o profissional atuante no setor industrial a que a patente se refere; corresponde ao técnico que, durante o exercício ordinário de suas atribuições profissionais, poderia deparar-se com os problemas solucionados pela invenção. (grifamos) Caso essa atividade ordinária possa levar o técnico a desenvolver a solução proposta, ela será óbvia, e uma patente não deverá ser concedida

---

10 BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

11 [Nota do original] Na verdade o técnico no assunto é uma figura central também em outras áreas do direito de patentes, como no exame da suficiência descritiva. Pelo artigo 24 da LPI, o relatório descritivo da patente deverá descrever clara e suficientemente o seu objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. O exame do papel do técnico no assunto na aplicação da suficiência descritiva é, portanto, um próximo passo lógico em relação ao estudo da figura na atividade inventiva. Uma vez que este exame não poderá ser feito no presente trabalho, é especialmente conveniente ressaltar que a doutrina já teve oportunidade de tratar do assunto. Neste sentido, conferir, por exemplo, Leonardos e Amaral (2009).

12 [Nota do original] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 maio 1996. Seção 1, p. 8353.



para protegê-la. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, “não é o comprador ou usuário de um bem, mas o que trabalha junto ao fabricante. Seu campo de visão – o âmbito da técnica do qual se presume seu conhecimento – se resume a essa área”<sup>13</sup>.

Pode-se citar como exemplo prático dessa noção o julgamento, pela CAFC norte-americana, do caso *Daiichi v. Apotex*. Neste foi decidido que, na discussão de uma tecnologia para o tratamento de infecções auriculares, o técnico no assunto não poderia ser um médico ocupado com o “primeiro combate” de tais infecções, como um pediatra ou um clínico geral. Para a *Federal Circuit*, um técnico no assunto para o caso seria alguém envolvido no desenvolvimento de fórmulas farmacêuticas e métodos de tratamento para problemas de ouvido ou um especialista em ouvidos, como um otorrinolaringologista, que também tivesse treinamento em formulações farmacêuticas<sup>14</sup>.

Deve-se lembrar, por fim, como também visto acima, que os conhecimentos do técnico no assunto podem ser expandidos aos setores vizinhos ao seu, ainda que de maneira restrita<sup>15</sup>. Ou seja, o figura não fica necessariamente atada aos conhecimentos específicos da sua área.

#### A capacidade hipotética do técnico no assunto.

O técnico no assunto é considerado “o homem especializado na matéria, ainda que não o maior expoente mundial no setor<sup>16</sup>”. Um parâmetro comumente utilizado é o do profissional graduado na especialidade da invenção, com conhecimentos e experiência médios no setor industrial pertinente<sup>17</sup>, não podendo ser entendido como o gênio da ciência, nem o técnico bisonho. Esse conceito, quando aplicado ao caso concreto, mostra-se mais cheio de sutilezas que um primeiro exame sugere. Ao longo do trabalho, estas dificuldades foram notadas<sup>18</sup>. A escolha dessa figura média se justifica pela ideia segundo a qual o que decorre de

---

13 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009. p. 188-189.

14 [Nota do original] MUELLER, Janice M. Chemicals, Combinations, and 'Common Sense': How the Supreme Court's KSR Decision is Changing Federal Circuit Obviousness Determinations in Pharmaceutical and Biotechnology Cases. Legal Studies Research Paper Series Working Paper Review, Pittsburgh, n. 2008-07, p. 1-31, Dec. 2007. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1079118>>. Acesso em: 10 fev. 2002.

15 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009.

16 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009. p. 36.

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

18 [Nota do original] Ver, em especial, capítulos 2.7.1.4 e 3.4.3.2, supra.

maneira evidente do estado da técnica e, *ipso facto*, é evidente para um simples técnico mediano do ofício, não é dotado de atividade inventiva<sup>19</sup>.

Deve-se alertar para o fato de que a capacidade hipotética do técnico no assunto determina toda a análise de atividade inventiva. Caso o aplicador do direito conceda a esta figura uma capacidade diferente da média, o exame como um todo ficará desequilibrado. Se o técnico proposto for mais capaz do que deveria, a invenção parecerá óbvia mais facilmente. Já se a figura for embrutecida nas mãos do examinador ou juiz, a análise também ficará viciada. Assim, algo que seria evidente para um técnico médio parecerá ter sido inventivo ao final do exame. Veja-se a lição de Luiz Otávio Beaklini<sup>20</sup>:

Qual seria o nível do técnico no assunto atuando na discussão sobre um novo formato de tijolo de encaixe, em contraste com o que se exigiria de outro, que seja invocado numa disputa envolvendo um sistema de rastreamento de satélite?

Num caso onde se queira anular uma patente, concluindo ser a mesma óbvia, seria bom que o técnico no assunto fosse um gênio laureado. Já o titular da patente não se incomodaria se o técnico no assunto tivesse o conhecimento técnico de um homem das cavernas, para quem tudo fosse novo e inventivo.

É claro que o técnico no assunto não está lá nem cá. Não existe um padrão fixo para determinar o grau de conhecimento do mesmo, devendo este ser determinado pelo contexto de cada setor técnico.

Um técnico no assunto tem o conhecimento médio dos que militam na área, provavelmente sem grande destaque especial.

Sobre essa mesma questão, Denis Borges Barbosa faz interessante referência aos tempos de Albert Einstein como examinador de patentes<sup>21</sup>:

Neste último aspecto – o do passo inventivo ou atividade inventiva – o parâmetro é não só mínimo, mas também máximo. Quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não

---

19 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009.

20 [Nota do original] BEAKLINI, Luiz Otávio. Patentes: abrangência da proteção e interpretação de reivindicações. Panorama da tecnologia, Rio de Janeiro, n. 14, p. 24-32, dez. 1998. p. 29.

21 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009. p. 191.

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.

A experiência do EPO, por outro lado, mostra que se deve presumir que o técnico no assunto é ciente do conhecimento geral na arte ao tempo do depósito ou prioridade, tendo acesso a tudo no estado da técnica pertinente, especialmente documentos citados nos relatórios de busca. Além disso, deve-se presumir que a figura teve ao seu dispor os meios e a capacidade normal para a pesquisa e atuação no campo específico.

Sobre a capacidade do técnico no assunto, vale lembrar novamente que a jurisprudência norte-americana, num exercício típico da *common law*, cunhou uma série de fatores que podem ser aplicados pelo juiz ou examinador na determinação da capacidade hipotética do técnico no assunto. Convém enumerá-los mais uma vez, ressaltando que, no caso concreto, podem ou não ser usados em conjunto:

- (1) nível educacional do inventor;
- (2) tipos de problemas encontrados na arte;
- (3) soluções presentes no estado da técnica para esses problemas;
- (4) rapidez com que inovações são feitas;
- (5) sofisticação da tecnologia;
- (6) nível educacional dos trabalhadores ativos no ramo de atividades.

Com base nesses parâmetros é que se vai determinar, por exemplo, o grau de instrução de que deve ser dotado o técnico no assunto. Dependendo do setor industrial, este variará de forma abrupta, como visto nos exemplos apresentados por Luiz Otávio Beaklini, que contrapôs as tecnologias de modelos de encaixe de tijolos com às de sistemas de rastreamento por satélite<sup>22</sup>. Em algumas áreas, um grau elevado de especialização será o grau médio, como na biotecnologia, em relação à qual um técnico no assunto poderá ser um profissional com Ph.D., ainda que não seja um expoente internacional<sup>23</sup>.

---

22 [Nota do original] BEAKLINI, Luiz Otávio. Patentes: abrangência da proteção e interpretação de reivindicações. Panorama da tecnologia, Rio de Janeiro, n. 14, p. 24-32, dez. 1998.

23 [Nota do original] Exemplo dado por Barbosa (2009, p. 189).

Ainda com base na experiência norte-americana, note-se que a recente decisão de *KSR v. Teleflex* pela Suprema Corte aumentou a capacidade hipotética do técnico no assunto, estabelecendo que a figura deve ser dotada de capacidade técnica, criatividade, espírito investigativo e bom senso ordinários<sup>24</sup>. Como visto acima, a prática europeia diverge desta posição, já que expressamente despe esta figura de criatividade, uma vez que tal característica seria própria dos inventores. A criatividade seria exatamente o que distinguiria os inventores dos meros técnicos no assunto, que, apenas atuariam dentro dos precisos ditames ordinários de sua prática<sup>25</sup>.

A ressalva feita pelo EPO mostra que o intuito desta limitação é não tratar o técnico no assunto como um ente altamente criativo, de forma a permitir que o teste de aferição de atividade inventiva cumpra seu papel. A atividade inventiva, enfim, busca evitar que patentes sejam concedidas a criações triviais, que seriam facilmente alcançadas pelos que trabalham ordinariamente no campo específico da técnica.

Assim, parece razoável que se aceite a proposição da Suprema Corte norte-americana, pela qual a figura do técnico no assunto é dotada de criatividade e bom senso ordinários. Jamais, todavia, se deve concedê-la o espírito criativo e empreendedor que caracteriza os inventores. A criatividade da qual o técnico no assunto será dotado é a mesma criatividade que deve ser utilizada pelos profissionais medianos que trabalham na área da técnica a que a invenção concerne. Um perigo evidente surge, contudo: criatividade é algo difícil de ser medido, e, portanto, tal questão deve ser tratada com extrema cautela.

Jacques Labrunie<sup>26</sup>, por sua vez assim define:

Assim, para que uma invenção preencha o requisito da atividade inventiva, ela não pode ser evidente, considerando-se o que já é conhecido. Mas - ainda resta a questão - evidente para quem? Para qualquer indivíduo, para um expert no assunto que envolve a invenção? Nem um, nem outro. Para ter atividade inventiva, a invenção não pode ser óbvia ou evidente para um técnico no assunto (em francês, *homme du métier*), não necessitando este ser alguém que conheça profundamente o assunto. Se fizéssemos uma analogia com o Direito de Família, compararíamos o técnico no assunto com o "bom pai de família".

---

24 [Nota do original] Para uma análise mais aprofundada, ver capítulos 2.6.5 e 2.7.1.4, acima.

25 [Nota do original] Cf. capítulo 3.4.3.2., acima.

26 LABRUNIE, Jacques, Requisitos Básicos para a Proteção das Criações Industriais, in Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006.

É preciso insistir sobre esse ponto de que o homem do métier (o técnico) é um homem médio. Não se trata de um ignorante, porque ele conhece seu trabalho, e possui aptidão para exercê-lo; não é dotado de superioridade e de imaginação. Ele sabe bem executar; mas ele não pode criar. O técnico no assunto é um homem comum.

Na obra coletiva de Comentários à Lei de Propriedade Industrial do Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (2005, p. 34), cita-se Mangin, que na obra Know-how et Propriété Industrielle definiu "técnico no assunto" ou "profissional do ramo" como sendo aquele que:

"Possuir formação profissional geral de todo técnico;

"Possuir a técnica especial do ramo de indústria onde exerce sua atividade;

"Conhecer, nas suas generalidades mais próximas, as técnicas próprias dos ramos da indústria análogos à sua;

"Ter adquirido a habilidade e experiência profissional de um técnico que não é mais um principiante no ramo que exerce;

"Ter como capacidade intelectual, aquela que normalmente encontramos nos técnicos de um ramos (sic) particular.

#### Concluindo esta seção

O assunto em que o técnico é versado é aquele em que se insere o *campo técnico* do invento industrial, limitado ao âmbito em que a solução técnica se liga ao problema técnico em questão. Para o invento de um novo gerador hidroelétrico, o assunto em que o técnico deve manifestar-se versado é o da engenharia elétrica, no segmento específico de geradores.

Os conhecimentos que o examinador ou perito detenha em outras áreas, por exemplo, geração nuclear, ou confecção de bolos de chocolate, não são pertinentes a sua atuação como "técnico no assunto". Mas eles serão, no entanto, na proporção em que tal ente hipotético, o "técnico de conhecimento médio", à data em que o exame remonta, devesse ter tais conhecimentos como parte de sua formação profissional média, e seu desempenho como profissional do chão de fábrica na indústria pertinente.

#### **Como se define o campo técnico**

O vetor que determina em qual arte o técnico deve ser versado é o do *problema técnico* a ser resolvido. É com o campo técnico onde se resolve o problema que o técnico - que vai determinar a obviedade - está familiarizado.

Assim descrevemos a questão do campo técnico em nosso Contributo Mínimo:

Segundo passo: definição do quid novum como invento.

Para se discernir o que é a massa inventiva, antes de procurar a novidade, já se terá determinado o que é o *invento* para o qual se pretende o privilégio. Definida a pretensão essencialmente pelas reivindicações, vai-se encontrar qual o *invento* alegado, no entanto, em todo o conteúdo do pedido.

Diz o Ato Normativo 127/97 do INPI, definindo o conteúdo obrigatório do relatório descritivo:

15.1.2 Relatório Descritivo:

O relatório descritivo deverá: (...)

- 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; (...)

Do que dizem as diretrizes em consulta

Note-se que o ato normativo citado no livro está sendo substituído por diretrizes ainda em consulta pública no momento em que se escreve este parecer<sup>27</sup>, mas que em essência não alteram as conclusões acima oferecidas.

---

27 As diretrizes em consulta não representam, nem podem representar, mutação normativa quanto ao exame de patentes. Destinadas ao corpo de examinadores do INPI, tais diretrizes tem sido periodicamente atualizadas para assegurar maior harmonização da atuação administrativa dos servidores da autarquia, dentro de um sistema legal que se manteve inalterado no pertinente, desde o AN 127. Embora sejam utilíssimas para informar ao administrado quanto ao que seria a reação esperada do corpo técnico do INPI ante determinadas questões técnicas, as diretrizes não obrigam ao administrado, nem a qualquer terceiros, não sujeitos ao poder hierárquico próprio e interno à autarquia. De outro lado, queremos crer que, se não se impõem à observância do administrado, os normativos e diretrizes do INPI, no que sejam levados em conta pelo público, o imunizam quanto a efeitos desfavoráveis de uma mudança de entendimento (sempre ressalvado o interesse público). Isso se daria no mesmo sentido do CTN: Art. 100 - São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: (...) III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Neste subsistema jurídico, a observância de tais práticas, ainda que não isentem da observância da lei, imunizam o contribuinte de penalidades, como diz o parágrafo do mesmo artigo: "Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo". Diz BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio

Com efeito, a redação em consulta é a seguinte, no pertinente:

Determinar as características distintivas da invenção e/ou problema técnico solucionado pela invenção

5.10.4 O Examinador deve analisar e determinar objetivamente o problema técnico solucionado pela invenção. Deste modo, o Examinador deve primeiramente determinar as características distintivas da invenção reivindicada em comparação com o estado da técnica mais próximo e avaliar se o técnico no assunto poderia facilmente chegar a esse resultado, ou ainda opcionalmente determinar o problema técnico que é de fato solucionado pela invenção.

5.10.5 Tendo em vista que o estado da técnica mais próximo identificado pelo Examinador pode ser diferente do apresentado pelo depositante no relatório descritivo, o problema técnico de fato solucionado pela invenção pode não ser o mesmo que o descrito no relatório. (...)

Em suma, é o problema técnico efetivamente visado pelo invento, e a solução proposta, que configuram a existência, ou não, de atividade inventiva. Assim se entendia à luz do AN 127, e assim expressam as diretrizes em consulta pública.

#### Voltando ao livro Contributo Mínimo

Demonstrado a manutenção da mesma linha analítica quanto à definição do campo técnico no qual se apura a atividade inventiva, tanto no regime do AN 127 quanto nas diretrizes em consulta, voltemos ao texto de nossa obra anterior:

Como é canônico, invento é uma solução técnica para um problema técnico<sup>28</sup>. A noção é consagrada<sup>29</sup>:

---

de Janeiro: Forense, 1999, p. 648-649. 4. Práticas das Autoridades. Considera-se como boa interpretação aquela que resulta de antiga, iterativa e pacífica aplicação da lei sob determinada diretriz por parte do próprio Fisco. Se as autoridades deram sentido uniforme a uma disposição, entende-se tal inteligência como a mais compatível com o texto. Julgados do Supremo Tribunal Federal têm protegido o contribuinte contra a mudança de critério das repartições e autoridades na interpretação da legislação tributária. Ela não pode prejudicar, sobretudo punir o contribuinte, pelos fatos e atos à nova orientação”. Mais recentemente, BRITO MACHADO, Hugo de, Curso de Direito Tributário, 16a ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 7, continua postulando na mesma direção, entendendo que as práticas reiteradas devem ser admitidas como “boa interpretação da lei”. Quanto à existência do costume como fonte suplementar do Direito Administrativo em geral, e não somente do tributária, vide MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16. ed. São Paulo: RT, 1991., pp. 30-31, para um perspectiva clássica da questão, e DELGADO, José Augusto, Perspectivas do direito administrativo para o século XXI, encontrado em [http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/9985/1/Perspectivas\\_do\\_Direito\\_Administrativo.pdf](http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/9985/1/Perspectivas_do_Direito_Administrativo.pdf), para a absorção da categoria no direito contemporâneo. Trata-se de costume em antecipação, e apontando a necessidade, de norma adequada.

28 [Nota do original] POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44. A questão é longamente discutida em nossos Inventos Industriais, Op. Cit. A industrialidade, como requisito constitucional (A redação “a lei assegurará aos autores de inventos industriais”) presume que haja em cada invento uma solução para um problema técnico. 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 resolve um problema técnico, como acima definido, mesmo que sem qualquer ganho prático ou comercial sobre o que já

A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática (...) “(...) o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica.”

Assim, é uma proposta de solução de um determinado *problema técnico* que se argui a novidade. É, sem medo de repetir-se, uma *nova solução de um problema técnico*. A relação entre o *quid novum* e o problema a ser resolvido é exatamente aquele *efeito técnico*, cuja construção histórica já se deu conta acima.

As eventuais revelações que o relatório da patente faz, mesmo as estranhas à resolução do problema técnico, ainda que inconscientes como solução ao inventor anterior, entram no estado da técnica<sup>30</sup>; assim, não se vai buscar, para se verificar a atividade inventiva, necessariamente, como o mesmo problema técnico já foi resolvido.

Mas a apuração do *quid imprevisum* vai se verificar avaliando sempre *qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida*. Esse teste pode ser, ou não, o determinante, mas sempre será considerado como elemento central na apuração da atividade inventiva. Voltaremos a essa questão mais adiante, no tocante ao chamado enfoque problema-solução.

E assim ocorre:

### O enfoque problema-solução.

Uma importante característica na apuração da atividade inventiva é o da análise do invento em si, como *solução técnica* para um determinado

---

se dispõe. O art.24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade técnica, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução seja também prática.

29 [Nota do original] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 2ª edição, São Paulo: Ed. RT, 1982, vol. I, p. 222.

30 [Nota do original] Como é assente na jurisprudência americana. Vide *Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc.* (Fed. Cir. 2006), encontrado em <http://www.fedcir.gov/opinions/06-1021.pdf>: “Our cases have consistently held that a reference may anticipate even when the relevant properties of the thing disclosed were not appreciated at the time. The classic case on this point is *Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985). In *Titanium Metals*, the applicants sought patent protection on an alloy with previously unknown corrosion resistance and workability properties. Id. at 776. The prior art reference was an article by two Russian scientists that disclosed in a few data points on its graphs an alloy falling within the scope of the claims of the patent in suit. Id. at 776-77. There was no sign that the Russian authors or anyone else had understood the later-discovered features of the alloy thus described. Id. at 780-81. Despite the fact that “the applicants for patent had discovered or invented and disclosed knowledge which is not to be found in the reference,” we held that the Russian article anticipated the asserted patent claims. Id. at 782. The *Titanium Metals* rule has been repeatedly confirmed and applied by this court. See, e.g., *In re Crish*, 393 F.3d 1253, 1258-59 (Fed. Cir. 2004) (citing cases; holding asserted claims covering a gene’s nucleotide sequence anticipated where the gene, though not its particular sequence, was already known to the art)”



*problema técnico.* Em uma série de circunstâncias, a não-obviedade deverá ser buscada nesta relação entre o problema e a solução, e não na comparação entre o sintagma problema-solução e o estado da arte <sup>31</sup>.

#### Conclusão desta seção

Como se viu, o que define qual o técnico da arte é o problema técnico cuja solução o invento se constitui. Se o problema a ser resolvido está no campo da fabricação de sorvetes de casquinha, é entre os técnicos em fazer o sorvete, e não entre os médicos que curam a eventual disenteria causada pelo mesmo sorvete, que se vão buscar os técnicos da arte.

---

31 Vide as Diretrizes C-IV, 9.5 e a Regra 27(1)c da EPO.