

Do estado da técnica relevante para apuração da atividade inventiva

Denis Borges Barbosa (dezembro de 2012)

O sistema de patentes corrente, nos tratados e nas leis nacionais, presume a exigência de dois requisitos essenciais, e cumulativos: a novidade e a atividade inventiva.

A novidade, no nosso direito, nisso não diverso da maioria absoluta das outras leis nacionais, vem a ser o *fato* de que a solução técnica arguída por nova não se acha no *estado da técnica*. Como se sabe, ainda seguindo o parâmetro majoritário nos outros países, o estado da técnica compreende

[Lei 9.279/96, Art. 11. § 1º] tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (...)

“O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AMS 2002.51.01.507718-0, DJ 14.11.2008.

No entanto, para *todas* patentes (e desenhos industriais) a novidade se apura levando em conta *uma única fonte*, salvo se esta fonte referencie literal e diretamente outros documentos:

“Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2ª Ré não se aplica no caso em tela. Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” a regra de um só documento encontra exceções, sendo: “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”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008. ¹

1 Diretrizes de exame do INPI 2002, 1.5.4 Falta de novidade: “Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”. Também, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.

Sobre as características que se exige dessa fonte única, menciono precedente que nos honra em resumir nosso entendimento:

"No que se refere especificamente o requisito da novidade, o Denis Borges Barbosa salienta que:

“a noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

Certa, quanto a existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento, com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.”

(Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369)

E prossegue o autor:

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

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação, em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.” (Ob. Cit. p. 369-370)

Diferentemente do que alega o embargante, na aferição do preenchimento dos requisitos da novidade e da atividade inventiva exigidos para o deferimento da patente, deve-se proceder à apreciação do invento sob o aspecto global e não sob a ótica dos

elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica." Embargos de Declaração ao AC 20015101536752-8. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, 28 de agosto de 2007.

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

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

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

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

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica ². 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 ³.

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

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

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

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

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

1.5.4 – Falta de Novidade

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

1.9.2.2 Atividade inventiva

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

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

E notam os precedentes:

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

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

diferente." TJRS, AC 70011644622, Décima Terceira Câmara Cível, Desa. Angela Terezinha De Oliveira Brito, 23 de março de 2006.

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