



Atividade inventiva no Judiciário

Denis Borges Barbosa



Agenda

1. A frágil novidade

2. O núcleo da constitucionalidade

3. A economia do contributo mínimo

4. Devido processo legal

5. A sindicabilidade da análise

6. Os métodos



Bibliografia



Bibliografia

- BARBOSA, Gustavo José Ferreira, A introdução no nosso ordenamento jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a concessão de uma patente de invenção. Revista Forense – vol. 339, Pág. 85 e seg.
- WOLFF, M. Thereza. Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia. Revista da ABPI. São Paulo: Editora ABPI, 1997, p. 25-28. RPI no. 26, janeiro-fevereiro;
- OLIVEIRA, Maurício Lopes. Reflexão Sobre a Atividade Inventiva. Revista da ABPI. Rio de Janeiro: Editora da ABPI, 1999, p. 23-27. RPI no. 39, março-abril,
- LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes- Condições Legais de Obtenção e Nulidades. São Paulo: Manole, 2006, p. 67-70,
- DANNEMANN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 33-36.
- GARCIA, Balmes Vega. Contrafação de Patentes, LTr, 2005, pp. 28-41;
- 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, v. 1, p. 116-119.



Bibliografia

- MULLER, Ana Cristina Almeida. 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 de doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003, com pequenas notas em
- SOARES, J. C. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 39-40,
- PHILIPP, Fernando Eid. Patente de Invenção. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 8-10;
- DIAFERIA, Adriana. Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses Difusos - O Direito ao Progresso Econômico, Científico e Tecnológico, Lumen Juris, 2005;
- BARROS, Carla Eugênia Caldas, Manual de Direito da Propriedade Intelectual, Ed. Evocati, 2007.
- MARINHO, Maria Edelvacy Pinto, O Regime De Propriedade Intelectual: a inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, Dissertação apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, 2005 e, numa visão econômica,
- BARBOSA, A. L. Figueira. Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1999, p. 60-6



Bibliografia

- ASCARELLI, Tullio. Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali- Istituzioni di Diritto Industriale. Milão: A. Giuffrè, 1960, p. 548-549;
- AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169-184;
- BERTRAND, André. Marques et Brevets Dessins et Modèles. Paris: Delmas, 1995, p. 118-125;
- BOSIO, Edoardo. Le Privative Industriali Nel Diritto Italiano. Torino: Unione Tipografica, 1891, p. 64;
- CATALDO, Vincenzo Di. Le Invenzione i modelli. Milão: Giueferè, 1993, p. 46-52;
- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. vol. 1, Introdução, parte I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 241-260;
- CHOATE, Robert & FRANCIS, William. Cases and materials on patent law. St. Paul: West Publishing CO, 1981, pp. 304 e seg.;
- CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Précis Dalloz, 1993, p. 51-61;
- CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A. Understanding Intellectual Property law. United States of America: Mathew Bender & Co., 1992, p. 56-82;
- CLAVIER, J. Pierre. Les Catégories de la Propriété Intellectuelle à L'épreuve des Créations Génétiques. Paris: L'Harmattan, 1998, p. 87- 89, 91-93, 128-131, 139- 141, 161-163, 214- 216;
- CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas, Tomo I. Derecho de las Patentes de Invencción. Buenos Aires: Editora Heliasta, 2001, p. 735-776;
- 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, LTD, 2005, p. 298-302;
- DEVIANT, P. et. aliii. Brevets D'invention. Paris: Dalloz, 1971, p. 67-71 ;
- DI FRANCO. Trattato della Propriété Industriale. Milano: Società Editrice Libreria, 1933, p. 49-50;
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial- Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 24-50;



Bibliografia

- FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Comercial. O estatuto do estabelecimento e a empresa Mercantil. Vol 06. São Paulo: Saraiva, 1962, p. /462-466;
- FOYER, Jean & MICHEL, Vivant. Le droits des brevets. Paris : Puf, 1991, p. 166-182 ;
- GARCIA, Selemara B. Ferreira. A Proteção Jurídica das Cultivares no Brasil – Plantas Transgênicas e Patentes. Curitiba: Juruá , 2004, p. 97-98;
- HAEGHEN, G. Vander. Brevets D'Invention Marques et Modèles. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1928, p. 67-96;
- LADAS, Stephen P. Patents, Trademarks, and Related Rights- National and International Protection. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, p. 295-300;
- LUZZATTO, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali, Imprinta, Milano : Pilaè Rocco, 1914;
- MIRANDA, Pontes . Tratado de direito privado – Tomo XVI. Propriedade in electual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, pg. 296-298;
- PHELIP Bruno. Droit et pratique des brevets d'invention – France Étranger – Brevet Européen. Paris: Delmas, 1977, p. C17-C24;
- POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des Inventions - Étude comparative de jurisprudence France-QEB. Paris: Litec, 1997, p. 109-134 ;
- POLLAUD-DULIAN, Frédéric, Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 132-142;



Bibliografia

- POUILLET, Eugène, Traité Teorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaçõ, 4 ème edition, Paris : Marchal et Billard, 1899;
- RAMELLA, Agostino, Proprietà Industriale. Parte I. Torino: Editrice Torinese, 1927, p. 70-76;
- RAPELA, M. Angel. Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales Superiores. Buenos Aires: Ciudad Argetina, 2000, p. 49-50;
- RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 235;
- SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A comentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176-211;
- STEFANIS, Pietro. Novità Inventiva e Novità Intuitiva. Firenze: Societá Editrice Toscana, 1932, p. 24-36;
- SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & PIERRE, Jean-Luc Pierre. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Litec, 2001, p. 47-51.
- TERRELL, Thomas & TERRELL, Courtney; rev. JONES, J Reginald. The Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions. Londres: Sweet & Maxwell Ltd., 1934, p. 64-73.



Uma percepção genial



Engenhosa combinação

- “É sem questão que não se deve dar privilégio exclusivo ao inventor de insignificante novidade, e simples alteração de forma nas obras das artes ordinárias, que não manifesta engenhosa combinação, ou labor difícil, nem produz um novo e fixo artigo de comércio, ou ramo de indústria, que antes não existia”.
 - Visconde de Cayru, Observações Sobre a Franqueza da Indústria, e Estabelecimento de Fábricas no Brasil, Imprensa Régia, 1810.



A frágil novidade



A frágil novidade

- 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 técnica [1].
 - 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.
- [1] Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.

IBPI**A frágil novidade**

- Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:
 - 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.** (...)
 - 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.

IBPI**A frágil novidade**

- Assim, o que o examinador ou Perito tem de fazer é indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na reivindicação da patente em questão.
- **Uma única fonte.**
- O perito não pode combinar fontes. Se não for possível determinar a integralidade da revelação nesta única e integral fonte, há novidade.
- A novidade é só isso. Novidade para engenheiros pode ser outra coisa. No sistema de patentes é só isso
 - Salvo, como indicado, essa única fonte se referir literalmente a outras fontes. Por exemplo: "esta solução técnica é idêntica à constante do documento publicado na revista tal, número tal, página tal, com a diferença que"

IBPI**O núcleo da constitucionalidade****IBPI****O núcleo de constitucionalidade do sistema de patentes**

- Introduzido formalmente na legislação pátria pelo art. 8º do CPI/96 – Lei 9.279/96 – a atividade inventiva é um elemento crucial do sistema legal das patentes.
- Certos autores indicam mesmo que tal requisito constrói o núcleo de constitucionalidade do sistema de patentes; a história de sua latência antes da formulação em textos legais indica que tal hipótese tem verossimilhança.
 - [1] SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A commentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176; "The practitioner is confronted with the issue of obviousness or inventiveness more often than with any other single issue".

IBPI**objetividade**

- Já de início, atividade inventiva surge como uma questão substantivamente constitucional.
- A sua construção na lei ordinária pressupõe refinada ponderação de interesses, o que se torna especialmente sensível quando os elementos da inovação tocam às necessidades humanas fundamentais.
- A eficácia da ponderação realizada na lei ordinária exige extrema *objetividade* na avaliação em cada caso singular, excluída a discricionariedade e a subjetividade.

IBPI**Devido Processo Legal**

- Em segundo lugar, a apuração da atividade inventiva presume um segundo elemento constitucional, que é a de que se faça dentro das exigências do devido processo legal.
- Cada caso em que se alega existência ou carência de tal atributo exige avaliação técnica cuidadosa e sindicabilidade das conclusões tanto pelos titulares dos direitos exclusivos quanto dos titulares das situações jurídicas de outra natureza, em equivalência de condições.
- Não é aceitável, em nosso sistema, que é de direito estrito, que o exame do requisito se faça de maneira imotivada e insindivável, com manifestações de cunho subjetivo do técnico ou do perito judicial.

IBPI

Atividade inventiva como requisito constitucional

IBPI

A escolha dos meios

- A escolha de um sistema de direitos exclusivos como um dos meios possíveis para promover a inovação traz, necessariamente, a necessidade de construir um mecanismo legal equilibrado e eficiente.
- A opção, no caso, é de um instrumento de poder sobre o mercado, parte da liberdade geral de atuação econômica, que é apropriada e *delegada pelo Estado*, que o entrega à gestão privada, para se atingir fins públicos (a inovação) mediante incentivos privados (a apropriação dos respectivos resultados).

IBPI

Algo Novo

- A novidade – o elemento contributivo da *inovação* - torna-se assim uma figura crucial para justificar *constitucionalmente* todos os sistemas de propriedade intelectual
- Como tantas vezes se repetiu, a concessão de *direitos exclusivos* como mecanismo de incentivo econômico de mercado presume uma criação tecnológica ou expressiva que contribua para o acervo disponível – algo *novo*.

IBPI

Ou o bolo se adequa à forma, ou a forma ao bolo



- Para que se justificasse esse aparato de proteção, pareceu logo aos aplicadores das leis que um mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao conhecimento comum - seria necessário. É o que se denominaria o *contributo mínimo*.
- Outra solução seria adequar a proteção à contribuição, graduando o tempo e o alcance da proteção: uma inovação menor receberia meses ou poucos anos de tutela, ou direito à percepção do fructus, sem direito a exclusão de competidores. Vide quanto a isso o excelente estudo de J.H. Reichman e outros em 94 Colum.L.Rev.2308(1994).

IBPI

Ou o bolo se adequa à forma, ou a forma ao bolo

- A fixação de prazo mínimo e alcance de proteção para as patentes de invenção por TRIPs enrijece o modelo, e torna a atividade inventiva um requisito crucial.
 - Até agora, temos postulado que tal atributo seja característico do sistema de patentes. Mas os requisitos de distinguibilidade dos cultivares e de originalidade autoral (num sentido objetivo) parecem compreender-se no mesmo plano: o de uma margem mínima de contribuição social além do simples investimento, dificuldade ou esforço.

IBPI

Justifique o monopólio

- Assim definimos tal requisito:
 - O segundo critério é o da atividade inventiva. Este vai ainda mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que seja concedida uma patente.
 - É preciso que não só haja novidade, mas também que a eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja discernível, de forma que se promova não apenas mínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que justifique a criação de um monopólio instrumental (...)
 - Para justificar esse monopólio instrumental é preciso que haja um salto inventivo que, como nota em particular a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, é também um requisito constitucional, não só uma questão técnica.



Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United States, 1882, 107 U.S. 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438.

- O processo de desenvolvimento do setor manufatureiro cria uma constante demanda para novos aplicativos, para cuja elaboração a habilidade dos engenheiros e capatazes em geral é normalmente adequada, o que, de fato, é o resultado natural e devido de tal desenvolvimento.
- Cada passo adiante prepara terreno para o próximo e cada um dessas etapas é usualmente formada por tentativas espontâneas em centenas de lugares.
- Conceder a um único titular o monopólio de cada mínimo avanço técnico efetuado, salvo quando for o exercício de invenção, de alguma forma acima da habilidade mecânica ou de engenharia comum, seja claramente demonstrada, é injusto como princípio e tem consequências daninhas.



Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United States, 1882, 107 U.S. 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438.

- O objetivo das leis de patente é recompensar àqueles que façam uma invenção substancial, que se soma ao nosso conhecimento e represente um passo a frente nas artes úteis.
- Tais inventores são merecedores de todo favor.
- Nunca foi finalidade daquelas leis assegurar um monopólio para cada pequeno artefato, para cada sombra de esboço de uma ideia, que naturalmente e espontaneamente ocorre a qualquer operador mecânico habil no progresso comum da manufatura. Tal concessão indiscriminada de privilégios exclusivos tende mais a obstruir do que a estimular a invenção.



Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United States, 1882, 107 U.S. 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438.

- Cria uma classe de especuladores inescrupulosos que fazem de seu negócio ficar observando uma onda crescente de desenvolvimento e se aproveitar de sua espuma através de monopólios patentários, que os permitem impor uma tributação pesada sobre a indústria do país, sem nada contribuir para o real avanço das artes.
- Restringe os negócios honestos com os medos e receios de que hajam ônus e contingências desconhecidas que exponham o investidor a ações judiciais e imposições vexatórias sobre os lucros adquiridos de boa fé.



No modelo brasileiro



O modelo constitucional brasileiro

- O modelo da patente, como configurada sob o sistema constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de configuração, dos quais são especialmente relevantes:
 - a) Contribuição à técnica – para ter direito à exclusiva é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer *ao conhecimento técnico da sociedade algo que represente um passo a frente nas artes úteis*, em grau proporcional ao privilégio fixado pela lei.
 - b) A suficiência descritiva – para obter o privilégio o postulante tem de revelar a tecnologia *de forma que possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo e eficaz na concorrência* em todas as hipóteses em que a lei o faculta .



O modelo constitucional brasileiro

- Para obter a máxima eficácia do incentivo à inovação através da exclusiva, o conhecimento revelado deve ser o suficiente (suficiência descritiva):
 - (1) para que, no futuro, seja possível realizar a invenção na indústria, sem conhecimentos além daquele detido por um técnico médio do setor considerado.
 - (2) para que, imediatamente, possa ser insumo do processo inovador – na pesquisa e experimentação dos concorrentes

IBPI**O modelo constitucional brasileiro**

- Este último elemento da equação não é explicitado, por exemplo, no sistema americano, embora tenha constiuído matéria de decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000), entendendo que se o titular da patente tem sua exclusividades baseada – entre outras razões – no interesse do desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente exatamente para impedir tal desenvolvimento.

IBPI**O modelo constitucional brasileiro**

- O modelo da patente, como configurada sob o sistema constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de configuração, dos quais são especialmente relevantes:
 - c) **Prazo** – a exclusiva vigé, afastando os demais agentes econômicos empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.
 - d) **O uso conforme** – o uso efetivo da exclusiva, como uma delegação estatal de um *quantum* de poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade.
 - e) **A exaustão** dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado no processo inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou atividade pertinente.
 - f) Submissão às **limitações e exceções** à exclusiva, como as que impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, inclusive ao uso não comercial para fins públicos.

IBPI**Uma equação de direito estrito**

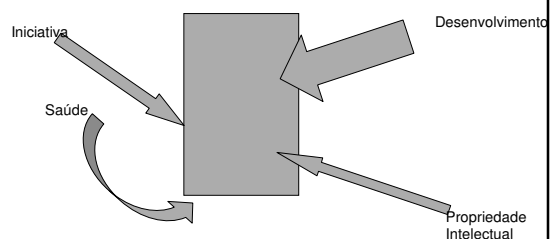
- Todos esses elementos da equação manifestam uma coesão de equilíbrio, e uma busca de eficácia social, *num modelo fechado*.
- A patente, em nosso sistema constitucional, resulta de um processo administrativo vinculado, em que não há lugar para a manifestação volitiva do Estado quanto à conveniência e oportunidade da concessão de cada privilégio singular.

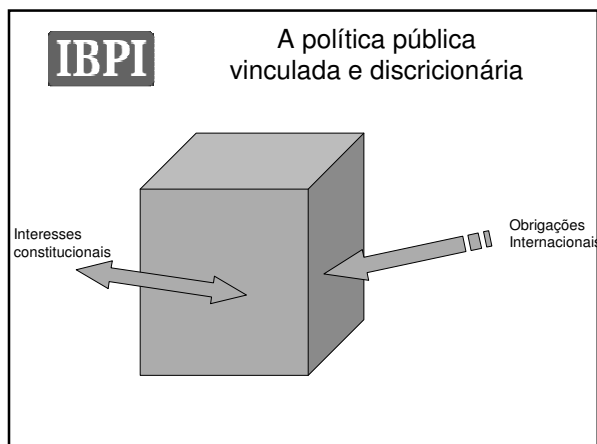
IBPI**Uma equação de direito estrito**

- Como dissemos em Bases Constitucionais das Criações Industriais, op. cit.;
 - "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".

IBPI**Sem anuências**

- Pois, assim como todos os elementos do modelo configurado acima são fixados em lei, sem espaço para política pública discricionária, a fixação do *contributo mínimo*:
 - a) em que pese resultar de um exercício finíssimo de ponderação, *a priori*, ou seja, no momento em que a lei ordinária estabelece impessoalmente a equação descrita,
 - b) aplica-se a cada demanda de privilégio como um instrumento preciso e complexo, mas sem qualquer espaço para subjetividades.

IBPI**A política pública vinculada e discricionária**



IBPI A política pública vinculada e discricionária

- Fixada pelo poder legislativo o cubo relativo à propriedade intelectual, toda atuação da Administração é inteiramente vinculada.

IBPI Objetividade

- Na verdade, toda a complexidade do instituto da atividade inventiva resulta exatamente da busca do critério objetivo do contributo inventivo em face do conhecimento já disponível.
- O “prêmio ao inventor” resulta, no modelo legal brasileiro, não do montante do investimento, do gênio criativo, ou do esforço pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a satisfação de um mínimo de contribuição ao estado da arte.

IBPI

A economia do contributo mínimo

IBPI Economia

- Landes e Posner apontam que o requisito direciona o sistema de monopólios instrumentais para um problema econômico específico: as inovações em que a *incerteza* do resultado desestimularia o investimento.
- Como a incerteza, sem a patente, estimularia a concentração em inovações menores, haveria um custo social que resulta em desestímulo ao progresso técnico objetivo.
 - “Uncertainty has a further significance. In his classic article on the economics of invention, Kenneth Arrow pointed out that risk aversion would result in underinvestment, from a social standpoint, in risky undertakings, such as invention. This point balances Arnold Plant’s argument that patentability draws resources from what might be socially more valuable productive activities that do not offer monopoly returns. Unfortunately, the weights of these two offsetting factors are unknown”.
 - LANDES, W. M. & POSNER, R. A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Massachusetts: Harvard University Press, 2003, p. 304-306.

IBPI Economia

- De outro lado, a eficácia social do requisito depende de que a atividade inventiva seja auxiliada com procedimentos que garantam que só um nível relativamente elevado de contributo seja retribuído.
- Exatamente por isso, as enormes críticas que se levantaram ao baixo nível de patentes nas Américas, especialmente nos setores de *software* e de serviços financeiros, ao abrigo de jurisprudência das cortes inferiores, levaram recentemente a uma reação da Suprema Corte americana, de reiterar os parâmetros mais elevados estipulados, em 1966, em *Graham v. John Deere*, prestigiando o padrão constitucional.
- No caso, *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*



Economia

- Um terceiro ângulo merece igualmente ser indicado: numa economia com menor dinâmica inovativa, a exigência de atividade inventiva leva a um número menor de patentes de inventores locais, quando comparado ao estoque de patentes de origem estrangeira. Isso certamente ocorre no caso brasileiro .

Tabela 12 – Participação de titulares não residentes nas Patentes e Modelos de Utilidade concedidas no México, pelo IMPI, e no Brasil, pelo INPI* - 1990/2000

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
México	92%	91%	91%	93%	92%	92%	96%	96%	94%	96%	97%
Brasil	37%	38%	45%	43%	47%	53%	63%	69%	72%	70%	67%

*Instituto Nacional de Propriedade Industrial

Fonte: IMPI, 2003 e Albuquerque (2003 a)



Economia

- ALBUQUERQUE, E. Patentes de invenção de residentes no Brasil (1980-1995): uma investigação sobre a contribuição dos direitos de propriedade intelectual para a construção de um sistema nacional de inovação. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de Doutorado.
- “Países desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam inovações radicais com inovações incrementais próximas da fronteira tecnológica internacional.
- Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar.
- Países em desenvolvimento (com sistemas imaturos) concentram as suas atividades tecnológicas na adaptação de tecnologias estrangeiras, na imitação, na cópia e em melhoramentos marginais, em outras palavras, em inovações de segunda e terceira geração.”.



Economia

- Países em desenvolvimento (com sistemas imaturos) concentram as suas atividades tecnológicas na adaptação de tecnologias estrangeiras, na imitação, na cópia e em melhoramentos marginais, em outras palavras, em inovações de segunda e terceira geração.”.



Economia

- Resulta daí a conveniência de um sistema suplementar de monopólios instrumentais sem imposição do requisito de atividade inventiva, como o de modelos de utilidade, mas também com um grau efetivo de proteção (menor prazo, menor impacto de exclusão) compatível com a necessidade de desenvolvimento de inovações de segunda geração (adaptação, etc.) .
- Dissemos, em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ed. Ed., Lumen Juris, 2003:
 - “Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão.
 - Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. (...) Os requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei 9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a novidade e a utilidade - ou aplicação industrial. (...)



Economia

- Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente menor" um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica.
- A simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da técnica, parece não ser suficiente para a concessão da proteção.
- No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa - exatamente por não exigir maior distância entre os níveis inventivos".



Economia

- Há indícios veementes de que o atual sistema de modelo de utilidade desatende o requisito constitucional de equilíbrio de interesses: seu prazo é de 15 anos, e o poder de exclusão, em abstrato, é igual o do sistema de patentes.**
- A política dessa modalidade de privilégios clama por uma modificação atenta à sua função econômica, sob pena de invalidação jurídica.**

IBPI

**Devido processo legal
e apuração de
atividade inventiva**

IBPI

**Motivação e
objetividade.**

- No tocante especificamente à apuração da atividade inventiva, a construção do devido processo legal mostra uma necessidade especialíssima de *motivação e objetividade*.
- Tal necessidade singulariza o tema, mesmo em face dos demais requisitos da patente.

IBPI

Objetividade

- Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do Instituto Max Plank [1]:
A decisão sobre a não-obviedade requer um julgamento que se baseia em fatos e na sua avaliação, que devem servir como base para o que teoricamente será a única resposta "correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que essa pessoa tenha a mesma informação e instruções.
- Não se pode deixar de enfatizar energicamente que a não- obviedade "não é uma questão que seja deixada ao critério de cada examinador ou juiz".

IBPI

Objetividade

- Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do Instituto Max Plank [1]:
Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cada passo da decisão, uma vez que ela deve basear-se em elementos objetivos e não resultar de uma inspiração divina.
- Portanto, examinadores e juízes têm a obrigação de indicar as razões da sua decisão, não só para convencer as partes quanto à correção de sua análise e, assim, estabelecer a paz judiciária, mas também porque todos os órgãos judiciais têm sobre os ombros uma responsabilidade para com a comunidade e estão sujeitos ao controle público, este geralmente exercido por uma instância recursal superior

IBPI

Objetividade

- Essa sindicabilidade resulta, como natural, da *objetividade* do critério legal. Como nota o autor, não se admite critérios de julgamento subjetivos na determinação da atividade inventiva, mesmo porque a definição de não-obviedade foi escolhida, entre todas que foram desenvolvidas pelo Direito, exatamente por seu caráter objetivo.
- Comentando o art. 56 da Convenção Européia de Patentes, diz SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A commentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176-211:
- "The formulation of the first sentence of Article 56 indicates that, despite the fact that any such evaluation inherently contains an element of subjectivity, nevertheless the intention is that the test should be made as objective as is humanly possible.

IBPI

**A sindicabilidade da
análise**



A sindicabilidade da análise

- Quais os procedimentos indispensáveis para a manifestação de atividade inventiva?
- Quais permitem a sindicabilidade e, consequentemente, a repetibilidade do teste de atividade inventiva?
- O requisito da atividade inventiva realiza uma das principais exigências constitucionais para um sistema de patentes: o de que, para se ter um *privilegio temporário*, o autor de um invento industrial deve reportar à sociedade uma *contribuição mínima* aos conhecimentos tecnológicos disponíveis, de direta utilidade industrial.

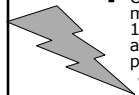


A sindicabilidade da análise

- Abandonando as elaborações doutrinárias e jurisprudenciais anteriores a 1952, todos os sistemas jurídicos adotaram o critério da *atividade inventiva*, como o padrão geral universal e, depois do Acordo TRIPS, o padrão coativo para os países afiliados à Organização Mundial do Comércio.
- No sistema internacional vigente, assim como no sistema legal brasileiro, o requisito central desse sistema é de sua *objetividade*.



A sindicabilidade da análise



- O examinador, perito e juiz, para realizar o mandado de direito estrito que decorre dos art. 8 e 13 do Código de Propriedade Industrial vigente, adotará o ponto de vista desse sujeito hipotético, para realizar as seguintes operações lógicas:
 - a) examinar o *estado da técnica* provido do *campo de visão* de um técnico mediano atuando efetivamente no *setor industrial pertinente*;
 - b) determinar qual o *problema técnico relevante*, ao qual o invento sob análise se propõe resolver;
 - c) determinar qual a diferença entre o estado da técnica e a solução oferecida;
 - d) determinar se, para tal técnico no assunto, a solução oferecida seria *evidente* ou *óbvia*, vale dizer, se a contribuição à técnica excede ao que seria intuitivo e natural ao sujeito que é o parâmetro legal, no momento e no contexto fixado pelo depósito do pedido.



O processo de apuração de atividade inventiva



O técnico da arte

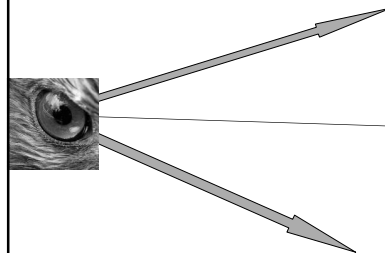
Olho do "homem da arte"

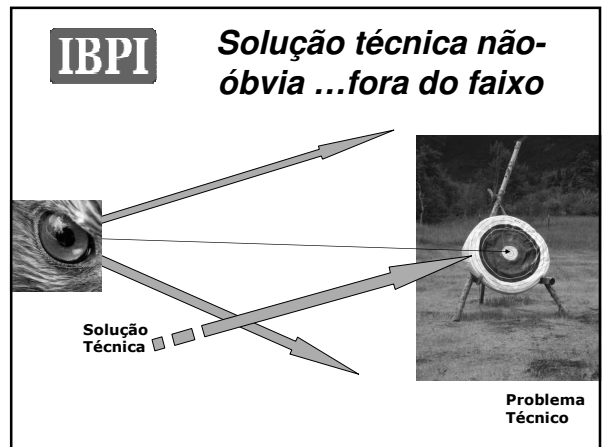
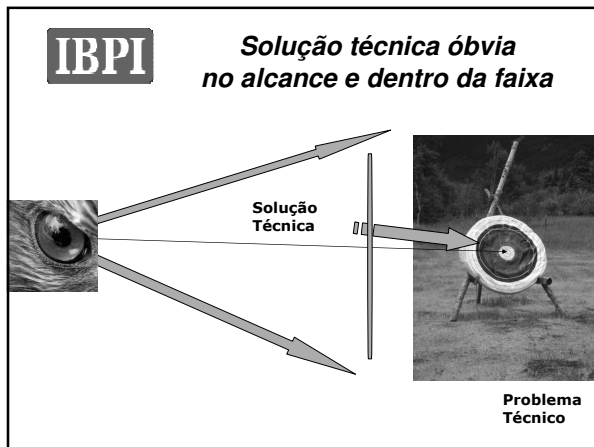
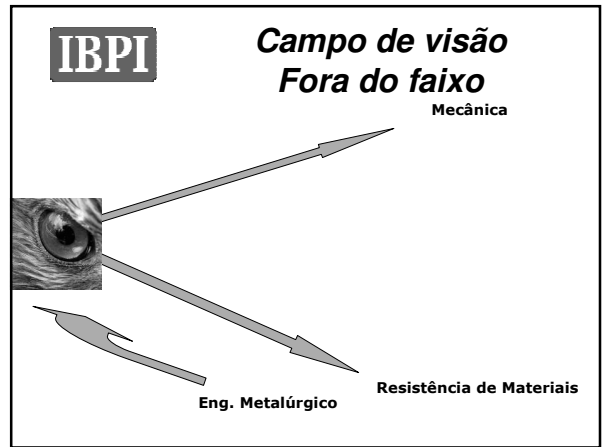
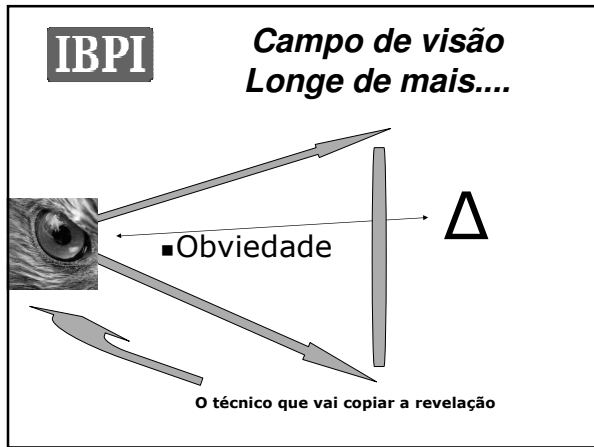
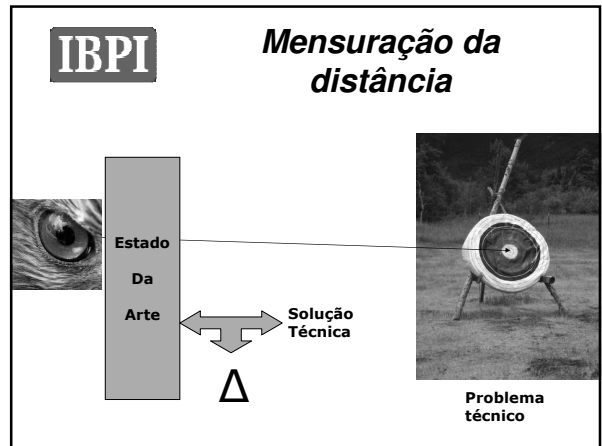
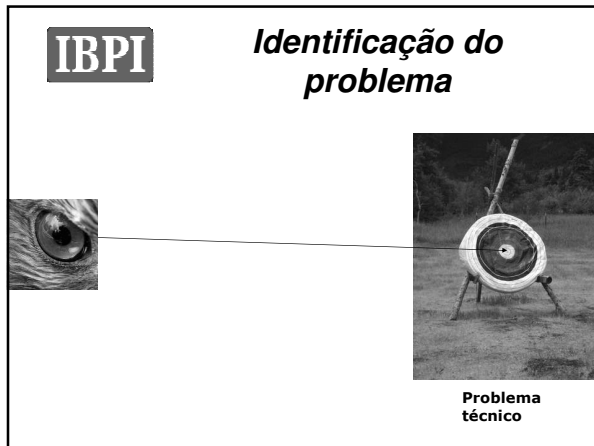


Em princípio, O mesmo olho Do engenheiro Que depois vai copiar a revelação Quando a patente Cair em domínio Público. O olho da suficiência Descritiva.....



Campo de visão





IBPI

O livre convencimento
deve ser sindicável

IBPI

A sindicabilidade da análise

- A prática internacional também impõe um requisito adjetivo, que no Brasil tem um aspecto constitucional: o de que – sendo a avaliação da atividade inventiva de direito estrita e objetiva – tal juízo seja suscetível de sindicabilidade e repetibilidade.

IBPI

Não é só matéria de fato

- Constitui-se tal exame, inclusive, uma exceção à norma de que a matéria de fato não está sujeita ao crivo de apelação.
- Em primeiro lugar, porque no juízo de atividade inventiva, ainda que relevem as questões eminentemente técnicas, há estreita e inextricável interação destas com a matéria de direito [1].

• [1] CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invención, tomo I. Buenos Aires: Editora Heliasta, 2001, p. 735 e seg.

IBPI

Nem o juiz singular pode
julgar sozinho

- Em segundo lugar, porque a prática jurisprudencial em matéria de atividade inventiva efetivamente exige a motivação da decisão, na qual a simples expressão do livre convencimento do juiz não é suficiente [1].

• [1] CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Précis Dalloz, 1993, p. 51-61 e AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169-184.;

IBPI

A sindicabilidade da análise

- Disto resulta que qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cada passo da decisão, uma vez que ela deve basear-se em elementos objetivos e não resultar de uma inspiração divina.
- Portanto, examinadores e juízes têm a obrigação de indicar as razões da sua decisão, não só para convencer as partes quanto à correção de sua análise e, assim, estabelecer a paz judiciária, mas também porque todos os órgãos judiciais têm sobre os ombros uma responsabilidade para com a comunidade e estão sujeitos ao controle público, este geralmente exercido por uma instância recursal superior.
- Para assegurar a sindicabilidade e repetibilidade do juízo de atividade inventiva, os sistemas jurídicos propõem *métodos de avaliação*.
- O objetivo de tais métodos é, além de visar ao máximo de certeza possível, assegurar que a reiteração do exame, dentro dos exatos parâmetros postulados, levará a igual resultado.

IBPI

A sindicabilidade da análise

- A decisão sobre a não-obviedade requer um julgamento que se baseia em fatos e na sua avaliação, que devem servir como base para o que teoricamente será a única resposta "correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde que essa pessoa tenha a mesma informação e instruções.]
- Não se pode deixar de enfatizar energicamente que a não- obviedade "não é uma questão que seja deixada ao critério de cada examinador ou juiz".



A sindicabilidade da análise

- Nenhum método em especial é exigido na lei brasileira.
- A exigência decorrente do devido processo legal, no entanto, é que *haja um método* e que *este método seja explicitado* para possibilitar o direito de defesa dos legitimados a fazê-lo, e assegurar o interesse geral do público em que os privilégios satisfaçam os requisitos legais.
- O método – qualquer que seja – deve ser constantemente seguido no exame, e o examinador, perito ou juiz deve explicitar como as operações lógicas indicadas imediatamente acima são satisfeitas, com precisão e transparência.



A sindicabilidade da análise

- *haja um método* e que *este método seja explicitado*



Os métodos



Os métodos



A sindicabilidade da análise

- A avaliação inclui necessariamente juízo de direito e de fato. Por tal razão, os vários métodos legais e regulamentares vigentes em todos os sistemas incluem duas baterias de testes:
- a) **A avaliação direta,**
- Tal incumbe primordialmente ao examinador ou perito técnico.
- Para realizá-la, existem *requisitos mínimos de habilitação*.



A sindicabilidade da análise

- 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.
- De outro lado, como recém indicado, é perfeitamente possível ao especialista máximo na questão, o professor nobelista, adequar-se ao critério legal:



A sindicabilidade da análise

- 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.



A sindicabilidade da análise

- Dentro da regra de exigências de sindicabilidade, porém, é necessário que o examinador ou perito *explícite* a operação que faz para adequar-se ao parâmetro legal.
- É preciso que indique, com precisão e transparência, porque o *técnico no assunto* – **não o real examinador ou perito que oficia no feito** - conseguiria ou não chegar intuitiva e naturalmente à solução técnica, só com apoio nos conhecimentos gerais de sua formação e o estado da técnica limitado ao seu ângulo particular de visão.
- A simples afirmação, sem motivação, de que tal ocorre, evidentemente não atende ao devido processo legal.



A sindicabilidade da análise

- b) **A avaliação indicial**
- Como o elemento central da avaliação direta é a apuração da não-obviedade, *num momento específico*, sempre no passado, todos os sistemas jurídicos pertinentes admitem que a avaliação direta seja *confirmada* ou *questionada* por duas baterias separadas de testes indiciais.
- Note-se bem: em nenhum caso cabe *substituir* a avaliação direta pelos testes indiciais, mesmo porque estes últimos apenas se voltam ao aspecto *temporal* da *obviedade*.



A sindicabilidade da análise

- b) **A avaliação indicial**
- Precisando: tais testes visam superar o problema central da atividade inventiva: a incerteza da visão retroativa da obviedade.
- O paradoxo inevitável do ovo de Colombo.
- Há vários testes indiciais possíveis.



A sindicabilidade da análise

- Duas baterias de testes indiciais se listam: os que dizem respeito *ao campo técnico* e os que são atinentes *ao campo concorrencial*.
- O privilégio recai sobre um objeto técnico e se exerce na concorrência, como *monopólio instrumental*.
- Em tese, assim, os dois critérios podem ser válidos, se usados com a mesma precisão e transparência da avaliação direta.



A sindicabilidade da análise

- Os testes indiciais têm, além disso, mais uma função capital no tocante aos processos judiciais. Nota a Suprema Corte americana, useira e vezeira em enfrentar o problema de atividade inventiva, como citado anteriormente neste estudo:
 - "Tais testes podem ajudar o poder judicial, que, como o Sr. Ministro Frankfurter observou, é muito mal equipado para atender os deveres tecnológicos que lhe são impostos pela lei de patentes.
 - Eles também servem para "evitar com que se escorregue na visão restrospectiva" ... e para resistir à tentação de ler nas anterioridades os ensinamentos da invenção em questão."



IBPI

A observação do Ministro Frakfurter

**IBPI**

Os métodos indiciais de caráter técnico

IBPI

A sindicabilidade da análise

- **Método indicial de primeiro nível**
- Sempre foram utilizados, em apoio aos métodos diretos de apuração da atividade inventiva, os critérios indiciais de determinação de obviedade.
- As Diretrizes do INPI, vale repetir aqui, listam um número limitado de tais índices:
 - 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;

IBPI

A sindicabilidade da análise

- **Método indicial de primeiro nível**
- **Obvium desiderata**
 - *Perante um problema específico, grandes esforços têm sido despendidos na concorrência para se encontrar uma solução. Parece razoável que, num caso duvidoso, haverá o quid imprevisum se o requerente apresenta a solução buscada. Neste contexto, o tempo durante o qual se busca, sem sucesso, a solução, é elemento especialmente relevante*
- **Progresso técnico relevante**
 - *O sistema de patentes não é, necessariamente, progressista, no sentido de que só se protegeriam soluções melhores das que as já existentes no estado da técnica*
 - *Na verdade, a própria natureza de monopólio instrumental das patentes aponta a necessidade social de soluções alternativas para o mesmo problema técnico, mesmo fora do eixo do progresso.*
- **O preconceito superado**
 - *Se no estado da técnica se encontram evidências de que o caminho seguido pela solução em análise era tido como inoperante para resolver o problema técnico, parece razoável entender que a solução não é óbvia. Aqui a solução não é motivada, mas sim desmotivada pelo estado da técnica*

IBPI

A sindicabilidade da análise

- **Método indicial de primeiro nível**
- **Efeito surpreendente**
 - Para uma doutrina que se define como quid imprevisum, parece curioso apontar como indícios de atividade inventiva a existência de um efeito imprevisto
- **Novidade do problema**
 - Se nunca o problema tinha sido colocado, em face de um resultado desejado, há um indicio de atividade inventiva. Por exemplo, estabelecer como problema a ser resolvido "como atuar sobre o subconjunto X" do conjunto X para conseguir o efeito Y", enquanto que, até então, o problema formulado era o de como atuar sobre o conjunto todo, há um novo problema colocado; distinguir-se-ia invento protegido mesmo se a solução for óbvia
- **Dispersão ou complexidade do estado da técnica**
 - Como se viu, o homo habilis tem um campo natural de visão, que é o de seu campo industrial e – em menos profundidade – os campos vizinhos. Se para se obter a solução em análise é preciso a conjugação de uma séria complexa de anterioridades, ou se a solução é emprestada de área remota, haverá sinal de que o invento não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da arte.

IBPI

Os métodos indiciais de caráter econômico



A sindicabilidade da análise

- **Método indicial: O sucesso comercial e outros índices similares**
- A viabilidade de sucesso comercial do objeto de uma patente é irrelevante para concessão do privilégio.
- Na verdade, o que se examina, quanto aos resultados alegados de uma solução em exame é:
 - a) a viabilidade *lógica* do efeito técnico. Por exemplo, se entende como insuscetível de causar efeito industrial as pretensas soluções técnicas que afrontem as leis da natureza. São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários à lei da física ;
 - b) a existência de informação suficiente no relatório para *propiciar a utilização dos ensinamentos da patente*, segundo a melhor maneira que o requerente tiver realizado à data do depósito. 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, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução descrita seja efetivamente suscetível de realização industrial.



A sindicabilidade da análise

- Assim, não há qualquer pertinência jurídica entre o efeito *econômico* do invento, e sua patenteabilidade. Por isso mesmo, tal critério tem recebido críticas tanto da análise econômica quanto dos autores jurídicos. O recente caso KSR da Suprema Corte americana reiterou, no entanto, a validade do indicio.
- Segundo a mais prudente análise, o sucesso comercial só terá relevância qualificada por outros índices, como - nota-o a EPO – após longa demanda pela solução, esta resulta em sucesso comercial. Ainda assim, exige-se demonstrar que o sucesso deve-se aos aspectos técnicos da solução, e não de outros fatores, como marca, publicidade, moda, etc..
- Tal advertência consta das diretrizes do INPI.



A sindicabilidade da análise

- Outros dois fatores comerciais que também têm sido indicados como índice de atividade inventiva:
 - a) o fato de a tecnologia em questão ser licenciada por competidores, indicando que novas alternativas são custosas ou improváveis;
 - b) o fato de o competidor infringir a patente, ou, conversamente, ter negociado ou demandado a tecnologia indica, igualmente, caracteres de não-obviedade.
-



Métodos indiciais:
indispensáveis mas
sempre subsidiários



A sindicabilidade da análise

- A prudência aponta para a *subsidiariedade* da avaliação indicial.
- Já o dissemos, e nunca será demais repetir, os testes indiciais *criticam* para legitimar ou questionar a avaliação direta, mas jamais a substituem.



A sindicabilidade da análise

- O peso de vários índices contrários à avaliação direta, cujo poder de convencimento sensibilizam ao juiz, pode questionar *uma* avaliação direta, para fazê-lo escolher outra, já que, como narra recente acórdão da 2ª. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, acima citado:
 - Evidenciada a existência nos autos de dois laudos técnicos com conclusões antagônicas, o magistrado, pelo princípio do livre convencimento motivado que informa o sistema processual brasileiro, pode optar por qualquer um para proferir sua decisão, desde que de maneira fundamentada
 - Ou simplesmente, levando em conta que não foi satisfeito o ônus da prova, pode o magistrado rejeitar, inclusive por preponderância das evidências, a alegação de não-obviedade.



A sindicabilidade da análise

- Por tais razões, o perito ou examinador técnico deve apontar todos os testes indiciais pertinentes que legitimam sua avaliação direta.
- A decisão de atividade inventiva é sempre de fato e de direito, e os testes indiciais auxiliam o decisor final, que, na maior parte das vezes, carecerá de meios para repetir, ele mesmo, a integridade da avaliação direta.
-



Obrigado,

Denis Borges Barbosa

<http://denisbarbosa.addr.com>

Esta apresentação:

<http://denisbarbosa.addr.com/trf219082008.pdf>