

JUS SCRIPTUM'S
**INTERNATIONAL
JOURNAL OF LAW**
REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO

a. 19 • v. 9 • n. 1-4 • 2024

- 14 **Adriano Marteleto Godinho**
Transhumanismo e pós-humanismo: o colapso da humanidade?
- 36 **Carlos Eduardo Ferreira dos Santos**
A favelização no Rio de Janeiro e propostas de melhorias
- 88 **Douglas Jurek**
Jurisdição constitucional na era digital: repensar teórico, protagonismo regulatório e desafios interpretativos
- 171 **Gabriel Passarini**
Patente e inventividade: a patenteabilidade à luz da atividade inventiva
- 211 **Maria Gabriela Lopes de Macedo**
A fiscalização de constitucionalidade de decisões judiciais pelo Tribunal Constitucional português
- 276 **Maria Leticia Nogueira Lima**
A crise financeira, a insegurança econômica e o voto populista
- 342 **Pedro Henrique Custódio Maia Ribeiro e Silva**
Entre os vestígios históricos do Direito Internacional Público e a urgência contemporânea na proteção dos povos indígenas
- 417 **Renan Melo**
Método comparativo e direito comparado: diferenças e usos
- 451 **Jordano Paiva Rogério**
Direito da saúde de exceção: o regime excecional de contratação pública covidiana e a repercussão para a aplicação imediata da tutela à saúde
- 514 **Samara Machado Sucar**
Perspectivas de desenvolvimento de regulação transnacional do sistema financeiro
- 544 **Talita de Pedro Rossini**
Tratados internacionais de direitos humanos: a interpretação evolutiva no sistema europeu e americano
- 586 **Luis Fernando de França Romã**
A alternativa semipresidencialista proposta pelo Professor Doutor Honoris Causa Manoel Gonçalves Ferreira Filho

JUS SCRIPTUMS
**INTERNATIONAL
JOURNAL OF LAW**
REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO

Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

2024
a. 19 v.9 n. 1-4

Jus Scriptum's International Journal of Law

Revista Internacional de Direito do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Ano 19 • Volume 9 • Número 1-4 • Janeiro-Dezembro 2024

Periodicidade Trimestral

ISSN 1645-9024

Equipe Editorial

Diretor da Revista – Editor-In-Chief

Cláudio Cardona

Conselho Editorial – Editorial Board

Joice Bernardo do Carmo, Presidente do NELB

Cláudio Cardona, Diretor da JusScriptum

Patrícia Ferreira de Almeida, Diretora Científica do NELB

Nathalia Schmidt, Diretora Científica do NELB

Maria Mariana Moura, Observadora Externa

Bruno Bueno Assalin

Caio Guimarães Fernandes

Carolina Cerqueira Cruz

Fabício Quirino

Fernando Antônio Turchetto Filho

Gustavo Martins Bains

Jordano Paiva

Leonardo Castro De Bone

Leonardo Dias da Cunha

Leonardo Pache de Faria Cupello

Maiara Motta

Márcio Roberto Silva

Maria Amélia Renó Casanova

Maria Vitória Galvan Momo

Pedro Rocha Amorim

Rafael Vasconcellos de Araújo Pereira

Samara Machado Sucar

Conselho Científico – Scientific Advisory Board

Ana Rita Gil, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (POR)
André Saddy, Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (BRA)
Eduardo Vera-Cruz Pinto, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (POR)
Edvaldo Brito, Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (BRA)
Fernanda Martins, Universidade do Vale do Itajaí (BRA)
Francisco Rezek, Francisco Rezek Sociedade de Advogados (BRA)
Janaina Matida, Faculdade de Direito da Universidade Alberto Hurtado (CHI)
Lilian Márcia Balmant Emerique, Faculdade Nacional de Direito - UFRJ (BRA)
Luciana Costa da Fonseca, Faculdade de Direito da UFPA e do CESUPA (BRA)
Maria Cristina Carmignani, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (BRA)
Maria João Estorninho, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (POR)
Paula Rosado Pereira, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (POR)
Paula Vaz Freire, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (POR)
Rute Saraiva, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (POR)
Sergio Torres Teixeira, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (BRA)
Susana Antas Videira, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (POR)

Pedro Romano Martines, *In memoriam*

Corpo de Avaliadores – Review Board

Anjuli Tostes Faria Melo
Camila Franco Henriques
Carla Valério
Caroline Lima Ferraz
César Fiuza
Eduardo Alvares de Oliveira
Francine Pinto da Silva Joseph
Isaac Kofi Medeiros
J. Eduardo Amorim
José Antonio Cordeiro de Oliveira
Leonardo Bruno Pereira de Moraes
Leonardo Castro De Bone
Marcelo Ribeiro de Oliveira
Marcial Duarte de Sá Filho
Maria Vitoria Galvan Momo
Plínio Régis Baima de Almeida
Rafael Vasconcellos de Araújo Pereira
Rafaela Câmara Silva
Renato Sedano Onofre
Sílvia Gabriel Teixeira
Thais Cirne
Vânia dos Santos Simões

RELATÓRIOS ACADÉMICOS

PATENTE E INVENTIVIDADE: A PATENTEABILIDADE À LUZ DA ATIVIDADE INVENTIVA*

Patent and Inventiveness: Patentability considering Inventive Activity

Gabriel Passarini*

Aos pressupostos materiais à concessão de uma patente dá-se o nome de requisitos de patenteabilidade que, em síntese, podem ser identificados a partir de uma invenção que emana os atributos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Não obstante à relevância jurídica de cada um destes requisitos, o presente trabalho se concentra na análise do pressuposto de passo inventivo, atividade inventiva ou não obviedade, ante a sua essencialidade no processo de deferimento e concessão do direito negativo de patente. À luz deste requisito, entretanto, sustenta-se que as legislações vigentes cometem um equívoco aparente, na medida em que atribuem aos titulares de patentes direitos exclusivos de similar duração, independentemente do contributo da solução técnica reivindicada à sociedade.

Palavras-chave: Patentes, Requisitos de Patenteabilidade, Atividade Inventiva

Material assumptions to the granting of a patent are called patentability requirements that, in summary, can be identified by an invention that emanates the attributes of novelty, inventive step and industrial applicability. Notwithstanding the legal relevance of each of these requirements, this paper focuses on the analysis of the assumption of inventive step or non-obviousness, due to its essentiality in the process of granting the negative patent right. In light of this requirement, however, it is argued that the current legislations commit an apparent mistake, as they attribute to the patent owners exclusive rights of similar duration, regardless of the contribution of the claimed technical solution to society.

Key-words: Patents, Patentability Requirements, Inventive Step

* Relatório Académico apresentado na disciplina de Direito da Propriedade Industrial, no ano letivo 2021/2022, no Mestrado Científico em Direito e Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sob a orientação do Professor Doutor Dário Moura Vicente.

* Advogado de Propriedade Intelectual (Brasil e Portugal); Mestrando em Direito e Ciências Jurídicas na especialidade de Direito Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL); Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); Vasta experiência em Contratos

Sumário: 1. Introdução; 2. Patente e seus requisitos; 2.1. Invenção; 2.2. Novidade; 2.3. Passo inventivo, atividade inventiva ou “não-obviedade”; 2.4. Aplicabilidade industrial e “utilidade”; 3. Requisito da atividade inventiva: sua proeminência; 3.1. Estado da técnica, ausência de evidência e o perito na especialidade; 3.2. Métodos de verificação da atividade inventiva: as abordagens “problema-solução” e “could-would”; 4. Atividade inventiva na jurisprudência; 4.1. Âmbito comunitário europeu; 4.2. Portugal; 4.3. Estados Unidos da América; 5. Diferentes níveis de inventividade; 6. Conclusão; 7. Bibliografia.

1. Introdução

Ao título jurídico conferente do direito de exploração de uma invenção de forma exclusiva e por tempo limitado dá-se o nome de Patente. O sistema de patentes, embora passível de críticas, mantém o equilíbrio entre interesses sociais conflitantes. De um lado, responde às pretensões do inventor por meio da atribuição de uma exclusiva. De outro, busca tutelar os interesses da comunidade, notadamente à divulgação e o livre acesso à tecnologia.¹

Ainda que reiteradamente criticado à luz dos ideais de ética e de justiça, o sistema de patentes não presta tão somente à efetivação dos interesses econômicos dos titulares das inovações protegidas. É, ainda, ferramenta jurídica capaz de incentivar a concepção e o desenvolvimento de soluções técnicas essenciais à vida e ao desenvolvimento humano – soluções estas que muitas vezes sequer viriam a existir fora de um sistema de incentivos.

De caráter essencialmente dogmático, o presente trabalho busca evidenciar os requisitos de patenteabilidade ora positivados a partir da análise de Tratados internacionais e Regulamentos comunitários que versam sobre a matéria, sem prejuízo da legislação vigente em Portugal e Estados Unidos da América. Não

¹ Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, 9ª ed. (Coimbra: Almedina, 2022), 39.

obstante a relevância de cada um dos aludidos requisitos, o enfoque jurídico aqui evidenciado alude especificamente ao pressuposto designado como passo inventivo, atividade inventiva ou não obviedade, ante a sua essencialidade no processo de deferimento e concessão do direito exclusivo em comento.

A fim de melhor desenvolver acerca dos requisitos de patenteabilidade em Europa e Portugal, o critério de seleção bibliográfica buscou identificar, cumulativamente: (a) obras de autores que expressam considerável saber e produção acadêmica em matéria de patentes; (b) obras especializadas reiteradamente referenciadas em trabalhos pretéritos; e (c) obras atualizadas.

A fim de corroborar com a compreensão do requisito da atividade inventiva, o presente trabalho restou desenvolvido a partir de análises jurisprudenciais emanadas dos ordenamentos jurídicos de maior relevância para a matéria, sem prejuízo de Portugal, sistema sobre o qual se encontra erigido. Eis que o direito não se resume à letra fria da lei nem se faz limitado às construções doutrinárias de seus mais eruditos operadores — se encontra, ainda, nas interpretações e definições contextualizadas daqueles que foram investidos com o poder-dever de dizer o direito.

Para além dos conceitos abstratos fornecidos pelas legislações e pelas ainda imprecisas diretrizes/instruções elaboradas por Institutos administrativamente competentes, a investigação em tela tem o escopo de fornecer aos operadores do direito bases mais claras no que concerne à não-obviedade ou ausência de maneira evidente do estado da técnica para fins de concessão do título de exclusiva sobre uma invenção. Endereça-se, pois, uma problemática silente: em que condições ou em que medida uma invenção cumpre com o requisito do passo inventivo, atividade inventiva ou não-obviedade?

Com vistas ao preenchimento de sua finalidade, o presente trabalho se pauta essencialmente em um raciocínio lógico-dedutivo, na medida em que parte da análise do direito positivado e das interpretações doutrinárias e jurisprudenciais sobre este. Em relação ao tipo metodológico de investigação, o presente trabalho segue pelo procedimento jurídico-descritivo. É essencialmente jurídico-descritivo pois erige como objeto de análise os requisitos necessários à concessão de uma patente, especialmente a atividade inventiva, sentido no qual esta passa a ser analisada e compreendida sob uma perspectiva teórica (legislação e doutrina), a priori, bem como sob uma abordagem prática (jurisprudência), a posteriori.

Importa ainda salientar que a investigação ora proposta se divide em quatro capítulos objetivos. O capítulo inicial se destina à compressão dos requisitos de patenteabilidade, notadamente de sua tutela jurídica no âmbito comunitário europeu e em Portugal. Neste ponto, são detalhadamente desenvolvidas as noções de Invenção, Novidade, Passo inventivo e Aplicabilidade Industrial.

O capítulo subsequente busca adentrar no cerne da investigação, de modo a perpassar pela elucidação da proeminência do requisito da atividade inventiva para fins de deferimento e concessão de uma patente. Para tanto, conceitos como estado da técnica, não-evidência ou não-obviedade e perito na especialidade são melhor desenvolvidos. A parte final da seção, entretanto, se encontra destinada à aludida análise

O terceiro capítulo, por sua vez, apresenta importantes noções extraídas da jurisprudência nacional, comunitária e estadunidense, de modo a evidenciar o direito efetivamente aplicado pelos tribunais no que concerne ao requisito da atividade inventiva.

Finalmente, o capítulo derradeiro objetiva suscitar os diferentes níveis de inventividade requeridos quando da concessão de patentes. Em estreita síntese, em

que pese a proteção patentária garantida às invenções que cumpram com todos os requisitos de patenteabilidade não difira, os graus de exigência no tocante a atividade inventiva são diversos. Coloca-se em cotejo, pois, patentes igualmente concedidas, mas submetidas a um critério oscilante em nível de rigor.

Conforme se verá, a modulação dos direitos concedidos por uma patente a partir do nível de contributo inventivo da solução técnica consiste em adequação escorreita e desejável às legislações vigentes, sob o desígnio de equilíbrio entre os interesses público e privado relacionados. Esta modificação sistemática, entretanto, não deve servir à discriminação dos direitos atribuídos aos titulares de patentes. Defende-se, pois, que o nível inventivo não deve constituir modular as consequências jurídicas de uma violação patentária.

2. Patente e seus requisitos

Não seria razoável ou finalisticamente justificável atribuir a proteção jurídico-patentária a qualquer invenção. Em estreita síntese, apenas a partir do preenchimento dos ditos requisitos de patenteabilidade pode uma invenção se tornar objeto de patente.

A fim de estabelecer diretrizes relativas aos requisitos de patenteabilidade, o Artigo 27 do Acordo TRIPS (também referido como Acordo ADPIC)²

² No âmbito internacional, com vistas à definição de padrões mínimos de proteção dos bens intelectuais e da garantia de aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual, restou firmado o Acordo TRIPS (ou Acordo ADPIC). Conforme preleciona Cláudio Lins de Vasconcelos, considerados os fundamentos jurídicos fornecidos pelo Acordo TRIPS no tocante à universalização dos parâmetros mínimos de proteção da propriedade intelectual no comércio internacional e os mecanismos coercitivos de controle global sobre a matéria, pode o Acordo TRIPS ser entendido como um dos pilares do direito intelectual contemporâneo. Cf. Cláudio Lins de Vasconcelos, *Mídia e Propriedade Intelectual: A crônica de um modelo em transformação* (Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013), 46.

expressamente definiu que qualquer invenção de produto ou de processo (independentemente do setor tecnológico em que se insira) pode ser patenteada, desde que seja ela nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.

Em mesmo sentido, o artigo 52 (1) da Convenção sobre a Patente Europeia (“CPE”),³ define que são patenteáveis quaisquer invenções, independentemente do campo da tecnologia ao qual pertençam, desde que sejam novas, envolvam um passo inventivo e sejam suscetíveis de aplicação industrial.⁴ A legislação nacional, por sua vez, é expressa ao definir, por meio do artigo 50.º do Código da Propriedade Industrial (“CPI”)⁵ que são patenteáveis as invenções novas, que impliquem em atividade inventiva e que sejam suscetíveis à aplicação industrial.⁶

Ao considerar a invenção como pressuposto fulcral para atração do instituto das patentes, é possível sustentar que três são os requisitos de patenteabilidade. Sendo a invenção essencial à existência de uma patente, contudo, deve ela ser entendida como um dos requisitos per se. Em estreita síntese, o objeto da patente consiste necessariamente em: (i) uma "invenção", pertencente a qualquer campo da tecnologia; que (ii) possa ser considerada nova; (iii) implique em um passo inventivo/atividade inventiva; e (iv) seja industrialmente aplicável.⁷

³ *The European Patent Convention*, Munich, revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000, última modificação 19 de junho de 2022, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/EPC_conv_20220401_en_20220323.pdf.

⁴ Artigo 52 (1) CPE

⁵ *Código da Propriedade Industrial*, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, Diário da República n.º 237/2018, Série I, de 2018-12-10, pp. 5596–5663.

⁶ Artigo 50.º, CPI.

⁷ Inclusive são estes os 4 (quatro) requisitos de patenteabilidade expressamente definidos pelas Diretrizes de Exame no Instituto Europeu de Patentes (“IEP”). Cf. *EPO Guidelines*, Part G, *Chapter 1*, 1. *Patentability requirements*.

Necessário considerar, contudo, que o sistema contempla excepcionalidades no que contende à proteção de um bem jurídico pelo instituto das patentes. À nível comunitário, o artigo 52 (2), CPE define, pois, exceções à noção de “invenção”.⁸ Em essência, descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, criações estéticas, esquemas, regras, métodos com vistas à realização de atos mentais, jogos, negócios ou programas de computador, bem como apresentações de informações, não são passíveis de ser patenteados, vez que excluídos do conceito de invenção⁹ – requisito de patenteabilidade primaz, na forma da Convenção.

Um passo adiante, o artigo 53, CPE é também expresso ao excluir a patenteabilidade de produtos e processos que, embora consistentes em invenções, sejam contrários à ordem pública ou à moralidade tenham por objeto variedades vegetais ou animais ou essencialmente processos biológicos para a produção de plantas ou animais, bem como contemplem métodos de tratamento do humano ou corpo animal.¹⁰

No ordenamento jurídico português, o legislador pátrio excluiu do universo possível das patentes aquelas matérias que, na forma do CPE, restaram definidas como exceções ao conceito de invenção. Às descobertas, teorias, criações estéticas e outras matérias, portanto, o artigo 51.º, CPI atribuiu a noção de limitações do objeto.¹¹ As vedações de patentes contrárias à ordem pública, à moral, à saúde, aos

⁸ Artigo 52 (2), CPE.

⁹ Cumpre ressaltar, entretanto, que nos termos do Art. 52 (3) da CPE, as matérias excluídas pelo parágrafo segundo apenas deverão ter sua patenteabilidade prejudicada na medida em que o pedido ou a patente europeia propriamente dita abranger as referidas.

¹⁰ Artigo 53 da CPE

¹¹ Artigo 51 do CPI

bons costumes, por sua vez, foram caracterizadas como limitações quanto à patente e alocadas no artigo 52.º do Código em questão.¹²

As faculdades utilizadas pela comunidade europeia e por Portugal no estabelecimento de exceções à matéria passível de patenteabilidade emanam do próprio Acordo TRIPS, que, ainda na forma do Artigo 27,¹³ possibilitou aos Estados-membros considerar como não patenteáveis as aludidas invenções, ora transpostas nos ordenamentos jurídicos em questão.

Ainda que sob divergências conceituais específicas (a ser adiante tratadas), a diretriz internacional, a normativa comunitária e a tutela nacional demonstram estar em uníssono no que concerne aos requisitos de patenteabilidade e às limitações ao objeto da patente. Embora as exceções legais expostas aparentem convergir para discussões atinentes ao âmbito da patente, a relevância daquelas à compreensão do campo de aplicação dos requisitos de patenteabilidade é também inequívoca.

Em estreita síntese, da análise das exceções legais ao objeto possível e ao objeto lícito¹⁴ da patente, possível extrair que: (i) por mera disposição legal, determinadas matérias não poderão cumprir com os requisitos de patenteabilidade, a exemplo das hipóteses excluídas do conceito de invenção, na forma do artigo 52 (2) da CPE; e que (ii) outras matérias, mesmo que integralmente alinhadas aos

¹² Artigo 52 do CPI

¹³ Artigo 27 (2) e (3) do Acordo TRIPS.

¹⁴ O objeto possível das patentes diz respeito às invenções. A solução técnica que não consista em uma invenção, portanto, não poderá ser patenteada, nos termos da Lei. O objeto lícito das patentes, por sua vez, compreende matéria que, além de estar compreendida no conceito de invenção, não extrapola os limites legalmente expostos, não se opondo, à título de exemplo, à ordem pública ou aos bons costumes. Caso estes limites sejam transgredidos, a solução técnica para qual se pleiteia a proteção não poderá ser patenteada. Cf. Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, pp. 46-59.

requisitos de patenteabilidade, ainda estarão excluídas da tutela jurídica patentária, também por força de lei.

Embora as diretrizes estabelecidas pelo Acordo TRIPS tenham objetivado a aproximação dos sistemas jurídicos internacionais em matéria de propriedade intelectual, o tratamento diverso garantido à matéria das patentes em determinados países deve ser levado em consideração. Desta feita, é importante evidenciar que em Estados erigidos sobre a tradição jurídica da common law (a exemplo dos Estados Unidos da América), para que uma invenção cumpra com os requisitos de patenteabilidade deve ela ser: nova (“new”), não-óbvia (“nonobvious”) e útil (“useful”). Em nota ao artigo 27 do Acordo TRIPS, os Estados-membros da Organização Mundial do Comércio (“OMC”) definiram que devem os requisitos de “passo inventivo” e “susceptibilidade de aplicação industrial” ser entendidos como “não-óbvio” e “útil”, respectivamente .¹⁵

Erígindo o ordenamento jurídico estadunidense como representativo da aludida tradição jurídica e promovendo análise sistemática da legislação que rege a matéria, é possível deduzir que são patenteáveis invenções e descobertas consistentes em processos, máquinas, fabricos, composições (ou suas melhorias) novas, úteis¹⁶ e não óbvias.¹⁷ De forma mais abrangente, Alan L. Durham define que perante o ordenamento jurídico norte-americano, a patenteabilidade de uma invenção depende de sua novidade, não-obviedade e utilidade, sendo ainda necessário que as reivindicações sejam definitivas, que as especificações permitam

¹⁵ A quinta nota constante na versão vigente do Acordo TRIPS define, *ipsis litteris*: “For the purposes of this Article, the terms “inventive step” and “capable of industrial application” may be deemed by a Member to be synonymous with the terms “non-obvious” and “useful” respectively.” Cf. Artigo 27, Acordo TRIPS.

¹⁶ Ver §§ 101, 102 e 103, U.S. Code, Title 35 – Patents.

¹⁷ Ver § 103, U.S. Code, Title 35 – Patents.

a execução da solução técnica, bem como que revelem o melhor modo de utilização prática da invenção.¹⁸

A partir do cotejo dos diferentes sistemas de proteção patentária, é possível extrair que quatro são os requisitos ou as condições necessárias ao reconhecimento da patenteabilidade, notadamente: (i) invenção (objeto da patente); (ii) novidade; (iii) passo inventivo, atividade inventiva ou não-obviedade; e; (iv) aplicabilidade industrial ou utilidade.

Ainda que reduzidos a breves termos, de modo a facilitar a percepção dos pressupostos a ser observados por um inventor que objetive proteger juridicamente sua(s) criação(ões), a exata compreensão dos requisitos de patenteabilidade demanda maiores considerações acerca de seus reais significados.

2.1. Invenção

A noção de invenção é hoje compartilhada entre os diferentes ordenamentos jurídicos nacionais. Insta salientar que a partir dos dilemas provocados pelo surgimento de novas tecnologias ligadas às áreas de biotecnologia e informática e pela influência dos regime jurídico estadunidense (em que o conceito legal de inovação patenteável não se centra na ideia de solução técnica, mas na noção de solução nova e útil), o conceito tradicional de invenção técnica (technological arts) tem sido confrontado com o conceito de invenção-útil (useful arts), o qual é mais amplo e menos exigente.¹⁹

¹⁸ Alan L. Durham, *Patent Law Essentials: A Concise Guide*, 3rd ed. (Westport: Praeger, 2009), 71.

¹⁹ Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, pp. 42-43.

Embora o ordenamento europeu não apresente um conceito expresso, é possível extrair da legislação comunitária²⁰ e nacional²¹ a noção de invenção enquanto um conhecimento técnico que seja passível de ser aplicado (dimensão prática). Seguindo-se à perspectiva tradicional europeia, a noção de invenção pode ser compreendida pela presença concomitante de: (i) uma ação planejada; (ii) a utilização das forças da natureza passíveis de domínio pelo homem; com (iii) escopo de se obter um resultado causal previsível.²²

Nos termos das Diretrizes de Exame de Patentes do Instituto Europeu de Patentes ("IEP"),²³ a invenção terá "caráter técnico", na medida em que estiver relacionada com uma área técnica, preocupada com um problema técnico e também dotada de características técnicas em termos das quais a matéria para o qual a proteção é solicitada possa ser definida na reivindicação.²⁴ Em essência, são estranhas à noção de invenção os objetos abstratos, como descobertas e teorias científicas, bem como produtos e processos desprovidos de caráter técnico, a exemplo das criações estéticas.²⁵

De modo diverso à realidade europeia, o direito estadunidense define invenção de forma redundante como sendo invenção ou descoberta.²⁶ Se por um lado descobertas estão relacionadas a atos de revelação de coisas já existentes, mas antes desconhecidas, invenções consistem em descobertas sobre as quais são

²⁰ Artigos 52, 54 e 57, CPE

²¹ Artigos. 51.º, n.º 1, 54.º e 55.º, CPI

²² Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, pp. 42-43.

²³ EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO), *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, Munich, 31 March Edition, última modificação 19 de janeiro de 2022, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>.

²⁴ Part G, Chapter I, n.º 2., EPO Guidelines.

²⁵ Part G, Chapter II, n.º 1., EPO Guidelines

²⁶ §100, a), U.S. Code, Title 35 – Patents.

tomadas ações humanas, de modo a vincular processos ou objetos àquelas. Nesse sentido, embora a legislação americana faça alusão ao ato de descobrimento ao versar sobre o conceito de invenção, a descoberta de um fenômeno da natureza não pode ser objeto de patente, per se. A descoberta enquanto invenção pressupõe, pois, de uma aplicação da lei da natureza a uma finalidade nova e útil.²⁷

Conclusivamente, cumpre apenas anotar que relacionada à compreensão normativa de invenção se encontra a noção de suficiência descritiva. Embora não compreendida dentre os requisitos de patenteabilidade, a suficiência descritiva se amolda como um pressuposto do pedido administrativo de patente.²⁸ Por meio deste, impõe-se que a invenção seja descrita pelo pretense titular de forma clara e íntegra, de modo a viabilizar sua execução por um indivíduo versado na área científica relacionada ao produto ou processo técnico.²⁹ Reforça-se a partir dessa exigência que uma invenção não se confunde com uma mera abstração – um invento deve ser suficientemente concreto para que goze de aptidão para ser inteira e claramente descrito.

²⁷ A este respeito, verificar a jurisprudência da Suprema Corte americana, notadamente os casos *Funk Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. 156 (1852); *Cuno Corp. v. Automatic Devices Corp.*, 314 U.S. 84 (1941); *Dow Co. v. Halliburton Co.*, 324 U.S. 320 (1945); *Bros. Seed Co. v. Kalo Co.*, 333 U.S. 127 (1948); e *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

²⁸ A este respeito, António Andrade é categórico ao afirmar a suficiência descritiva "(...) como uma condição formal do pedido de patente, mas não é claro que constitua um outro requisito de patenteabilidade". Cf. António Andrade, "O perito na especialidade nas patentes de invenção," in *Estudos Jurídicos em Homenagem a Manuel Oehen Mendes: Propriedade Intelectual, Contratação e Sociedade da Informação*, eds. Dário Moura Vicente, Nuno Sousa e Silva (Coimbra: Almedina, 2022), 145-169, 147.

²⁹ Artigo 83 da CPE e artigo 66 do CPI.

2.2. Novidade

Sob a perspectiva da novidade, as legislações comunitária e nacional convergem no sentido de que é nova toda e qualquer invenção que não se encontre compreendida no estado da técnica.³⁰ Por estado da técnica entende-se o âmbito de informações e conhecimentos cujo acesso fora tornado público antes da data do pedido de patente, independentemente da forma adotada ou do meio utilizado para tanto.³¹

Conforme bem leciona Pedro Sousa e Silva, a novidade não pode ser verdadeiramente provada, apenas a sua ausência. É a partir da demonstração de que a solução técnica fora antecedida por invenção semelhante, compreendida no estado da técnica anteriormente à data do pedido ou de sua prioridade, que sua patenteabilidade cai por terra, ante o não preenchimento do requisito da novidade.³²

Importa elucidar que ao versar sobre o estado da técnica, o artigo 55.º do CPI busca compreender toda e qualquer divulgação ou utilização, sejam estas em âmbito nacional ou estrangeiro. Trata-se de uma exigência de novidade absoluta, ora harmonizada em grande monta dos ordenamentos jurídicos.³³ No tocante à extensão

³⁰ Artigo 54 (1) da CPE e artigo 54, n.º 1 do CPI, respectivamente

³¹ Artigo 54 (2) da CPE e artigo 55, n.º 1 do CPI. Cumpre mencionar que na forma das legislações em análise, o conteúdo dos pedidos de patentes requeridos anteriormente, mas ainda não publicados, também devem ser considerados como compreendidos no estado da técnica. Para tanto, basta que sejam publicados na mesma data ou posteriormente. Cf. Artigo 54 (3) da CPE e artigo 55, n.º 2 do CPI. Em compêndio, a norma contida nos aludidos dispositivos busca garantir o direito daquele que primeiro objetivou a tutela jurídico-patentária sobre uma dada inovação.

³² Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial: Noções Fundamentais*, 2ª ed. (Coimbra: Almedina, 2019), 57.

³³ Em âmbito europeu, Dário Moura Vicente afirma que a exigência predominante da *novidade absoluta* advém de influência francesa. Cumpre asseverar, entretanto, que em alguns países existe certa abertura ao critério de *novidade relativa*, a exemplo dos Estados Unidos da América, em que é admitida a patenteabilidade de invenções registradas no estrangeiro por via de sua utilização no território americano, caso outrem ainda não tenha feito. Cf. Dário Moura Vicente, *A Tutela*

do estado da técnica, as Diretrizes de Exame do IEP também asseveraram a inexistência de restrições quanto à localização geográfica, o idioma ou à forma de disponibilização pública das informações relevantes. Não importa, ainda, a antiguidade dos documentos ou das outras fontes de conhecimento.³⁴

2.3. Passo Inventivo/Atividade Inventiva ou “Não Obviedade”

Por sua vez, o requisito do passo inventivo ou atividade inventiva³⁵ é inerente às invenções não resultantes de uma maneira evidente (não óbvia) do estado da técnica sob a perspectiva de um perito no assunto.³⁶ Noutras palavras, cumprem com este pressuposto as criações intelectuais que para um técnico na especialidade não sejam óbvias à luz das informações e conhecimentos já divulgados.³⁷ Conforme preleciona Remédio Marques, é justo que o direito exclusivo oriundo da patente apenas seja concedido às invenções que não apenas se encontram para além do estado da técnica, mas que manifestamente se distanciam deste.³⁸

Internacional da Propriedade Intelectual, 2ª ed. rev. e atualizada (Coimbra: Almedina, 2019), pp. 80-81.

³⁴ Part G, Chapter IV, n.º 1., EPO Guidelines.

³⁵ Em que pese a construção dessas terminologias tenham sido desenvolvidas de formas diversas, de modo a guardar peculiaridades históricas, serão elas ora tratadas como sinônimas, ante a baixa relevância deste cotejo ao objeto do presente trabalho. Cumpre salientar, entretanto, que para Remédio Marques, nenhuma dessas designações é de fato devida. Para o autor, seria mais adequada a expressão *nível inventivo*, que traduz melhor a distância entre o estado da técnica e a invenção para a qual se requer a proteção. Cf. Marques, *Direito Europeu de Patentes e Marcas*, 185.

³⁶ Considerando o enfoque científico garantido ao requisito em comento por meio do presente trabalho, a noção de perito na especialidade restará devidamente disposta e desenvolvida ao longo do capítulo seguinte.

³⁷ Artigo 56 da CPE e artigo 54, n.º 2 do CPI. Saliente-se que em um sentido diverso da tutela garantida ao requisito da novidade, o conteúdo dos pedidos de patentes ainda não publicados não constituem qualquer óbice à identificação do passo ou atividade inventiva quando da análise pelo perito na especialidade. Cf. Artigo 56 da CPE e artigo 54, n.º 3 do CPI.

³⁸ Marques, *Direito Europeu de Patentes e Marcas*, 185.

Em que pese a patenteabilidade de uma invenção não esteja condicionada à sua efetividade ou à promoção de qualquer progresso técnico, a percepção de efeitos que revelam vantagens em relação às soluções já compreendidas no estado da técnica tende a frequentemente indicar um passo inventivo.³⁹ Não revelam um passo inventivo, entretanto, as vantagens técnicas obviamente identificáveis e extraíveis das informações e conhecimentos publicamente acessíveis à data do requerimento administrativo da patente ou de sua prioridade.

A considerar as Diretrizes de Exame do IEP, deve-se entender por óbvio tudo aquilo que não se encontra para além do progresso tecnológico ordinário, isto é, os conhecimentos e informações já divulgados e publicamente percebidos, de modo a não envolver o exercício de quaisquer competências ou habilidades superiores à capacidade de um perito na especialidade.⁴⁰ Sem prejuízo, embora seja esta uma definição harmonizada em âmbito europeu, a caracterização do óbvio enquanto atributo impeditivo de aferição de um passo inventivo é ainda mais evidente no sistema jurídico norte-americano.

Em Estados Unidos da América impera a concepção de que não são patenteáveis aquelas invenções cujo objeto possa ser considerado como um avanço óbvio em relação à técnica anterior.⁴¹ Substitui-se, pois, a concepção de passo inventivo ou atividade inventiva pela de não-obviedade (nonobviousness).

A respeito da obviedade impeditiva da proteção de uma solução técnica pelo instituto jurídico das patentes, entretanto, Alan L. Durham é preciso ao dissertar que a obviedade, no entanto, não exige que a invenção reclamada seja idêntica a outra já compreendida no estado da técnica. Em realidade, o caráter óbvio

³⁹ Part G, Chapter I, n.º 3., EPO Guidelines.

⁴⁰ Part G, Chapter VII, n.º 4., EPO Guidelines

⁴¹ Ver § 103, U.S. Code, Title 35 – Patents.

é verificado a partir do cotejo entre as reivindicações e as técnicas anteriormente divulgadas. Assim, quando do exame, é essencial que se questione se as diferenças são realmente inventivas ou se elas poderiam ter sido alcançadas por indivíduos de capacidade técnica ordinária.⁴²

Por fim, antes de se prosseguir para apontamentos acerca do último dos requisitos de patenteabilidade, faz-se relevante apontar uma importante distinção entre a novidade e atividade inventiva no que concerne ao estado da técnica. Em estreita síntese, se por um lado um único documento compreendendo técnica anteriormente divulgada é suficiente para obstar a novidade de uma reivindicação, esta realidade não se opera em relação à atividade inventiva.

Para a constatação da existência de um passo inventivo (ou de sua ausência), uma combinação de documentos do estado da técnica é comumente necessária. A este respeito, inclusive, as Diretrizes de Exame do IEP expressamente dispõem que a necessidade de se combinar diferentes divulgações compreendendo o estado da técnica constitui um indício da presença de atividade inventiva.⁴³

2.4. Aplicabilidade Industrial e “Utilidade”

Finalmente, o requisito da aplicabilidade industrial alude à susceptibilidade do objeto de uma invenção ao fabrico e utilização em qualquer seara industrial, dentre as quais está compreendida a agricultura.⁴⁴

Quando do exame do pedido de patente, o perito na especialidade geralmente se valerá de métodos que tornam possível a análise da aptidão de

⁴² Durham, *Patent Law Essentials: A Concise Guide*, 71.

⁴³ Part G, Chapter VII, n.º 6., EPO Guidelines

⁴⁴ Artigo 57 da CPE e artigo 54, n.º 4 do CPI.

determinado invento à aplicabilidade industrial. Nessa senda de ideias, cumpridos os demais requisitos, serão patenteáveis, aquelas invenções cujo teste identificar aplicabilidade ao aperfeiçoamento ou controle de um produto, aparelho ou processo que é, em si mesmo, suscetível de aplicação industrial.⁴⁵

No sentir de Pedro Sousa e Silva, o requisito de aplicabilidade industrial impõe que a solução técnica objeto da patente se manifeste de forma tangível e concreta, para além do plano abstrato inerente às criações intelectuais. Dessa forma, a solução técnica deve ser apta à executabilidade homogênea e reiterada, de modo a viabilizar a sua produção em série.⁴⁶

Conforme anteriormente suscitado, embora correlacionada à noção de aplicabilidade industrial, a legislação estadunidense difere em sua construção jurídica acerca dos requisitos ao apontar como patenteáveis apenas aquelas invenções que forem consideradas úteis (“useful”).⁴⁷ A este respeito, Alan L. Durham preleciona que a utilidade de uma invenção deve ser específica e substancial, isto é, de aplicação empírica. Na prática, para que um pedido de patente cumpra com o requisito de utilidade é necessário que este descreva a aplicabilidade da invenção reivindicada em termos que sejam específicos, não especulativos ou nebulosos.⁴⁸

Não obstante às construções doutrinárias a respeito do requisito de patenteabilidade de menor complexidade e de diminuta controvérsia,⁴⁹ certas

⁴⁵ Part G, Chapter III, n.º 2., EPO Guidelines

⁴⁶ Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial: Noções Fundamentais*, 63.

⁴⁷ Article I, Section 8, Clause 8, of the Constitution of the United States of America; e § 101, U.S. Code, Title 35 – Patents.

⁴⁸ Durham, *Patent Law Essentials: A Concise Guide*, 74.

⁴⁹ A este respeito, Pedro Sousa e Silva alega que o requisito em questão se reveste de cada vez menor importância, de modo que existem legislações estrangeiras que sequer o prevêm. Cf. Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial: Noções Fundamentais*, 63.

interpretações constantes na jurisprudência norte-americana gozam de especial relevância. De forma exordial, restou definido por meio do julgamento do caso *Demaco Corp. contra F. Von Langsdorff Licensing Ltd.* que para fins de aferição do requisito da utilidade, não é necessário que a invenção patenteável seja superior a todos os produtos ou processos anteriormente divulgados.⁵⁰

Para mais, desenvolveu-se a noção de que a limitação da operacionalidade de uma invenção a certas aplicações não é suficiente à desconfiguração do requisito da utilidade.⁵¹ Em sentido próximo, quando do julgamento do caso *Stiftung contra Renishaw PLC* restou estabelecido que a utilidade de uma invenção não pressupõe que seja ela a melhor ou a única forma de se alcançar um determinado resultado, bastando que seja útil até certa extensão.⁵²

3. Requisito da Atividade Inventiva: sua proeminência

O enfoque garantido ao requisito da atividade inventiva não se amolda como uma predileção infundada do autor. Traduz, em verdade, a proeminência do passo inventivo no que concerne à viabilidade de concessão de uma patente de invenção.

Por vezes referenciado como a barreira final à patenteabilidade de uma invenção,⁵³ o requisito de passo inventivo ou atividade inventiva constitui o

⁵⁰ *Demaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd.*, 851 F.2d 1387, 1390, United States Court of Appeals, Federal Circuit. (1988).

⁵¹ *Ver Envirotech Corp. v. Al George, Inc.*, 730 F.2d 753, 762, United States Court of Appeals, Federal Circuit (1984).

⁵² *Ver Stiftung v. Renishaw PLC*, 945 F.2d 1173, 1180, United States Court of Appeals, Federal Circuit (1991).

⁵³ A este respeito ver os trabalhos de Amy Nelson e, mais especificamente, de Lee Petherbridge. Cf. Nelson, Amy. "Obviousness or Inventive Step as Applied to Nucleic Acid Molecules: A Global Perspective". *North Carolina Journal of Law & Technology*, vol. 6, n. 1, 2004, pp. 1-40, última

pressuposto de maior rigor no que concerne ao deferimento e concessão de uma patente. Ao passo que a novidade de uma invenção pode ser obstada por um único documento indicativo do estado da técnica e a aplicabilidade industrial de uma solução afastada por não possuir a aptidão ao aperfeiçoamento ou ao controle de um produto ou processo que, por si só, seja suscetível de aplicação industrial, a refutação do requisito de atividade inventiva pressupõe um exame de maior complexidade, conforme será a seguir demonstrado.

3.1. Estado da Técnica, Ausência de Evidência e o Perito na Especialidade

Conforme anteriormente demonstrado, o estado da técnica compreende tudo aquilo que foi tornado acessível ao público em data anterior ao depósito do pedido de patente, independentemente da forma ou do meio viabilizado. Não restou até então analisado, entretanto, o fato de que o referido conceito se encontra legislativamente relacionado⁵⁴ à noção de perito na especialidade (do inglês *person skilled in the art*⁵⁵).

Disserta João Paulo F. Remédio Marques que sob a perspectiva do controle do nível inventivo de uma solução técnica, o perito na especialidade é antes uma ficção jurídica. Trata-se de uma construção que, a partir da data da prioridade e à

modificação 08 de julho de 2022, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ncjl6&i=7>; e Petherbridge, Lee. “Intelligent Trips Implementation: A Strategy for Countries on the Cusp of Development”. *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, vol. 22, n. 4, 2001, pp. 1029-1066, última modificação 08 de julho de 2022, <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/upjiel22&i=1043,1053>.

⁵⁴ Ver Artigo 56 da CPE e artigo 54, n.º 2 do CPI.

⁵⁵ Em tradução literal: *pessoa habilitada na arte*. Faz-se referência, pois, a um indivíduo tecnicamente treinado na(s) área(s) científica(s) relacionada(s) à criação objeto de um pedido de patente. Conforme restará demonstrado a seguir, a noção de perito na especialidade pode aludir a um grupo de especialistas e não apenas a uma única pessoa de elevado saber especializado.

luz do estado da técnica, possui o condão de considerar o objeto da reivindicação patentária como evidente ou não evidente.⁵⁶

Da análise da jurisprudência das Câmaras de Recurso do IEP,⁵⁷ o causídico António Andrade identifica diversas presunções que vêm sendo estabilizadas em relação ao Perito na Especialidade. Em compêndio, presume-se que: (i) o perito na especialidade é um profissional experiente, com capacitação avançada na seara técnica relevante ao objeto do pedido de patente; (ii) o perito na especialidade compreende o conhecimento geral comum à área relevante em um determinado período de tempo; (iii) ao perito na especialidade foram disponibilizados todos os documentos e informações compreendidos no estado da técnica, principalmente daqueles citados no relatório de pesquisa do pedido de patente que esteja em causa; e (iv) ao perito na especialidade fora garantido o acesso a todos os meios normais para o desempenho de sua função.⁵⁸

Anota-se da análise do Código da Propriedade Industrial português que o perito na especialidade abstratamente caracteriza o perfil de uma pessoa ou um

⁵⁶ Marques, *Direito Europeu de Patentes e Marcas*, 200; Cumpre salientar que em relação à *factio iuris* do perito na especialidade, António Andrade tece um interessante paralelismo com outros conceitos relativos a direitos de propriedade industrial. Ao versar sobre a temática, o autor compara o conceito fictício às concepções de consumidor médio (relativo às marcas) e de utilizador informado (relacionada aos desenhos ou modelos. Ao passo que se presume como consumidor médio a pessoa pouco atenta a pormenores, o utilizador informado é um profissional do setor técnico relacionado ao desenho ou modelo, notadamente possuidor de conhecimentos especializados quanto aos concorrentes e seus produtos. Cf. Andrade, António. O perito na especialidade nas patentes de invenção. In: Vicente, Dário Moura; Silva, Nuno Sousa e (Coord.). *Estudos Jurídicos em Homenagem a Manuel Oehen Mendes: Propriedade Intelectual, Contratação e Sociedade da Informação*. Coimbra: Almedina, 2022, 153

⁵⁷ Verificar as Decisões dos Casos T 1030/06 (*Secure buffering/BROADCOM CORPORATION*), de 17 de dezembro de 2008; T 641/00 (*Two identities/COMVIK*), de 26 de dezembro de 2002; T 0039/93 (*Polymer powders*), de 14 de fevereiro de 1996; T 422/93 (*Luminescent security fibres/JALON*), de 21 de setembro de 1995.

⁵⁸ ANTÓNIO ANDRADE, *O perito na especialidade nas patentes de invenção*, 152.

grupo de pessoas tecnicamente qualificado em setor tecnológico relevante.⁵⁹ Nesse sentido, espera-se do perito a apreensão intelectual de uma gama de informações e aptidões que lhe garantam o condão de compreender os conhecimentos gerais já desenvolvidos em determinada área científica à data da prioridade do pedido de patente.⁶⁰ Relevante evidenciar, entretanto, que diretamente proporcional ao conhecimento e acervo de informações técnicas que é legítimo esperar que o perito conheça, está o número de divulgações anteriores que compreendem o estado da técnica.⁶¹

Da análise do contexto socioeconômico contemporâneo, em que um ascendente progresso tecnológico e um consequente desenvolvimento de searas científicas outras⁶² se torna verificável, Luís Couto Gonçalves é preciso ao identificar a ocorrência de uma redefinição da figura do perito na especialidade. Primeiramente, o autor verifica a tendência à definição do perfil pericial como a de um coletivo de especialistas, isto é, uma equipe de profissionais.⁶³ Ato contínuo, assevera que este perfil não alude a um indivíduo ou grupo excepcional do ponto de vista técnico ou epistemologicamente brilhante, mas a profissionais medianos,

⁵⁹ Gonçalves, Luís Couto (Coord.). *Código da Propriedade Industrial Anotado*. Coimbra: Almedina, 2021, 287-288.

⁶⁰ No tocante à necessária cognição do perito, a mencionada obra ainda salienta que “(...) a este perito na especialidade é exigível um diuturno esforço e diligência na aquisição e experimentação de conhecimentos, incluindo em setores tecnológicos vizinhos ou mesmo em campos tecnológicos mais distantes ou remotos, se e quando for solicitado a fazê-lo”. Cf. Gonçalves, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 288.

⁶¹ Marques, *Direito Europeu de Patentes e Marcas*, 201.

⁶² A exemplo das áreas de biotecnologia e nanotecnologia.

⁶³ A este respeito, Remédio Marques preleciona que em setores relacionados a sistemas de inteligência artificial, bem como à medicina ou robótica modernas, são grupos de investigação, notadamente compostos por diversos cientistas, que promovem a organização da pesquisa e do desenvolvimento de novos produtos ou processos. É comum, inclusive, que estes especialistas estejam situados em *diferentes locais do planeta*. Marques, *Direito Europeu de Patentes e Marcas*, 201-202.

notadamente informados, competentes e informados, de modo a viabilizar análises menos rígidas e exigentes sobre o requisito de atividade inventiva.⁶⁴

Em compêndio, é a partir dos conhecimentos técnicos do perito na especialidade que se torna possível definir se uma solução técnica envolve ou não algum nível de atividade inventiva.⁶⁵ Na forma da lei, é ainda o rol de conhecimentos detido por esse especialista que torna possível avaliar a suficiência descritiva do pedido de patente.

Sem prejuízo, embora as diferentes legislações acerca da matéria não façam expressa alusão ao perito na especialidade ao versar sobre os requisitos da novidade ou da aplicabilidade industrial, àquele também cumprirá a verificação destes. É mediante o cotejo individualizado da invenção apresentada e do conjunto de informações compreendidos no estado da técnica que o perito na especialidade procede à conferência da novidade. Ato contínuo, é a partir da verificação da existência de uma base técnica sólida e concreta que o permita reconhecer sua contribuição prática na indústria que a aplicabilidade industrial pode ser depreendida.

3.2. Métodos de verificação da Atividade Inventiva: As abordagens “Problema-Solução” e “Could-Would”.

A fim de viabilizar a aferição do requisito de atividade inventiva quando do exame de pedidos de patentes, cumpre evidenciar que a doutrina e a jurisprudência administrativa do IEP têm convergido à defesa da utilização de uma

⁶⁴ Gonçalves. Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 69.

⁶⁵ Gonçalves, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 288.

importante metodologia: o teste do problema-solução. Desta, entretanto, ainda se deriva uma segunda abordagem, o teste could-would.

Conforme preleciona Remédio Marques, o teste problema-solução é, em essência, um teste tripartido. Em primeiro lugar devem os examinadores proceder à determinação do estado da técnica mais próximo em relação ao problema técnico em análise. Em segundo plano, devem os aludidos especialistas analisar as semelhanças e diferenças entre os conhecimentos que compõem o estado da técnica e as reivindicações em questão, de modo a definir o problema técnico de forma objetiva. Por fim, devem avaliar a ausência de evidência da solução técnica com vistas à identificação ou denegação da atividade inventiva.⁶⁶

Nos termos das Diretrizes de Exame do IEP, a terceira etapa busca esclarecer se existe algum conhecimento compreendido no estado da técnica que teria efetivamente (não apenas se poderia ter) conduzido um perito na especialidade a desenvolver uma solução técnica levando em conta esse saber e, por via de consequência, alcançando o objeto das reivindicações da patente. Em essência, a questão não é se a pessoa qualificada poderia (could) ter chegado à invenção transformando a técnica anterior mais próxima, mas se a pessoa qualificada o teria (would) feito porque a técnica anterior forneceu bases e animus para tanto, na expectativa de alguma melhoria ou vantagem técnica.⁶⁷ Daí a manifestação do supramencionado teste could-would.

⁶⁶ Marques, *Direito Europeu de Patentes e Marcas*, 191-193. Inclusive, não é outra a disposição das Diretrizes de Exame do IEP que, de forma mais objetiva, dissecam as três etapas do teste problema-solução como sendo: (i) determinação do estado da técnica mais próximo; (ii) o estabelecimento do "problema técnico objetivo" a ser resolvido, e (iii) a conclusão pela presença ou ausência de obviedade da invenção reivindicada para um perito na especialidade, a partir do cotejo da arte prévia mais próxima e do problema técnico objetivo. Cf. Part G, VII, 5., EPO Guidelines

⁶⁷ Part G, VII, 5.3, EPO Guidelines.

Segundo preleciona Couto Gonçalves, a utilização desta abordagem é efetiva na medida em que, após a obtenção de uma solução técnica, qualquer especialista na seara, uma vez na posse dos conhecimentos e regras relatadas no pedido de patente, tenderá a manifestar que poderia (could) ter concebido a aludida invenção. É nessa linha que o que importa saber é se, confrontado com o problema técnico objetivo, teria (would) o perito na especialidade naturalmente alcançado a solução técnica reivindicada ou uma solução equivalente. Noutras palavras, buscase constatar se o perito na especialidade estaria motivado ou inclinado para obter solução técnica idêntica ou equivalente e, por via de consequência, reconhecer os efeitos positivos desta invenção à face do estado da técnica.⁶⁸

No tocante ao teste could-would, entretanto, um zelo analítico se faz pertinente. O fato de uma invenção depender de várias etapas inventivas para se alcançar a solução técnica de um problema não implica, necessariamente, na ausência de sua obviedade ou evidência à luz do estado da técnica. Existirão hipóteses em que os problemas técnicos a serem resolvidos paulatinamente conduzirão o perito na especialidade à etapa inventiva seguinte que, por sua vez, poderá ser óbvia a partir das etapas anteriores e tornar evidentes os passos seguintes, ainda pendentes de resolução.

4. Atividade Inventiva na Jurisprudência

Não é à mera concepção de leis ou às reflexões doutrinárias que destas advém que o fazer jurídico se encontra adstrito. O direito não é estático, mas

⁶⁸ Gonçalves, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 291.

paulatinamente moldado e adequado à luz da interpretação casuística e reiterada das normas.

Até então analisado por meio das legislações nacional, comunitária e de tratados e convenções internacionais, bem como dos diferentes desenvolvimentos firmados pela doutrina, o requisito de atividade inventiva ainda figura como objeto fulcral de importantes decisões judiciais no que concerne à patenteabilidade de invenções. À fim de evidenciar esta realidade, o presente capítulo se volta ao exame de julgamentos historicamente relevantes no que concerne ao aludido pressuposto patentário, notadamente em Portugal, União Europeia e Estados Unidos da América.

Dada à objetividade pretendida, busca-se antes expor os entendimentos estabilizados pelas Cortes em análise, sem, contudo, adentrar nos fatos que deram origem às decisões proferidas. Em estreita síntese, não se intenciona introduzir casos para então aduzir críticas acerca da *ratio decidendi* à luz do caso concreto. Objetiva-se, em realidade, manifestar apontamentos de maior relevância prática em relação ao que já restou definido e estabilizado pelos tribunais acerca do pressuposto em questão, sem a ilusória pretensão de esgotamento da matéria.

4.1. Âmbito Comunitário Europeu

Dedicando-se à análise do requisito de passo inventivo ou atividade inventiva, o Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) se enveredou por uma discussão de relevante análise. Trata-se de alusão e construção do conceito de “cerne da atividade inventiva”.

Quando do julgamento do processo C-443/12, em 12 de dezembro de 2013, em que figuraram como partes Actavis Group PTC EHF e Actavis UK Ltd contra

Sanofi, restou primeiramente mencionada a expressão “cerne da atividade inventiva”. In casu, o cerne restou referido como sendo o objeto de uma patente de base⁶⁹ discutida nos autos, notadamente uma substância denominada de irbesartan.⁷⁰

De modo a confirmar referido entendimento, o Tribunal voltou a comparar a noção de “cerne da atividade inventiva” ao “objeto da invenção coberta pela patente” quando proferiu sua decisão no Processo n.º C-121/17, em 25 de julho de 2018.⁷¹ Na sequência deste Acórdão, a Corte buscou dedicar ponto específico à análise da pertinência do conceito de “cerne da atividade inventiva” quando do julgamento do Processo n.º 650/17, em 30 de abril de 2020.⁷²

Em estreita síntese, a celeuma instaurada acerca da expressão teve origem em alegações de que estaria o TJUE considerando a análise do “cerne da atividade inventiva” da patente de base como um critério adicional à concessão de Certificados Adicionais de Proteção, à luz do artigo 3.º alínea a) do Regulamento 469/2009. Nesse sentido, ao considerar ser necessário que o princípio ativo incorpore a atividade inventiva da patente de base, estaria o Tribunal gerando confusão com os critérios de patenteabilidade de uma invenção. Em resposta, o TJUE afirmou que em momento algum fez referência à necessidade de se

⁶⁹ Nos termos do artigo 1.º, alínea c) do Regulamento (CE) n.º 469/2009, uma patente de base consiste em uma “(...) patente que protege um produto como tal, um processo de obtenção de um produto ou uma aplicação de um produto e que tenha sido designado pelo seu titular para efeitos do processo de obtenção de um certificado”.

⁷⁰ Ver alínea 41 do Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 12 de dezembro de 2013, Processo n.º C-443/12 (*Actavis Group PTC EHF e Actavis UK Ltd contra Sanofi*), ECLI:EU:C:2013:833

⁷¹ Ver alínea 26 do Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção), de 25 de julho de 2018, Processo n.º C-121/17 (*Teva UK Ltd e o. contra Gilead Sciences Inc.*), ECLI:EU:C:2018:585

⁷² Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção), de 30 de abril de 2020, Processo n.º 650/17 (*Royalty Pharma Collection Trust contra Deutsches Patent- und Markenamt*), ECLI:EU:C:2020:327

considerar o “cerne da atividade inventiva” e que, em sentido diametralmente oposto, especificou critérios outros para interpretação do aludido dispositivo.⁷³

Ainda que não tenha ficado claro e manifesto, o conceito de “cerne da atividade inventiva” parece oscilar em torno do objeto fulcral da proteção jurídica reivindicada. Por um lado é imperioso reconhecer que essa noção reforça o pleito ora sustentado acerca da proeminência da atividade inventiva (em face dos demais requisitos) quando do exame de patenteabilidade. Se assim não fosse, não poderia o próprio objeto reivindicado ser referido a partir da designação da atividade inventiva. Sob outra perspectiva, entretanto, é essencial rememorar que a atividade inventiva, enquanto um requisito de patenteabilidade, não se confunde com o objeto de uma patente e que este comparativo de fato possui o condão de gerar confusões quando da aplicação do direito pertinente.

4.2. Portugal

Em Portugal merece destaque o posicionamento reiterado do Tribunal da Relação de Lisboa no sentido de ser a atividade inventiva uma manifestação de originalidade da invenção reivindicada.⁷⁴ Apesar da polissemia da expressão, este comparativo em nada se relaciona com o requisito de originalidade necessário à proteção jurídico-autoral. In casu, a jurisprudência portuguesa aparenta vincular o pressuposto em análise à noção de incomparabilidade técnica da invenção à luz de

⁷³ Ver alíneas 50 a 54 do Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção), de 30 de abril de 2020, Processo n.º 650/17 (*Royalty Pharma Collection Trust contra Deutsches Patent- und Markenamt*), ECLI:EU:C:2020:327

⁷⁴ Ver Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Processo n.º 85/13.OYHLSB.L1-8, de 02 de outubro de 2014, ECLI:PT:TRL:2014:85.13.OYHLSB.L1.8.14; e Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Processo n.º 108/16.OYHLSB.L1-2, de 28 de junho de 2018, ECLI:PT:TRL:2018:108.16.OYHLSB.L1.2.6F

tudo que fora anteriormente desenvolvido. Discorda-se desta vinculação terminológica, entretanto, na medida em que a noção de originalidade pode conduzir a uma confusão com o requisito da novidade.

Superado esse ponto, importa verificar que quando da análise do Processo n.º 108/16.OYHLSB.L1-2, o Tribunal da Relação de Lisboa ainda tornou manifesto duas importantes noções. Em primeiro plano, ao versar sobre a *fictio iuris* do perito na especialidade, a Corte reafirmou o entendimento de que o especialista deve possuir conhecimentos médios e normais da técnica em causa, mas não uma capacidade distinta ou acima da média, com especial sapiência, na medida em que isto conduziria a uma rigorosa apreciação do invento. Em sentido contrário, se o perito fosse estranho à seara tecno-científica em questão, isto é, despreparado, seria a atividade inventiva analisada de maneira desproporcionalmente liberal.

Ato contínuo, a segunda noção relevante a ser extraída do aludido julgado diz respeito ao reconhecimento da abordagem problema-solução pela jurisprudência portuguesa. Em estreita síntese, o Tribunal sustenta que é a partir do referido teste que a aferição do requisito ou pressuposto de patenteabilidade de atividade inventiva pode ser concretizada, mas pelas diferenças entre a invenção patenteada e o estado da técnica mais próximo.⁷⁵

4.3. Estados Unidos da América

Conforme anteriormente identificado, em Estados Unidos da América figura como requisito de patenteabilidade a não-obviedade, corolário do requisito de passo inventivo ou atividade inventiva.

⁷⁵ Ver Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Processo n.º 108/16.OYHLSB.L1-2, de 28 de junho de 2018, ECLI:PT:TRL:2018:108.16.OYHLSB.L1.2.6F

Partindo-se da relevância de se definir o que é óbvio, restou devidamente especificado em âmbito federal quando do julgamento do caso *Custom Accessories, Inc. contra Jeffrey-Allan Indus., Inc.* que a obviedade deve ter por referência uma pessoa de habilidade comum na especialidade (“ordinary skill”), não um juiz, um leigo, um gênio ou um especialista em áreas remotas.⁷⁶ Nessa senda de ideias, foi estabilizada a noção de que a *fictio iuris* do perito na especialidade deve ter por referência os conhecimentos técnicos convencionais, sem o compromisso de inovação ou de insights extraordinários.⁷⁷ Eis que uma invenção pode ser tida como óbvia por um inventor (de quem se espera um nível extraordinário de compreensão técnica) e ainda assim cumprir com o requisito de não-obviedade pela análise do perito na especialidade (alguém de habilidades ordinárias na área científica em questão).

Um passo adiante, outro importante entendimento manifestado pelas Cortes americanas no que concerne ao requisito da não-obviedade diz respeito à necessária distinção entre simplicidade e obviedade. Em âmbito federal, restou estabelecido por meio do caso *Gentry Gallery, Inc. contra Berkline Corp.*, que a simplicidade de uma solução técnica, *per se*, não possui o condão de constatar a

⁷⁶ *Custom Accessories, Inc. v. Jeffrey-Allan Indus., Inc.*, 807 F.2d 955, 962, United States Court of Appeals, Federal Circuit (1986)

⁷⁷ A este respeito verificar *Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.*, 793 F.2d 1565, 1574, United States Court of Appeals, Federal Circuit (1986); e *Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co.*, 774 F.2d 448, 454, 227 USPQ 293, 297, United States Court of Appeals, Federal Circuit (1985).

obviedade do invento.⁷⁸ Nessa linha já havia sido anteriormente estabelecido, inclusive, que a simplicidade não consiste em uma “inimiga” da patenteabilidade.⁷⁹

Cumpra ainda salientar que tem sido reiteradamente enfatizado pela jurisprudência americana a importância das considerações secundárias (secondary considerations), ante a complexidade de definição e a subjetividade do que pode ser tido como óbvio perante o estado da técnica.⁸⁰ Quando do julgamento do caso *Graham* contra *John Deere*, a Suprema Corte americana definiu que podem as aludidas considerações secundárias ser esclarecedoras no tocante à ausência de obviedade envolvida em uma invenção e sua consequente patenteabilidade.⁸¹ Para mais, as Cortes Federais definiram as considerações secundárias como essenciais à análise do requisito da não-obviedade ou da ausência de evidência.⁸²

Em estreita síntese, devem ser secundariamente consideradas na aferição da obviedade (ou na constatação de sua ausência) elementos como: (i) o sucesso comercial da solução; (ii) a necessidade da invenção há muito sentida pelos destinatários; (iii) o fracasso de outros inventores em endereçar o problema técnico; (iv) o reconhecimento da indústria em questão; (v) as expressões de ceticismo ou descrença de especialistas na área; (vi) os resultados inesperados da invenção

⁷⁸ *Gentry Gallery, Inc. v. Berklene Corp.*, 134 F.3d 1473, 1478, United States Court of Appeals, Federal Circuit (1998); A este respeito, Alan Durham assevera que a *não-obviedade* não deve ser confundida com complexidade, na medida em que algumas vezes as invenções mais simples são as mais inovadoras. A complexidade da invenção não deve ser tida, pois, como um requisito de patenteabilidade. Cf. Durham, *Patent law essentials: a concise guide*, 112.

⁷⁹ *In Re Hans Oetiker*, 977 F.2d 1443, United States Court of Appeals, Federal Circuit (1992).

⁸⁰ Durham, *Patent law essentials: a concise guide*, 118.

⁸¹ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).

⁸² A este respeito, ver *Ruiz v. A.B. Chance Co.*, 234 F.3d 654, 667, United States Court of Appeals, Federal Circuit (2000), em que a existência de Precedentes que sustentam a necessidade de levar as considerações secundárias em conta quando da determinação da *obviedade* restou expressamente aludida (“*Our precedents clearly hold that secondary considerations, when present, must be considered in determining obviousness*”).

(principalmente quando positivos); (vii) se a solução constitui alguma forma cópia; (viii) a concepção simultânea (ou quase) de uma invenção similar por outro inventor.⁸³

A consideração do sucesso comercial da solução técnica para qual se pleiteia a proteção jurídico-patentária constitui uma evidência da não-obviedade na medida em que uma invenção já óbvia não conduziria a um grande apelo popular. Inclusive, esta mesma predileção no consumo é indício suficiente de que a invenção endereça um problema técnico que não fora anteriormente enfrentado de forma efetiva, de modo a conduzir à obviedade da solução.

Ato contínuo, a constatação de que outros inventores previamente objetivaram resolver o problema técnico mitigado pela invenção, mas falharam, pode representar um forte indicativo de que para técnicos na especialidade um passo inventivo jaz envolvido naquela invenção. Nessa linha, o reconhecimento da indústria e a forma como especialistas se expressam em relação à invenção devem ser igualmente consideradas de forma secundária na medida em que soluções técnicas consideradas óbvias perante o estado da técnica por estes agentes não atraíram grande atenção e comentários.

Resultados inesperados da invenção indicam, per se, a ocorrência de um fenômeno não compreendido nas informações e conhecimentos técnicos correlatos produzidos até então, de modo a figurar como um forte indício de não-obviedade, principalmente quando o efeito inesperado é vantajoso. Por fim, a constatação de que a invenção para qual se reivindica proteção pode constituir uma cópia de solução técnica alheia ou de que outros inventores conceberam simultaneamente invenção de efeito semelhante são evidências de que não restou exercida qualquer

⁸³ Durham, *Patent law essentials: a concise guide*, 118-120.

atividade envolvida. Isso porque para especialistas na seara o próximo passo a ser dado se encontrava evidente perante o conjunto de informações compreendido no estado da técnica.

5. Diferentes Níveis de Inventividade

Superada a análise jurisprudencial que se impôs, cumpre evidenciar que sob as legislações de propriedade industrial vigentes, um mesmo nível de proteção é atribuído a todas as patentes de invenção, independentemente do contributo técnico fornecido à sociedade. Suscita-se a este respeito, entretanto, que deveria a duração dos direitos oriundos de uma patente ser diretamente proporcionais ao nível de atividade inventiva da solução técnica, com vistas ao preenchimento do escopo do sistema de patentário de equilíbrio entre a promoção da inovação e a garantia de acesso aos seus resultados positivos pela coletividade.

A fim de aduzir diferentes níveis de inventividade, faz-se necessário um importante cotejo dentre as patentes de invenção. É cediço que estas podem ser categorizadas entre patentes de produto ou de processo, a depender do objeto para qual se reivindica a proteção jurídica em comento. In casu, entretanto, a distinção que se faz relevante diz respeito às denominadas patentes básicas e patentes de melhoria.

Em estreita síntese, a terminologia patente básica é comumente utilizada para designar patentes sobre soluções técnicas disruptivas, notadamente pioneiras em suas respectivas áreas científicas. Noutra perspectiva, entretanto, o objeto de uma patente básica pode ser compreendida tão somente como uma invenção anterior, sobre a qual poderão recair outros avanços. Nessa linha, uma patente de melhoria está relacionada à proteção jurídica conferida a um desenvolvimento

tecnológico diminuto sobre uma solução técnica consistente em uma patente básica.⁸⁴

Isto posto, é de fulcral relevância lançar luzes sobre um importante estudo comparativo⁸⁵ desenvolvido sobre os sistemas europeu e japonês a partir da análise de patentes básicas e patentes de melhoria, a fim de distinguir o nível de atividade inventiva ou de não-obviedade existente entre soluções técnicas diversas. Em estreita síntese, apesar da escuridão delimitação temática do estudo sob os aspectos temporal (pedidos de patentes depositados entre 2004 e 2008), espacial (Japão e União Europeia) e setorial (indústria de automóveis e eletrônica),⁸⁶ noções gerais e amplas no que concerne aos diferentes níveis de inventividade puderam ser identificadas a partir da investigação.

De forma primeva, tornou-se perceptível que patentes de empresas japonesas apresentam um maior caráter de melhoria, mas um menor atributo básico, ao passo que as patentes das empresas europeias são majoritariamente básicas, com poucas soluções técnicas de melhoria.⁸⁷ Extrai-se dessa realidade que no sistema

⁸⁴ Silverman, Arnold B. “The relationship between basic and improvement patents”. *JOM*, n. 47, 1995, 50, última modificação 29 de julho de 2022, <https://doi.org/10.1007/BF03221133>; Vale ressaltar, entretanto, que uma patente de melhoria não se confunde com uma mera abordagem alternativa da tecnologia anteriormente protegida com vistas ao logro de um mesmo resultado técnico. Cf. Silverman, Arnold B. “The relationship between basic and improvement patents”, 50.

⁸⁵ Tanaka, Yoshitoshi; Wang, Daphne Jue. “Granted patents have the same level of inventive step? A new approach to distinguish patent protection based on the level of inventive step”. *International Journal of Intellectual Property Management*, vol. 4, n. 4, 2011, 270-282, última modificação 15 de julho de 2022, https://web.archive.org/web/20170809201331id_/http://www.ip-tanaka-lab.com/pdf/Jue_Wang/Jue_Wang_01.pdf.

⁸⁶ A este respeito, a investigação identificou que no tocante à proporção de documentos que compreendem o estado da técnica, não foram identificadas diferenças consideráveis. Tanaka, Yoshitoshi; Wang, Daphne Jue. “Granted patents have the same level of inventive step? A new approach to distinguish patent protection based on the level of inventive step”, 277. Nesse sentido, não goza de justificação científica adentrar na análise comparativa destes setores, *in casu*.

⁸⁷ Tanaka, Yoshitoshi; Wang, Daphne Jue. “Granted patents have the same level of inventive step? A new approach to distinguish patent protection based on the level of inventive step”, 276-277.

européu, em que imperam patentes básicas, a existência de invenções contendo informações e conhecimentos já compreendidos no estado da técnica se encontra em uma proporção severamente menor em relação às patentes depositadas no Japão, as quais, conforme anteriormente mencionado, são majoritariamente de melhoria.⁸⁸

Em suma, uma menor correlação de documentos que atestem o estado da técnica com uma solução técnica revela um maior grau básico da patente, ao passo que um maior número de documentos prévios encontra liame com patentes de melhoria.

À luz do requisito de passo inventivo, atividade inventiva ou não-obviedade, o estudo assevera uma realidade já predita: hoje, independentemente do contributo da solução técnica, uma vez concedida a patente, o direito exclusivo garantido ao seu(s) titular(es) não difere. Desta feita, à luz de todo o investigado, sugerem os autores que as patentes básicas (notadamente vacantes em informações e conhecimentos compreendidos pelo estado da técnica) tenham uma proteção mais elevada, haja vista o seu alto nível de atividade inventiva. Por outro lado, as patentes de aperfeiçoamento (majoritariamente constituídas a partir de conhecimentos e informações já compreendidos no estado da técnica) devem gozar de proteção temporal diminuta, dado seu baixo nível de atividade inventiva.⁸⁹

Não obstante, para além da variação da tutela jurídica no tempo, concluem os autores que eventual modificação legislativa do complexo patentário deva também modular o grau de responsabilização jurídica de eventual infrator. Nesse

⁸⁸ Tanaka, Yoshitoshi; Wang, Daphne Jue. “Granted patents have the same level of inventive step? A new approach to distinguish patent protection based on the level of inventive step”, 277.

⁸⁹ Tanaka, Yoshitoshi; Wang, Daphne Jue. “Granted patents have the same level of inventive step? A new approach to distinguish patent protection based on the level of inventive step”, 280.

aspecto, restou considerada a possibilidade de haver cumulação da compensação de danos com medidas de injunção,⁹⁰ em relação às patentes básicas, e tão somente a referida compensação danosa sobre as patentes de melhoria.⁹¹

Discorda-se aqui da perspectiva supramencionada. Embora o ato de vinculação do aspecto temporal da proteção jurídico-patentária ao nível de inventividade representado pela solução técnica goze de sentido e pertinência, a modulação da responsabilização jurídica de eventuais infratores ao passo inventivo relacionado a um contributo técnico carece de qualquer razoabilidade.

Em suma, defende-se ser plausível que a duração do direito exclusivo oriundo de uma patente esteja objetivamente vinculado ao contributo inventivo da solução técnica objeto do título, em consideração à busca pelo equilíbrio entre o interesse público e privado inerente ao sistema de patentes. Diz-se objetivamente, entretanto, porque não se deve condicionar a temporalidade do direito ao arbítrio e à subjetividade do perito na especialidade. Em sentido oposto, é necessário que as patentes sejam de algum modo categorizadas (e. g. patentes de básicas e patentes de melhoria) e que para cada categoria um período de proteção seja previamente definido, em deferência ao princípio da legalidade.

Por outro lado, refuta-se a atribuição de direitos diversos aos titulares de patentes a partir do grau de atividade inventiva da solução técnica protegida. Seja na seara cível ou em âmbito criminal, a relevância inventiva do objeto protegido pelo direito de patentes não deve constituir óbice às consequências jurídicas de uma

⁹⁰ Perante o direito japonês, uma injunção é normalmente concedida de forma liminar com vistas à cessação de uma infração sob o escopo de obstar danos substanciais ao titular da patente ou quando existir algum perigo iminente em relação ao direito discutido. Posteriormente, quando do julgamento final, pode a injunção preliminar ser convertida em uma injunção permanente.

⁹¹ Tanaka, Yoshitoshi; Wang, Daphne Jue. “Granted patents have the same level of inventive step? A new approach to distinguish patent protection based on the level of inventive step”, 280-281.

violação de patentes. É certo que modificações legislativas, conforme propostas, possuiriam o condão de modificar as disposições secundárias da norma,⁹² de modo a permitir resultados diversos a partir de uma infração de direito, a depender do caráter básico ou de melhoria da patente. Ainda assim, estar-se-ia legislando em detrimento do sistema jurídico-patentário. É importante que os requisitos de patenteabilidade sejam interpretados de forma teleológica e, nesta linha, é imperioso reconhecer que não foi sob o escopo de discriminar o direito exclusivo de diferentes titulares que o requisito de atividade inventiva restou concebido.

Condicionar os direitos de um titular de uma patente ao nível de atividade inventiva envolvido na solução técnica de sua titularidade possui o condão de mitigar o sistema de incentivos inerentes à proteção jurídica em voga. Em regra, a inovação tecnológica e avanços tecnológicos disruptivos apenas são possíveis a partir de pequenos passos. Reduzir as proteções relacionadas a soluções técnicas com um menor teor de inventividade, portanto, poderia desincentivar o progresso técnico-científico e, por via de consequência, impactar o desenvolvimento industrial.

6. Conclusão

Conforme demonstrado, os ditos requisitos de patenteabilidade operam essencialmente como pressupostos à concessão de uma patente. Sob uma perspectiva teleológica, apenas uma invenção pode vir a ser objeto de um pleito patentário pois o sistema jurídico em questão restou arquitetado sob o escopo de proteger conhecimentos técnicos aplicáveis à transformação da realidade social.

⁹² Por disposições secundárias alude-se às consequências jurídicas de determinadas ações ou omissões previstas em lei.

Nessa linha, a novidade se faz necessária ao sucesso de uma reivindicação com vistas excluir da coletividade apenas aquelas soluções técnicas que se encontrarem para além dos conhecimentos já contemplados pela cognição pública. Não seria plausível retirar da exploração coletiva uma invenção cuja integralidade das informações envolvidas já estivessem cientificamente divulgadas.

O requisito da aplicabilidade industrial, por sua vez, pode ser considerado como um requisito finalístico per se, na medida em que direciona a proteção patentária às soluções técnicas úteis à indústria, isto é, invenções passíveis de serem industrialmente utilizadas e replicadas. Noutras palavras, foi sob o escopo de viabilizar que o sistema de incentivos em análise se voltasse ao desenvolvimento das indústrias que a aplicabilidade industrial sucedeu como um pressuposto das patentes.

Ainda sob um apreensão finalística, a atividade inventiva restou erigida como um dos requisitos de patenteabilidade sob o desígnio de garantir que apenas verdadeiros avanços sobre os conhecimentos técnicos anteriormente desenvolvidos possuíssem o condão de alcançar a tutela do direito negativo de patente. Buscou-se proteger, pois, as invenções cujo desenvolvimento reivindicado apresentasse verdadeira distância de tudo que fora anteriormente apreendido.

Enquanto objeto fulcral do presente trabalho, a proeminência do requisito de passo inventivo, atividade inventiva ou não-obviedade no processo de concessão de uma patente foi devidamente evidenciada. Em essência, o exame da inventividade constitui a barreira final à patenteabilidade de uma solução técnica ante a elevada monta de critérios, abordagens e ponderações que devem ser necessariamente consideradas pelo perito na especialidade ao confrontar os documentos que compreendem o estado da técnica. Ainda que zelo e rigor sejam também exigidos quando da análise da novidade e da aplicabilidade industrial, estes

certamente demandam menores aferições quando em cotejo com o requisito de atividade inventiva.

Acerca do pressuposto de atividade inventiva, entretanto, uma problemática que se opera a partir das legislações vigentes consiste na idêntica proteção atribuída a todas as patentes de invenção, independentemente do contributo fornecido pela solução técnica reivindicada à sociedade. Em essência, é sob o escopo de viabilizar o equilíbrio entre a promoção da inovação e a garantia de acesso aos resultados positivos de sua exploração pela coletividade que a duração dos direitos oriundos de uma patente deveria ser diretamente proporcional ao nível de atividade inventiva da solução técnica.

A partir do cotejo entre patentes básicas e patentes de melhoria, defende-se que modificações legislativas em matéria de patente devam objetivar uma modulação do direito exclusivo no tempo, de modo que o prazo de proteção de uma patente esteja objetivamente vinculada ao contributo inventivo da solução técnica relacionada ao título. Nessa linha, deveriam as ditas patentes básicas gozar de um período mais extenso de proteção, em relação às patentes de melhoria. Independentemente da categoria, entretanto, é essencial que o prazo seja previamente definido, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Esta modulação à luz da atividade inventiva, entretanto, não deve servir de fundamento para que diferentes direitos sejam atribuídos a titulares de patentes, a depender da categoria em que se encaixem. Conforme exposto, subsumir os direitos de um titular de uma patente ao nível de atividade inventiva envolvido na solução técnica de sua titularidade possui o condão de mitigar o sistema de incentivos inerente à complexo jurídico-patentário.

7. Bibliografia

Andrade, António. “O perito na especialidade nas patentes de invenção”. In: Vicente, Dário Moura; Silva, Nuno Sousa e (Coord.). Estudos Jurídicos em Homenagem a Manuel Oehlen Mendes: Propriedade Intelectual, Contratação e Sociedade da Informação. Coimbra: Almedina, 2022.

Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018. Diário da República n.º 237/2018, Série I, de 2018-12-10, pág. 5596 – 5663. Última modificação 12 de janeiro de 2022. <https://data.dre.pt/eli/dec-lei/110/2018/p/cons/20210129/pt/html>.

Durham, Alan L. Patent law essentials: a concise guide. 3. ed. Westport: Praeger, 2009.

European Patent Office (EPO). Guidelines for Examination in the European Patent Office. Munich, 31 March Edition. Última modificação 19 de janeiro de 2022. <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>.

Gonçalves, Luís Couto (Coord.). Código da Propriedade Industrial Anotado. Coimbra: Almedina, 2021.

Gonçalves, Luís Couto. Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal. 9. ed. Coimbra: Almedina, 2022.

Marques, João Paulo F. Remédio. Direito Europeu de Patentes e Marcas. Coimbra: Almedina, 2021.

Nelson, Amy. “Obviousness or Inventive Step as Applied to Nucleic Acid Molecules: A Global Perspective”. North Carolina Journal of Law & Technology, vol. 6, n. 1, 2004, pp. 1-40. Última modificação 08 de julho de 2022. <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ncjl6&i=7>.

Petherbridge, Lee. “Intelligent Trips Implementation: A Strategy for Countries on the Cusp of Development”. University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, vol. 22, n. 4, 2001, pp. 1029-1066. Última modificação 08 de julho de 2022. <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/upjiel22&i=1043>.

Silva, Pedro Sousa e. Direito Industrial: Noções Fundamentais. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2019.

Silverman, Arnold B. “The relationship between basic and improvement patents”. JOM, n. 47, 1995, p. 50. Última modificação 29 de julho de 2022. <https://doi.org/10.1007/BF03221133>.

Tanaka, Yoshitoshi; Wang, Daphne Jue. “Granted patents have the same level of inventive step? A new approach to distinguish patent protection based on the level of inventive step”. International Journal of Intellectual Property Management, vol. 4, n. 4, 2011, pp. 270-282. Última modificação 15 de julho de 2022. https://web.archive.org/web/20170809201331id_/http://www.ip-tanaka-lab.com/pdf/Jue_Wang/Jue_Wang_01.pdf.

The European Patent Convention. Munich, as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000. Última modificação 19 de junho de 2022. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/EPC_conv_20220401_en_20220323.pdf.

United States Code, Title 35 – Patents, enacted by act July 19, 1952, Ch. 950, §1, 66 Stat. 792. Última modificação 21 de janeiro de 2022.

<https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title35&edition=prelim>.

United States Constitution, ratified and adopted on June 22, 1788, and in operation since March 9, 1789. Última modificação 18 de julho de 2022.

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm.

Vasconcelos, Cláudio Lins de. *Mídia e Propriedade Intelectual: A crônica de um modelo em transformação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

Vicente, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. 2. ed. rev. e atualizada. Coimbra: Almedina, 2019.