



**DA ANÁLISE LUSO-BRASILEIRA DA FIGURA DO PERITO NA ESPECIALIDADE
E DO TÉCNICO NO ASSUNTO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE
PATENTES**

ALANA SUZART PITA

Dissertação de Mestrado em Direito e Prática Jurídica da área de especialização em Direito da Empresa, para finalização do ciclo de estudos conducente à obtenção do grau de Mestre junto a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sob orientação do Exmo. Sr. Prof. Dr. João Paulo de Oliveira Geraldes.

Lisboa

2024



**DA ANÁLISE LUSO-BRASILEIRA DA FIGURA DO PERITO NA ESPECIALIDADE
E DO TÉCNICO NO ASSUNTO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE
PATENTES**

ALANA SUZART PITA

Dissertação de Mestrado em Direito e Prática Jurídica da área de especialização em Direito da Empresa, para finalização do ciclo de estudos conducente à obtenção do grau de Mestre junto a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sob orientação do Exmo. Sr. Prof. Dr. João Paulo de Oliveira Geraldes.

Lisboa

2024

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus em primeiro lugar, por em nada me faltar.

Agradeço a Rose Suzart, a minha mãe que me ensinou a importância de estudar, o valor do trabalho árduo para alcançar os nossos objetivos e sempre deu o seu melhor para que nada me faltasse.

Agradeço a William Melo, o meu padraсто que foi meu maior incentivador e que nunca deixou que eu duvidasse de mim mesma.

Agradeço a Rogério Pita, o meu pai que apresentou o mundo escondidos nos livros, fomentou a minha curiosidade por matérias como história e sociologia, que guiaram o meu caminho ao direito.

Agradeço a toda minha família, por todo o seu amor e por apoiar incondicionalmente os meus planos.

Agradeço ao Sr. Prof. Dr. João de Oliveira Geraldес, o meu orientador por aceitar-me como orientanda, pela sua paciência, compreensão e atenção, pelo profissional que é e pelas suas aulas que acolhem, instigam, inspiram e incentivam a me tornar docente.

Agradeço a Victória Medrado e aos seus pais, que me acolheram como parte da sua família em Portugal e proporcionou-me suporte material e emocional necessários para que conseguisse dedicar-me devidamente a conclusão da dissertação de mestrado.

Agradeço a Milene Marujo e Ricardo Vicente, aos meus supervisores nos últimos meses que compreenderam os momentos difíceis, no possível deram-me condições para estudar enquanto trabalhava e por vezes permitiram que usasse o computador profissional para conclusão das minhas pesquisas.

Este curso de mestrado promoveu uma experiência inesquecível, de grande aprendizagem e eu sou imensamente feliz por vivê-la.

ÍNDICE

ACRÓNIMOS	5
RESUMO	7
ABSTRACT	8
I. INTRODUÇÃO	9
II. DIREITO PORTUGUÊS	31
II.I. FONTES	31
II.II. DOCTRINA	41
II.III. JURISPRUDÊNCIA	47
II.IV. SÍNTESE INTERCALAR	53
III. DIREITO BRASILEIRO	57
III.I. FONTES	57
III.II. DOCTRINA	66
III.III. JURISPRUDÊNCIA	72
III.IV. SÍNTESE INTERCALAR	78
IV. DA ANÁLISE COMPARATIVA	82
IV.I. SEMELHANÇAS	82
IV.II. DISSEMELHANÇAS	84
V. SÍNTESE CONCLUSIVA	86
VI. BIBLIOGRAFIAS	94
VII. LEGISLAÇÕES	98
VIII. JURISPRUDÊNCIAS	100

ACRÓNIMOS

- AIPPI** - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial
- ABAPI** - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
- ABPI** - Associação Brasileira da Propriedade Industrial
- BIRPI** - Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
- BPI** - Boletim da Propriedade Industrial
- CCP** - Certificados Complementares de Proteção
- CDFUE** - Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
- CNI** - Confederação Nacional da Indústria
- CNUCED/UNCTAD** - Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o desenvolvimento
- CPC** - Código de Processo Civil
- CPE** - Convenção sobre Patente Europeia
- CUP** - Paris Convention for the Protection of Industrial Property
- DGAJ** - Direção-Geral da Administração da Justiça
- DL** - Decreto-Lei
- DJE** - Diário da Justiça Eletrónico
- ECLA** - Sistema de Classificação Europeia de Patentes
- EPC** - European Patent Convention
- EPO/ IEP** - European Patent Office
- EUA** - Estados Unidos da América
- EUIPO** - Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
- GATT** - Acordo Geral de Tarifas e Comércio
- ICC** - International Chamber of Commerce
- ILA** - International Law Association
- INPI** - Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- IPC/CIP** - International Patent Classification
- JPO** - Japan Patent Office
- MDIC** - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações
- LPI** - Lei de Propriedade Industrial
- OEP** - Organização Europeia de Patentes
- OJ** - Orientação Jurisprudencial
- ONU** - Organização das Nações Unidas
- ONUDI** - Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial

PCT - Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

PI - Propriedade Intelectual

RPI - Revista da Propriedade Industrial

TEDH - Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

TFUE - Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

TRIPS - Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights

TUP - Tribunal Unificado de Patentes

UE - União Europeia

UKIPO - Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido

USPTO - United States Patent and Trademark Office

WIPO/OMPI - World Intellectual Property Organization

WTO/OMC - World Trade Organization

RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo analisar a figura do “perito na especialidade” em Portugal e do “técnico do assunto” no Brasil, ambos importantes na concessão de patentes nos seus respectivos países. Para tanto, foi estudado a evolução jurídica dos direitos de propriedade intelectual, para compreender o atual conceito de patente e o procedimento para sua concessão em cada país, com base na análise de normas vigentes, acordos e tratados internacionais, além de doutrinas relevantes. Explorar o processo de concessão de patente permite compreender a responsabilidade de quem emite o parecer técnico sobre a invenção e como eles são fundamentais no processamento do pedido de patente. Para que seja respondido, o que é necessário para atuar nesse papel de análise em Portugal e Brasil?

Palavras – Chaves: Patentes - Direito da Propriedade Industrial Brasileiro - Direito da Propriedade Industrial Português - Perito na Especialidade - Técnico no Assunto.

ABSTRACT

This dissertation aims to analyze the role of the “expert in the specialty” in Portugal and the “technician in the field” in Brazil, both of which are important in the granting of patents in their respective countries. To this end, the legal evolution of intellectual property rights was studied to understand the current concept of patents and the procedure for granting them in each country, based on the analysis of current regulations, international agreements, treaties, and relevant doctrines. Exploring the patent granting process allows us to understand the responsibility of those who issue the technical opinion on the invention and how they are fundamental in processing the patent application so that it can be answered. What is necessary to act in this role of analysis in Portugal and Brazil?

Keywords: Intellectual Property Law - Industrial Property Law - Patents - Subject Specialist - Subject Technician.

I. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar a figura do “perito na especialidade” apontado nos dispositivos legais 50 e 54 do Código da Propriedade Industrial de Portugal – CPI (Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro), em comparação com o “técnico do assunto” previsto no artigo 13.º da Lei da Propriedade Industrial - LPI do Brasil (Lei n.º 9.279/1996, de 14 de maio), vez que ambos desempenham papel fundamental na concessão de patentes nos seus países.

A ausência de normas claras quanto à qualificação técnica dos examinadores que analisam os pedidos de patente é uma questão crítica. Esses profissionais desempenham um papel vital ao determinar se uma invenção atende aos requisitos de patenteabilidade. A falta de qualificação adequada pode levar a erros na análise, resultando na concessão de patentes para invenções que não são verdadeiramente inovadoras, ou na rejeição de invenções que mereceriam proteção.

Para entender a importância de discussão do tema, basta observar o avanço tecnológico no decorrer dos anos e como tem ocorrido a disseminação das informações, atualmente, é mais fácil em comparação há décadas passadas copiar ou recriar produtos e serviços já existentes no mercado a nível global. Por isso, ter acesso a um vasto banco de dados, profissionais aptos com habilidades acadêmicas e informáticas tendem ser providenciais numa análise de concessão de patentes.

Em Portugal, a doutrina tem definido o perito como “aquele que possui os conhecimentos normais e médios da técnica em causa”¹, que “tem capacidades normais para a realização de trabalho de rotina, mas não tem capacidade inventiva”². Verifica-se que o perito surge como uma espécie de avaliador da invenção submetida para concessão da futura patente e/ou na interpelação de um recurso da patente concedida, atuando junto ao Instituto Nacional da Propriedade industrial - INPI. Mas, o que seria conhecimentos normais e médios? Como mensurar?

¹ Maia (2003, p. 60).

² Eugênio (2009, p. 18).

Enquanto no Brasil, o Manual para o Depositante de Patente (2023) disponibilizado pelo governo através do Ministério da Economia em concordância com os artigos 13 e 24 da LPI, traz que o técnico de assunto “é considerado o indivíduo ciente não apenas do ensinamento da invenção em si e das suas referências, mas também do conhecimento geral da técnica à época do depósito do pedido”³. Na legislação não há definições, somente situações que envolvem o convencimento por parte do profissional para atribuir os requisitos de reconhecimento do direito.

Em princípio, é necessário o estudo para compreensão do conceito de patente, surgimento e procedimento em cada país, para em seguida ser analisada a figura do perito/técnico e as suas peculiaridades. Além, da norma vigente nacional, arrola-se os acordos e tratados internacionais como contributos para o desenvolvimento da temática proposta. Para, então, responder a problemática: O que é preciso para ser reconhecido como perito e/ou técnico no processo de concessão de patente de invenção nos territórios brasileiro e português?

Como a construção do pensamento científico-jurídico segue uma hierarquia de normas, reage aos fatos sociais do seu meio, remonta o passado e permite ter visão do que se tem dogmatizado hoje, o filósofo francês *Gilles-Gaston Granger* (1975) sobre a construção do pensamento aponta em sua obra *Pensamento Formal e Ciências do Homem* sobre a necessidade do discurso ser articulado sem excessos, respeitando os graus do conhecimento sem, no entanto, regredir “até ao infinito” no processo investigativo⁴.

Por isso, a breve análise da linha temporal a seguir, que servirá para melhor entendimento da construção da pesquisa realizada, a reação do direito frente aos novos fatos sociais, que se adaptou de diferentes formas em cada território com o passar dos anos e a criação de familiaridade com as normas, acordos e tratados posteriormente citados. Inclusive, como dito por Dom Bertrand de Orleães e Bragança: “A história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para aonde vai”⁵.

³ INPI (2021, p. 19).

⁴ Granger, G. (1975, p. 34, citado por Mourão et al. 1982, pp. 30-31).

⁵ “A história do saber, que é simultaneamente a história da cultura, impõe-se como o campo comum dessa antropologia histórica na qual se recortam todas as perspectivas fundamentais da inteligência humana” - Georges, G. (1996, pp. 323-326, citado por Mourão et al. 1982, p. 30).

E. consoante, o *Richard Rosek* foi no ano 500 a.C. encontrado uma das primeiras averbações relacionadas a matéria de propriedade intelectual, uma espécie de domínio concedido para encorajamento da criação artística em *Sybaris*⁶⁷. Contudo, teria sido o filósofo *Aristóteles* (384 – 322 a.C.) o primeiro a utilizar a nomenclatura ‘monopólio’ (*μονοπώλιο*) na sua obra ‘Política’, que tinha como objetivo firmar a noção de “uma venda exclusiva por”, ideia que mais tarde torna-se base para criação da patente⁸.

Há registos remotos de monopólios⁹ também no Egito, no que tange a fabricação de tijolos e papiros, do mesmo modo entre os Fenícios, no estilo de moagem de trigos e da tinta púrpura extraída caramujos marinhos¹⁰; posteriormente, existiu um sistema também adotado por Roma, “exercido por indivíduos diretamente designados pelo Estado”, prática que restou controlada pelo Imperador *Zeno* e que após o período do principado tem o conceito inicial mantido e registado no Código Justiniano em 527-565 d.C.¹¹

O entendimento de monopólio era o mesmo aplicado a propriedade privada, São Tomas de Aquino acreditava ser a apropriação de bens materiais um direito natural ao homem quanto animal racional, de forma que cada povo e cultura geriu esse direito a sua maneira no decorrer da sua existência, que passou a ser alvo de grande preocupação com a expansão ultramarina causada pelas grandes navegações e descobertas de novas terras, produtos, mercados e consumidores¹².

É sabido da existência de privilégios comerciais que inclusive saíram de Jerusalém e espalhou-se em direção ao ocidente, todavia documentado, formalmente, há o registo em 1421 na Junta do Governo da República de Florença, o monopólio da criação de um barco para transporte de cargas ao inventor *Filippo Brunelleschi*, incentivando o Senado de Veneza a

⁶ Rosek, Richard P. (1990, pp. 31-46, citado por Frota 1993, p. 15).

⁷ “Diz-se que Sybaris foi fundada pelo povo de Trœzene não muito tempo depois do cerco de Troia. *Aristotle. Politic. Lib. V. Cap. 3*” - The Geography of Strabo. (1903). George Bell & Sons. Londres.

⁸ Do latim *patere*, “tornar público, anunciar, abrir” - Origem da Palavra (2024).

⁹ “Do grego *monos*, que significa ‘um’ e *polein* que significa ‘vender’ – “Monopólio é a exploração sem concorrente de um negócio ou indústria, em virtude de um privilégio” - Enciclopédia Significados (2024).

¹⁰ Frota (1993, p. 15).

¹¹ Frota (1993, pp. 15-16).

¹² Proner (2007, pp. 17-18).

formalizar um rito específico para invenções através de um estatuto limitado a sua jurisdição no ano de 1474¹³, considerando a utilidade e novidade como requisitos de análise.

Das exigências à época, a novidade (entendida como algo não conhecido e registrado na jurisdição) e a engenhosidade (invenção com uma finalidade útil e exequível), detinha um prazo de proteção de 10 (dez) anos, passível de indenização no caso de réplicas da invenção sem o consentimento do inventor. Esse modelo passa a ser desenvolvido com o crescimento das atividades mercantis protegidas por toda a Europa a partir da Primeira Revolução Industrial¹⁴.

Vale destacar o sistema inglês criado para proteção dos monopólios e novas indústrias, como também um marco no desenvolvimento da propriedade intelectual, “a sua primeira manifestação traduziu-se nas *letter of protection* para exploração de determinado setor produtivo”, que se tem notícias houve uma concedida a *John Kempe* de *Flandres* em 1331 no segmento da indústria têxtil local; ao *John of Schiendame* em 1440 para a produção de sal e a alguns mineradores da Boêmia para o melhoramento na ciência dos minerais¹⁵.

Como um país agrícola no século XIV, os reis na Inglaterra buscavam “remediar esta deficiência trazendo conhecimento de uma série de ofícios” de países vizinhos a fim de aumentar a sua capacidade econômica de produção¹⁶. “As letras de proteção” que depois se tornaria “cartas-patentes”, promovia além dos monopólios o incentivo de criação de sociedades anônimas, a exemplo da *Hudson's Bay Company*, e a doação de terrenos com impostos reduzidos em concordância com o Estatuto de 1337¹⁷¹⁸.

A ideia de patente estava atrelada ao que se entendia como monopólio à época, um privilégio de exclusividade de produção no sistema inglês e quando “outorgado a um indivíduo ou a uma companhia de comércio, tem o mesmo efeito que um segredo comercial ou

¹³ Carta-Patente mencionada encontra-se em anexo na obra “A norma do novo: fundamentos do sistema de patentes na Modernidade” de Cruz filho (1996, citado por Malavota 2011, pp. 34-35).

¹⁴ Malavota (2011, p. 35).

¹⁵ Fox, Haroldo G. (1990, citado por Frota 1993, p. 17).

¹⁶ Wells; Terrefe (2020, p. 66).

¹⁷ Wells; Terrefe (2020, p. 66).

¹⁸“All cloth workers of strange lands, of whatsoever country they may be, which will come into England, Ireland, Wales, and Scotland, and within the King’s power, shall come safely and surely and shall be in the King’s protection and safe-conduct to dwell in the same lands, choosing where they will; and to the intent that the said cloth workers shall have the greater will to come and dwell here, Our Sovereign Lord the King will grant them franchises as many and such as may suffice them”. - Hulme (1896, p. 143, citado por Wells; Terrefe. 2020, p. 67).

industrial”¹⁹. De modo que era necessário pedir uma espécie de licença ao rei, que cobrava do súdito interessado um determinado valor a título de coparticipação, e as corporações de ofício que atuasse no mercado sem a devida licença poderiam ser extintas ou obrigadas a pagar multas²⁰.

Com as cartas-patentes, surge o primeiro uso documentado de direitos exclusivos a um inventor no ano de 1449 na Inglaterra. O rei Henrique VI concedeu uma patente ao inventor *John of Utynam*, um artesão flamengo, com validade de 20 (vinte) anos na fabricação de vidro colorido, técnica que ele introduziu no país. Este documento é considerado o primeiro exemplo de patente de invenção, que estabelece o conceito de proteção jurídica para novas invenções²¹.

Como os privilégios dados pela monarquia inglesa não distinguiam materialmente a proteção para uma criação em concreto como ocorreu em Veneza, a carta patente tinha este objetivo, sendo criado um estatuto para reconhecimento das invenções e um monopólio distinto em favor do inventor apenas no ano de 1623²²²³. Segundo *Howard I. Forman* (1976) os EUA ainda como colônia britânica também concedeu sua primeira patente registrada a *Samuel Winslow* em *Massachusstes* em 1641 para um determinado processo de produção de sal²⁴.

Outros domínios como *Maryland* e *South Carolina* também emitiram patentes no período colonial, os demais estados “com o objetivo de incentivar a indústria local” somente após 1790 quando “o presidente *George Washington* promulgou a primeira lei federal sobre patentes”²⁵. Diferente do contexto em outros países, deixava-se os privilégios do inventor sob a sua invenção de ser uma “prerrogativa monárquica ou um ato especial da legislatura” para ser um direito próprio, material do inventor²⁶.

Nos EUA houve depois a *Patent Act* de 1836 relevante por estabelecer o *United States Patent Office* e introduzir o sistema de exame que verificava a novidade e a patenteabilidade

¹⁹ Smith (1776, p. 114).

²⁰ Smith (1776, p. 168).

²¹ Dutton (1984).

²² Frota (1993, p. 18).

²³ MacLeod (1988).

²⁴ Formam (1976, pp. 21-34 citado por Frota 1993, pp. 19-20).

²⁵ Frota (1993, p. 19).

²⁶ Frota (1993, p. 20).

das invenções de modo macro, influenciando muitos sistemas de patentes ao redor do mundo, especialmente em termos de acessibilidade e eficiência no processo de concessão de patentes²⁷.

A França previa os dados monopólios mediante arbítrio da monarquia, no contexto das chamadas corporações de ofício e seguia preceitos semelhantes aos da Inglaterra. Em 1762, foi criado o *privilège des inventions* com validade de 15 (quinze) anos, com prova de utilidade e regras rigorosas, revogado com a Revolução de 1789 quando ganha um estatuto específico para patentes - que o incorpora como direito natural - em 07 de janeiro de 1791, seguindo os mesmos princípios adotados pelo Estatuto dos Monopólios britânico²⁸.

É perceptível, inicialmente, que patente era sinónimo de monopólio, não necessariamente sobre uma invenção, mais sobre a exclusividade da exploração de certa atividade comercial como um todo, depois são criadas leis estatutárias com regras específicas sobre os inventos e o direito do inventor também passa a ser protegido, somada as repercussões da Revolução Industrial e Revolução Francesa, a matéria ganha atenção a nível global²⁹³⁰.

Enquanto, a Revolução Industrial traz consigo o elemento “fábrica” como fator determinante no comércio internacional, atraindo a nobreza e clero como sujeitos económicos; a Revolução Francesa reverência a liberdade e adota o direito do inventor/autor como natural e fundamental, o que gerou debates quanto a equiparação a propriedade tradicional conhecida na altura, a natureza jurídica do direito de propriedade intelectual e o nível de interferência estatal no processo de reconhecimento deste direito³¹.

No período clássico havia 03 (três) entendimentos relevantes quanto a natureza jurídica³²:

²⁷ Khan (2005).

²⁸ Frota (1993, p. 19).

²⁹ “O período que seguiu à Revolução Francesa e às Guerras Napoleônicas foi de estabilidade política na Europa, e a paz, dentre outros fatores, propiciou grande crescimento da atividade econômica, com a conseqüente intensificação dos fluxos comerciais. O comércio e a indústria tiveram grandes avanços, as relações econômicas entre os países tornaram-se mais estreitas e mais complexas, passando a ser percebida a necessidade de cooperação internacional em matérias tais como patentes”. (Frota, 1993, p. 20).

³⁰ “O Brasil estabeleceu sua primeira lei sobre privilégio de invenções em 1809. O império Austro-Húngaro em 1810. A Rússia em 1812, Prússia em 1815, Bélgica e Holanda em 1817, Espanha em 1820, Bavaria em 1825, Sardenha em 1837, Vaticano em 1833, Suécia em 1834, Wurttemberg em 1825, Portugal em 1837 e a Saxônia em 1843”. (Frota, 1993, p. 20).

³¹ Proner (2007, pp. 22-23).

³² Proner (2007, p.24).

- a) o primeiro entendia que se tratava de um direito à personalidade, direito das pessoas, defendido pelos autores Bluntschli, Gierke e Heymann;
- b) o segundo que estava inserido no direito das coisas, direitos reais, defendido por Hering e Dernburg;
- c) o terceiro adotava a categoria *sui generis*, como alternativa para enquadrar como um direito moral e patrimonial.

Com os escritos de *Charles Renouard* (1838) e *Ernerst Roguin* (1889), percebe-se que a reflexão muda e passa-se a avaliar o contributo como também sendo um serviço à sociedade e os faz repensar sobre o total monopólio do direito privado, as correntes francesas seguiram pela defesa naturalista a medida que as alemãs como sendo o “monopólio do direito público”. Segundo Paul Laband (1902) “o direito do autor estaria submetido a um monopólio a tempo”, findado o prazo estabelecido de proteção torna-se domínio público³³³⁴.

E, apesar da existência de movimentos em desfavor do sistema de patentes ao longo dos anos³⁵, no final do século XIX a maioria dos Estados já havia adotado as suas legislações nacionais encontrando um equilíbrio entre o monopólio (no sentido de exclusividade) e o livre comércio, por influência das organizações de interesse privado surgindo as primeiras convenções internacionais no setor da propriedade intelectual que motivaram no futuro a Convenção de Paris (1883) e de Berna (1886)³⁶.

Assim, é necessário apontar o encontro em Viena em 1873, como a primeira conferência a cogitar uma proteção ao inventor numa escala internacional, doravante uma

³³ Proner (2007, pp.25-26).

³⁴ “Como se observou, a justificativa poderia variar, mas havia a compreensão de que a propriedade ou monopólio de patentes, de direitos autorais e de marcas era um direito absoluto, exclusivo e de caráter patrimonial, criados por uma ficção jurídica” - Oliveira, M. B. (2004, p. 241, citado por Proner 2007, p. 27).

³⁵ “No que diz respeito às fórmulas para garantir a proteção de patentes, duas forças operavam em direções opostas. De um lado, a atividade industrial nos países mais avançados conduzia inventores e empresários a exigirem melhor proteção de patente, forçando a adoção de regras e sistemas coadunantes nos países periféricos. De outro, a amplitude dos mercados, diversidade e o volume do comércio internacional e o desenvolvimento econômico, enfim, cristalizaram a divisão internacional do trabalho, fazendo aumentar o movimento pelo livre comércio, e tornando mais visível os aspectos restritivos e de monopólio dos principais sistemas de patentes.” (Frota, 1993, p. 20).

³⁶ “Além de ter influenciado o texto inicial das Convenções de Paris e Berna, é emblemático que tenha sido “a AIPPI [Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual] que preparou as sugestões de reforma” à Convenção da União de Paris, em 1958. Em determinados pontos a Conferência chegou a adotar literalmente a redação sugerida pela Associação. Advogados e membros dessas ONGs de interesse privado influenciavam diretamente o texto dos tratados internacionais sobre patentes e direitos autorais” (Lemos, 2011, p. 09).

exposição em que o governo austro-húngaro recebeu 158 (cento e cinquenta e oito) representantes de 13 (treze) países em carácter não oficial, aprovando no evento “uma lei especial, protegendo as invenções exibidas naquela mostra” e registrando nas atas da conferência todas as intervenções daqueles presentes, incluindo os representantes de indústrias³⁷³⁸.

Como não houve demonstração de interesse em desenvolver a temática por parte da Áustria-Hungria, a Associação de Direito Internacional (*International Law Association* - ILA), criada no mesmo ano em Bruxelas como extensão da Associação para a Reforma e Codificação do Direito das Nações (*Association for the Reform and Codification of the Law of Nations*) e sob liderança de *Lloyd Wise*, agente de patentes britânico, cria uma comissão a fim de elaborar um projeto de lei internacional³⁹.

Em 1876, a França anuncia a Exposição Universal de Paris que aconteceria em 1878 por meio de um comité criado para a exposição, a fim de criar 31 (trinta e uma) conferências para discussão sobre assuntos diversos tal e qual aconteceu em Viena, mas também para matérias de propriedade artísticas e industrial (com ênfase em patentes, marcas e desenhos industriais), pautadas em relatórios que seriam feitos por uma comissão específica com base nas questões e opiniões de interessados nos temas⁴⁰.

Em 1878, a ILA no Congresso de Frankfurt, anterior ao de Paris, com juristas influentes entre eles os franceses *Bozérien*, *Gide*, *Lyon-Caen*, *Pataille*, *Huart* e *Pouillet*, elaborou 21 (vinte e uma) resoluções sob ótica das legislações à época, principalmente a Lei Alemã de 1877⁴¹, com critérios em sentido oposto a legislação francesa, quanto a natureza do direito,

³⁷ Frota (1993, pp. 23-24).

³⁸ “This law was based on those which had been enacted by the UK and French Governments in connection with the International Expositions in London in 1851 and 1862 and Paris in 1855 and 1867.” (Blakeney, 2004, p. 02).

³⁹ Wise (1875 citado por Gálvez-Behar 2020, pp. 10-11).

⁴⁰ Blakeney (2004, p.04).

⁴¹ “The German conception of patent rights thus expressed a will to construct a legal system to protect not so much the inventor as the community in general, concerned above all about the rights of industry. This imperative was all the stronger since, far from being eternal, the justification of the inventor’s right must answer to social and historical constraints. The expectations of big industry and capital, which allow society to spread the benefits of invention, also had to be met. In contrast to the French tradition that tends to base the rights of the inventor on immutable principles, the German model was basically pragmatic and dynamic”. (Gálvez-Behar, 2020, p. 11).

questos relacionados às colônias, exames prévios aos pedidos de proteção, condições de prioridade do pedido e benefícios para os inventores, comércio e indústria em geral⁴².

Aguardada, como a resposta francesa aos eventos anteriores, a conferência de Paris de 1878 destinou-se a analisar a proteção internacional dos direitos da propriedade industrial, com 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) delegados, sendo 390 (trezentos e noventa) destes cidadãos franceses, como também representantes oficiais da França, Alemanha, Hungria, Itália, Luxemburgo, Noruega, Rússia, Espanha, Suécia, Suíça e EUA, além dos representantes das associações comerciais e profissionais⁴³.

Em resumo, as discussões da conferência versaram sobre: “a adoção de um modelo legal internacionalmente unificado; a questão da exploração local obrigatória; a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros”⁴⁴. Porém, a pluralidade de interesses dificultou um acordo sobre um modelo único de legislação internacional, com isso os objetivos iniciais da conferência se tornassem inalcançáveis, visto que “cada delegado pressionava para que a futura lei seguisse os moldes das leis dos seus respectivos países”⁴⁵.

Em 1880, foi realizada uma nova negociação em Paris, desta vez os representantes optaram por uma abordagem mais realista, baseada na proposição de princípios gerais a serem adotados por todas as leis nacionais e doravante a última conferência onde se promoveu 60 (sessenta) resoluções, desta vez foi analisado um projeto alternativo feito por *Charles Jagerschmidt* do Ministério das Relações Exteriores da França que tentou resumir tudo em 15 (quinze) resoluções e que também omitiu as áreas de desacordo⁴⁶.

O projeto desenvolvido por *Charles Jagerschmidt*, foi parcialmente aprovado pelos presentes, que aceitaram estabelecer uma *Union Gènèrale pour la protection de la Propriété Industrielle* (em português “União para a Proteção da Propriedade Industrial”), que abrangeria produtos industriais, agrícolas e minerais, com uma secretaria de financiamento internacional,

⁴² Gálvez-Behar (2020, p. 11).

⁴³ Blakeney (2004, p.04).

⁴⁴ Bandeira citado por Malavota (2011, p. 244).

⁴⁵ Ladas (1975, pp. 59-60 citado por Malavota 2011, p. 244).

⁴⁶ Ministério dos Negócios Estrangeiros (1880, pp. 26-29 citado por Gálvez-Behar 2020, p. 14).

uma ideia baseada nas iniciativas com êxito de outros segmentos, como a *International Telegraph Union* de 1865 e a *Universal Postal Union* de 1874⁴⁷.

Outros dos tópicos aprovados foram: o direito ao tratamento nacional como preceito fundamental que deveria ser adotado pelos membros da União; a proteção temporária as invenções patenteáveis que fossem apresentadas em exposições ou mostras; a necessidade de criação de recursos jurídicos de regulem as violações dos direitos dos detentores de patentes, desenhos industriais, marcas e/ou nomes de estabelecimentos comerciais; e a obrigação do titular da patente explorá-la em conformidade às leis do país⁴⁸.

Novamente, com a iniciativa do governo francês, foi enviado um convite com a cópia do projeto retificado por *Charles Jagerschmidt*, em concordância com a conferência de 1880, aos delegados de 20 (vinte) países para participarem de uma convenção diplomática internacional oficial em Paris em 1883, que aprovaria o projeto com emendas⁴⁹. Os primeiros países da União criada foram: Bélgica, Brasil, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal e Suíça. E, atualmente, conta com 180 (cento e oitenta) países membros⁵⁰.

A preocupação com uma proteção transfronteiriça fez ser possível a Convenção da União de Paris – CUP (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) de 1883 - o primeiro acordo internacional desta matéria – que depois cumula com a Convenção de Berna criada para proteção das obras literárias e artísticas em 1893, quando ganham “uma Secretaria para a sua administração e um Escritório Internacional Reunido para Proteção da Propriedade Intelectual”⁵¹.

A CUP proporcionou um espaço para discussão do tratamento nacional, as prerrogativas do direito à propriedade industrial e as regras que seriam comuns aos Estados-Membros, permitindo que fosse ampliado o mesmo tratamento para os nacionais de Estados não Contratantes com sedes em Estados-Membros, tal como o direito a prioridade no caso de

⁴⁷ Blakeney (2004, pp.04-05).

⁴⁸ Blakeney (2004, pp.04-05).

⁴⁹ Frota (1993, p. 25).

⁵⁰ WIPO. *Tratados administrados pela WIPO/OMPI: Convenção de Paris das Partes Contratantes* (2024).

⁵¹ Lemos (2011, p. 09).

patentes, marcas e desenhos industriais, com a possibilidade de pedido equivalente nos Estados Contratantes com data de depósito igual ao do país do nacional⁵².

Outrossim, a CUP sedimenta o direito do inventor a ser nomeado na patente, encoraja à criação e inovação, dentro e fora dos Estados-Membros, como também um comércio internacional mais amplo, unido e padronizado. Enfrenta como desafio a tentativa de unicidade que se esbarra na disparidade cultural e de interesses de cada membro, as mudanças tecnológicas que ocorreram desde a sua celebração e a limitação em detrimento das guerras que se sucederam depois.

Antes da Primeira Guerra Mundial a regulação internacional de 1883 ainda passou por 04 (quatro) revisões, a primeira na Conferência de Roma (1886) que levantou a pauta em relação aos direitos das colônias se seriam estendidos (assunto adiado em virtude do desentendimento entre os delegados franceses e britânicos) e a publicidade das informações se estenderem para os membros da União (aprovado, mas ficou pendente de ratificação pelos membros)⁵³.

A revisão foi retomada na Conferência de Madrid (1890), apesar do temor dos Estados na inclusão das suas colônias e/ou territórios-posses ser confundido com dar soberania a estes, ainda sim, foi definido por unanimidade: “Quando um dos Estados signatários desejar que uma das suas colônias e possessões estrangeiras seja considerada como pertencente à União pelo fato da adesão do Estado-Mãe, deverá notificar o governo da Confederação Suíça, que avisará todos os outros”⁵⁴.

Em seguida, Bruxelas em 1897, sediou a terceira conferência de revisão que adotou 02 (dois) protocolos, ratificados pela maioria dos membros e com prazo de *vacatio* de 18 (dezoito) meses. O primeiro protocolo trouxe alterações textuais nos “artigos 3, 4, 9, 10, 11, 14 e 16 da Convenção e inseriu o artigo 4.º *bis*, que previa o *status* independente de patentes para a mesma

⁵² WIPO. *Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (2024).

⁵³ Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Conferência Internacional da União para a Proteção da Propriedade Industrial (1886, p. 129 citado por Gálvez-Behar 2020, p. 15).

⁵⁴ Ata da Conferência de Madrid da União para a Proteção da Propriedade Industrial de 1890, Berna; Jent e Reinert, (1892, pp. 141-142 citado por Gálvez-Behar 2020, p. 15).

invenção obtida em mais de um país” (traduzido para português); e o segundo trouxe modificações ao registo internacional de marcas⁵⁵.

A quarta conferência de revisão aconteceu em Washington no ano de 1911, não trouxe uma pauta com demandas pendentes, mas promoveu o ajuste de artigos originários para preservar o texto inicial da convenção, inserindo as atualizações por meio incisos, tipo *bis*, incluiu modelos de utilidade e atos de concorrência desleal, a definição junto ao artigo 4.º-A, que trazia o termo “independência”, também associado com as condutas de recusa, revogação e estabelecimento de duração das proteções⁵⁶.

A União de Paris no período da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) não ficou prejudicada visto seu caráter multilateral, que envolvia inclusive países neutros a guerra, em comparação aos tratados anteriores de natureza equivalentes que foram cancelados ou suspensos neste período⁵⁷. Houve o emprego de discursos baseados na cooperação económica dos aliados vencedores para questionar e revisar o sistema estabelecido outrora nos estudos alemães⁵⁸.

O fim da Primeira Guerra Mundial ocasionou o Congresso de Haia, que promoveu a quinta revisão em 1925, trazendo consigo um novo regime de propriedade intelectual⁵⁹, contou com a participação de Estados-Membros e representantes de colónias, a criação de Tratados de Paz, da Liga das Nações e da Câmara de Comércio Internacional (*International Chamber of Commerce - ICC*), a extinção da obrigação de exploração da patente nos países que a praticam e demandas diversas⁶⁰.

⁵⁵ Blakeney (2004, pp.07-08).

⁵⁶ Blakeney (2004, p. 08).

⁵⁷ Gálvez-Behar (2020, p. 16).

⁵⁸ Gálvez-Behar (2020, pp.16-17).

⁵⁹ União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, Atas da conferência realizada em Haia de 8 de outubro a 6 de novembro de 1925, Berna, Secretaria Internacional da União (1926 citado por Gálvez-Behar, 2020, p. 17).

⁶⁰ “Moreover, the United States put great pressure on the Union to make it develop according to their own ideas. Together with Great Britain, they demanded the use of English as the official language and the introduction of the notion of reciprocity in the treatment of non-nationals so that the Union, under construction since 1883, would be based on the principle of simple assimilation. [...] In the Hague, the influence exercised on the international regulation of industrial property was seen as a way to increase or reduce comparative economic advantage” (Gálvez-Behar, 2020, p. 17).

⁶¹ “No pós-guerra, países em fase de industrialização/desenvolvimento, incluindo o Brasil e colónias, questionaram os fundamentos e mecanismos do sistema internacional de patentes, autores como *Fritz Machlup* e *Edith Penrose* criticaram o impacto das patentes na geração e distribuição de conhecimento e riqueza, realizaram

Pouco antes da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ocorre a Conferência de Londres no ano de 1934, foi a sexta revisão promovida pela União de Paris, apoiada nas propostas previamente enviadas pela AIPPI, ICC e países membros, que alteraram artigos que previam “a independência das patentes procuradas durante o período de prioridade, o direito do inventor ser nomeado em igual período e questões relacionadas à marca”⁶², sendo revisado e assinado no ano seguinte⁶³.

A sétima Conferência da União para revisão textual se passa em Lisboa, durou quase todo o mês de outubro do ano de 1958, diante do número alto de delegações participantes, as votações por unanimidade foram custosas, apesar disso foi modificado o prazo de prioridade fixado e feita diversas alterações nos dispositivos relativos às marcas - aumentando inclusive o período para cancelamento de marcas notórias (*well-known marks*) de 03 (três) para 05 (cinco) anos - o texto revisado foi assinado no último dia de conferência⁶⁴.

Após, realizou-se a mais bem-sucedida revisão do regulamento da União, em Estocolmo em 1967, que adotou a convenção e consolidação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - WIPO/OMPI (*World Intellectual Property Organization - WIPO*)⁶⁵. Aderiu a *Additional act to the Madrid agreement for the Repression of False Indications*, firmou itens revistos nas Revisões de Madrid e Haia, além dos acordos de classificação internacional de bens e serviços havidos em Nice e Lisboa⁶⁶.

Houve ainda, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (*Patent Cooperation Treaty – PCT*), um acordo multilateral em *Washington* firmado com 11 (onze) países membros no ano de 1970. Com o objetivo auxiliar aqueles interessados na proteção de patente a nível

pesquisas históricas para demonstrar que as críticas ao sistema de patentes não eram recentes e refletia debates do século anterior, resultado de disputas políticas”. (Malavota, 2011, pp. 22-23).

⁶² Malavota (2011, p. 23).

⁶³ “O período pós-Segunda Guerra Mundial é também uma fase ascendente de prosperidade da economia mundial, sendo marcado pela expansão internacional do capital, a constatação da existência de fortes diferenças de desenvolvimento entre os países, a emergência de novos países, enfim, uma tendência à homogeneização do espaço econômico mundial”. (Macedo; Barbosa, 2000, p. 54).

⁶⁴ Blakeney (2004, p. 09).

⁶⁵ “The administration of the Paris Union and also of the Berne Union had been combined by the Swiss Government in an administrative Bureau of the Swiss Government, the *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI). From 1952, BIRPI began to assume a greater administrative independence and to move in the direction of becoming a specialized agency of the United Nations.xlvii This evolutionary process was consummated at the Stockholm Revision conference, which on July 14, 1967, adopted the WIPO Convention, which came into effect on April 26, 1970”. (Blakeney, 2004, p. 09).

⁶⁶ Blakeney (2004, p. 09).

internacional das suas invenções, “ajuda aos institutos de patentes nas suas decisões de concessão de patentes e facilita o acesso público a riqueza de informações técnicas relacionadas com essas invenções”⁶⁷⁶⁸.

O PCT foi o primeiro passo efetivo rumo a homogeneização, trata igualmente dos “custos iniciais nos procedimentos de pedidos de patentes nos países membros”, facilitando o depósito do pedido que por efeito tramitará nos países membros selecionados pelo depositante⁶⁹, que por consequência agiliza a análise destes. O procedimento avaliativo divide-se em 02 (dois) momentos, primeiro na seara internacional cumprindo algumas etapas, que satisfeito migra para a seara nacional, onde produzirá efeitos *erga omnes*⁷⁰.

Na fase internacional é feita uma pesquisa para se verificar o requisito novidade, aplicabilidade industrial e atividade inventiva entre os países membros que será auferida pela Autoridade Internacional de Busca e publicada para efetivação do pedido em até 18 (dezoito) meses⁷¹. E, na fase nacional, com publicação com o direito de prioridade, o pedido então é processado, sendo examinado seu o mérito e as autoridades nacionais concedendo ou não o pedido de patente⁷².

A Classificação Internacional de Patentes - CIP (*International Patent Classification - IPC*), pactuado na cidade de Estrasburgo em 1971, o acordo foi amplamente adotado pelos países membros e “prevê um sistema hierárquico de símbolos independentes de linguagem para a classificação de patentes e modelos de utilidade de acordo com as diferentes áreas da tecnologia a que pertencem. Uma nova versão do CIP/IPC entra em vigor todos os anos em 1.º de janeiro”⁷³.

A CIP/IPC classifica as patentes seja pela natureza industrial ou técnica, seja pela função que a mesma desempenha, são mais de 64 (sessenta e quatro) mil rótulos, divididos em

⁶⁷ WIPO. *PCT – The International Patent System* (2024).

⁶⁸ “O PCT conta agora com 157 Estados Contratantes” (WIPO. *PCT – The International Patent System*. 2024).

⁶⁹ Macedo; Barbosa, 2000, p. 124.

⁷⁰ *Ibid*, 2000, p. 124.

⁷¹ “Consiste de uma folha de rosto que identifica o inventor, o titular, a classificação internacional do invento, as datas relevantes, o número da publicação internacional, um resumo do relatório descritivo e desenhos (se for o caso), o relatório descritivo e as reivindicações, inclusive com emendas, se houver, e o relatório da busca internacional” - *Ibid*, 2000, p. 124.

⁷² Macedo; Barbosa, 2000, p. 125.

⁷³ WIPO. *International Patent Classification* (2024).

08 (oito) principais secções/subdivisões, discriminadas por algarismos arábicos e letras do alfabeto latino⁷⁴: “a) necessidades humanas; b) execução de operações e transportes; c) química e metalurgia; d) têxteis e papel; e) construções fixas; f) engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas e explosão; g) física; h) eletricidade”⁷⁵.

Sistemas análogos aos de classificação CIP/IPC, que combinam equitativamente rótulos do tipo natureza técnica e utilidade, mais conhecidos são: Sistema de Classificação do *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), desde 1802⁷⁶; Sistema de Classificação do *Japan Patent Office* (JPO), desde 1885⁷⁷; Sistema de Classificação britânico chamado *Derwent*, desde 1963; e o Sistema de Classificação Europeia de Patentes (ECLA), desde 1973⁷⁸.

No ano de 1974 a WIPO/OMPI junto a ONU firma um acordo, tornando-se uma agência especializada das Nações Unidas, versado no carácter de prestígio universal da organização, que se consolidou no pós segunda guerra e nutria interesse em ampliar o regime de proteção à propriedade intelectual para que abrangesse todos os países⁷⁹. “Fazer parte do sistema ONU era uma forma de atrair países em desenvolvimento para que tomassem parte nos acordos celebrados no âmbito da WIPO”⁸⁰.

Outro marco na evolução histórica do processo de patentes, com importância significativa foi a celebração do Acordo sobre Aspectos Comerciais de Direitos de Propriedade Intelectual (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights - TRIPS*)⁸¹, constituído em 1994 em Marrakesh que fundou a Organização Mundial do Comércio - OMC (*World Trade*

⁷⁴ Branco et al. (2021, p. 29-30).

⁷⁵ WIPO. *IPC Publication* (2024).

⁷⁶ USPTO. *About Us* (2024).

⁷⁷ JPO. *About Us*. (2024).

⁷⁸ USP. *Tutorial de Bases de Patentes*. (2016. p. 04).

⁷⁹ De modo que “em 1962, a Assembleia Geral da ONU, por intermédio de uma resolução, reconhece que as patentes representam fator de grande importância para o desenvolvimento económico e social. [...] O surgimento da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o desenvolvimento (CNUCED/UNCTAD) em 1964 e da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) em 1966 recebem influência de teorias de política económica que já contestavam as desigualdades entre economias”. (Proner, 2007, p.34).

⁸⁰ EPO. *O EPO em resumo* (2024).

⁸¹ “Acordo TRIPS culminou o movimento de afirmação do poder privado das estruturas do conhecimento, as quais centraram as discussões ao redor dos direitos subjetivos privados assim reconhecido sobre parcelas de informações científicas e tecnológicas criadas ou obtidas não apenas através do investimento privado, mas também do investimento público. É claro que este movimento planetário, que privilegiou a esfera privada da detenção e da titularidade do conhecimento científico e tecnológico em detrimento da esfera pública [...]” - Marques (2007, p. 54 citado por Crisóstomo 2022, p. 79).

Organization - WTO)⁸², visto que o antigo *General Agreement on Tariffs and Trade* - GATT era quem geria o comércio mundial⁸³⁸⁴.

O TRIPS também, em resposta ao descontentamento dos países em desenvolvimento a época que enfrentavam desafios consideráveis devido às rígidas exigências de proteção de patentes estabelecidas ao acesso a tecnologias e medicamentos essenciais, flexibilizou o período de transição e os dispositivos referente as licenças compulsórias, permitindo que esses países adaptassem as normas de patentes às suas necessidades econômicas e sociais. E, quanto a permissão de patenteabilidade de micro-organismos e processos biotecnológicos, há debates significativos a respeito da moralidade e o impacto na pesquisa científica e acesso a tratamentos médicos⁸⁵⁸⁶.

O acordo ainda definiu o termo “*intellectual property*”, como o acordo mais amplo já celebrado no âmbito do sistema de propriedade intelectual estabelece como tipos de propriedade intelectual: os direitos autorais, direitos conexos, marcas, indicações geográficas, desenho industrial, patentes, proteção de circuitos integrados e segredo de negócio. Fixa direitos e obrigações no campo do direito autoral, discrimina princípios, requisitos, procedimentos, prazos e sanções⁸⁷.

⁸² “Neste cenário, a OMC passa a funcionar como um fórum de negociações comerciais multilaterais. Entre suas funções básicas está a garantir a estrutura internacional para condução das relações comerciais e econômicas por um lado e, ao mesmo tempo, garantir que se promova periodicamente a redução de barreiras ao mercado mundial, com a finalidade de estimular a abertura dos mercados internos à produção externa e a reciprocidade”. (Crisóstomo, 2022, p. 75).

⁸³ Lemos, 2011, p. 11.

⁸⁴ “O sistema de acordos comerciais bilaterais vinculados que os países negociaram durante o período da hegemonia britânica foi substituído, sob liderança dos Estados Unidos, pelo Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), precursor da Organização Mundial do Comércio. Tratados poderosos que contribuíram para estabelecer e aplicar normas que iriam conceder igualdade jurídica e oportunidade econômica a outros Estados no mundo”. (Crisóstomo, 2022, p. 55).

⁸⁵ OMC, 2023.

⁸⁶ Visto que os membros da OMC com respaldo no quanto descrito em artigo 27.2 e 27.3 do Acordo TRIPS: “podem considerar não patenteáveis certas invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar prejuízos graves ao meio ambiente. Também podem considerar não patenteáveis certos métodos para o tratamento de seres humanos ou de animais, assim como plantas e outros animais”. (WIPO, 2024, p. 25).

⁸⁷ O artigo 27.1 do acordo TRIPS se refere da seguinte maneira à matéria patenteável: “Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva uma atividade inventiva e seja suscetível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do artigo 65, do parágrafo 8 do artigo 70 e do parágrafo 3 deste artigo, as patentes poderão ser obtidas e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”. (WIPO, 2024, p. 25).

A patente deve especificar claramente a forma como o objeto da invenção pode ser aplicado comercialmente e seus efeitos vantajosos, sempre em referência ao estado da técnica existente. Deve apresentar, pelo menos, um modo de execução da invenção reivindicada, embora não seja obrigatório que este seja o melhor método (como é o caso nos EUA). Esta descrição, se necessário, pode ser ilustrada com exemplos e não deve incluir informações desnecessárias para a compreensão técnica e a inteligibilidade da invenção.⁸⁸

Visto os eventos mencionados, a WIPO/OMPI define atualmente que todas as “criações da mente, como invenções; obras literárias e artísticas; projetos; e símbolos, nomes e imagens utilizados no comércio”⁸⁹ são Propriedade Intelectual (PI), passíveis de reconhecimento, proteção e indenização, esta definição deve ser aceite por todos os membros signatários, para mais ratifica como espécies: as patentes⁹⁰, marcas registadas, desenhos industriais, indicações geográficas, os segredos comerciais e o direito autoral⁹¹.

O que se observa com o aparato histórico elucidado em relação à concessão de patentes, é a preocupação desde sempre com a proteção do direito do titular, a sua natureza jurídica, as tentativas de uniformização de quesitos e procedimentos, além do impacto nas relações internacionais, sendo a descrição da invenção e a qualificação daqueles que a analisam, temas pouco discutidos. Contudo, em carácter unânime, o não cumprimento dos requisitos da descrição no pedido escrito pode resultar na recusa ou invalidação da concessão de patente.

É importante que a descrição escrita da invenção seja detalhada o suficiente para que o profissional competente consiga reproduzi-la sem a necessidade de realizar experimentação excessiva. O requerente da patente deve não só capacitar os técnicos a reproduzir a invenção sem dificuldades excessivas, como também demonstrar-lhes, bem como ao público em geral, que detinha pleno domínio da invenção reivindicada. Isto implica que o requerente tinha, de facto, um entendimento claro, tanto no plano intelectual como técnico, da sua estrutura e do seu modo de funcionamento⁹²⁹³.

⁸⁸ Veja-se, no direito alemão, BPatGE, 23, 96, 07 citado por Machado; Costa (2020, p. 36).

⁸⁹ WIPO. *About IP* (2024).

⁹⁰ A WIPO/OMPI entende que “as patentes não são apenas conceitos abstratos; elas desempenham um papel prático e inestimável na vida cotidiana. Ao premiar ideias, as patentes incentivam o desenvolvimento de inovações e novas tecnologias em todos os campos”.

⁹¹ WIPO. *About IP* (2024).

⁹² Machado; Costa, 2020 p. 39.

⁹³ Corroza. (1993 citado por Gonçalves, 2021).

Ademais, para criar uma melhor compreensão sobre o funcionamento de concessão de patentes de invenção num sentido *lato sensu*, tendo como diretriz o modo que a matéria é adotada nos dois países, entende-se que toda a invenção e descoberta humana ficam amparadas pelo Estado, mediante a concessão de: patentes de invenção e de modelo de utilidade; registo de desenho industrial; registo de marca; e registo de jogos eletrónicos (incluído pela Lei n.º 14.852, de 2024 apenas no território brasileiro).

Enquanto *inventar* trata-se de um “bem imaterial resultado de atividade inventiva”⁹⁴, “elemento motriz do desenvolvimento económico”⁹⁵, o *descobrir* surge de um evento casuístico, um produto da natureza ou processo preexistente ainda desconhecido pela humanidade, independe da ação do homem⁹⁶. O renomado jurista João Gama Cerqueira (1982) apontou que os conceitos não são confundíveis, a invenção consiste na criação de algo que não existia, enquanto a descoberta refere-se à revelação de algo já existente na natureza.

A invenção apresenta-se como a solução para um problema técnico, com o objetivo de satisfazer finalidades específicas e necessidades de ordem prática; por outro lado, a descoberta não tem como objetivo finalidades práticas predefinidas, mas sim ampliar o conhecimento humano sobre o mundo físico⁹⁷. A descoberta da gravidade e publicação do estudo pelo Isaac Newton em 1687 ao observar a maçã que caiu da árvore produziu efeitos diferentes em comparação com o telescópio refletor inventado e patenteado pelo próprio em 1668.

As invenções, desta maneira são protegidas pela matéria de propriedade industrial, “livre para uso em pesquisa e desenvolvimento, mas proibida para a produção industrial sem autorização do seu titular”, já a descoberta, fica amparada pela propriedade intelectual e direito do autor⁹⁸.

Outra distinção importante se dá entre a *invenção* e *inovação*, num exemplo lúdico, na criação do automóvel tem-se uma invenção - a partir de processos específicos movido por combustível não renovável - e quando foi feito um modelo de automóvel movido a combustível

⁹⁴ Di Blasi et al (2002, p.19).

⁹⁵ Proner (2007, p. 52).

⁹⁶ Requião (1998, v. 1, p. 265).

⁹⁷ Cerqueira (1982, p. 222).

⁹⁸ Macedo (2000, p. 34).

não poluente e/ou com energia renovável houve uma melhoria na invenção automável, ou seja, uma inovação, em regra, reconhecida através de um modelo de utilidade⁹⁹.

Também se difere o *invento* da *invenção*, o primeiro se refere a “uma solução técnica para um problema técnico” à medida que, a segunda seria uma criação industrial maior, objeto da patente, à qual, tradicionalmente, se concede mais amplitude de proteção. Assim, o *invento* é termo genérico, do qual *invenção* é específico¹⁰⁰. Sendo entendido como técnico pelos tribunais americanos e alemães “o elemento conceptual relevante quando se considera a rejeição das ideias abstratas e procedimentos mentais como sendo *invenção*”¹⁰¹.

Segundo Macedo (2000) recorda a que “razão primária para depositar um pedido de patente em determinado país, é a existência de um mercado potencialmente relevante”. E, é inegável o fato como o desenvolvimento e incentivo a políticas de inovação de novos processos e produtos regeneram e reciclam as indústrias, promovendo circulação de capital no mercado, a competitividade, o surgimento de novos empregos, industrialização e bons resultados económicos ao país.

Como visto, nos primórdios da construção de um direito da propriedade industrial uníssono, os franceses defenderam o direito sob a invenção como um direito natural, “tais como a vida, a igualdade e a liberdade” o que gerou diversas discussões sobre a natureza jurídica deste, de maneira que, atualmente, na maioria dos países é entendido como direito privado com propriedade temporária sob a invenção que exercerá função social, tal como previsto pela Constituição de *Weimar* na Alemanha em 1919.

Inclusive, a ideia de monopólios e patentes, no presente são distintas, mas que se cruzam em certos aspetos relacionados ao controle de mercado e à inovação. Um monopólio ocorre quando uma única empresa ou entidade domina completamente um mercado ou setor, eliminando a concorrência de forma significativa. Isso confere à entidade a capacidade de definir preços e condições de mercado, o que pode restringir o acesso dos consumidores a alternativas.

⁹⁹ Chagas (2017, p. 120).

¹⁰⁰ Barbosa (2010, p. 296).

¹⁰¹ Barbosa (2010, p. 298).

Os monopólios podem se formar de diversas maneiras, seja através do controle exclusivo de recursos naturais, regulamentações governamentais ou pela eliminação sistemática da concorrência por práticas anti competitivas. Um exemplo emblemático de monopólio foi a *Standard Oil* nos Estados Unidos, liderada por *John D. Rockefeller*, que no final do século XIX, controlava cerca de 90% do refino e distribuição de petróleo no país, exercendo um poder sem precedentes no mercado. Este monopólio foi desmantelado em 1911 pela Suprema Corte dos EUA, que decidiu dividir a empresa em várias entidades menores devido às suas práticas anti competitivas¹⁰².

Já as patentes, tratam-se de direitos legais concedidos pelo Estado aos titulares das invenções, permitindo-lhes explorar comercialmente seus produtos/processos com exclusividade por um período limitado, geralmente de 20 (vinte) anos antes de entrar em domínio público. No decorrer deste tempo o titular da patente pode impedir que outros fabriquem, utilizem ou vendam a invenção sem sua autorização, estimulando a inovação e garantindo o devido retorno pelo investimento feito em pesquisa e desenvolvimento.

Em suma, a relação entre os monopólios e as patentes, reside no fato que os monopólios suprimem a concorrência e inibe o progresso; enquanto as patentes criam uma situação de monopólio temporário para o titular da invenção com a finalidade principal de fomentar a inovação no mercado, favorecendo o titular da invenção e o Estado ao mesmo tempo.

Em concordância com a WIPO/OMPI *Patent Drafting Model*, para se alcançar a patente de invenção, será necessário que se comprove a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, estes quesitos são igualmente requeridos em Portugal e Brasil. “Embora a insuficiência da descrição escrita seja frequentemente invocada pelos tribunais de vários países para invalidar patentes, não é claro numa boa parte da doutrina que se esteja aqui diante de um quarto requisito da patenteabilidade”¹⁰³.

O processo de patenteabilidade de uma invenção, demanda um procedimento específico com os requisitos mencionados, bem como a necessidade de um profissional competente para

¹⁰² CUT, 2008.

¹⁰³ Karshedt, Dmitry. (2015 citado por Machado; Costa, 2020, p. 33).

aferição da matéria do direito de propriedade industrial¹⁰⁴. Do exame, em geral, há as seguintes fases administrativas comuns aos Estados-Membros:

- a) depósito do pedido;
- b) exame formal com pesquisa sobre os requisitos de admissibilidade e a oportunidade de saneamento de vícios;
- c) publicação com prazo para oposições;
- d) decisão sobre a concessão passível de recurso;

A WIPO/OMPI (2024) a partir do processo de exame dispõe, dependendo das particularidades da legislação de patentes do país, que o examinador responsável pode ser considerado uma pessoa com conhecimento mediano na área técnica, com capacidade de consultar e combinar informações de diferentes documentos do estado da técnica para chegar à invenção. A terminologia adotada pela lei portuguesa é “perito na especialidade”, enquanto na brasileira é “técnico no assunto”, como ocorre a atuação deste profissional será explorado nos tópicos seguintes, junto com o procedimento dentro de cada país.

Ademais, junto a WIPO/OMPI em 2023 foram registados 227 (duzentos e vinte e sete) pedidos patentes na via internacional de origem portuguesa¹⁰⁵ e 791 (setecentos e noventa e um) de origem brasileira no ano de 2022¹⁰⁶; o INPI de Portugal registou 329 (trezentos e vinte e nove) pedidos de Patente Europeia; e na via nacional 904 (novecentos e quatro) pedidos de patentes; o INPI Brasil registou 27.918 (vinte e sete mil novecentos e dezoito) pedidos de patentes durante o ano de 2023 na via nacional¹⁰⁷.

Lembrando, que não existe propriamente uma patente internacional, o que existe é a “possibilidade de, por intermédio de um único depósito, obter o chamado pedido internacional”, garantindo prioridade na tramitação do seu pedido nos países que escolher¹⁰⁸. Inclusive, a WIPO/OMPI tem sede em Genebra e escritórios externos que dão suporte aos

¹⁰⁴“Defende que o direito industrial cabe o estudo do mercado e da concorrência como uma subespécie de um sistema de informações económicas da empresa ao mercado, abrangendo a concorrência, sinais distintivos e patentes. O direito industrial é visto como o estatuto jurídico da informação económica da empresa no mercado”. (Bocchini, *Il diritto industriale nella società dell informazione*. 1994, pp. 23 e ss, citado por Gonçalves, 2021).

¹⁰⁵ INPI. *Dados Estatísticos de Propriedade Industrial*. (2023).

¹⁰⁶ WIPO. *Property Indicators*. (2023).

¹⁰⁷ INPI. *Boletim Mensal de PI Resultados de Dezembro*. (2023).

¹⁰⁸ Macedo (2000, p. 37).

Estados-Membros, *stakeholders*¹⁰⁹ e parceiros em: Argel (Argélia); Rio de Janeiro (Brasil); Pequim (China); Tóquio (Japão); Abuja (Nigéria); Moscou (Federação Russa); e Singapura (Singapura)¹¹⁰.

A proposta a partir do processo histórico elucidado foi explorar o procedimento técnico-legislativo de concessão de patentes no direito da propriedade industrial no âmbito internacional e seus reflexos, estabelecendo conceitos importantes para a melhor compreensão do assunto. O processo criativo é inato ao ser humano e com isso a salvaguarda das suas criações carecem de critérios precisos na análise, assim como a capacidade analítica suficiente dos profissionais que a avaliam.

Isto posto, a pesquisa de natureza descritiva, baseia-se num princípio de abordagem histórico-comparativa, estudo da legislação vigente, acordos e tratados internacionais, doutrinas e jurisprudências – brasileira e portuguesa – no exame dos requisitos de admissibilidade de concessão de patentes e do personagem perito na especialidade para Portugal e técnico no assunto para o Brasil, como protagonistas da linha de pesquisa, a fim de se afastar a subjetividade e identificar, concretamente, o que é necessário para atuar com a análise de patentes de invenção

¹⁰⁹ “*Stakeholders* significa público estratégico e descreve todas as pessoas ou ‘grupo de interesse’ que são impactados pelas ações de um empreendimento, projeto, empresa ou negócio. Em inglês *Stake* significa interesse, participação, risco. *Holder* significa aquele que possui. Assim, *stakeholder* também significa parte interessada ou interveniente. O termo é muito utilizado nas áreas de comunicação, administração e tecnologia da informação, cujo objetivo é designar as partes interessadas de um planejamento estratégico ou plano de negócios” - Enciclopédia Significados. (2024).

¹¹⁰ WIPO. *WIPO External Offices*. (2024).

II. DIREITO PORTUGUÊS

II.1. FONTES

No que toca ao sistema jurídico da propriedade industrial português, este segue englobado como subárea da propriedade intelectual como ocorre na esfera internacional, sendo um segmento de proteção que diz respeito sobretudo ao mundo empresarial, influenciado pela “europeização do direito da propriedade intelectual e pelo advento da transformação social e celeridade das informações”¹¹¹, com procedimento próprio que acompanha os anseios socio comerciais.

De facto, a propriedade industrial é um marco distintivo das sociedades mais desenvolvidas e das economias mais competitivas, constituindo uma garantia essencial para a lealdade na concorrência e para o progresso tecnológico. Isto é alcançado através da atribuição de direitos exclusivos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento de riqueza.¹¹²

Portugal regulou o primeiro diploma sobre a matéria da propriedade industrial em 1837, estruturado nos princípios do reconhecimento das descobertas dos inventores, previsto na Constituição Política da Monarquia Portuguesa do ano de 1838, no §4º do artigo 23.^o¹¹³. O desenvolvimento dos produtos agrícolas, mais concretamente devido a produção vinícola fabricada no território, fez com que o país se interessasse e estivesse presente na conferência preparatória de 1880 para CUP de 1883¹¹⁴ da qual é signatária.

Em seguida, houve o diploma de 1852, que abrange para além da propriedade dos inventos e descobertas, as patentes de introdução de novas indústrias e em complemento surgiu: “A Carta de Lei de 4 de junho de 1883, regulamentada pelo Decreto de 23 de outubro do mesmo ano, que se ocupou de matérias como marcas de fábrica e de comércio”¹¹⁵. A propriedade

¹¹¹ Fidalgo (2021).

¹¹² Decreto-Lei n.º 147/2012, de 12 de julho. *Lei Orgânica INPI*. (2019).

¹¹³ “Artigo 23.º — É garantido o direito de propriedade. Contudo, se o bem público, legalmente verificado, exigir o emprego ou danificação de qualquer propriedade, será o proprietário previamente indemnizado. Nos casos de extrema e urgente necessidade, poderá o proprietário ser indemnizado depois da expropriação ou danificação. § 4.º — Garante-se aos inventores a propriedade de suas descobertas, e aos escritores a de seus escritos, pelo tempo e na forma que a Lei determinar”.

¹¹⁴ INPI. *45.º Aniversário do Instituto Nacional da Propriedade Industrial: A História da Propriedade Industrial em Portugal*. (2017, p. 02).

¹¹⁵ INPI (2017, p.02).

intelectual ganha tutela específica com o decreto ditatorial de 15 de dezembro de 1894, regulamentado no ano seguinte com decreto datado de 28 de março de 1895.

Sob a responsabilidade da Repartição da Propriedade Industrial, da Direção-Geral do Comércio do Ministério da Economia, que possuía a gestão dos serviços da propriedade industrial em 1938, foi organizado o primeiro Código da Propriedade Industrial Português - CPI, aprovado pelo Decreto n.º 30.679/1940, de 24 de agosto, que “consagrou expressamente como requisitos de patenteabilidade a licitude, a utilidade e a novidade, excluindo da proteção os alimentos e os medicamentos”¹¹⁶.

O código foi substituído 55 (cinquenta e cinco) anos depois, após a participação do país na Convenção sobre Patente Europeia - CPE em 1992, através do Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05 de março, retificando os quesitos antes exigidos para novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A última alteração ao código deu-se em 2018 transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943, que vigora até os dias atuais.

Vale ressaltar, ainda a criação do Escritório Europeu de Patente (*European Patent Office - EPO*) na Convenção Europeia de Patentes (*European Patent Convention - EPC*) no ano de 1973 em Munique, com 16 (dezassex) estados signatários a época, que nos dias de hoje atua como extensão executiva da Organização Europeia de Patentes - EPO, de natureza intergovernamental, têm 39 (trinta e nove) estados-membros e foi instituída no ano de 1977¹¹⁷; de modo, que o país sempre esteve presente desde a criação.

Neste momento, o Instituto Europeu de Patentes - IEP (*European Patent Office – EPO*) “examina os pedidos de patentes europeias, permitindo que os seus inventores, investigadores e empresas obtenham proteção para as suas invenções em até 45 (quarenta e cinco) países através de um procedimento centralizado e uniforme, que requer apenas um pedido”¹¹⁸. São atualmente membros os 27 (vinte e sete) estados pertencentes a União Europeia (firmado pelo Tratado de Maastricht de 1992), mais os países, Noruega, Suíça e Turquia.

O EPC promoveu ainda, o primeiro tratado de carácter multilateral que sustentava como objetivo o sistema centralizado para a concessão de patentes na Europa, aprovando 07 (sete)

¹¹⁶ Curto (2010, p. 08).

¹¹⁷ EPO. *Governance* (2024).

¹¹⁸ EPO. *About us* (2024).

anos depois a sua primeira patente europeia no mês de janeiro de 1980, consideradas hoje como ativos poderosos as patentes europeias atraem diversos investimentos¹¹⁹. Trata-se de um instituto que desempenha papel de grande relevância na harmonização das leis de patentes na Europa, estabelecendo um padrão comum para a interpretação das patentes nos seus Estados membros¹²⁰.

No artigo 69 do EPC/IEP, é perceptível o protocolo de interpretação adotado e a tentativa de equilibrar a proteção justa ao inventor e terceiros, ao definir que o escopo de proteção de uma patente deve ser determinado pelos termos das reivindicações, mas interpretado à luz da descrição e dos desenhos. A adesão de Portugal aconteceu na Convenção de Munique em 14 de outubro de 1991, por meio do DL n.º 42/1992, de 31 de março¹²¹.

Uma distinção importante, enquanto o PCT criou um sistema centralizado procedimental que permitia a proteção do pedido de patente nos estados contratantes, bastando para isso apresentar um único pedido nos outros países, o processo só unificava os trâmites iniciais de concessão, podendo o pedido ser julgado de diferentes formas em cada estado nacional¹²²; o Tratado de Munique fez permitir a produção de efeitos de um único pedido para todos os países membros de uma única vez¹²³.

É inegável o impacto dos conflitos das colônias, das guerras mundiais, recessão económica e um governo ditatorial no progresso do país, que só retoma o sistema democrático de governo e as rédeas do seu próprio futuro a partir de 1974. Graças aos tratados e acordos firmados o país segue prosperando, como destacado no artigo 42.º da atual Constituição da República Portuguesa (Decreto de 10 de abril de 1976) sobre a sua proteção à liberdade de “criação intelectual, artística e científica”.

Com o objetivo de promover o efetivo “direito de propriedade industrial, a inovação, a competitividade do país e o combate à contrafação e à concorrência desleal” foi criado o

¹¹⁹ INPI. *Sistema da Patente Europeia já protegeu mais de 2 milhões de invenções*. Justiça.Gov.PT (2024).

¹²⁰ Weston Jr, (1998).

¹²¹ Aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 60-A/2007, em 30 de novembro de 2007, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 126-A/2007, de 12 de dezembro, publicado em DR I-A, n.º 239, Suplemento, de 12 de dezembro de 2007.

¹²² “Ao qual Portugal tornou-se estado membro em 24 de novembro de 1992”. WIPO. *PCT – The International Patent System*.

¹²³ Regulamento (UE) n.º 1257/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2012 – estabelece a patente europeia única.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através do Decreto-Lei n.º 632 de 1976, tutelado pelo Ministério da Justiça conforme lei orgânica n.º 147, regulado pelo Estatuto em Portaria n.º 386, de 23 de novembro de 2012, atualizado pela Portaria n.º 326, de 23 de setembro de 2019¹²⁴. Trata-se de um “instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e de património próprio”¹²⁵.

Houve também a Diretiva n.º 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, que estabelece normas para a implementação dos direitos e resolução dos conflitos em caso de infrações. É de salientar, a Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, que estabeleceu o tribunal de competência especializada em propriedade industrial em Lisboa.¹²⁶

E, desde 1º de junho de 2023, estar a funcionar o Tribunal Unificado de Patentes - TUP comum aos Estados-Membros da União Europeia, apoiado na Convenção sobre a Patente Europeia - CPE, com “competência exclusiva em matéria pedidos de patentes europeias¹²⁷, patentes europeias com efeito unitário, bem como Certificados Complementares de Proteção - CCP. Portugal acolheu uma Divisão Local - sediada no Palácio da Justiça de Lisboa”¹²⁸¹²⁹¹³⁰¹³¹¹³².

¹²⁴ “O INPI é a entidade responsável pela atribuição de direitos de exclusividade sobre patentes, marcas e designs em Portugal. Mas também promove essa proteção no estrangeiro, através da participação num conjunto de projetos e parcerias internacionais de interesse estratégico” INPI. *Quem Somos* (2024).

¹²⁵ Cf. n.º 1 do Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 147/2012, de 12 de julho. *Lei Orgânica INPI*. (2019).

¹²⁶ Inclusive, em Conferência de 10 anos do Tribunal da Propriedade Intelectual ocorrida em 22 de junho de 2022, o Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual do ICC Portugal (*International Chamber of Commerce*) Dr. Nuno Cruz em sessão de encerramento apontou os desafios e as vantagens do Tribunal especializado: “[...], não pode haver dúvidas de que a concentração também facilitará a uniformização da jurisprudência e uma mais eficiente monitorização da qualidade das decisões judiciais, aspeto decisivo para a credibilidade do sistema judicial. A criação do Tribunal da Propriedade Intelectual permitiu assegurar uma melhor redistribuição dos processos, o descongestionamento e a redução das pendências nos Tribunais de Comércio, reforçando, com isso, a confiança dos investidores e das empresas na justiça e na tutela dos seus direitos de propriedade industrial. Desta forma, os agentes económicos são estimulados a apostar na utilização destes direitos, como forma de proteger os seus investimentos em criatividade e inovação”.

¹²⁷ A confirmação do pacote relativo às patentes pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), no acórdão de 5 de maio de 2015, nos processos C-146/13 e C-147/13, abriu caminho para uma verdadeira patente europeia.

¹²⁸ DGAJ. Direção-Geral da Administração da Justiça. *Tribunal Unificado de Patentes* (2024).

¹²⁹ INPI. *Patente Unitária* (2024).

¹³⁰ “Dele resultará que as empresas europeias deixem de ter que litigar a sua patente em vários países, o que evitará, por um lado, custos acrescidos para as PME, permitirá garantir, por outro, maior certeza jurídica, e contribuirá, enfim, para evitar o “fórum shopping” e a emissão de decisões contraditórias” - Cruz, 2022 em Conferência: 10 anos do Tribunal da Propriedade Intelectual.

¹³¹ Artigos 114.º e 118.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

¹³² O Tribunal de Primeira Instância tem uma estrutura descentralizada, incluindo uma divisão central em Paris com uma secção em Munique, bem como várias divisões regionais e locais em toda a Europa. O Tribunal

Com isso, o género do direito intelectual em Portugal atual divide-se em: direito de autor e os direitos conexos, instituído pelo Decreto-Lei n.º 63/1985, de 14 de março; e direito de propriedade industrial, pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro. Nos termos dos artigos 50.º e 51.º do CPI 2018, verifica-se que a patente dá ao titular o direito exclusivo de produzir, utilizar e comercializar uma invenção, que consiste em uma solução técnica para um problema técnico específico, que pode ser: produtos; processo; aparelhos; utilizações; e/ou sistemas.

A patente de invenção terá duração de 20 (vinte) anos do respetivo pedido¹³³, obriga a exploração “diretamente ou por intermédio de pessoa por ele autorizada, e a comercializar os resultados obtidos por forma a satisfazer as necessidades do mercado”¹³⁴ em todo o território pertencente a Portugal¹³⁵. No artigo 54.º do CPI 2018, a invenção poderá ser protegida por uma patente se reunir todas as seguintes condições: ser nova (quando não compreendida no estado da técnica); ter atividade inventiva; e ter aplicação industrial.

O carácter de novidade implica na exclusividade, a partir do momento que certo conhecimento é acessível ao público - seja qual for o meio de publicidade que tenha tido - perde-se o carácter exclusivo para fins de patentes, ainda que não patenteado, ou patenteado em país diverso.

O conceito de atividade inventiva por sua vez, corresponde uma descoberta não ocasional, ou seja, não ser óbvia face ao estado da técnica para um perito na especialidade. No n.º 1 e 2 do artigo 55.º do CPI 2018 é explicado como estado da técnica “tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio [...] desde que venham a ser publicados na mesma data ou em data posterior à data do pedido de patente”.

Já a aplicação industrial tem ideia criada com o intuito de produção em massa, com homogeneidade e repetibilidade (*non intuita persona*). Os economistas definem “através do nível abaixo do qual a redução nos custos do processo de inovação ou grau de melhoramento

de Recurso, com sede no Luxemburgo, decide sobre os recursos contra decisões do Tribunal de Primeira Instância e sobre pedidos de revisão de decisões definitivas do TUP.

¹³³ Cf. Artigo 100º (Duração) do CPI 2018.

¹³⁴ Cf. n.º 1 do Artigo 107º (Obrigatoriedade de Exploração) do CPI 2018.

¹³⁵ Cf. n.º 1 do Artigo 102º (Direito Conferidos pela Patente) do CPI 2018.

de qualidade na inovação de produtos é suficiente para que a patente seja concedida”¹³⁶. Em relação às condições de patenteabilidade, exposto nos dispositivos legais mencionados, nota-se o ‘estado da técnica’ atrelado ao conceito de novidade, de modo que a invenção “não pode resultar de uma maneira evidente”, com isso institui-se o perito da especialidade a fim de assegurar que o pedido preencha o quanto exigido.

Assim, podem apresentar o pedido de patente de invenção e demais prática dos atos previstos no CPI: o interessado ou titular dos direitos, com domicílio em Portugal ou no estrangeiro; procurador ou advogado, com poderes para tal; ou agente oficial de propriedade industrial¹³⁷, observando o quanto previsto nos artigos 58.º, 59.º e 60.º do código; que devem ser efetuados “preferencialmente por transmissão eletrónica de dados”, incluindo a assinatura eletrónica qualificada ou avançada que “dispensa para todos os efeitos a assinatura autógrafa em suporte papel, desde que sejam respeitados os requisitos exigíveis pelo Sistema de Certificação Eletrónica do Estado”¹³⁸.

Sobre a “data do pedido” a norma aponta como sendo aquela em que o pedido recebido preenche todos os requisitos previstos no n.º 3 dos artigos 61.º, 63.º, 126.º, 183.º, 222.º e no n.º 2 do artigo 284.º do CPI. “Se o envio da documentação se der por correio, a data considerada será “a data do pedido ou do carimbo de expedição”. Ou ainda, “se o pedido não for, desde logo, acompanhado de todos os elementos referidos no n.º 1, considera-se como data de pedido a data em que o último desses elementos for apresentado”¹³⁹.

Também deve ser obedecido o quanto previsto no despacho n.º 6.187/2023, de 05 de junho 2023, que regulamenta “os requisitos formais dos requerimentos e dos documentos apresentados nos pedidos de registo e no decurso de um procedimento previsto no Código da Propriedade Industrial”, desde o tamanho em *megabytes* dos arquivos digitais, formatos multimédia aceites, a instruções sobre as reivindicações nos diversos regimes jurídicos administrados pelo INPI, com as particularidades que cada um exige. E, com prazos contínuos¹⁴⁰.

¹³⁶ Curto (2010, p. 09).

¹³⁷ Cf. Artigo 10.º (Legitimidade para Praticar Atos) do CPI 2018.

¹³⁸ Cf. Artigo 11.º (Forma da Prática de Atos) do CPI 2018.

¹³⁹ Cf. Artigo 12.º (Data do Pedido) do CPI 2018.

¹⁴⁰ Cf. Artigo 27.º (Contagem de Prazos) do CPI 2018.

Desta maneira, “a invenção deve ser descrita no pedido de patente de maneira suficientemente clara e completa que permita a sua execução por um perito na especialidade”¹⁴¹, que por sua vez com base na descrição e arquivos disponibilizados recriará a invenção assim como examinará os quesitos de patenteabilidade, emitindo um parecer ao fim do prazo de oposição negativo com a favor ou contra a concessão da patente.

O processo de concessão da patente via nacional pode levar até 18 (dezoito) meses para ser concluído¹⁴², se inicia com a submissão do pedido¹⁴³, é feito um exame formal quanto a documentação depositada¹⁴⁴, haverá a emissão de um relatório de carácter não vinculativo no primeiro momento¹⁴⁵ e sendo aprovado é publicado no Boletim da Propriedade Industrial - BPI do INPI, que sem oposição é examinado e convertido, sendo publicado novamente em BPI¹⁴⁶, e passível de recurso¹⁴⁷¹⁴⁸.

Nos pedidos de patente via europeia, o trâmite será o mesmo desde que “não contrarie a Convenção sobre a Patente Europeia de 05 de outubro de 1973”, poderá ser apresentado no INPI ou no IEP¹⁴⁹. Já aqueles por via do tratado de cooperação em matéria de patentes, são regidos pela norma especial quando o INPI atuar “na qualidade de administração recetora ou de administração designada ou eleita”, “por pessoas singulares ou coletivas que tenham domicílio ou sede em Portugal” e apresentados em INPI, IEP ou WIPO/OMPI¹⁵⁰.

¹⁴¹ Cf. Artigo 66.º (Suficiência Descritiva) do CPI 2018.

¹⁴² Cf. Artigo 69.º (Publicação do pedido) e Artigo 64.º (Conversão do Pedido Provisório de Patente) do CPI 2018.

¹⁴³ Cf. Artigo 61.º (Forma do Pedido) do CPI 2018.

¹⁴⁴ Cf. Artigo 62.º (Documentos a Apresentar) do CPI 2018.

¹⁴⁵ Cf. Artigo 68.º (Relatório de Pesquisa) do CPI 2018.

¹⁴⁶ INPI. *M0417.07 Proteção das Invenções: Patentes e Modelos de Utilidade*. (2024).

¹⁴⁷ Cf. Artigo 38.º (Decisões que Admitem Recurso) do CPI 2018.

¹⁴⁸ “1. Para os recursos das decisões do INPI é competente o Tribunal da Propriedade Intelectual. 2. Por regra, o INPI apenas procede ao envio do processo administrativo para o tribunal sem uma nova apreciação da decisão que foi objeto de impugnação. [...] 5. Na sequência do envio da decisão judicial, o INPI procede às necessárias retificações da situação jurídica do processo as quais são objeto de publicação no BPI e refletidas nas bases de dados do INPI, conforme determinado na decisão”. (INPI. *C008.08 - Manual de aplicação do CPI*. 2024, p. 168).

¹⁴⁹ Cf. Artigo 77.º (Via Europeia - Âmbito), 78.º (Apresentação de Pedidos de Patente Europeia) e ss do CPI 2018.

¹⁵⁰ Cf. Artigo 91.º (Via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - Âmbito), 92.º (Apresentação dos Pedidos Internacionais) e ss do CPI 2018.

Quanto a figura responsável na legislação portuguesa em analisar o pedido de patente de invenção e emitir o relatório de pesquisa não vinculativo¹⁵¹¹⁵², o exame técnico da invenção¹⁵³¹⁵⁴, assim como responder aos recursos imputados¹⁵⁵ é o ‘perito na especialidade’, está terminologia aparece 14 (catorze) vezes na legislação especial em apreço, de modo que não há uma definição clara que discrimine quem é o perito ou sobre a capacidade analítica necessária para exercer esta função.

Nas normas internacionais¹⁵⁶ e europeias¹⁵⁷ em que o país é signatário, a preocupação quanto ao profissional é também sucinta no que tange as patentes de invenção, na Convenção de Munique há figura do “perito da técnica” que aparece 1 (uma) vez¹⁵⁸ e “perito na matéria”

¹⁵¹ “A informação constante neste relatório não corresponde à informação completa, pois a pesquisa que é feita nesta altura não abrange todo o estado da técnica anterior. No entanto, constitui uma indicação importante que lhe permite decidir mais fundamentadamente sobre o interesse de incorrer em despesas com proteção da invenção noutros países” (INPI. *M0548.03 - Como Interpretar o Relatório de Pesquisa com Opinião Escrita*, 2024, p.09).

¹⁵² Cf. Artigo 67.º (Exame Formal) e 68.º (Relatório de Pesquisa) do CPI 2018.

¹⁵³ Cf. Artigo 70.º (Exame da Invenção), 74º (Publicação do Fascículo) e 75.º (Motivos de Recusa) do CPI 2018.

¹⁵⁴ “A opinião escrita é baseada no relatório de pesquisa e tem como objetivo fundamentar o porquê da posição do examinador relativamente à patenteabilidade da sua invenção, tendo em conta os documentos selecionados para constarem no relatório de pesquisa (INPI. *M0548.03 - Como Interpretar o Relatório de Pesquisa com Opinião Escrita*. 2024, p. 01).

¹⁵⁵ Cf. Artigo 38.º (Decisões Que Admitem Recurso) do CPI 2018.

¹⁵⁶ Das normas internacionais têm-se: Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial; Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados com o comércio; Declaração de Doha de 14 de novembro de 2001, relativa ao Acordo TRIPS e à Saúde; Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes; Convenção Sobre a Patente Europeia 2000; Acordo de 17 de Outubro de 2000, relativo ao artigo 65. da Convenção sobre a Concessão da Patente Europeia ("Acordo de Londres"); Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Micro-organismos; Tratado de Washington sobre a Proteção da Propriedade Intelectual Relativa aos circuitos integrados; Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços; Convenção Internacional Para a Proteção das Obtenções Vegetais; e ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*). (Ascensão; Vicente, 2019).

¹⁵⁷ Das normas europeias têm se: Regulamento (CE) n.º 2100/94, do Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais; Diretiva n.º 98/44/CE, de 6 de julho de 1998, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas; Diretiva n.º 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de a relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual; Regulamento (CE) n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho de 2009, relativo ao certificado complementar de proteção para os medicamentos; Regulamento (UE) n.º 1151/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios; Regulamento (CE) n.º 1215/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (alterado por último pelo Regulamento (UE) n.º 281/2015, de 25/02 - arts. 24.º e 71.º-A a 71.º-D); Regulamento (UE) n.º 1257/2012, do Parlamento e do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes; Regulamento (UE) n.º 1260/2012, do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes no que diz respeito ao regime de tradução aplicável; e Acordo de 19 de fevereiro de 2013, relativo a uma Jurisdição Unificada em Matéria de Patentes. (Ascensão; Vicente, 2019).

¹⁵⁸ Cf. Artigo 56.º (Atividade Inventiva) do Decreto n.º 52/91 - Convenção de Munique sobre a Patente Europeia de 1973.

08 (oito) vezes, vinculado ao exame dos requisitos de patenteabilidade sem mensurar sobre o conhecimento necessário para a atuação. Na *Convention on the Grant of Europa Patents* a menção sobre o examinador tecnicamente qualificado¹⁵⁹ sem maiores informações o considerando como parte da equipa da administração dos órgãos competentes em cada Estado-Membro¹⁶⁰.

Assim sendo, verifica-se que o perito surge como uma espécie de avaliador da invenção submetida para concessão de futura patente e/ou na interpelação de um recurso administrativo e atua junto ao INPI. Nos artigos 65.º e 112.º do CPI/2018 há uma ligeira citação quanto ao exame que deve ser feito pelo profissional, sem necessariamente afirmar que este é o ‘perito da especialidade’ previsto no artigo 54.º da norma.

Inclusive, as portarias que regem as atividades do INPI também não fazem menção alguma quanto a atuação do perito. Em linha de atendimento do INPI (808 200 689) foi informado que o perito é um examinador/técnico pertencente ao quadro de funcionários com cargo público e que suas qualificações são requeridas conforme a necessidade e em ramos distintos, que, em regra, nos concursos se é exigido no mínimo a licenciatura a título de qualificação, o candidato passa por uma análise curricular, de conhecimento sobre PI e entrevista.

Em curso ministrado pela Académia do INPI - 3.ª Edição do Curso Geral de Propriedade Industrial ministrados nos dias 11 e 12 setembro 2024, a examinadora e palestrante quando questionada a respeito da previsão legal ou normativa INPI quanto a qualificação técnica dos examinadores, confirmou a ausência da previsão normativa. Informou que o termo “perito na especialidade” trata-se de uma criação meramente teórica e a contratação é feita via concurso público.

Ainda, no curso, a examinadora foi questionada a respeito da maioria das contratações serem de natureza interna reaproveitando profissionais de outros setores públicos, em resposta

¹⁵⁹ Cf. Artigo 18.º (Examining Divisions) do *European Patent Convention* de abril de 2024.

¹⁶⁰ De acordo com a Regra 42(1)(c), a descrição deve (pelo menos implicitamente) mencionar o problema técnico que o pedido pretende resolver. Isso permite que o problema técnico subjacente à invenção seja reconhecido, apesar do fato de que pode não ser imediatamente aparente nas reivindicações. No entanto, se o problema técnico objetivo abordado pela invenção reivindicada mudar em vista do estado da técnica recuperado, ele tem de ser redefinido de modo a permanecer relacionado com o problema inicialmente (explícita ou implicitamente) mencionado no pedido.

informou que nos últimos concursos têm realmente acontecido tais contratações, mas que não é uma regra. A respeito da existência de *backlog*¹⁶¹ no processo de análise das patentes no país, a examinadora palestrante confirmou a existência de um número alto de pedidos para um quadro de funcionários que não acompanha a necessidade.

Com isso, entende-se que quaisquer argumentações em desfavor de um parecer técnico emitido pelo perito, tem-se que recorrer ao texto exposto, currículo do profissional, a doutrina e jurisprudência que serão exploradas nos próximos tópicos, visto que não há normativamente quanto a temática nada que ampare uma eventual defesa nos casos de negativa de patente.

¹⁶¹ *Backlog* significa “a large number of things that you should have done before and must do now, trabalho em atraso” – Cambridge Dictionary.

II.II. DOUTRINA

O primeiro conceito de direito industrial conhecido pertence a *Renouard*¹⁶² consoante o professor *Luís Couto Gonçalves*, que entende num sentido económico o direito industrial nascido no século XIX como o direito da indústria, mais precisamente como produto da revolução francesa e industrial, modificando o trato para com os consumidores, trabalhadores e concorrentes, de natureza setorial e preocupado em “salvaguardar os interesses corporativos dos industriais”, a fim de proteger a pessoa coletiva no mercado de livre concorrência da época¹⁶³.

Concorda *Carlos Olavo*, que o direito industrial surge num carácter comercial, para amparar a atividade empresarial com um conjunto de regras que estabelecem ordem ao mercado e agentes económicos, principalmente, este segundo têm “relevância nas atividades económicas profissionais, não só pela massificação e pela despersonalização que as caracterizam, mas também porque, no quadro dessa convergência de atuações, os intervenientes no mercado são abrangidos pelas mesmas regras, criando vínculos recíprocos entre as respetivas atividades”¹⁶⁴.

Em contrapartida o professor *Oliveira Ascensão*, defende que o direito industrial desde o surgimento abrange somente os direitos privativos industriais, ele compreende o direito como extensão do direito empresarial, mas não o vê como um direito comercial. Entendendo “a concorrência desleal como pertence ao direito da empresa, mas não deve fazer parte do direito industrial”¹⁶⁵.

Apesar das divergências outrora que ainda persistem, atualmente, a partir das normas internacionais, o direito industrial e concorrência desleal são englobados como direito intelectual e de natureza comercial. Em regra, os direitos de propriedade intelectual são protegidos “para incentivar a criação intelectual, a inovação técnica e estética e, no caso da

¹⁶² “*Le droit industriel embrasse les rapports légaux et juridiques qui se créent entre les hommes par la production des choses et par l’application des choses aux services humains*”. *Du droit industriel*, Paris (1850 citado por Gonçalves, 2014, p. 17).

¹⁶³ Gonçalves (2021, p. 17).

¹⁶⁴ Olavo (2002, p. 113).

¹⁶⁵ Ascensão (1988 p. 03 citado por Capinha, 2023, p.06).

tutela conferida aos sinais distintivos de empresa e de produtos ou serviços, a concorrência leal, evitando a confusão e, sendo o caso, protegendo a reputação”¹⁶⁶.

Outra concepção tenaz é a do professor *Pedro Sousa e Silva*, que compreende “a disciplina de propriedade intelectual contraria frontalmente uma tendência e inclinação natural do ser humano para a imitação. É por imitação que o homem aprende. É por imitação que o homem aprende as regras da Convivência social”¹⁶⁷.

Em mesmo sentido, *Paulo Olavo Cunha* assegura que o segmento da propriedade industrial é na verdade uma “convergência de interesse, simultaneamente patrimoniais e pessoais (do empresário) – que implicam a exclusividade – e a gerais da economia (e, conseqüentemente, dos consumidores), que impõem uma concorrência efetiva e leal ou o regular funcionamento do mercado”¹⁶⁸.

Nos dias atuais, os direitos de propriedade industrial, especialmente no que tange a patentes, são considerados importantes para a competitividade e o sucesso de uma empresa no mercado global, a sua proteção deve ser uma parte estratégica do desenvolvimento e crescimento desta, visto que as invenções desprotegidas conduzem a uma perda de valor, a proteção a inovação pode tornar-se um ativo económico e garantir o retorno do investimento¹⁶⁹.

No contexto da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE), a autora *Maria Miguel Carvalho* (2022) ainda enfatiza o artigo 17º, que concorda na proteção da propriedade intelectual e que sua aplicação prática requer um equilíbrio cuidadoso. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) tem ampliado a interpretação da propriedade intelectual como um “bem” privado, mas sem tornar essa proteção absoluta. O que significa que embora a propriedade intelectual seja um direito importante, sua defesa deve respeitar o interesse público e as liberdades de outras partes envolvidas.

A autora citada, destaca que ao longo dos anos houve um reconhecimento crescente da importância dos direitos de propriedade intelectual, que hoje são considerados fundamentais para incentivar a criatividade, a inovação tecnológica e garantir uma concorrência leal no

¹⁶⁶ Silva (1996, p. 236 citado por Carvalho, 2022, p.235).

¹⁶⁷ Silva (2013, p. 09).

¹⁶⁸ Cunha (2010, p. 336).

¹⁶⁹ Governo de Portugal (2017 citado por Sampaio 2019, pp. 267-270).

mercado. Entretanto, esse reconhecimento não elimina a necessidade de limitar esses direitos em situações específicas, para garantir que outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o acesso à informação, também sejam respeitados.

Deste modo, o sistema de atribuição de patentes internacional, europeu e nacional, são organizados justamente para promover uma recompensa pela invenção, em favor da contribuição técnica compartilhada, onde será averiguado os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial¹⁷⁰¹⁷¹. Correlacionando o entendimento com os fundamentos do sistema internacional, a vista da Convenção de Paris e PCT, *Dário Moura Vicente* destaca os seguintes princípios norteadores:

a) *tratamento nacional ou assimilação*, como igualdade no trâmite de registo e análise de produto da propriedade intelectual realizado por estrangeiro, desde que possua nacionalidade de um dos países membros da união¹⁷²¹⁷³;

b) *independência das patentes e das marcas*, que garante a autonomia dos estados signatários nas análises dos pedidos e a eficácia limitada as jurisdições escolhidas, em razão da proteção existente versa apenas sob o pedido e não na concessão¹⁷⁴¹⁷⁵¹⁷⁶;

c) *direito de prioridade*, permite a prioridade no prazo de 12 (doze) meses da apresentação do pedido pretendido, para dar o prosseguimento junto aos Estados-Membros¹⁷⁷¹⁷⁸¹⁷⁹;

“Uma patente é um título jurídico que pode ser concedido a qualquer invenção de natureza técnica, desde que seja nova, envolva uma atividade inventiva e possa ter uma

¹⁷⁰ Cf. Artigo 52.º (Invenções patenteáveis) e Artigo 54.º (Novidade) da Convenção de Munique sobre Patente Europeia.

¹⁷¹ Cf. Artigo 54.º (Requisitos de Patenteabilidade) do CPI 2018.

¹⁷² Vicente, 2008, p. 139.

¹⁷³ Cf. n.º 3 do Artigo 3.º (Âmbito pessoal de aplicação), n.º 1-b do Artigo 10.º (Legitimidade para promover atos) e n.º 3-a do Artigo 58.º (Regras especiais sobre titularidade da patente) do CPI 2018.

¹⁷⁴ Idem, 2008, p. 139.

¹⁷⁵ Cf. Artigo 94.º (Efeitos dos pedidos internacionais) e Artigo 96.º (Direitos conferidos pelos pedidos internacionais publicados) do CPI 2018.

¹⁷⁶ Cf. n.º 2 e 3 do Artigo 4.º- *bis* da Convenção da União de Paris de 1883 pós revisão Revisão de Estocolmo (1967).

¹⁷⁷ Vicente (2008, p. 140).

¹⁷⁸ Cf. Artigo 92.º (Apresentação dos pedidos internacionais) do CPI 2018.

¹⁷⁹ Cf. Artigo 4.º - A da Convenção da União de Paris de 1883 pós revisão Revisão de Estocolmo (1967).

aplicação industrial. Uma patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de fabricar, utilizar ou vender uma invenção sem a sua autorização”¹⁸⁰.

Quanto a novidade, *Luís M. Couto Gonçalves*, entende que deve ser considerada em escala global, o pedido deve ser verificado no que “couber no âmbito de conhecimentos atuais ou quando fizer parte de conhecimentos incluídos em pedidos não publicados o estado da técnica compreende a descrição, utilização ou qualquer outro meio de divulgação, clara e inequívoca, de uma invenção idêntica, isto é, de uma invenção que represente, substancialmente, a mesma solução para o mesmo problema técnico”¹⁸¹.

Em concordância com as teorias predominantes, o autor defende que a inovação afaste a publicidade da invenção antes do depósito do pedido de patente, denominada como “estado da técnica”. Ressalta-se ainda que existem 02 (dois) tipos de informação: aquela que é de domínio público sem o consentimento do autor (o original em sentido estrito) ou que é publicada pelo próprio autor, e neste caso, seja formato escrito, de áudio, de vídeo, digital, ou qualquer maneira de divulgação.

E, a descrição do invento ser escrito o mais preciso possível para habilitar o especialista na técnica “na reprodução e utilização do invento, isso pode referir-se, com mais propriedade, não a um único técnico individualmente considerado mas sim à intervenção de uma equipa multidisciplinar e multifuncional de técnicos especializados nas artes e ciências relevantes, cuja atuação concertada é adequada e necessária à luz da complexidade das tarefas envolvidas na reprodução e utilização de uma invenção”¹⁸².

“A construção da figura do perito¹⁸³ na especialidade – seja quanto aos conhecimentos de que lhe é legítimo exigir, seja no que respeita às áreas que deva dominar à face do concreto problema técnico com que o inventor se confrontara, seja ainda no que concerne ao esforço prático-intelectivo que lhe é legítimo pedir – interessa não apenas

¹⁸⁰ Parlamento Europeu - *Fichas técnicas sobre a União Europeia* (2024).

¹⁸¹ Gonçalves (2008, p. 83).

¹⁸² Machado; Costa (2020, p. 50).

¹⁸³ Do latim *peritus*, “1. indivíduo que tem muita prática e/ou conhecimento de determinada matéria; especialista; 2. aquele que é nomeado judicialmente para fazer um exame, uma vistoria ou uma avaliação” (Infopédia – Dicionário Porto Editora).

à sindicalização da atividade inventiva, mas também à diluição da questão da suficiência da descrição”¹⁸⁴¹⁸⁵.

Após as alterações do CPI de 2018, Gonçalo de Sampaio pontuou a ausência descritiva sobre a qualificação dos profissionais envolvidos nas questões relacionadas à propriedade industrial como uma das lacunas significativas. O autor acredita que a qualificação dos agentes envolvidos é fundamental para proteger os interesses dos agentes econômicos e usuários do sistema, bem como a qualificação dos técnicos envolvidos nos processos de registos, argumentando que essa falta de domínio sobre a temática pode levar a erros que prejudicam tanto os requerentes quanto a economia nacional.

Tendo em vista, que o perito deve chegar à combinação dos elementos conhecidos por ele na maneira reivindicada pela invenção sem nenhuma expectativa razoável de sucesso para tanto e uma vez em contacto com a reivindicação e toda a matéria enviada com o pedido, garantir que o que foi visto não é óbvio, o pesquisador *József Markó* listou algumas considerações a partir de teste realizados pela doutrina/jurisprudência pregressa, de como a situação deve ser conduzida¹⁸⁶¹⁸⁷¹⁸⁸:

- a)** Determinar a partir da seara da patente um perito qualificado, que possua conhecimento geral habilitado como um trabalhador ou técnico;
- b)** Estabelecer qual a técnica utilizada e se certificar que o examinador possua algum conhecimento mínimo do segmento em estudo;
- c)** Interpretar a reivindicação se colocando no lugar e realidade do inventor;
- d)** Pontuar a diferença da invenção reivindicada e técnica anterior existente;
- e)** Levar considerações secundárias a resolução do problema técnico;
- f)** Definir se o que foi apresentado foi inventivo ou óbvio.

¹⁸⁴ Marques (2021, pp. 200-201).

¹⁸⁵ “A determinação do sentido do conceito de suficiência descritiva deve ser feita com base em critérios de adequação, razoabilidade e proporcionalidade, apoiados numa boa base factual, tendo em conta a tecnologia em causa, o estado da arte e os técnicos envolvidos”. (Barnes, Dunstan, 2013, pp. 971 e ss citado por Machado; Costa, 2020, p. 42).

¹⁸⁶ Curto (2010, p. 16).

¹⁸⁷ Markó (1995, p. 04).

¹⁸⁸ Os *Testes de Grahma* (aplicado no Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América no ano de 1966, caso *Graham vs John Deere Co*), *de Oliver* (também denominado ‘Teste de *Windsurfing*’, no caso de *Windsurfing International Inc vs Tabur Marine*, no Reino Unido em 1985) e *de Bochnovic* (formulado pelo agente de propriedade industrial canadiano H. Bochnovic em 1982).

A partir dos tópicos apresentados como solução, é visto a dificuldade que se há se estruturar um procedimento de mensuração de qualificação técnica e atuação do profissional. O perito da especialidade “pode ser uma especialidade ou, em certa tipologia de invenções mais complicadas, uma equipa de especialistas. [...] Perito não significa um especialista acima da média, brilhante ou exceccionalmente talentoso, mas um técnico médio, normalmente informado, competente e experimentado”¹⁸⁹.

Como responsável direito pelo reconhecimento dos quesitos de patenteabilidade, a possibilidade de ser dado o direito de monopólio ao titular da invenção, tomando como base, principalmente, a descrição depositada, se de fato tratou-se de uma invenção, um mero invento ou descoberta. “Assim também em sede de sindicância da atividade inventiva não deveremos esperar que o perito na especialidade desenvolva esforços e atividades que vão para além das suas possibilidades intelectivas e empíricas”¹⁹⁰.

Como uma ficção jurídica na legislação portuguesa, o perito na especialidade não se trata de uma pessoa em concreto, especificada ou identificável, é tratado como um especialista de “padrão médio na sindicância da atividade inventiva de uma patente de invenção”¹⁹¹. Este perito, na verdade será um profissional com “domínio técnico” no segmento de atuação da patente de invenção, seu conceito, características e função tem sido uma construção paulatina feita pela doutrina e jurisprudência.

¹⁸⁹ Gonçalves (2019, p. 71).

¹⁹⁰ Andrade (2022, p. 151).

¹⁹¹ Marques (2021, pp. 200-201).

II.III. JURISPRUDÊNCIAS

Mediante as lacunas deixadas pela legislação em relação a qualificação do perito, igualmente a doutrina, a jurisprudência contribui ativamente para saneamento das dúvidas e resolução dos conflitos. Em relação a patente de invenção o Tribunal da Relação de Lisboa, entende como privativo da propriedade industrial, que as invenções são regras concebidas para resolver problemas técnicos ou para determinar uma nova abordagem que seja tecnicamente mais aperfeiçoada ou economicamente mais eficiente para um problema específico, podendo referir-se a produtos ou a processos.¹⁹²

Destaca-se, também, os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça que nega o recurso sob fundamento de não ter sido identificado o estado da técnica um dos requisitos de patenteabilidade¹⁹³, sendo um bom exemplo na prática de como as decisões judiciais materializam tudo que foi dito anteriormente, permitindo a visão para além do âmbito teórico das normas e doutrina.

Num recurso do Tribunal da Relação de Lisboa¹⁹⁴, que tem participação assídua na temática, o recorrente que visava contestar a decisão de indeferimento por falta de fundamentação adequada (baseando-se em consultas feitas em fóruns na internet), a avaliação dos requisitos de patenteabilidade (não ser novo), ausência de análise técnica (visto que o perito não era especialista na área) e outras questões processuais; o tribunal reformou parcialmente a sentença, informou que o INPI é composto por peritos na área tecnológica em questão e manteve a negativa do pedido de patente por falta da atividade inventiva do produto.

Em relação a suficiência descritiva, destaca-se o trecho deste acórdão que faz análise do conteúdo da reivindicação, os devidos dispositivos legais, a doutrina relevante, como também ao que foi analisado pelo juiz *a quo*: “Aceita-se que se considere como óbvia para um perito na matéria que os engates laterais incorporem soluções de autor recolhimento, face à necessidade de o equipamento, por razões de segurança e funcionais (transitabilidade), não

¹⁹² Processo n.º 85/13. OYHLSB. L1-8/02.10.2014.

¹⁹³ Processo n.º 281/17.0YHLSB.L1.S1 18/03/2021 e Processo n.º 101/21.1YHLSB.L1.S1/15/12/2022.

¹⁹⁴ Processo n.º 179/22.0YHLSB.L1-PICRS/21/12/2022.

sobressair no piso na via pública. Reconhece-se, pois, neste âmbito, a carência de espírito inventivo”¹⁹⁵.

Frisa-se, outro acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que reafirma os preceitos expostos sobre o processo de concessão de patentes em Portugal, como também aponta como deve ser visto o perito na especialidade¹⁹⁶:

“A patente de invenção define-se como um título concedido pelo Estado ou por uma Organização internacional, em nome de um Estado, que atribui ou confere ao seu titular um exclusivo direito de exploração da invenção em equação. [...] A natureza ou qualidade da pessoa que deve proceder à apreciação do requisito da actividade inventiva, nos termos do n.º 2, do art. 55º, do Cód. da Propriedade Industrial, em relação à qual a invenção não deva ser evidente, é aquele que possui conhecimentos normais e médios da técnica em causa, ou seja, não deve ser uma pessoa com uma capacidade distinta ou acima da média, com uma especial sapiência, pois, neste caso a actividade inventiva será apreciada segundo um critério muito rigoroso; e, caso contrário, se essa pessoa for alguém que desconhece tudo da técnica em causa, a actividade inventiva será apreciada de maneira muito mais liberal, visto que para ela nada será evidente, pelo que o legal **conceito de perito na especialidade reporta-se a um praticante comum, conhecedor do que é o conhecimento geral comum na área técnica em questão, com acesso ao que está disponível no estado da técnica.** [...] A natureza ou qualidade da pessoa que deve proceder a tal apreciação, ou seja, em relação à qual a invenção não deva ser evidente, legalmente qualificada como perito na especialidade, (era referenciada na Convenção de Munique sobre a Patente Europeia como o *homme du métier* na ordem jurídica interna. [...] o efeito inovador só existira, ‘se um perito da especialidade, na posse de toda a Informação constitutiva do estado actual da técnica respectiva, não deduzir obviamente dele a inovação que se pretende ver reconhecida com a invenção”.

¹⁹⁵ Processo n.º 164/21.0YHLSB.L1-PICRS/05/05/2022.

¹⁹⁶ Processo n.º 108/16.0/HLSB.L1-2/28/06/2018.

No Processo n.º 420/21.7YHLSB.L1y.S1 no Supremo Tribunal de Justiça, que a decisão vinculada ao parecer do perito prevalece, o recorte abaixo corrobora com a ideia estudada, que não há consenso quanto ao conhecimento do perito:

“Neste particular, cumpre convocar a figura do perito na especialidade reconhecido nos arts. 56.º, 83.º, e 100.º da CPE e arts. 54.º e 66.º do CPI. **Esta figura não corresponde nem a uma pessoa concreta, nem aos peritos eventualmente ouvidos em sede de produção de prova; trata-se, antes, à semelhança do que sucede com a figura do homem médio, de um padrão de comportamento que a lei ficciona em função da específica área em que se inscreve a patente. Como é evidente, o padrão de diligência que se exige a um perito na especialidade é muito superior ao que se exige ao homem médio ou mediano, já que apenas com especiais conhecimentos é possível reproduzir qualquer invento. No caso, esse perito poderá ser um investigador farmacêutico capaz de, seguindo uma ficha técnica, reproduzir um determinado invento, *in casu*, o medicamento patenteado.** Dito isto, se é certo que, *na descrição consta que o fosfato de cálcio não pode ser utilizado como o único material de enchimento, deixando aberta a possibilidade de ser utilizado em conjugação com outros excipientes, a verdade é que não consta da descrição qualquer menção a quantidades mínimas e máximas (de resto, incompatíveis com a ideia de exclusão daquela substância), de forma a permitir a sua execução por um perito na especialidade (art.º 66.º do CPI).* Ao que ficou dito acresce que, como mencionado, todos os exemplos disponibilizados pela Autora na descrição não utilizam o fosfato de cálcio como único excipiente, funcionando o mesmo sempre em conjugação com outros materiais (de enchimento ou estabilização). De facto, um perito na especialidade que se propusesse a executar a invenção patenteada, colocado perante a descrição, excluiria, de todo, a utilização de fosfato de cálcio por não ter informação quanto à hipótese de utilização, ainda que mínima, de tal elemento”.

As jurisprudências mais marcantes sobre a definição e o escopo da ficção jurídica do perito na especialidade provêm dos tribunais da Alemanha e Reino Unido, influenciando muitos outros tribunais, incluindo o português¹⁹⁷.

¹⁹⁷ Andrade (2022, p. 152).

Em comparação, a jurisprudência a nível europeu, é mais visível nas decisões a tentativa de construção de pensamentos, noções e o uso de analogias para suprir as necessidades conceituais, por exemplo na decisão **T 560/89 (JO 1992, 725)**, há o entendimento mais semelhante ao português, onde é considerado que o perito na especialidade tenha que ter conhecimento técnico anterior, próximos ou “domínios gerais mais vastos” no campo de estudo da invenção e se necessário recorrer “a materiais relacionados ou devido ao debate público sobre um problema técnico comum a ambos os domínios”.

À vista disso, a decisão **T 1030/06**, definiu o perito na especialidade como uma perícia comum na técnica de análise, o que implica que o perito deve ter acesso completo a acervos que comprovem o estado da técnica quando couber, bem como capacidade de realizar trabalho de rotina e experimentação. Noutra, **T 25/13**, concluiu-se que, na definição do conceito fictício, entendeu-se que o perito na especialidade havia basicamente duas opções: ou se associar as técnicas no campo da invenção; ou da solução técnica.

A decisão em **T 955/90** narra “que, na prática, o perito na especialidade num campo técnico geral mais amplo também se basearia no campo mais restrito e mais especializado contido na primeira patente conhecida da tecnologia geral, em busca de uma solução para um problema que se encontra fora da aplicação especial dessa tecnologia”¹⁹⁸.

É possível ainda, ver sobre a ampliação do conceito perito como uma equipa concordando com a doutrina em mencionada nas seguintes decisões:

“**T 57/86, T 222/86** (em tecnologia laser avançada, o perito na especialidade como uma equipa de produção de três peritos em física, eletrónica e química, respetivamente), **T 141/87, T 295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95 e T 986/96** (neste último, equipa composta por um primeiro perito na área do processamento de correio e um segundo perito familiarizado com informações na área da pesagem) e **T 2192/10** (equipa composta por um desenhador de máquinas e um engenheiro de máquinas)”¹⁹⁹.

Foi observado, ainda, no WIPO/OMPI junto as câmaras de recurso de 2022, a possibilidade de suporte técnico externo como ocorre em decisão **T 164/92 (JO 1995, 305,**

¹⁹⁸ Andrade (2022, pp. 158-159).

¹⁹⁹ Andrade (2022, p. 158).

387), que o perito na especialidade considerado um mediano em eletrônica, “particularmente se não tivesse um conhecimento adequado das linguagens de programação, poderia consultar um programador informático se a publicação contivesse indicações suficientes de que mais pormenores”²⁰⁰

Todavia, a jurisprudência das Câmaras de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia - EUIPO também possui decisões que presumem o perito na especialidade como detentor de conhecimentos avançados no domínio técnico da patente em questão²⁰¹²⁰². Outras considerações relevantes da jurisprudência nas mesmas câmaras em 2022 no campo técnico, atuação e características da *average skilled person* podem ser encontradas em vários processos, que demonstra que não há um conceito bem definido - variando as definições aceitáveis com a matéria e as circunstâncias da lide - incluindo as seguintes:

a) T 277/90 (em odontologia, a tecnologia de moldagem e a prótese são áreas técnicas vizinhas);

b) T 1037/92 (uma pessoa competente na arte de fazer elos fusíveis para ROMs programáveis também teria consultado a documentação no campo dos interruptores integrados ultraminiaturizados);

c) T 838/95 (os campos farmacêutico e cosmético são vizinhos imediatos);

d) T 26/98 (não se considerou o campo dos geradores eletroquímicos como um campo vizinho da iontoforese porque, embora ambos os campos dependessem de processos

²⁰⁰ “With regard to the definition of the skilled person, the board in **T 26/98 (confirmed in T 1523/11)** summarised the following principles which are generally applied by the boards of appeal: if the problem prompts the skilled person to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability (see decision **T 32/81, OJ 1982, 225; T 141/87; T 604/89 of 15 November 1990; T 321/92**). The skilled person can be expected to look for suggestions in neighbouring fields if the same or similar problems arise in such fields. [...] Solutions to general technical problems in non-specific (general) fields are considered to form part of the general technical knowledge” (Case law of the boards of appeal 2022 p. 225).

²⁰¹ Andrade (2022, p. 152).

²⁰² Cfr. as decisões **T 641/00 (JO 2003, 352)** e **T 39/93 (JO 1997, 134)** - According to the case law of the boards of appeal, the person skilled in the art should be presumed to be an experienced practitioner who has average knowledge and abilities and is aware of what was common general knowledge in the relevant art concerned at a particular time (average skilled person). He should also be presumed to have had access to everything in the state of the art, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation (Guidelines G-VII, 3 – November 2018 version).

eletroquímicos, tais processos tinham objetivos e aplicações substancialmente diferentes e, conseqüentemente, tinham de satisfazer requisitos diferentes);

e) **T 1202/02** (o fabrico de fibras minerais e o de fibras de vidro eram dois campos técnicos estreitamente relacionados, independentemente das diferenças entre as matérias-primas utilizadas respetivamente). Mais decisões sobre esta matéria nos **casos T 365/87, T 443/90, T 47/91, T 244/91, T 189/92 e T 861/00**.

De acordo com o caso **T 426/88 (JO 1992, 427)**, um livro de ensino geral num campo técnico geral cobrindo o campo técnico específico da invenção fazia parte do conhecimento geral de um especialista nesse campo técnico específico. Quando os livros, representando o conhecimento geral comum, descreviam uma teoria ou metodologia técnica geral básica e exemplificavam o mesmo com aplicações específicas apenas em certos domínios técnicos, estes não limitavam o âmbito geral e a relevância de tais divulgações de modo a excluir possíveis aplicações noutras domínios.

O recorrente tinha argumentado que o livro, escrito em alemão, não era um livro de referência geral consultado por peritos na especialidade nessa área na Grã-Bretanha. Porém, a Câmara de Recurso aplicou a definição literal do estado da técnica no artigo 54.º da CPE, que permite sustentar que é irrelevante o idioma de documentos do estado da técnica ou a geografia em que se encontra o perito na especialidade.

Está claro, que há uma necessidade de consenso em relação aos conceitos existentes diante da ausência normativa com diretriz concreta, que por ora vem sendo suprida pela jurisprudência nacional e europeia com normas, doutrina e interpretações, que tem variado com caso a caso, colocando em risco a aplicação do princípio da segurança jurídica do procedimento de concessão de patentes.

II.IV. SÍNTESE INTERCALAR

Este estudo aborda as origens, a evolução legislativa, pensamento doutrinário e a jurisprudência relevante que moldam o entendimento atual do direito de propriedade industrial em Portugal, que evoluiu consideravelmente ao longo dos anos, refletindo as mudanças sociais, tecnológicas e jurídicas, integrando o campo da propriedade intelectual e protegendo invenções a fim de proporcionar o justo equilíbrio entre a inovação e a concorrência leal.

O primeiro marco legislativo português referente à propriedade industrial é datado de 1837, conforme a Constituição Política da Monarquia Portuguesa de 1838 (§4º do artigo 23.º), com o reconhecimento das descobertas e invenções. Em seguida, houve o diploma de 1852, que abrangia patentes para novos inventos, que depois resultou no primeiro Código da Propriedade Industrial Português – CPI, aprovado pelo Decreto n.º 30.679/1940, que estabeleceu os requisitos de patenteabilidade, como licitude, utilidade e novidade.

Alguns dos marcos significativos no segmento, foi a participação do país na Convenção sobre Patente Europeia - CPE em 1992 e a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI através do Decreto-Lei n.º 632 de 1976. O CPI foi atualizado ao longo dos anos, com a última alteração em 2018, para transpor as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943, atualmente, sobre a matéria de patente, o código estabelece os requisitos para a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O Estado Português para além do CPE, também adotou importantes tratados internacionais, como a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - CUP e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT. Estes tratados estabeleceram princípios fundamentais, desde o tratamento nacional e internacional, a independência das patentes, até o direito de prioridade.

A crítica doutrinária à legislação de propriedade industrial em Portugal é abundante, como Luís Couto Gonçalves que defende que a inventividade deve ser considerada em escala global e defende que o pedido de patente deve ser verificado com base no estado da técnica existente, uma visão corroborada por outros doutrinadores que argumentam que a divulgação pública prévia de uma invenção elimina sua novidade.

Tal como, o jurista Pedro Sousa e Silva que critica a propriedade intelectual como um conceito que contraria a inclinação natural do ser humano para a imitação, enquanto professor Paulo Olavo Cunha destaca a necessidade do equilíbrio entre os interesses patrimoniais dos empresários e os interesses gerais da economia. Por sua vez, a docente Maria Miguel Carvalho enfatiza que a proteção da propriedade intelectual deve ser equilibrada com outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o acesso à informação.

O controlo dos requisitos de patenteabilidade e análise da descrição que narra a invenção é feita por uma figura competente, no país chamado de “Perito na Especialidade” pelo CPI, em normas em que o país é signatário de natureza europeias e internacionais, o mesmo profissional é identificado como “Perito na Matéria/Técnica” ou “Examinador”, onde se pressupõe que se trata de um(a) profissional/equipa de profissionais com acesso aos meios adequados e habilidades para a execução devida para o trabalho.

No segmento da problemática da pesquisa, que gira em torno do perito na especialidade no processo de concessão de patentes em Portugal e depois em comparação ao Brasil, há o parecer de Gonçalo de Sampaio, que em harmonia com o viés do estudo, aponta a falta de clareza na legislação quanto à qualificação dos responsáveis por avaliar os pedidos de patente, uma lacuna que ele acredita prejudicar tanto os requerentes quanto a economia nacional.

Assim, os tribunais portugueses têm desempenhado um papel crucial na interpretação e aplicação das normas de propriedade industrial, de modo que o Tribunal da Relação de Lisboa, em diversas decisões, tem sublinhado a importância do problema técnico como elemento central para a concessão de patentes. Uma decisão notável envolve a confirmação da recusa de uma patente por falta de atividade inventiva, destacando a necessidade de um problema técnico específico e a originalidade na solução proposta²⁰³.

Outra decisão relevante destacada na primeira parte do trabalho, foi do Supremo Tribunal de Justiça²⁰⁴ que negou o recurso baseado na ausência de identificação do estado da técnica, reforçando a importância desse requisito para a concessão de patentes, bem como refletiu sobre o conhecimento necessário ao perito no processo. Estas decisões ilustram a

²⁰³ Tribunal da Relação de Lisboa. (2014). *Processo n.º 108/16.0YHLSB.L1-2/28/06/2018*.

²⁰⁴ Supremo Tribunal de Justiça. (2024). *Processo 420/21.7YHLSB.L1. S1*.

aplicação rigorosa dos critérios de patenteabilidade e a relevância do examinador na análise dos pedidos.

A propriedade industrial em Portugal é um campo jurídico complexo, influenciado por uma vasta gama de normas internacionais e europeias, embora a legislação enfrente críticas quanto à clareza e à aplicação prática, especialmente no que diz respeito à qualificação dos peritos responsáveis pela análise dos pedidos de patente.

Assim, a jurisprudência europeia complementa a nacional, muitas vezes recorrendo a analogias e conceitos mais amplos para suprir as lacunas na definição e função do perito. Ainda, decisões como a T 955/90 ilustram a ampliação do conceito de perito, sugerindo que uma equipa de especialistas pode ser necessária para avaliar invenções em áreas tecnológicas intrincadas.

A figura do perito na especialidade é elementar, por ser responsável por avaliar a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial das invenções. Contudo, sem uma definição clara e precisa sobre as qualificações necessárias para atuação, a descrição minuciosa das funções e o estabelecimento do seu valor no processo, sempre haverá incertezas e críticas quanto à qualidade das avaliações.

Veja o grau de abstração na tentativa de explicar o grau técnico do perito: “Não é, seguramente, uma pessoa ao nível de prémio Nobel ou de um cientista genial, ou altamente especializado. É, antes, uma pessoa dotada de alguma (pouca) imaginação, mas desprovida de capacidade inventiva e incapaz de criar novas associações”²⁰⁵.

Nos dias de hoje, com inteligência artificial, diversas ferramentas digitais de pesquisa, o compartilhamento de informações desenfreado e na palma da mão, por exemplo ter profissionais que tenham conhecimentos informáticos é o mínimo a ser exigido. Por mais que o direito material possa ter inclinação para a subjetividade, o viés do direito processual deve ser mais metódico, assertivo e concreto, ou a segurança jurídica restará ameaçada.

Os conceitos construídos caso a caso pela doutrina e jurisprudência dão margem para questionamentos e desfavorece a defesa daqueles que recebem um parecer negativo quanto a

²⁰⁵ Marques (2021, pp. 200-201).

sua invenção, da mesma maneira que também pode beneficiar aqueles mal-intencionados que eventualmente tenham copiado invenção alheia.

A partir desta premissa, a pesquisa pontua a necessidade de ser criado um conceito e a descrição ainda que mínima sobre quais as habilidades literárias e técnicas necessárias ao profissional e/ou equipa de profissionais para atuar neste procedimento especial. Ter habilidades medianas e com acesso as informações gerais dentro da área da invenção a ser patenteada, não é um pensamento uníssono, principalmente se comparar com o quanto visto em jurisprudência europeia; estruturar legalmente algo neste sentido, é fazer cumprir o princípio da segurança jurídica.

III. DIREITO BRASILEIRO

III.I. FONTES

Em princípio, tem o Brasil um papel de importância na evolução normativa do direito da propriedade industrial, sendo um dos pioneiros na tutela jurisdicional sob invenções na América Latina, com proteção reconhecida desde 28 de abril de 1809, outorgada pelo Príncipe Regente do Brasil Dom Pedro I num plano nacional - que protegia os “criadores de máquinas novas e de invenções nas artes” - através de Alvará Régio ratificado em lei específica datada de 28 de agosto de 1830²⁰⁶.

Além disso, “as marcas de indústria e comércio” passam a ser preservadas pelo seu sucessor o Imperador Dom Pedro II com o Decreto n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875²⁰⁷. Logo, os monopólios concedidos ficaram associados ao que seria o primeiro Plano de Desenvolvimento Económico do Estado Brasileiro, que suspendia os impostos incidentes sobre a importação de insumos determinantes para a operação e dava a predileção das indústrias têxteis nacionais (quando se tratava de fardamento do exército)²⁰⁸:

“A lei de Dom Pedro II foi elaborada no mesmo momento em que os países mais envolvidos na discussão sobre patentes ultimavam um encontro internacional para apagar arestas. A primeira reunião conjunta aconteceu em Paris, em 1880. Lá, os governantes perceberam que não bastava a cada país ter a sua própria lei se a propriedade intelectual não conhecia fronteiras. Era preciso tentar estabelecer padrões aceitáveis por todos. Foi assim que, em 20 de março de 1883 [...] o primeiro acordo internacional conjunto sobre patentes, conhecido como Convenção da União de Paris (CUP), que entraria efetivamente em vigor em 1884. [...]”²⁰⁹.

²⁰⁶ “Segundo o professor Newton Silveira, esta primeira lei foi promulgada graças à intervenção do jurista baiano Rui Barbosa ‘em um numeroso caso de contrafação na Bahia, que constituiu na primeira causa do jovem advogado recém-formado’ – Silveira (1990 citado por Frota, 1994, p. 34).

²⁰⁷ Sampaio Júnior (1987, p. 91).

²⁰⁸ Alvará de 28 de abril de 1809. “V - Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento d'elle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publicá-lo depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção”.

²⁰⁹ Amaral (2002, p. 14).

Com a mudança da família real para o Brasil, observou-se um salto grande no desenvolvimento das atividades comerciais, que possibilitou entre os anos de 1870 a 1890 o crescimento do setor agrícola (como o açúcar, algodão e café) e industrial (vestuário e toucador, cerâmica, madeira, têxtil, metalurgia e química)²¹⁰.

De forma, que durante os anos de 1830 a 1891 - a partir do acesso a arquivos e museus nacionais - contabilizou-se a concessão de “1852 patentes a brasileiros e estrangeiros”²¹¹. Até o ano de 1945 a matéria no país foi regida por uma série de leis extravagantes, depois passou a ser organizada pelo primeiro Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7.903/1945, “cuja subsistiu-nos seus aspetos penais - por mais de meio século, até o início de vigência da nova legislação em 1996”²¹².

O país além de Estado-Membro da CUP²¹³, das suas revisões em Madrid, Haia, Washington e Estocolmo, também se tornaria signatário da Convenção de Berna, WIPO/OMPI, PCT, CIP e TRIPS²¹⁴²¹⁵²¹⁶. Com a Lei n.º 5.648, de 11 de dezembro de 1970, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI no Brasil, que tem por missão no âmbito nacional executar “as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, económica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de

²¹⁰ Cruz; Tavares (1986, pp. 213-214).

²¹¹ Rodrigues (1973 citado por Cruz; Tavares, 1986, p. 215).

²¹² O sentido de substituição é de abrangência, visto que houve outros códigos como de 1969 e 1971, mas que omitiam a associação outrora feita entre as patentes e a função social em virtude do período ditatorial, entre outros direitos. Instituiu, ainda, no ano de 1948 a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI e em 1963 Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI. (Barbosa 2010, p. 15).

²¹³ Decreto n.º 5.685, de 30.07.1929.

²¹⁴ Frota (1993, pp. 23-26).

²¹⁵ “[...] Tratado de Cooperação Internacional em Matéria de Patentes (PCT), internalizado no Brasil por meio do Decreto n. 81.742/78. [...] O PCT é monitorado pela WIPO/OMPI/WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). De acordo com o portal de notícias do INPI, revela-se como principal objetivo do referido tratado é ‘simplificar e tornar mais econômica a proteção das invenções quando a mesma for pedida em vários países’. Diz o texto do anexo da Convenção de Paris: ‘1. Os prazos de prioridade acima mencionados serão de 12 meses para as invenções e os modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio. 2. Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado. 3. Se o último dia do prazo for feriado legal (...) o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil seguinte’. O exemplo aqui construído foi inspirado em julgado do TRF da 2ª Região (AC 20851 91.02.04509-5, 2ª Turma, Relator Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, DJU 15/04/2002). Esclareça-se, entretanto, que as datas foram alteradas e que a lei de regência do caso concreto correspondeu ao antigo Código de Propriedade Industrial (Lei n.º 5.772/71) e que a carta-patente foi concedida pelo INPI à odontóloga brasileira e posteriormente anulada judicialmente não com base no princípio da prioridade, mas sim por ausência de novidade diante do reconhecimento anterior da patente nos Estados Unidos (Chagas, 2017, p. 124).

²¹⁶ A fase internacional do PCT envolve a análise preliminar do pedido de patente por uma Autoridade de Pesquisa Internacional (ISA) e uma Autoridade de Exame Preliminar Internacional (IPEA), proporcionando um relatório de pesquisa internacional que auxilia na avaliação da patenteabilidade da invenção (WIPO, 2014).

assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”²¹⁷.

Ademais, o INPI brasileiro como uma autarquia federal adjacente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC²¹⁸, assume também a função de realizar o “registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados”, além de conceder patentes e a averbar de contratos de franquia e outras formas de transferência de tecnologia, com a missão de “impulsionar a inovação por meio da propriedade industrial”²¹⁹

Com isso, do gênero direito intelectual, há as seguintes espécies: o direito autoral, através do regime jurídico regido pela Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; o direito da propriedade industrial, protegido pela Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996; e a proteção *Sui Generis*, que promove a proteção de topografias de circuitos integrados com a Lei n.º 11.484, de 31 de maio de 2007, assim como a proteção de novas variedades de plantas, com a Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997 e o patrimônio genético a Lei n.º 13.123, de 20 de maio de 2015.

Em consonância com a Convenção de Paris de 1883, a LPI protege as patentes de invenção e de modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, assim como a repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal. Inclusive, a proteção sob a invenção é prevista na Carta Magna Brasileira, seção “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” - artigo 5º, XXIX - que assegura aos titulares:

“de inventos industriais, privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

A LPI de 1996 foi fortíssimo influenciada pelos eventos internacionais ensejaram o surgimento da OMC, WIPO/OMPI e celebração da TRIPS em 1994, com isso o Senado viu-se obrigado a criar uma lei que contemplasse os acordos e as novas diretrizes mundiais, colocando

²¹⁷ Di Blasi et al (2002, p.19).

²¹⁸ “O instituto que substituiu o antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI (criado em 1933) nasceu mais robusto em estrutura e cresceu a sombra de mudanças importantes no mundo das patentes”. (Amaral, 2002, p.25).

²¹⁹ INPI. *Identidade Institucional* (2024).

“o país em sintonia com a realidade internacional no campo da propriedade. Ela refletiu a vontade do país de se manter alinhado com os seus parceiros comerciais, procurando ocupar uma posição cada vez melhor no cenário internacional”²²⁰.

A Lei n.º 13.123, de 20 de maio de 2015, como marco importante na legislação de propriedade industrial no Brasil, surgiu para regulamentar o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, a fim de prevenir a repartição de benefícios decorrente de sua utilização, se tornando fundamental para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, além de atender o quanto aprovado em Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto n.º 2.519, de 16 de março de 1998²²¹.

Outra medida que merece destaque, foi a Resolução n.º 241, de 03 de julho de 2019, que disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, permitindo o aproveitamento dos resultados de buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, organizações internacionais ou regionais. O objetivo visou agilizar o processo de exame de patentes reduzindo o *backlog*^{222 223} e aumentando a eficiência do INPI.

Nos últimos anos, o *backlog* de pedidos de patente no INPI brasileiro tem crescido significativamente, alcançando em 2018 uma média de 127 (cento e vinte e sete) meses para análise dos pedidos de patentes de invenção²²⁴. Para efeito de comparação, os cinco principais escritórios de patentes do mundo (USPTO, EPO, JPO, KIPO, CNIPA) relataram que, em 2017, o tempo médio de espera não ultrapassava 30 (trinta) meses²²⁵²²⁶.

²²⁰ Amaral (2002, p. 29).

²²¹ A Lei n.º 13.123/15 estabelece as diretrizes para o acesso ao patrimônio genético nacional e ao conhecimento tradicional associado, exigindo a obtenção de autorização prévia e a assinatura de acordos de repartição de benefícios com as comunidades tradicionais detentoras desse conhecimento.

²²² O conceito de *backlog* não é consensual, num estudo realizado pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO) em conjunto com o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) aponta que o termo *backlog* carece de uma definição clara. Para alguns, *backlog* refere-se a todos os pedidos não examinados; para outros, inclui todos os pedidos pendentes e, para alguns, representa o "excesso" de pedidos além da capacidade do INAPI Mitra-Kahn et al. (2013 citado por Garcez Júnior; Moreira 2017).

²²³ Para Barbosa (2013) a definição correcta é aquela proposta pela London Economics (2010), que considera *backlog* como o volume de pedidos que, devido à inação do examinador (em vez de, por exemplo, atrasos por parte do depositante) que também alinha-se à definição do dicionário online Oxford (2015), que descreve o termo como “o acúmulo de trabalho que já deveria ter sido realizado, mas que ainda não foi concluído” (em inglês, “a quantity of work that should have been done already, but has not yet been done”).

²²⁴ INPI (2018).

²²⁵ Garcez Júnior; Eloy; Santos (2021).

²²⁶ EPO (2018).

A qualidade de um sistema de patentes pode ser avaliada pela frequência com que as decisões técnicas do escritório de patentes são contestadas judicialmente, em um cenário ideal, um escritório de patentes perfeito jamais concederia uma patente que viesse a ser posteriormente invalidada por um tribunal, assim, a frequência de litígios é um indicador crucial, pois revela a possível concessão de patentes de mérito questionável²²⁷.

O estudo Garcez Júnior; Eloy; Santos. (2021) identificou que a maioria das patentes anuladas foram resultado da ausência de atividade inventiva, com 57% dos casos resultando em anulação por esse motivo. A ausência de novidade foi responsável por 31% dos casos, enquanto a insuficiência descritiva representou apenas 6%. Isso sugere que o principal problema está relacionado à avaliação do mérito inventivo das patentes concedidas.

Nos últimos anos, a qualidade dos processos de exame de patentes tem se tornado uma preocupação crescente no sistema patentário, críticos como Jaffe e Lerner (2007), Bessen e Meurer (2008), Elsmore (2009), Silva e Borschiver (2009), e Caillaud e Duchêne (2011) destacam que o aumento no *backlog* de pedidos reduz a qualidade do exame, o que, por sua vez, incentiva a submissão de pedidos com baixa inventividade, agravando ainda mais a sobrecarga dos examinadores²²⁸.

Ademais, as pesquisas conduzidas por Cockburn, Kortum e Stern (2002), assim como por Lemley e Sampat (2012), indicam que as características individuais dos examinadores, como sua experiência podem influenciar os resultados dos litígios. Os estudos levantam preocupações de que as decisões de concessão ou rejeição de patentes podem ser influenciadas mais pela sorte do que pelo mérito real do pedido, gerando incertezas sobre a qualidade das patentes concedidas²²⁹.

Adicionalmente, a Resolução n.º 158, de 28 de novembro de 2016, instituiu as diretrizes de exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programas de computador, também tem grande relevância dado o crescente número de invenções

²²⁷ King, Silva & Borschiver (2009 citado por Garcez Júnior; Eloy; Santos 2021).

²²⁸ Garcez Júnior; Eloy; Santos (2021).

²²⁹ Garcez Júnior; Eloy; Santos (2021).

relacionadas à tecnologia da informação e à necessidade de estabelecer critérios claros para a concessão de patentes nesse campo²³⁰.

A legislação de propriedade industrial no Brasil também inclui normas específicas para a proteção de invenções na área de biotecnologia, como a Resolução n.º 144, de 12 de março de 2015, que institui diretrizes de exame de pedidos de patente nessa área. A biotecnologia, por sua complexidade e potencial impacto social, requer uma análise cuidadosa dos pedidos de patente, especialmente no que diz respeito à ética e à biossegurança²³¹.

Observa-se com a evolução das normas e diretrizes ao longo dos anos, como as resoluções e instruções normativas, a busca em adaptar a legislação às novas demandas tecnológicas e sociais é constante. Todas as resoluções promovidas pelo INPI, demonstra o compromisso do país em manter um sistema de propriedade industrial eficaz e alinhado às melhores práticas internacionais, garantindo, ao mesmo tempo, a proteção dos direitos dos inventores e o interesse público.

No que diz respeito a concessão de patente de invenção, em regra geral, se dá através de “ato administrativo declarativo, ao se reconhecer o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à administração pública”, passado o período de vigência, torna-se domínio público²³². Assim, a patente extingue o segredo e torna público, para que todos tenham acesso ao conhecimento tecnológico envolvido na invenção em questão²³³.

Desta maneira, o artigo 8.º da LPI elucida sobre os requisitos para a obtenção da patente de invenção patenteável - “novidade, atividade inventiva e aplicação industrial” - e, a doutrina, ainda insere o desimpedimento como requisito, seguindo o quanto exposto no artigo 11.º da mesma lei ordinária, “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”, da mesma maneira que a legislação portuguesa²³⁴.

²³⁰ INPI (2016).

²³¹ INPI (2015).

²³² Brasil, Ministério da Economia. *Manual Básico para Proteção por Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade e Certificação de Adição*. (2021, p. 10).

²³³ Barbosa (2010, p. 296).

²³⁴ Cf. Parágrafo 1.2 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II Patentabilidade. Resolução n.º 169, de 15 de julho de 2016. (INPI 2016).

A invenção não pode ser abrangida pelo estado da técnica, que por sua vez é explicado nos §§1º e 2º do artigo 11.º da LPI como algo de conhecimento público, seja transcrito, seja verbalizado, antes da data de depósito do pedido da patente em INPI. O requisito de atividade inventiva²³⁵²³⁶ somente é analisado se for atendido o quesito de novidade, como segundo atributo tem o objetivo de limitar o acesso a uma patente de invenção “àquelas criações que, nos termos do presente artigo, não decorram, para um técnico no assunto, de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”²³⁷²³⁸²³⁹.

A Resolução n.º 169, de 15 de julho de 2016 com as diretrizes de exame de pedidos de patente, descreve o termo “obvio ou evidente” como “aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara e logicamente a partir do estado da técnica, ou seja, algo que não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico no assunto”²⁴⁰.

Quanto a aplicação industrial, como terceira e última condição, na legislação é percebida como invenções suscetíveis de serem produzidas, comercializadas de alguma forma²⁴¹²⁴². E, sobre o responsável pelo exame do pedido de patentes no país, este chama-se ‘técnico no assunto’, será aquele que também recriará a invenção nos termos dos artigos 19.º, 23.º, 24.º, 25.º e 35.º da LPI, a fim de verificar se a invenção é passível de ser patenteada²⁴³.

De acordo com as diretrizes fornecidas, o “técnico no assunto” pode ser definido como uma pessoa com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido de patente, de natureza técnico-científica, abrangendo a teoria e os princípios subjacentes à invenção, ou de natureza prática, englobando a operação e a aplicação dos princípios em um contexto real. Em alguns casos, a figura do “técnico no assunto” pode não ser uma única pessoa, mas sim um grupo de indivíduos, como uma equipe de pesquisa ou de produção, especialmente

²³⁵ Cf. Artigo 13.º do LPI 1996.

²³⁶ Cf. Parágrafo 5.1. das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente (INPI 2016).

²³⁷ ILD (2005, p. 33).

²³⁸ Cf. Artigo 24.º do LPI 1996.

²³⁹ Cf. Parágrafo 4.1 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente (INPI 2016).

²⁴⁰ Cf. Parágrafo 5.2. das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente (INPI 2016).

²⁴¹ Cf. Artigo 15.º do LPI 1996.

²⁴² Cf. Parágrafo 2.1. das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente (INPI 2016).

²⁴³ Cf. Artigo 11.º do LPI 1996.

em campos de tecnologia avançada, como computação ou nanotecnologia, tal como a jurisprudência em Portugal

E, quando uma invenção envolve a combinação de características técnicas já conhecidas, a função do “técnico no assunto” é crucial para determinar se essa combinação resulta em algo mais do que uma simples soma das partes. Por exemplo, se a conjunção das características técnicas leva a um efeito técnico sinérgico, ou seja, a um resultado inesperado que não poderia ser previsto a partir da soma dos efeitos individuais, a invenção terá a atividade inventiva reconhecida.

O processo de pedido de patente tem previsão legal pelo menos 18 (dezoito) meses a contar da data de depósito²⁴⁴ e todo o trâmite, pedidos, prazos e valores a serem cumpridos vão sendo publicados em Revista da Propriedade Industrial - RPI, assim o responsável pelo depósito precisa acompanhar com assiduidade as publicações geralmente em formato eletrônico. Depois de concedida a patente tem vigência de 20 (vinte) anos²⁴⁵ antes de cair em domínio público, que acarretará anuidades para ser mantida válida²⁴⁶.

Com o pedido depositado é feito um exame formal preliminar, um relatório de pesquisa que afaste o estado da técnica e depois da publicação, um parecer técnico que abordará a patenteabilidade da invenção, o processo de repetição do invento com base na descrição detalhada submetida junto com o pedido e exigências técnicas necessárias²⁴⁷; ou pendências, havendo necessidade saná-las num prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação²⁴⁸.

Em outras palavras, a invenção “deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais”. Apesar de ter inserido a matéria de direito da propriedade intelectual 07 (sete) anos antes que Portugal, no país o aprimoramento na seara similarmente tem sido gradativo em concordância com o que já se tem estabelecido de acordos e tratados internacionais.

²⁴⁴ Cf. Artigo 30.º do LPI 1996.

²⁴⁵ Cf. Artigo 40.º do LPI 1996.

²⁴⁶ Cf. Artigo 38.º do LPI 1996.

²⁴⁷ Cf. Artigo 35.º do LPI 1996.

²⁴⁸ Cf. Artigo 36.º do LPI 1996.

Quanto ao quesito da análise dos pedidos de patentes e a figura do especialista que os analisará, o tema, igualmente, não é tratado com grande relevância na lei especial. Todavia, apesar da LPI trazer noções vagas sobre a figura do técnico no assunto, há material normativo complementar pensado para responder e preencher lacunas deixadas pelo legislador, como a as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente (2016) e Manual do Depositário (2021).

III.II. DOCTRINA

Segundo as leis civis de tradição romanística, a propriedade de bens corpóreos é entendida como a soma de todos os direitos possíveis em relação a uma coisa, sendo a plena *in re potestas*²⁴⁹. Uma definição mais analítica, como a presente no artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro de 2002, descreve a propriedade como o direito que abrange as faculdades de usar a coisa, de extrair dela seus frutos, de dispor dela, e de reavê-la de quem a detenha injustamente²⁵⁰.

O segmento dos direitos reais é responsável por tais exercícios autônomos de parte das faculdades que compõem o domínio, ou ainda, limitações e modificações desse direito, sendo as características econômicas da propriedade o controle sobre o bem, inclusive o bem-serviço e a possibilidade de excluir terceiros de utilização. Tradicionalmente, o termo “propriedade” tem sido reservado para o controle sobre coisas ou bens tangíveis, todavia em uma extensão relativamente moderna, o termo passou a ser aplicado também para descrever direitos sobre bens intangíveis, como aqueles pertencentes ao segmento da propriedade intelectual, industrial e comercial²⁵¹²⁵².

Sobre a propriedade intelectual é compreendida como o conjunto de direitos relacionados a obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações e execuções dos artistas, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os campos da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, assim como aos nomes e denominações comerciais e à proteção contra a concorrência desleal²⁵³.

²⁴⁹ Do latim, significa “pleno poder sobre a coisa” - Enciclopédia jurídica.

²⁵⁰ Barbosa (2002, p. 06).

²⁵¹ Barbosa (2002, p. 07).

²⁵² Para Pontes de Miranda a ideia de “direitos exclusivos”, é como tratar do segredo de fábrica, essa figura jurídica possui eficácia “*erga omnes*, mas não real”, embora essa expressão possa parecer paradoxal, o autor reconhece que nesse caso, existe uma eficácia absoluta (*erga omnes*), mas não um poder de excluir terceiros que possuam os mesmos direitos *erga omnes* (como o direito de usar uma estrada pública). Os direitos de oportunidade seguem essa lógica: eles pressupõem um bem-meio (a oportunidade) e um bem-fim (como a estrada pública). A existência ou não de exclusividade se refere, de fato, ao bem-fim, pois o bem-meio será sempre exclusivo, sob pena de não existir um direito *erga omnes*. Pontes de Miranda (1971 citado por Barbosa, 2002, p.08).

²⁵³ WIPO/OMPI citado por Jungmann; Bonetti (2010, p. 21).

Essa posição é respaldada tanto pela Constituição Federal (artigo 5º, XXIX) e pela Lei de Propriedade Industrial – LPI n.º 9.279/1996, que, em seu artigo 6º, assegura ao autor de invenção ou modelo de utilidade o direito de obter uma patente que lhe garanta a propriedade, conforme as condições estabelecidas pela lei especial.

Sobre às patentes de invenção, a doutrina as define como produtos ou processos absolutamente novos e originais, que não derivam de melhorias de tecnologias já existentes. A validade máxima de uma patente é de 20 (vinte) anos a partir da data de depósito do pedido, em termos gerais, a invenção é uma conceção resultante da capacidade criativa do ser humano, que oferece uma solução para um problema técnico específico em uma área do conhecimento tecnológico²⁵⁴.

A proteção a essas invenções é garantida pelo artigo 8º da LPI, que estipula que “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”²⁵⁵. Observa-se até aqui, que os conceitos e diretrizes gerais são uníssomos aos países membros da WIPO/OMPI e no que tange ao ordenamento jurídico, o de Portugal é semelhante ao do Brasil, por isso a seguir o pensamento doutrinário destacado serão aqueles de trazem algum aspeto diferente do que já há consolidado.

O conhecimento tradicional deve ser considerado parte do estado da arte/técnica²⁵⁶, conceito legal que é corroborado por Blakeney (2011), que ainda levanta uma questão fundamental sobre a dificuldade que é reunir informações relacionadas ao conhecimento tradicional durante um processo de análise de patentes²⁵⁷²⁵⁸.

²⁵⁴ Jungmann; Bonetti (2010, p. 28).

²⁵⁵ Em harmonia, sobre a proteção ao titular da invenção, a decisão da Suprema Corte dos EUA: Once an inventor has decided to lift the veil of secrecy from his work, he must choose the protection of a federal patent or the dedication of his idea to the public at large. As Judge Learned Hand once put it: “[I]t is a condition upon the inventor's right to a patent that he shall not exploit his discovery competitively after it is ready for patenting; he must content himself with either secrecy or legal monopoly.” *Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.*, 153 F.2d 516, 520 (CA2), cert. denied, 328 U.S. 840 (1946) - *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

²⁵⁶ Shiva (1991 citado por Garcez Júnior; Eloy & Santos 2021).

²⁵⁷ O autor aponta como exemplo da premissa o posicionamento do “Comitê Intergovernamental da WIPO/OMPI sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimento Tradicional e Folclore (IGC) que começou a abordar medidas práticas para estabelecer vínculos entre os escritórios de PI e as iniciativas de documentação do conhecimento tradicional”. (Blakeney, 2011, p. 34).

²⁵⁸ Isso não significa que o conhecimento tradicional impediria o progresso científico. Pelo contrário, os cientistas podem aprimorar medicamentos, cosméticos e outros produtos utilizando a expertise tradicional e

Considera-se estado da técnica tudo aquilo que é conhecido pelo público antes da data do depósito da patente, por meio de qualquer forma de divulgação, técnico no assunto ou pessoa que tenha conhecimentos medianos sobre a matéria, por meio de qualquer forma de divulgação²⁵⁹.

Pilar do requisito novidade e atividade inventiva, o estado da técnica com a devida ressalva ao que a doutrina chama de “período de graça”²⁶⁰²⁶¹ firmado nos artigos 12, 16, 17 e 229 da LPI, em outras palavras, é quando a invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais. No quesito novidade, Babosa (2010) usa a seguinte classificação:

- a) “cognoscitiva” (quando o produto e/ou processo passível de patente é inacessível e não óbvio) ou “económica” (o produto e/ou processo ainda não foi comercializado);
- b) “absoluta” (quando não há conhecimento sobre o objeto da patente em lugar algum) ou “relativa” (quanto restrito apenas uma região territorial).

Mas, o Brasil conforme a legislação específica, entende que a proteção somente se concretizará se a novidade for absoluta. Esse critério é, em geral, claro e direto, existe uma fonte anterior única que descreva a invenção de forma completa e eficaz; ou tal fonte não existe, o que confere à invenção a novidade necessária para a patente²⁶². Entende-se por novo “como o pressuposto de determinada invenção ou modelo de utilidade que o qualifique como inédito no campo específico de determinado ramo do conhecimento”²⁶³,

Quanto a aplicação industrial, como terceira e última condição, “o termo ‘industrial’ é utilizado para distinguir a invenção das criações intelectuais protegidas pelo direito autoral,

cultural. No entanto, eles precisariam fazer um esforço mais eficaz para comprovar a novidade e a inventividade de seus produtos.

²⁵⁹ Branco (2011, p. 31).

²⁶⁰ Branco (2017. p. 120).

²⁶¹ “Quando se desenvolve uma invenção ou modelo de utilidade que se pretende patentear, o ideal é que o inventor não faça nenhuma divulgação, pois isso pode prejudicar o patenteamento. Porém, a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), em seu artigo 12.º, concede ao inventor um prazo de 12 meses após a divulgação de sua invenção ou modelo de utilidade para que ele possa depositar o pedido de patente no INPI. Esse prazo é chamado de período de graça” - INPI, 2024).

²⁶² Barbosa (2010, pp. 320-321).

²⁶³ Chagas (2017. p. 120).

que não satisfazem necessidades práticas ou técnicas”²⁶⁴. Na visão de Labrunie (2005), a aplicabilidade industrial de uma invenção pode se manifestar de duas formas: em atividades (processos) ou em objetos tangíveis (produtos).

Deste modo, para que uma matéria seja considerada acessível ao público e, assim, compreendida como parte do estado da técnica, conforme o parágrafo 1º do artigo 11 da LPI, é necessário que a informação disponibilizada seja adequada para que um técnico no assunto possa colocá-la em prática, levando em conta o conhecimento geral disponível no campo específico da matéria na época em questão²⁶⁵.

A expressão “industrial”, é vista pelo Gama Cerqueira (2009), na legislação para caracterizar a aplicabilidade de uma invenção, com o propósito de excluir do campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Consoante o artigo 10 que estabelece a noção de industrialidade e o artigo 15 da LPI, que desempenha a função de exigir que, para que um conhecimento técnico justifique a patenteabilidade, ele deve ser capaz de aplicação repetível em escala industrial.

De acordo com o artigo 15, inclusive, são patenteáveis tanto as soluções que envolvem atividades — ou seja, a execução de sequências repetidas de etapas com um objetivo definido — quanto os objetos que, quando produzidos em escala industrial, resultam em produtos uniformes e consistentes²⁶⁶. Uma invenção é considerada aplicável à indústria quando envolve meios que, ao serem utilizados pelo ser humano, conseguem agir sobre as forças da natureza ou sobre os elementos materiais de maneira a tratá-los e utilizá-los, obtendo sempre resultados iguais, certos e determinados²⁶⁷.

No que diz respeito ao “técnico no assunto”, na conceção brasileira refere-se a um profissional com conhecimento mediano da técnica relevante no momento do depósito do pedido de patente. este profissional pode possuir tanto um nível técnico-científico quanto conhecimento prático operacional sobre o objeto em questão. Supõe-se que ele disponha dos meios e da capacidade para realizar trabalhos e experimentações rotineiras comuns ao campo técnico em foco.

²⁶⁴ Gama Cerqueira citado por Lemos (2011, p. 105).

²⁶⁵ Tópico 3.6 da Diretriz Geral - Módulo 2 Resolução n.º 169 de 15 de julho de 2016.

²⁶⁶ Citado por Barbosa (2015, p. 62).

²⁶⁷ Domingues (1989 citado por Barbosa, 2015, p. 54).

De acordo com Fitzgerald e McEniery (2010), o sistema de patentes é legitimamente criticado quando concede patentes para invenções já conhecidas ou que seriam óbvias para um especialista na área. A literatura econômica, no entanto, não oferece uma visão empírica clara sobre o nível ideal de rigor que um sistema de patentes deve ter para estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico²⁶⁸.

Segundo Bruno Van Pottelsberghe (2011), ambos os extremos de qualidade podem ser prejudiciais à inovação. O sistema não deve ser tão rigoroso a ponto de impedir a concessão de patentes legítimas, nem tão flexível que permita a emissão de patentes de baixa qualidade. O autor ainda sugere que em um nível baixo de qualidade, aumentar a qualidade estimularia a demanda por patentes devido à maior confiança no sistema; contudo, em níveis mais altos, um aumento na qualidade poderia ter o efeito oposto, indicando um processo mais rigoroso e difícil²⁶⁹.

Idealmente, as patentes deveriam proporcionar benefícios sociais e promover a inovação e o desenvolvimento de um país. Entretanto, há argumentos de que o sistema de patentes, como é operado atualmente, tem se afastado desses objetivos. Alguns estudiosos, como Boldrin e Levine (2013), defendem até mesmo a abolição do sistema de patentes, argumentando que não há evidências empíricas de que as patentes efetivamente aumentem a inovação e a produtividade, muito pelo contrário, as evidências sugerem que, embora as patentes possam ter um efeito positivo em incentivar invenções, o efeito geral sobre a inovação pode ser negativo²⁷⁰.

O conhecimento do técnico na área, restringe-se a uma pessoa com habilidade ordinária e conhecimento comum do estado da arte, para determinar se o invento surgiu de forma óbvia ou vulgar. Esse técnico não é um ignorante ou autômato sem criatividade, tampouco um perito ou especialista com conhecimento extraordinário, mas sim alguém com habilidades e conhecimentos típicos de sua área²⁷¹. A diferença entre óbvio e vulgar estaria nas possibilidades de combinação do estado da técnica pelo técnico no assunto, já que para a PI poderiam ser combinadas até três anterioridades (como orientam as diretrizes do INPI)²⁷².

²⁶⁸ Citado por Gárcez Júnior; Eloy; Santos (2021, p. 07).

²⁶⁹ Citado por Gárcez Júnior; Eloy; Santos (2021, p. 07).

²⁷⁰ Citado por Gárcez Júnior; Eloy; Santos (2021, p. 08).

²⁷¹ Gárcez Júnior; Eloy; Santos (2021, p. 24).

²⁷² Gárcez Júnior; Eloy; Santos (2021, p. 24).

Essa abordagem permite eliminar fatores secundários na análise do conceito de atividade inventiva ou ato inventivo, como o sucesso comercial. Consoante Merges (1988) destaca que o sucesso comercial pode valorizar fatores mercadológicos, como uma melhor rede de distribuição ou investimentos em marketing, em vez de qualidades técnicas, o que favorece a função de recompensa (ou estímulo à inovação, considerada a finalidade mediata do sistema de patentes) em detrimento da função de divulgação (a finalidade imediata do sistema)²⁷³.

Por fim, é importante notar que o direito brasileiro já emprega a análise de probabilidade como solução jurídica e que, em certas situações, especialmente em áreas de tecnologias avançadas, como a computação e a nanotecnologia, pode ser mais adequado pensar no “técnico no assunto” como um grupo de pessoas, como uma equipe de produção ou pesquisa, que em conjunto possui a expertise necessária para avaliar a matéria em questão²⁷⁴.

²⁷³ Citado por Gárcez Júnior; Eloy; Santos (2021, p. 24).

²⁷⁴ Tópico 5.4 da Diretriz Geral - Módulo 2 da Resolução n.º 169/2016.

III.III. JURISPRUDÊNCIA

No país, é notório o esforço do INPI em esclarecer conceitos, informar os interessados de maneira clara e objetiva, a exemplo disso tem-se a resolução n.º 169/2016 e o manual para o depositante de patentes, que cumprem com o objetivo. No tocante ao magistrado, como figura essencial na construção da jurisprudência nacional, o INPI junto a Confederação Nacional da Indústria – CNI (2013), também gerou uma espécie de material de suporte a fim de orientá-los, o conjunto de informações abaixo levará em consideração os 03 (três) suportes mencionados mais as decisões judiciais e técnicas.

No contexto jurídico, em relação a invenção como atividade inventiva e o ato inventivo, a Desembargadora Federal Liliane Roriz clarifica que a atividade inventiva é constituída por uma série de atos humanos sequenciais que conduzem a um resultado objetivado. Em contraste, o ato inventivo refere-se a uma intervenção do engenho humano que alcança o resultado esperado de forma mais simples, menos sofisticada e menos dispendiosa do que no caso de uma invenção²⁷⁵.

O prazo de validade de uma patente de invenção está estabelecido no artigo 40 da LPI, e é de 20 (vinte) anos, contados a partir da data do depósito²⁷⁶. O artigo 44 da LPI assegura o direito à indenização por exploração indevida, inclusive entre a publicação do pedido e a concessão da patente, com critérios de indenização definidos no artigo 210. A proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, conforme descrito no artigo 41. Os crimes contra patentes estão tipificados nos artigos 183 a 186 da LPI, e exceções aos direitos patentários são elencadas no artigo 43, abrangendo situações como uso privado, experimental e exaustão de direitos²⁷⁷.

A partir dos requisitos de patenteabilidade, a definição legal de novidade, conforme o artigo 11 da LPI é considerada superficial, cabendo ao Judiciário determinar seus limites na

²⁷⁵ Apelação Cível n.º 2006.51.01.530252-0, DJ, 17 de novembro de 2009, p. 93.

²⁷⁶ Cf. Artigo 40º. da LPI/96.

²⁷⁷ Das ações que podem ser promovidas pelo titular do direito patentário com pedidos de nulidade, inibitórios, ressarcitórios ou de suspensão por prejudicialidade externa, destaca-se as seguintes com decisões relevantes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: Agravo Interno em AI n.º 2010.02.01.016597-7; Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 2003.51.01.505422-5; Apelação Cível 2003.51.01.504309-4; Apelação Cível n.º 2005.51.01.519383-0; Apelação Cível 2001.51.01.531835-9; Apelação Cível n.º 1998.51.01.026605-8; Apelação Cível 2001.51.01.531835-9.

prática. A avaliação da novidade visa verificar se o invento é diferente de tudo o que já é conhecido. Para considerar uma patente anterior como impeditiva na concessão de uma nova patente, deve-se analisar se há progresso de ideias ou melhoria na técnica preexistente. A anterioridade deve ser demonstrada com base em um único documento; se forem necessários dois ou mais documentos, presume-se a existência de uma nova invenção por combinação²⁷⁸²⁷⁹²⁸⁰.

O termo “estado da técnica” abrange toda a revelação contida no pedido, ou seja, o relatório descritivo, os desenhos, as reivindicações e o resumo, depositado no Brasil cuja data de depósito, ou data de prioridade reivindicada, seja anterior à data relevante do pedido em questão, mesmo que a publicação desse pedido tenha ocorrido posteriormente a essa data relevante, esses documentos são utilizados exclusivamente para avaliar a novidade²⁸¹. O conteúdo para o “estado da técnica”, inclui²⁸²:

- a) qualquer matéria explicitamente revelada;
- b) qualquer matéria para a qual seja feita uma referência válida a outros documentos, como, por exemplo, quando um documento é citado em um pedido tal como

²⁷⁸ CNI (2013, p. 08).

²⁷⁹ “Tópico 4.1 - De acordo com o artigo 8º da LPI, qualquer invenção para a qual um direito de patente possa ser concedido deve possuir novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Desta forma, novidade é um dos requisitos de patenteabilidade a ser satisfeito para que uma invenção receba um direito de patente”. Diretriz Geral - Módulo 2 Resolução n.º 169 de 15 de julho de 2016.

²⁸⁰ **T1829/23 (PI0909019)** - Reivindicação que pleiteia método para produzir uma composição aditiva alimentar para ruminantes; **T1763/23 (122020005235)** - Reivindicação que pleiteia composição farmacêutica parasiticida para o uso em um animal; **T1776/23 (PI0914064)** – Reivindicação que pleiteia composição veterinária; **T1473/23 (PI0716929)** – Reivindicação que pleiteia uso de alemtuzumabe, caracterizado pelo fato de que é para a produção de um medicamento para o tratamento de esclerose múltipla; **T1589/23 (PI0708606)** - Reivindicação que pleiteia composto, caracterizado pelo fato de que apresenta a seguinte fórmula; **T1561/23 (PI0711558)** - Reivindicação que pleiteia uso do polimorfo; **T1386/23 (PI0807493)** – Reivindicação que pleiteia uso de proteína ORF2; **T1416/23 (PI0907637)** - Reivindicação que pleiteia um método para prever uma resposta a terapia gênica com p53 em pacientes com tumor determinando; **T1344/23 (112013002584)** - Reivindicação que pleiteia processo para formação de cacho no cabelo a partir de uma determinada composição;

²⁸¹ Tópico 3.11 da Diretriz Geral - Módulo 2 da Resolução n.º 169 de 15 de julho de 2016.

²⁸² **T845/21 (202013009883)** – “A anterioridade citada reiteradamente pelo requerente como sendo impeditiva à concessão da patente anulanda NÃO pode ser utilizada, ou seja, não é válida como estado da técnica, pois: patente DEPÓSITO: 23/04/2013, D1 DEPÓSITO: 26/11/2010 e PUBLICAÇÃO: 08/09/2015. Está claro que a anterioridade apontada pelo requerente D1 somente poderia ser considerada válida para fins de aferição da NOVIDADE, uma vez que sua publicação (08/09/2015) foi posterior à data de depósito da patente (23/04/2013), o que atende o artigo 11, §1º e §2º da LPI. O documento D1 não pode ser considerado como válido do estado da técnica, e, portanto, deve ser desconsiderado na análise sobre a matéria reivindicada. Dessa forma, sem mais a acrescentar, reiteramos o entendimento exarado nos subsídios anteriores de que a matéria da patente atacada se encontra em conformidade com o regulamento estatuído pela LPI e plenamente amparada nas normativas vigentes”.

originalmente depositado, o conteúdo desse documento é considerado parte do estado da técnica, desde que a referência tenha sido disponibilizada ao público até a data da publicação do pedido depositado no Brasil e seja utilizada como estado da técnica;

c) e o estado da técnica, tanto quanto explicitamente descrito.

Para pedidos depositados via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), a “publicação” mencionada no parágrafo anterior, terá respaldo na publicação em caráter internacional, ou seja, nesses casos, o depósito feito no Brasil é considerado a partir da notificação de entrada na fase nacional do pedido internacional²⁸³.

Quanto à atividade inventiva, é essencial reduzir a subjetividade, baseando-se em fatos, avalia-se se a solução apresentada seria óbvia para um técnico no assunto, considerando se o invento resultou de pesquisas que agregaram conhecimento significativo. A existência de novidade pode indicar a presença de atividade inventiva, mas isso não é suficiente por si só, a análise por um perito/examinador é crucial, e deve seguir métodos estabelecidos, como o do EPO, que compara o documento anterior mais próximo com o invento reivindicado, considerando o problema técnico a ser resolvido e os resultados obtidos²⁸⁴²⁸⁵.

Em resumo, a invenção é considerada dotada de atividade inventiva, conforme o artigo 13 da LPI, é importante distinguir entre novidade e atividade inventiva, da questão: existe atividade inventiva? A resposta é, só se a invenção for nova. O termo “óbvio” ou “evidente” refere-se a algo que não ultrapassa o desenvolvimento normal da tecnologia, mas que surge de forma clara ou lógica a partir do estado da técnica, sem exigir qualquer habilidade ou capacidade além do que é esperado de um técnico no assunto.

²⁸³ **T370/20 (PI0410831)** – “O estado da técnica também compreende o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, cuja data de depósito ou da prioridade reivindicada seja anterior à data relevante do pedido em questão, mas que tenha sido publicado, mesmo que subsequentemente a esta data relevante. Tais documentos servem apenas para fins de aferição de novidade. O documento D1 foi depositado em 02/05/2003 e publicado em 13/11/2003 (a prioridade unionista do pedido em exame é de 30/05/2003), porém, não foi efetivado o depósito no Brasil, assim não pode ser utilizado nem para aferição de novidade”.

²⁸⁴ CNI (2013, pp. 08-09).

²⁸⁵ **T2098/23 (PI1006147)** - A invenção diz respeito a composições que compreendem um probiótico; **T2093/23 (PI0516930)** - Reivindicação pleiteia caldeira de recuperação química; **T2042/23 (102018003990)** - Reivindicação pleiteia processo de nitrocarbonetação com pós-oxidação para painéis; **T2020/23 (102020006543)** - reivindicação pleiteia sistema de monitoramento, rastreamento, gestão e controle de acesso; **T2052/23 (102019014040)** - Reivindicação pleiteia método para destilação de álcool; **T1852/23 (112018068735)** - Reivindicação pleiteia embalagem para produtos de confeitaria; **T1606/23 (102018001311)** - Reivindicação pleiteia “vestimenta de segurança”; **T1504/23 (112013001049)** - Reivindicação pleiteia método para reduzir o teor de contaminantes em fluidos; **T924/23 (112018072304)** - Reivindicação pleiteia dispositivo ultrassônico.

Se um técnico no assunto pode chegar à invenção apenas por meio de análise lógica, inferência, ou sem necessidade de experimentação excessiva com base no estado da técnica, então a invenção é considerada óbvia. Neste caso, a invenção não apresenta uma solução técnica inesperada, e o pedido não é patenteável por falta de atividade inventiva²⁸⁶.

Para determinar se a combinação de duas, ou excepcionalmente três, divulgações distintas resulta ou não em algo óbvio, sugere-se que o examinador deve considerar os seguintes critérios²⁸⁷:

- a) se o conteúdo dos documentos permite que um técnico no assunto consiga combiná-los face ao problema que a invenção procura resolver;
- b) se os documentos são provenientes de áreas técnicas semelhantes, próximas, ou se são pertinentes a um problema específico relacionado com a invenção;
- c) e se a combinação de duas ou mais partes de um mesmo documento pode ser considerada óbvia, desde que exista uma base razoável para que um técnico no assunto associe essas partes entre si.

O técnico no assunto pode ser levado a procurar sugestões em outros campos técnicos, sejam eles afins ou distantes, de modo que a análise sobre se a solução envolve atividade inventiva deve basear-se no conhecimento e nas habilidades do técnico à data relevante do pedido²⁸⁸²⁸⁹.

Em relação a quesito aplicação industrial, o artigo 15 da LPI estabelece que uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria²⁹⁰. O conceito de aplicação industrial deve ser interpretado com a devida flexibilidade, abrangendo também as indústrias agrícolas e

²⁸⁶ Tópicos 5.1, 5.2 e 5.3 da Diretriz Geral - Módulo 2 da Resolução n.º 169 de 15 de julho de 2016.

²⁸⁷ Tópico 5.22 da Diretriz Geral - Módulo 2 da Resolução n.º 169 de 15 de julho de 2016.

²⁸⁸ Tópico 5.36 da Diretriz Geral - Módulo 2 da Resolução n.º 169 de 15 de julho de 2016.

²⁸⁹ Assim como, verificando as instruções previstas quanto ao estado da técnica e anterioridade disciplinadas em Portaria INPI / DIRPA n.º 05, de 30 de novembro de 2023.

²⁹⁰ Dias; Almeida (2013).

extrativas, bem como todos os produtos manufaturados que possuam capacidade de repetição²⁹¹.

Uma invenção não é considerada suscetível de aplicação industrial quando opera de maneira claramente contrária às leis da física estabelecidas. Por exemplo, uma máquina de movimento perpétuo²⁹². Tendo em consideração que uma indústria não existe para produzir ou utilizar algo sem uma finalidade conhecida, é essencial que a invenção reivindicada possua uma utilidade concreta e que o relatório descritivo identifique uma forma prática de a explorar.

Por isso, concepções meramente abstratas ou indicações especulativas não atendem ao requisito de aplicação industrial. Por exemplo, os “métodos de teste” devem ser geralmente considerados como invenções suscetíveis de aplicação industrial e, conseqüentemente, patenteáveis, desde que o teste seja aplicável para a melhoria ou controlo de um produto, aparelho ou processo que, por sua vez, seja considerado suscetível de aplicação industrial; como ocorre aos testes de produtos industriais ou a análise de fenómenos como a determinação da poluição do ar ou da água são considerados suscetíveis de aplicação industrial²⁹³.

O perito que analisará os pressupostos do pedido de concessão de patente, deve raciocinar como um técnico comum na área, e não com o conhecimento acima da média que possa ter, o exemplo citado para o magistrado foi o de Albert Einstein, que teve de ajustar sua

²⁹¹ **T209/23 (PI0809775)** – “O dispositivo descrito no presente pedido é um elemento elétrico passivo que possui características de armazenamento de energia, porém esta energia só pode ser provida por uma fonte externa, e pela descrição apresentada, esta fonte externa é a própria rede elétrica na qual o dispositivo está inserido. [...]. Vale ressaltar que de acordo com a LPI, art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente concluímos que não procedem as alegações apresentadas uma vez que a matéria reivindicada não atende aos requisitos de patenteabilidade por falta de suficiência descritiva e conseqüente inaplicabilidade industrial”.

²⁹² **T235/20 (PI0706229)** – O pedido descreve um “sistema modular de energia limpa a ser instalado ou implantado como equipamento embarcado que permite eliminar a queima de combustíveis fósseis tradicionais, uma vez que substitui referidos modelos de combustíveis por forças hidrodinâmicas e hidroenergéticas de corpos d’água. O pedido de patente em questão não propõe a solução de nenhum problema específico do estado da técnica, mas parece sugerir apenas uma ideia, uma concepção puramente abstrata, em relação ao uso de turbinas tipo bulbo na geração de energia elétrica, aproveitando-se as correntes marítimas ou fluviais em configurações que poderiam ser fixas ou móveis. [...]. No entanto, a energia gerada pela turbina devido somente ao movimento do veículo não seria capaz de subsistir de maneira inesgotável, uma vez que pelas perdas mecânicas e térmicas, tal sistema inevitavelmente se estagnaria. Tal sistema é conhecido como moto-continuum e não é passível de patenteabilidade por falta de aplicação industrial, o que contraria o artigo 15 da LPI, uma vez que é impossível sua realização”.

²⁹³ Tópicos 2.2, 2.3 e 2.6 da Diretriz Geral - Módulo 2 da Resolução n.º 169 de 15 de julho de 2016.

genialidade ao nível de um técnico normal ao examinar patentes quanto perito na Suíça certa vez, ilustrando a necessidade de o perito adotar o parâmetro do “*homo habilis*”²⁹⁴.

A ideia que o magistrado possui é que perito deve ter conhecimento técnico especializado na área em questão, e o juiz deve fazer uma análise crítica e independente do laudo pericial. Caso o laudo seja insuficiente, prevalece a análise técnica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada provar a nulidade do ato de concessão da patente²⁹⁵.

No Brasil, não se tem a discussão sobre a quantidade e/ou qualidade do conhecimento necessário para ser o técnico no assunto, como ocorre nos tribunais europeus, entende-se ser “um profissional qualificado no campo técnico relevante da invenção, possuidor de conhecimento e capacidade medianos, e ciente do que era de conhecimento geral e comum no estado da técnica na data relevante”²⁹⁶, tal como, as qualificações do técnico irão variar de acordo com o campo técnico da invenção²⁹⁷²⁹⁸²⁹⁹.

E, com base nos conceitos e exemplos trazidos em Resolução n.º 169/2016 e o guia criado para o magistrado (que carece de atualização visto que foi criado em 2013 e a legislação passou por algumas alterações desde então), o tema diferente de Portugal há sugestões de respostas menos subjetivas e já legalizadas. Quanto a contratação do técnico é feita via concurso público (consoante artigo 239 da LPI) e sobre a capacidade técnica, é exigida conforme a necessidade e ao menos, a formação a nível superior na área pretendida.

²⁹⁴ “5.4 - A definição do técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, é a mesma para fins de avaliação de suficiência descritiva. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas tais como computadores e nanotecnologia”. Diretriz Geral - Módulo 2 da Resolução n.º 169/2016.

²⁹⁵ CNI (2013, p. 10).

²⁹⁶ Alexandre (2015).

²⁹⁷ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação n.º XXXXXX-87.2012.4.02.5101, Rel. Des. Federal Paulo Espírito Santo, DJe. 18/03/2014.

²⁹⁸ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Autos n.º 0038577-58.2012.4.02.5101 Rel. Des. Federal Gustavo Arruda Macedo, DJe 03/12/2018.

²⁹⁹ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Autos n.º 0802461-54.2011.4.02.5101 Rel.ª Des. Federal Simone Schreiber, DJe 29/08/2017.

III.IV. SÍNTESE INTERCALAR

O Brasil adota uma estrutura legal extensa para regular a propriedade industrial, especialmente no campo das patentes, onde se baseia tanto em normas nacionais quanto em tratados internacionais. Num plano interno, a principal referência é a Constituição Federal de 1988, que assegura no artigo 5º, inciso XXIX, o direito de propriedade temporária sobre inventos industriais.

Esse direito é protegido pela Lei n.º 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial - LPI, que estabelece critérios de patenteabilidade, define o procedimentos de concessão e a duração das patente no Brasil. Além disso, a Lei de Inovação (Lei n.º 10.973/2004) e o Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002) também fornecem diretrizes complementares, principalmente em termos de contratos de licenciamento e transferência de tecnologia, que são fundamentais para o desenvolvimento e proteção de inovações no país.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI desempenha um papel elementar na implementação dessas leis, emitindo instruções normativas e resoluções que orientam os procedimentos para o registo e concessão de patentes e outros direitos relacionados ao segmento no país. O órgão não apenas supervisiona o cumprimento das normas estabelecidas, como igualmente atua como um agente intermediário entre os depositantes de patentes e o mercado, facilitando o processo de inovação no país.

No contexto internacional, o Brasil é signatário de vários tratados que influenciam diretamente a legislação e a prática da propriedade industrial, um dos mais significativos é a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1883), esse tratado é essencial para a harmonização das normas de propriedade industrial entre os países, promovendo um ambiente mais previsível e seguro para o comércio internacional de tecnologias e inovações.

Bem como, é signatário do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS, administrado pela Organização Mundial do Comércio – OMC, que impõe um padrão mínimo de proteção para os direitos de propriedade intelectual, que inclui patentes e assegura que os membros adotem medidas compatíveis com esses padrões em suas legislações nacionais. Além do TRIPS, o país membro tal igual da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - WIPO/OMPI.

Outro tratado relevante é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, que facilita a obtenção de patentes em vários países, garantindo o princípio do tratamento nacional, ou seja, inventores estrangeiros recebem a mesma proteção que os nacionais em qualquer dos países signatários. Ou seja, permite que inventores solicitem proteção da LPI em diversos países a partir de um único pedido inicial. Isso não apenas economiza tempo e recursos, mas também facilita a gestão das patentes em mercados globais, aumentando a eficiência do sistema em escala internacional³⁰⁰.

Em resumo, o sistema de propriedade industrial no Brasil é resultado de uma interação entre legislações nacionais detalhadas e compromissos internacionais que asseguram a proteção e o reconhecimento das inovações em nível global. De modo, que a LPI juntamente com as portarias e resoluções emitidas pelo INPI, formam a base desse sistema, enquanto tratados como o TRIPS, a Convenção de Paris e o PCT ampliam essa proteção para o cenário internacional.

O país tem enfrentado desafios significativos, como o *backlog* de pedidos de patentes, que alcançou uma média de 127 (cento e vinte e sete) meses de espera no ano de 2018, para mitigar esse problema, foram adotadas medidas como a Resolução n.º 241/2019, que permitiu o aproveitamento de resultados de buscas realizadas por outros escritórios de patentes internacionais, reduzindo para 36 (trinta e seis) meses, conforme informação compartilhada em curso junto a Academia INPI 2024.

Críticos argumentam que o aumento no *backlog* reduz a qualidade do exame, incentivando a submissão de pedidos com baixa inventividade, a qualidade dos processos de exame de patentes também tem sido uma preocupação crescente, estudos indicam que a falta de atividade inventiva é a principal razão para a anulação de patentes no Brasil.

Ainda, a doutrina brasileira discute amplamente os requisitos para a concessão de patentes. Sendo entendido maioritariamente que: a novidade deve ser absoluta, o que significa que a invenção não pode ser conhecida em nenhum lugar do mundo antes da data de depósito do pedido; a atividade inventiva deve representar um passo não óbvio para um técnico no

³⁰⁰ Esses instrumentos internacionais complementam a legislação nacional, oferecendo um arcabouço jurídico que garante a proteção dos direitos de propriedade industrial tanto dentro do Brasil quanto no exterior, permitindo que as empresas brasileiras operem globalmente e suas inovações sejam protegidas em vários mercados com base em um único depósito de patente.

assunto; e a invenção deve ter aplicação industrial, ou seja, ser suscetível de produção ou uso em algum tipo de indústria.

De modo, que Jungmann e Bonetti (2010) a partir dos conceitos apontados pela WIPO/OMPI, compreende as patentes de invenção são definidas como produtos ou processos novos e originais, que não derivam de melhorias de tecnologias já existentes. Destaca-se que a validade de uma patente é de 20 (vinte) anos a partir da data de depósito, e que as invenções devem oferecer uma solução técnica para um problema específico, distinguindo-se das criações protegidas pelo direito autoral.

O estado da técnica definido por Blakeney (2011), trata-se do conhecimento tradicional como parte do que já é conhecido antes dos dados do depósito de uma patente, que ressalta a dificuldade em coletar informações relacionadas ao conhecimento tradicional durante o processo de análise de patentes, destacando a importância de se considerar esse tipo de conhecimento para evitar a concessão de patentes indevidas.

Quanto a novidade de uma invenção pelo Barbosa (2010) pode ser prevista como “cognoscitiva” (quando o produto ou processo é inacessível e não óbvio) ou “econômica” (quando ainda não foi comercializado), de caráter “absoluto” e “relativo”, sendo que a legislação brasileira exige que a novidade seja absoluta para a concessão de patentes.

O jurista Gama Cerqueira (2009), aponta que a aplicabilidade industrial é essencial para a concessão de uma patente, e a invenção deve ser capaz de ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. O autor observa que o termo “industrial” na legislação brasileira é utilizado para distinguir invenções que têm uma prática específica das criações intelectuais protegidas pelo direito autoral.

A Resolução n.º 169/2016 do INPI, traz orientações cruciais para garantir que apenas invenções realmente inovadoras com disposições industriais sejam patenteadas, evitando assim a concessão de patentes para invenções triviais ou óbvias, desempenhando um papel central na concretização nos conceitos dos critérios de patenteabilidade sejam aplicados de forma consistente e rigorosa.

Os autores Fitzgerald e McEniery (2010) dizem que o sistema de patentes é criticado quando concede patentes para invenções já conhecidas ou óbvias para um especialista na área

e sublinham que o “técnico no assunto” deve ter conhecimento mediano da técnica relevante e que a análise deve ser feita com base em fatos objetivos para reduzir a subjetividade na avaliação de uma patente.

É notório o esforço do INPI em esclarecer conceitos relacionados às patentes, como evidenciado pela Resolução n.º 169/2016 e o manual para depositantes de patentes. Em colaboração com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o INPI criou materiais de apoio para magistrados, que são figuras essenciais na construção da jurisprudência nacional. As decisões judiciais têm concordado com o quanto estabelecido legalmente, verificando a aplicação dos quesitos e ponderando a partir do diagnóstico técnico, a necessidade de modificação das deliberações.

Embora o conceito de “técnico no assunto” seja abordado pelo INPI com o conceito do “conhecimento padrão/mediano”, a questão da capacidade técnica utilizada para atuar como examinador de patentes não é explorada em detalhes suficientes. Por isso, seria útil ter uma discussão mais profunda sobre as qualificações formais, a experiência necessária e os critérios específicos usados para selecionar esses técnicos, especialmente considerando o impacto direto que sua competência tem na qualidade das patentes concedidas.

IV. DA ANÁLISE COMPARATIVA

IV.1. SEMELHANÇAS

Em ambos países estudados, os examinadores são essenciais para a concessão de patentes de invenção. Em Portugal, o “perito na especialidade” e, no Brasil, o “técnico no assunto” desempenham papéis semelhantes na análise técnica das invenções, garantindo que os pedidos de patente atendam aos requisitos de patenteabilidade, como novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

Nos dois países há legislações específicas que regem a concessão de patentes e mencionam a atuação desses profissionais. Em Portugal, a legislação é regida pelo Código da Propriedade Industrial - CPE, enquanto no Brasil, a Lei da Propriedade Industrial – LPI, e apesar das diferentes nomenclaturas o objetivo legislativo é o mesmo, garantir que as patentes sejam concedidas com base em uma análise técnica e fundamentada.

Como membros ativos e signatários de diversos tratados internacionais, que moldam e influenciam diretamente o arcabouço legislativo de tais, suas normas possuem certo grau de harmonização, promovendo um sistema integrado de proteção à propriedade intelectual. As principais normas internacionais e com participação dos dois países, são: Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – CUP (1883); Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT (1970); Acordo de Estrasburgo sobre a Classificação Internacional de Patentes – CIP (1971); e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS (1994); a influência destas normas proporciona unicidade sob as diretrizes norteadores e procedimentos, como visto nos tópicos anteriores.

Os entendimentos dos autores de Portugal e do Brasil sobre o papel dos peritos e técnicos na concessão de patentes convergem em diversos aspectos e igualmente no grau de qualificação técnica dos profissionais envolvidos na análise de patentes. Os autores reconhecem que a complexidade das invenções modernas exige que os peritos e técnicos tenham um bom nível de competência técnica para desempenharem as suas funções de maneira eficaz, sendo a descrição normativa existente um tanto quanto vaga.

A doutrina portuguesa destaca frequentemente a necessidade de garantir a uniformidade perante a comunidade europeia e a coerência nas decisões sobre a concessão de patentes, para

evitar disparidades que possam comprometer a segurança jurídica. Os autores defendem ainda que a aplicação consistente dos critérios de patenteabilidade é essencial para manter a confiança no sistema de patentes e promover a inovação.

Da mesma forma, os autores brasileiros enfatizam a importância da coerência na análise técnica num sistema onde os examinadores desempenham um papel central na orientação das decisões, a fim de garantir que o processo de concessão de patentes seja justo e previsível. A subjetividade na interpretação dos critérios pode levar a decisões inconsistentes, o que sublinha a valia de um corpo técnico qualificado, e achar o meio termo qualificatório sugerido como conhecimento “médio”, foi algo percebido no sistema jurídico dos dois países como necessário de contexto.

A jurisprudência nos países estudados com suporte do quanto é construído pela doutrina, tenta suprir as lacunas deixadas, contruindo como mostrado interpretações e conceitos que satisfaça a abstração dos termos, apontando o que seria a qualificação técnica dos peritos e técnicos envolvidos na concessão de patentes caso a caso. A ausência de definições claras sobre a qualificação desses profissionais tem sido um ponto de crítica em ambos os sistemas, conduzindo a debates sobre a adequação das análises técnicas realizadas.

Tanto Portugal quanto o Brasil enfrentam desafios semelhantes em relação à clareza das normas sobre as qualificações permitidas para que um profissional seja reconhecido como perito ou técnico, ainda que tais nomenclaturas sejam meramente teóricas, os examinadores são reais e assegurar as competências deste é decisivo para a segurança jurídica do procedimento. A falta de especificidade pode levar a inconsistências nas análises, resultando na concessão indevida de patentes ou na exclusão de invenções que mereceriam proteção.

IV.II. DISSEMELHANÇAS

As dissemelhanças não são significativas, todavia, a maneira que os países conduzem a ausência de conceitos concretos traz impacto direto no processamento de pedido da concessão de patentes de invenção. Em Portugal, o termo “perito na especialidade” está associado a ideia de alguém com “conhecimentos normais e médios”, explicação que suscita ambiguidade, o que pode levar a diferentes interpretações sobre a qualificação necessária.

No Brasil, o “técnico no assunto” é descrito como alguém que, além de entender a invenção em si, também possui um conhecimento abrangente da técnica relevante na época do depósito do pedido. A legislação brasileira foca mais na capacidade do técnico de compreender e aplicar o conhecimento técnico no contexto específico da invenção, exigindo uma compreensão mais profunda e abrangente do estado da arte.

A legislação portuguesa, através do CPI, pontua a participação do perito de maneira menos específica em comparação com a legislação brasileira. A falta de uma definição clara e objetiva sobre os requisitos técnicos e as qualificações permitidas para o reconhecimento como perito pode criar lacunas na aplicação prática. O INPI traz o manual com foco no depositário e limita-se na reprodução normativa existente.

Enquanto a LPI no Brasil é mais específica em relação ao que é exigido ao técnico no assunto, ela sugere um conhecimento técnico robusto, não apenas da invenção, mas também do contexto técnico já estabelecido. Isso reflete uma abordagem mais rigorosa e detalhada em termos de qualificação e responsabilidades do profissional, além de ser amparada pelo INPI com resoluções e o manual com uma linguagem prática, esclarecendo os conceitos abstratos da norma.

A jurisdição em Portugal tende a ser flexível em relação à interpretação dos critérios para o reconhecimento de peritos, o que pode ser uma vantagem em termos de adaptabilidade, mas também pode resultar em inconsistências na tomada de decisões por serem mais agarrados ao parecer técnico. O Tribunal Europeu de Patente, concordar com o consenso global do *homme du métier*, todavia exige mais do que o tribunal português, que têm a tendência de o seguir

No Brasil, a jurisprudência apresenta uma exigência geralmente mais estrita, refletindo as especificidades em normas secundárias e de caráter complementar, usando o parecer técnico a seu favor na análise e resolução da lide, que pode oferecer mais previsibilidade e também pode limitar a flexibilidade na aplicação das normas e outras fontes do direito.

Dos problemas enfrentados, as dissemelhanças encontram-se nas abordagens realizadas pelos países Portugal e Brasil. Enquanto Portugal adota uma abordagem parcialmente flexível e ambígua, que aproxima a doutrina, jurisprudência europeia e outras fontes do direito. O Brasil por ter mais aparato regimental opta por um caminho de análise com mais especificidades, onde a doutrina baseia no pensamento já construído a nível geral/global e a jurisprudência ao que se tem de material para análise; São fatores que influenciam diretamente a forma como as patentes são avaliadas e concedidas em cada país.

V. SÍNTESE CONCLUSIVA

De modo lúdico, imagine que é inventado um processo químico que associado a um culinário cria-se um “bolo mágico” que garante felicidade instantânea ao consumidor na primeira mordida, isso por que eleva rapidamente os níveis de serotonina e dopamina no organismo humano, pergunta: a receita e os ingredientes se analisados por uma dona de casa, um engenheiro de alimentos e um Ph.D. em química, seriam iguais?

Do *quantum* exposto, o objetivo da pesquisa foi abordar como funciona o pedido de concessão de uma patente de invenção, seus requisitos e chamar a atenção para a necessidade de se observar a figura do perito na especialidade/técnico no assunto, responsável pelo exame da suposta invenção, o que se tem, brevemente, quanto a norma, doutrina e jurisprudência sobre o tema em Portugal e no Brasil.

Foi visto que o interesse em monopolizar determinada atividade comercial, produto, serviço e/ou invento instigou os homens antes mesmo de cristo a criar mecanismos de proteção que lhe proporcionasse “privilégios comerciais”, o modo de proteger os inventores e suas invenções exclusivas contra a replicação, uso e venda por terceiros, com a figura da patente num sistema próximo ao que se tem hoje, foi estabelecida pela primeira vez pela República de Veneza em 1477.

A necessidade de criar um sistema normativo para essa proteção de uma patente de invenção foi evidente ao longo dos anos e seu impacto das relações comerciais levou os países do globo a estabelecer diversas leis e acordos internacionais, sendo a CUP em 1883, o marco decisivo na história da propriedade intelectual, do qual provém o direito da propriedade industrial, tendo a patente como espécie. Da mesma maneira, a criação da WIPO/OMPI (1967), a celebração do PCT (1970), CIP/IPC (1971), Convenção de Munique (1973) e TRIPS (1994).

As patentes em ambos países conferem ao titular o direito exclusivo de produzir, utilizar e comercializar suas invenções, desde que estas sejam novas, envolvam uma solução técnica para um problema específico e tenham aplicação industrial. A atuação de perito na análise das patentes é fundamental para garantir que os requisitos legais sejam atendidos, apesar da falta de uma definição clara de quem pode ser considerado perito e de quais as qualificações para atuação no processo de concessão de patentes.

Por isso, a partir do momento que certo conhecimento é acessível ao público, perde-se o carácter exclusivo para fins de patentes e o quesito da novidade resta prejudicado. Quando a atividade inventiva for óbvia face ao estado da técnica ou ser uma descoberta ocasional, o pressuposto também impedirá a concessão de patente. Além, da necessidade, da invenção ter a natureza manufatureira, com homogeneidade e repetibilidade (*non intuito persona*). Sendo as 03 (três) premissas exigências cumulativas.

Apesar da WIPO/OMPI, como órgão internacional na proteção do direito da propriedade intelectual, estabelecer o ‘especialista no assunto’ como alguém que possa compreender e executar o quanto discriminado no pedido de patente, entre os países membros é observado o mesmo discurso com terminologias diferentes para a mesma figura, mas igualmente sem apontar com destreza ‘quem é’ e ‘o que é requerido a título intelectual’ do profissional que analisa os pedidos de patentes depositados, restando a doutrina e jurisprudência o debate ainda subtil na esfera internacional.

As legislações portuguesa e brasileira apresentam lacunas no que diz respeito à atuação do ‘perito na especialidade’ em Portugal e ‘técnico no assunto’ no Brasil, deixando espaço para interpretações distintas e questionamentos. Ambas, possuem normas semelhantes tendo em vista serem países membros do acordo e tratados internacionais que envolvem a matéria, cumprindo com o dever de regirem o assunto conforme pactuado. E, igualmente, a doutrina e jurisprudências local contribuem para preenchimento das lacunas deixadas pelas normas em cada país.

Nas dissemelhanças, os países encontram amparo distintos, de modo que Portugal se beneficia das orientações jurisprudenciais do tribunal europeu de patentes e diretivas por ser país membro da OEP/EPC (1977) e UE (1992), ao passo que o Brasil se cerca de resoluções, manuais, diretrizes e regulamentação interna que busca esclarecer os conceitos abstratos e obscuros da lei especial.

A partir dessas premissas, das decisões judiciais, legislações e reflexões aprofundadas no decorrer da pesquisa, a resposta para a problemática de “quem é”, atualmente, para ser perito na especialidade/técnico no assunto pode ser resumido como sendo: profissionais independentes, concursados, nomeados e/ou requeridos onde será levado em consideração o currículo, as contribuições acadêmicas e experiência profissional, como também pode ser um

grupo de pesquisa, uma empresa de consultoria, instituição, associação, fundação e a fins, com competência no segmento objeto de patente.

Quanto ao conhecimento, outrora definido como “mediano/técnico/acima da média/qualificado”, a congruência assinala que deve possuir: conhecimento técnico-específico na área do pedido de patente; estar atualizado sobre o estado da técnica relevante na área tecnológica em estudo, bem como suas repercussões acadêmicas/científicas; ter conhecimento das técnicas utilizadas anteriormente à invenção a ser patenteada; dependendo do objeto de avaliação e sua descrição técnica, ser capaz de coordenar trabalhos de experimentação; e ter a liberdade para buscar a colaboração de terceiros com sugestões técnicas relacionadas à matéria da patente ou seus insumos.

Naturalmente, na ausência de um conceito próprio definido em lei, é aceitável que ambos países sigam com a fomentação doutrinária e jurisprudencial para o saneamento de questões relativas a matéria, acompanhe as orientações noutros Estados e conforme for os use ao seu favor. Não obstante, os preceitos atuais carecem de atenção, não somente em Portugal e Brasil, mas a nível global e a ciência jurídica tem como dever promover este tipo de discurso para que a haja reflexão quanto a necessidade de tal abordagem ter uma natureza precisa, simples ou neutra para este viés.

É de suma importância a construção de conceitos normativos, diferenciando-a da mera interpretação, enfatizar esse problemática é uma maneira de compreender melhor a aplicação do direito neste segmento. “A construção de conceitos normativos é a tarefa da ciência jurídica, particularmente ligada à compreensão das normas e da linguagem técnica relativa ao próprio direito”³⁰¹.

Tentar trazer simplicidade na construção do discurso jurídico têm que ser um requisito crucial para a clareza e entendimento, principalmente quando se tratar de diretrizes internacionais que influenciam países distintos. “A simplicidade diz respeito à construção sintáctica da narrativa da ciência jurídica, bem como à adoção das expressões correntes que compõem as respetivas orações”³⁰².

³⁰¹ Duarte, 2006, pp. 25-29.

³⁰² Duarte, 2006, pp. 03-04.

A ausência de um paradigma científico bem definido na área jurídica leva a interpretações variadas dos enunciados normativos e dos conceitos fundamentais do direito, resultando em desentendimentos e ambiguidades. É possível delimitar termos simples, precisos e neutros em normas internacionais, mas isso exige um processo metódico de harmonização e um entendimento compartilhado entre os países envolvidos. A criação de definições claras e a colaboração contínua entre os sistemas jurídicos são essenciais para minimizar as diferenças e garantir que as normas sejam aplicáveis de forma consistente em diferentes contextos internacionais.

Entende-se que estas questões estão presentes em todos os ordenamentos jurídicos, para além dos países estudados, segundo *Paul Mathély*³⁰³, jurista francês, o *homem do métier*, é caracterizado como um indivíduo mediano, não se trata de uma pessoa ignorante, pois possui o conhecimento necessário sobre o seu trabalho e a aptidão para exercê-lo; no entanto, não demonstra superioridade nem grande capacidade imaginativa. É alguém que executa bem as suas tarefas, mas sem a capacidade de inovar, como um homem comum.

A medida que *Michel Vivant*³⁰⁴, também um jurista francês, ressalta uma decisão do Tribunal de Grande Instância de Paris de 1987, na qual se considerou que o perito/técnico no assunto relacionado com um brinquedo de automóvel de corda incluiria o fabricante de brinquedos que possuía conhecimentos gerais em mecânica, como em molas e mecanismos de corda. Em outro acórdão sobre um dispositivo de abertura de tanques mecânicos usados na indústria de curtumes, o mesmo tribunal entendeu que o profissional responsável não deveria ser alguém que trabalhasse diretamente em curtumes, mas sim o especialista na fabricação de tanques do mesmo tipo.

Um caso inglês relevante é *Warner-Lambert Company, Actavis UK Limited e outros* [2015] EWHC 2548 (Pat), onde discutiu-se a territorialidade do conceito de conhecimento geral comum do perito/técnico no assunto, ou seja, se tal conhecimento pode variar de país para país. A questão decisiva é se o conhecimento geral comum em questão está dentro do domínio

³⁰³ Citado por Santos; Jabur, 2007, p. 118.

³⁰⁴ *Le droit des brevets*, Dalloz:Paris, 2005, p. 32.

do técnico em Inglaterra. E, esta questão havia sido deixada em aberto no caso *Teva UK Ltd v Merck & Co Inc* [2009] EWHC 2952³⁰⁵.

Um estudo intitulado *Declaration on Patent Protection*, publicado pelo Instituto *Max Planck*, que trata dos “Desafios e Limitações do Sistema de Patentes no Contexto Do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)”, elaborada por 40 (quarenta) académicos de 25 (vinte e cinco) países, propõe uma análise crítica das consequências da proteção de patentes em diferentes setores tecnológicos, enfatizando a necessidade de equilibrar os direitos de patentes com outros interesses públicos, como a proteção ambiental, a biodiversidade e o acesso a medicamentos³⁰⁶.

A declaração reconhece a liberdade dos estados soberanos de adaptarem seus sistemas de patentes às suas capacidades tecnológicas e necessidades socioeconómicas, dentro dos limites do direito interno e internacional. Outrossim, reconhece, igualmente, a importância de um sistema de patentes que promova a inovação sem restringir indevidamente a concorrência ou os direitos de terceiros.

Os autores observam que os estados membros da Organização Mundial do Comércio - OMC podem adotar, como perito/técnico no assunto para a avaliação da atividade inventiva, um especialista ou uma equipa de especialistas com conhecimento extensivo na técnica. Em contrapartida, para a aferição da suficiência descritiva, poderia ser considerado um engenheiro mediano. Porém, temem que o resultado de pedidos de patente mais detalhados, seja um menor número de patentes concedidas.

É fato, que os níveis de atividade inventiva e de suficiência descritiva variam entre diferentes setores tecnológicos, que os estados implementem sistemas de patentes que busquem um equilíbrio, sejam mais flexíveis e ajustados às suas realidades nacionais, mas sem comprometer as obrigações internacionais. Ter um sistema de patentes eficiente é crucial, tanto para se ter benefícios socioeconómicos nacionais quanto assegurar que os custos associados, entaves à entrada no mercado e os conflitos legais não seja algo proposital criado pelo Estado.

³⁰⁵ Freehills, H. The high court sets out a framework for dealing with enforcement of second medical use claims, 17/09/2015.

³⁰⁶ Max Planck Institute. (2015).

Em síntese, é preciso se buscar um equilíbrio normativo a título internacional, que estabeleça delimitações qualificatórias ao perito/técnico, que atenda a lacuna existente nos ordenamentos jurídicos sem transgredir a soberania estatal dos países, fundada em diretrizes com linguagem clara, precisa, simples, que transmita autorreferência das noções operativas que se propõe.

Uma sugestão de uma medida que poderia ser adotada neste sentido pela organização internacional de propriedade industrial, que assim influenciaria o sistema nacional do Brasil, Portugal e demais Estados-Membros, dada a complexidade de discursão do tema, seria a criação de instruções como as que são dadas no Portal Europeu da Justiça - plataforma centralizada para o acesso a informações sobre os diferentes sistemas de justiça na União Europeia.

A plataforma está disponível em 23 (vinte e três) línguas diferentes, visando facilitar o acesso a informações relevantes na área da justiça, uma das funcionalidades do portal é a possibilidade de encontrar peritos nos diferentes países da UE. De acordo com a definição da plataforma, um perito “é uma pessoa nomeada pelo tribunal ou pelas partes envolvidas num processo judicial, com o propósito de fornecer conhecimentos especializados sobre um determinado assunto”.

E, o principal dever do perito, dentro do contexto da página web sugerida como alternativa, é responder às questões colocadas pelos juízes, independentemente de ter sido nomeado por uma das partes. As legislações nacionais costumam definir as funções e responsabilidades dos seus peritos, sendo que a maioria dos países estabelece requisitos específicos, como educação, formação e/ou certificação, para que uma pessoa seja reconhecida como perito em processos judiciais.

Minimamente, eles narram as funções, responsabilidades e o consenso geral dos critérios que permitirá a atuação profissional, disponibilizam as fichas nacionais sobre peritos e conhecimentos especializados, oferecem informações detalhadas sobre as listas e registos de peritos existentes em cada país, os requisitos que os peritos devem cumprir, a remuneração e a responsabilidade atribuída a esses profissionais, bem como orientações sobre a condução dos procedimentos periciais.

Em Portugal, além do processo estabelecido no Código das Expropriações, não existe outra lista ou registo oficial de peritos. O Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, prevê a participação de peritos inscritos nesta lista em processos relacionados com a declaração de utilidade pública de uma expropriação e na execução da posse administrativa, abrangendo as fases de arbitragem e os recursos de ambos os processos.

Estipula-se como critérios mínimos que o candidato seja inscrito nesta lista de peritos:

- a) Ser titular de diploma adequado, conforme especificado na Portaria n.º 788/2004, de 9 de julho;
- b) Ter, no mínimo, 18 anos de idade;
- c) Não estar proibido de exercer funções públicas, nem ter sido desqualificado para o desempenho das funções atribuídas ao perito;
- d) Possuir a capacidade física e o perfil psicológico necessários para o exercício das suas funções;
- e) Estar em conformidade com a legislação de vacinação obrigatória.

O ideal, seria a plataforma da OMPI/WIPO criar algo para análogo, desde que haja a concordância dos membros, a fim de para estipular tais requisitos para o examinador/equipa de examinadores, para se evitar a pluralidade de conceitos que têm variado com o ordenamento jurídico de cada Estado, o segmento da invenção, entendimento doutrinário e decisões judiciais. São muitas variantes que ao fim impactam na segurança jurídica do processo de concessão de patentes dos países.

Alternativamente, sugere-se em Portugal o acompanhamento do quanto previsto a nível continental, a fim de integrar-se numa projeção de homogeneização futura com a jurisprudência europeia, que têm sido a principal fonte de reflexão quanto ao tema proposto. A adoção por parte do INPI no esclarecimento de conceito e não somente de procedimentos. E, no Brasil, recomenda-se a adoção de medidas no combate ao *backlog* e a continuação de pesquisas internas que promovam o estudo dos conceitos como têm acontecido, para que juntas promovam o devido exame dos pedidos de patentes, sem sobrecarregar o judiciário.

Como já dizia Luís Vaz de Camões, “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” e “continuamente vemos novidades”, diante do exposto e do ligeiro avanço tecnológico, a ciência

jurídica não pode estagnar, acompanhar os fatos sociais é essencial, seja em Portugal, Brasil, seja no globo. Sobre o “bolo mágico” é inegável que a receita e os ingredientes se analisados por uma dona de casa, um engenheiro de alimentos e um Ph.D. em química jamais seriam iguais.

A questão é o nível de “conhecimento mediano” exigido e como mensurá-lo, de fato pressupõe-se, dentro do senso comum atual, que o PhD tenha um conhecimento muito além do necessário para ser perito/técnico; mas, e a dona de casa de vasta experiência com sobremesas que adquiriu desde pequena com suas ascendentes, está não compreenderia o resultado da mistura dos ingredientes e das partes visíveis melhor? Talvez, o engenheiro de alimentos dessa vez mais atenção aos fatores da mistura para comercialização? Ambos têm certo conhecimento dentro da mesma temática, todavia em direções distintas. Felizmente, a resposta é “depende” do que está sendo patenteado.

A subjetividade é inerente a natureza humana, assim como a disposição para inventar coisas novas, por isso a proposta desta dissertação em refletir sobre as interpretações que são feitas dentro do processo de concessão de patentes. Com o propósito de demonstrar a necessidade de rever as normas e entendimentos atuais referente ao examinador, sugerindo a criação de conceitos concretos, claros e simples que beneficiem não somente os países estudados, assim como todos aqueles interessados na resolução ou criação de um denominador comum. Zelar pelo direito dos requerentes, pela economia nacional e internacional, assegurar a devida implementação do direito material construindo um direito processual bem estruturado, garantirá a aplicação do princípio da segurança jurídica.

VI. BIBLIOGRÁFIAS

Abrantes, A. C. S. (2015). Um técnico no assunto para cada país. https://patentescomentarios.blogspot.com/2015/09/um-tecnico-no-assunto-para-cada-pais.html?_sm_au_=iVV00HHt3PQr2WfR07sLNK7tvGQv3

Abrantes, A. C. S. (2023). *Diretriz Geral - Módulo 2 Resolução n.º 169/2016*. Portal Cientistas Patentes. https://cientistaspatentes.com.br/sinergias/forum3_diretriz.php?modulo=169.

Andrade, A. (2022). O perito na especialidade nas patentes de invenção – Estudo breve e jurisprudência das câmaras de recurso do Instituto Europeu de Patentes. In D. M. Vicente & N. S. E. Silva (Eds.), *Estudos jurídicos: Homenagem a Manuel Oehen Mendes - Propriedade intelectual, contratação e sociedade da informação*. Grupo Almedina.

Ascensão, J. de O., & Vicente, D. M. (2019). *Direito da propriedade industrial: Coletânea de textos legislativos e regulamentares* (3ª ed.). Editora AAFDL.

Barbosa, A. L. F., & Macedo, M. F. G. (2000). *Patentes, pesquisa e desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual*. Scielo Books/Editora Fiocruz. <https://static.scielo.org/scielobooks/6tmww/pdf/macedo-9788575412725.pdf>

Barbosa, D. B. (2002). O conceito de propriedade industrial. <https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27573-27583-1-PB.pdf>

Barbosa, D. B. (2010). *Uma introdução à propriedade intelectual* (2ª ed., rev. e atual.). Editora Lumes Juris.

Barbosa, D. B. (2015). *Da utilidade industrial como requisito das patentes*. PIDCC, Aracaju, Ano IV, Vol. 09, n.º 03, Out/2015. ISSN eletrônico 2316-8080. pp.041 a 66.

Blakeney, M. (2004). The international protection of industrial property: From the Paris Convention to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (The TRIPS Agreement). In *WIPO National Seminar on Intellectual Property for Faculty Members and Students of Ajman University*. Ajman University.

Bruch, K. L., Hoff, D. N., & Dewes, H. (2014). A função social do direito de propriedade industrial como alternativa de governabilidade aos países em desenvolvimento: um estudo sobre a propriedade industrial de plantas. *Revista Direito, Estado e Sociedade*, (32). <https://doi.org/10.17808/des.32.252>

Cardoso, A. de M. (2020). Contencioso de patentes: Infrações de patentes de uso terapêutico. *Revista de Direito Intelectual*, (2), 199-236.

Carvalho, M. M. (2022). A tutela da propriedade intelectual na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. <https://doi.org/10.21814/uminho.ed.105.12>

Chagas, E. E. das. (2017). *Direito empresarial esquematizado* (4ª ed.). Coord. por P. Lenza da Coleção Esquematizado. Saraiva.

Confederação Nacional da Indústria. (2013). *Publicação Propriedade Industrial Aplicada: reflexões para o magistrado*. – Brasília: CNI. ISBN 978-85-7957-089-6. 215 p. https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/arquivo-publicacoes/producao-tecnica/propriedade-industrial-aplicada_reflexoes-para-o-magistrado.pdf

Cruz, H. N. da, & Tavares, M. A. R. (1986). As patentes brasileiras de 1830 a 1891. *Revista Estudos Econômicos*, 16(2), 205-225.

Curto, M. J. (2010). *Importância da Avaliação da Actividade Inventiva*. ISEG/IDEFE, Pós-Graduação em Economia e Gestão da Propriedade Industrial.

Central Única dos Trabalhadores. (2008). Exxon: monopólio com base em chantagem e suborno. <https://www.cut.org.br/noticias/exxon-monopolio-com-base-em-chantagem-e-suborno-4f0c>

Dias, C. G; Almeida, R. B. (2013). Produção científica e produção tecnológica: transformando um trabalho científico em pedidos de patente. *Revista Einstein*. 2013;11(1):1-10. <https://www.scielo.br/j/eins/a/RxYc4VQftCzNGsXcfzpW3Mj/?format=pdf&lang=pt>

Direção-Geral da Administração. (2023). *Tribunal Unificado de Patentes (FAQ)*. <https://dgaj.justica.gov.pt/Tribunais/Tribunal-Unificado-de-Patentes-FAQ>

Duarte, D. (2006). A norma da legalidade procedimental administrativa : a teoria da norma e a criação de normas de decisão na discriminabilidade instrutória. Tese de Doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. Coimbra: Almedina. 997p. ISBN 972-40-2720-1.

Fidalgo, V. P. (2021). O que mudou na propriedade industrial em Portugal. *Dinheiro Vivo*. <https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/o-que-mudou-na-propriedade-intelectual-nos-ultimos-50-anos-em-portugal-13920108.html>

Fontes Alexandre, B. M. (2015). Avaliação da Atividade Inventiva e Suficiência Descritiva de uma Invenção. <https://ids.org.br/avaliacao-da-atividade-inventiva-e-suficiencia-descritiva-de-uma-invencao/>

Frota, M. S. P. B. (1993). *Proteção de patentes de produtos farmacêuticos: O caso brasileiro*. FUNAG/IPRI.

Gattass, G. B. A. (2013). As Reivindicações e o Âmbito de Proteção das Patentes. Ano 2 (2013), n.º 11, 12353-12375 / <http://www.idb-fdul.com/> ISSN: 2182-75.

Garcez Júnior, S. S., Eloy, B. R., & Santos, J. A. B. (2021). *A qualidade dos privilégios patentários concedidos no Brasil sob a ótica das ações judiciais de nulidade de patentes*. *Revista Direito GV*, 17(1), e2116. <https://doi.org/10.1590/2317-6172202116>

Garcez Júnior, S. S., & Moreira, J. J. S. (2017). O backlog de patentes no Brasil: O direito à razoável duração do procedimento administrativo. *Revista Direito GV*, 13(1), 171-203. <https://doi.org/10.1590/2317-6172201708>

Gálvez-Behar, G. (2020). A Convenção de Paris de 1883 e a unificação impossível da propriedade industrial. In G. Gooday & S. Wilf (Eds.), *Culturas patenteadas: Diversidade e*

harmonização em perspectiva histórica (pp. 38-68). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781108654333.003>

Geraldes, J. de O. (2022). *Caderno prático de direito industrial: Coletânea de jurisprudência*. Editora AAFDL.

Gonçalves, L. C. (2019). *Manual de direito industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal* (8ª ed.). Almedina.

Gonçalves, L. C. (2021). *Manual de Direito Industrial*. Almedina, Coimbra, 2021, p. 17.

Instituto Nacional de Propriedade Industrial. (2017). *45.º aniversário do Instituto Nacional da Propriedade Industrial: A história da propriedade industrial em Portugal*. INPI.

Instituto Nacional de Propriedade Industrial. (2020). *Manual de aplicação do código da propriedade industrial*. Edição C008.

Instituto Nacional de Propriedade Industrial. (2024). Patentes. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/patentes#patente>

Instituto Nacional de Propriedade Industrial. (2024). *Patentes unitária*. <https://inpi.justica.gov.pt/Saber-PI/Patente-Unitaria>

Júnior, H. T. (1987). Tutela jurisdicional da propriedade industrial. *Revista do Tribunal Federal de Recursos - Publicações Institucionais do STJ*, 145, 91-102.
<https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/revtfr/article/view/10039/10174>

Henriques, S. D. (2022). *O Âmbito da Patente e as Reivindicações*. Almedina.

Macedo, M. F. G. (2000). *Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento [livro eletrónico]: um manual de propriedade industrial*. Fiocruz. CDD - 20 ed. 346.0486. 1030 Kb.

Machado, J. E. M., & Costa, P. N. (2020, junho 20). Sistema de patentes e princípio da suficiência descritiva: Uma abordagem a partir do direito brasileiro e do direito internacional. *Revista de Direito e Economia*, XXI, 30-51.

Maia, J. M. (2003). *Propriedade industrial* (Vol. I). Almedina.

Malavota, L. M. (2011). *Inovar, modernizar, civilizar: Considerações sobre o sistema de patentes no Brasil (1829-1882)* [Dissertação de doutoramento não publicada]. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense

Markó, J. (1995). The inventive step requirement. *UNION Newsletter*, 01, 1-6.

Marques, J. P. F. R. (2021). *Direito Europeu das patentes e marcas*. Almedina.

Olavo, C. (2002). A propriedade industrial e a competência dos tribunais de comércio. In *Curso de direito industrial* (Vol. II, p. 113). Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina.

Olavo, C. (2005). *Propriedade industrial* (Vol. I, 2ª ed., atualizada, revista e aumentada, p. 19).

Organização Mundial do Comércio. (2023). *Acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio e as patentes farmacêuticas*. <https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/wto-agreement-on-intellectual-property-rights-relating-to-trade-and-pharmaceutical-patents.html>

Sampaio, G. (2019). *Revista de Direito Comercial*, 267-286. Recuperado de <https://www.revistadedireitocomercial.com/a-revisao-do-codigo-de-propriedade-industrial>.

Silva, P. S. e. (2013). *Direito industrial: Noções fundamentais*. Coimbra Editora.

Santos, D. A. V. (2011). A suspensão da validade de patentes como instrumento de garantia de repartição de benefícios para conhecimento tradicional e implementação da cbd. (Dezembro de 2011). *Veredas do Direito*, Belo Horizonte, v.8. n.16. pp.63-98. <https://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/216/186>

Soares, P. L. de L. (2021). *Suficiência descritiva no mundo contemporâneo: uma contribuição para requerente e examinadores de patentes*. Editora Dialética.

Varella, M. D; Oliveira, K. A. C. (2023). Limites e possibilidades das flexibilidades do direito da propriedade intelectual para lidar com urgências em saúde: estudos de caso da Aids e dacovid-19. *Rev. Direito GV*. Vol. 19.2023. ISSN 2317-6172. <https://doi.org/10.1590/2317-6172202326>

Vasconcelos, L. M. P. (n.d.). Algumas notas para uma análise comparada dos requisitos de patenteabilidade nos direitos europeu e dos Estados Unidos. *Revista Comemoração dos 05 anos da F.D.U.P.* pp. 824-880.

Weston Jr, R. D. (1998) A comparative analysis of the doctrine of equivalents: can european approaches solve an american dilemma? Research Foundation of Franklin Pierce Law Center. (1998). *IDEA: The Journal of Law and Technology*. 39 J.L. & TECH. 35. https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/IDEA/idea/Articles/39/39_1/2.weston.pdf

World Intellectual Property Organization. (2023). *Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)*. Recuperado de <https://www.wipo.int/pct/en/>

World Intellectual Property Organization. (2023). *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*. Recuperado de <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

World Intellectual Property Organization. (2024). *Patentes*. <https://www.wipo.int/patents/en/>

World Intellectual Property Organization. (2024). *About IP*. <https://www.wipo.int/about-ip/en/>

LEGISLAÇÕES

BRASIL

Brasil. (1929). Decreto n.º 5.685, de 30 de julho. Aprova a Convenção de Paris e os Acordos de Madrid. <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5685-30-julho-1929-561787-publicacaooriginal-85514-pl.html>

Brasil. (1996). Lei n.º 9.279, de 14 de maio. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

Brasil, Ministério da Economia. (2023). *Manual para Depositantes de Patentes*. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/Como-protoger-patente-no-exterior/pct/guia-do-depositante-ro-br-2023-final.pdf>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (2015). Resolução n.º 144, de 12 de março de 2015. Estabelece diretrizes de exame de pedidos de patente na área de biotecnologia. https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/resolucao_144-2015_-_diretrizes_biotecnologia.pdf

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (2016). Resolução n.º 158, de 28 de novembro de 2016. Institui diretrizes de exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programas de computador. https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (2016). *Resolução INPI n.º 169, de 15 de julho de 2016: Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente*. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/modulo2.pdf>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (2019). Resolução PR n.º 241, de 03 de julho de 2019. Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/Resolucao2412019publicada.pdf>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (2020). Portaria INPI PR n.º 149, de 07 de abril de 2020. Permite o trâmite prioritário de processos de patente com tecnologia relacionada ao Covid-19. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos/2020-pr-149-altera-a-resolucao-inpi-pr-no-239-para-permitir-o-tramite-prioritario-de-processos-de-patente-com-tecnologia-relacionada-com-o-covid-19.pdf>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (2020). Legislação Geral e Pareceres. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (2020). *Legislação Pertinente*. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/producao-normativa-e-analise-de-impacto-regulatorio/legislacao>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (2022). Legislação Pertinentes. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/producao-normativa-e-analise-de-impacto-regulatorio/legislacao>

PORTUGAL

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (2023). Despacho n.º 6187/2023. *Regulamentação dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos apresentados nos pedidos de registo e no decurso de um procedimento previsto no Código da Propriedade Industrial.*

https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20outras%20documentos/Despacho%206187_2023.pdf?ver=hX_PW2Zacz_W_jom1Qifhg%3d%3d

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (2024). Quem Somos. <https://inpi.justica.gov.pt/Sobre-o-INPI/Quem-somos>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (2024). M0417.08 Apoio ao requerente Proteção das Invenções.

<https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20outras%20documentos/M0417.08%20Apoio%20ao%20requerente%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20das%20Inven%C3%A7%C3%B5es.pdf?ver=N5UC6ASk7iKBmjacvxy7Qg%3d%3d>

Munique. (1991). Convenção sobre a Patente Europeia. Decreto n.º 52/1991, de 26 de julho. <https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec52-1991.pdf>

Paris. (1975). Convenção para Proteção da Propriedade Industrial. Decreto-Lei n.º 22/1975, de 22 de janeiro.

<https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec22-1975.pdf>

Portugal. (2018). Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro. Institui o Código da Propriedade Industrial (CPI).

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2979&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=

Portugal. (2022). *Conferência: 10 anos do Tribunal da Propriedade Intelectual*. Sessão de Encerramento: 28 de junho de 2022. <https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDYwtAAA2GvJcGUAAAA%3D>

VII. JURISPRUDÊNCIAS

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Processo n.º 420/21.7YHLSB.L1. S1/17/04/2024.
<http://www.gde.mj.pt/jSTJ.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/47bff11a5e2fb0a680258b03003d6e53?OpenDocument>

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Processo n.º 101/21.1YHLSB.L1.S1/15/12/2022.
<https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7ef4f01666844ea6802586cb006d52c6?OpenDocument>

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Processo n.º 281/17.0YHLSB.L1.S1 18/03/2021.
<https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7ef4f01666844ea6802586cb006d52c6?OpenDocument>

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa – Processo n.º 179/22.0YHLSB.L1-PICRS/21/12/2022.
<http://www.gde.mj.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497ecc/bd62b82fe6f870868025892c003da653?OpenDocument>

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa – Processo n.º 164/21.0YHLSB.L1-PICRS/05/05/2022.
<http://www.gde.mj.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497ecc/89b1544a3266354c802588b4002bceb4?OpenDocument>

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa – Processo n.º 108/16.0YHLSB.L1-2/28/06/2018.
<https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/acordao/108-2018-116296573>

Jurisprudência das Câmaras de Recurso do Instituto Europeu de Patentes – www.epo.org.