

**BREVE ANÁLISE DOS REQUISITOS SUBSTANCIAIS DA PATENTEABILIDADE:  
NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL.**

BRIEF REVIEW OF PATENTABILITY REQUIREMENTS: NOVELTY , INVENTIVE STEP, AND  
INDUSTRIAL APPLICATION

Roberta Silva Melo Fernandes Remédio Marques<sup>1</sup>

**Resumo**

Este artigo tem por objetivo a realização de uma breve análise dos requisitos da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), no âmbito internacional, tendo como parâmetro as regras universalmente aceitas, em especial pelos países signatários do Acordo TRIPS, sem prejuízo de das especificidades que são inerentes aos ordenamentos jurídicos quando da realização de um estudo aprofundado sobre o tema.

*Palavras-chaves:* Acordo TRIPs. Novidade. Atividade inventiva. Aplicação industrial. Patente.

**Abstract**

This article aims to conduct a brief analysis of the patentability requirements (novelty, inventive step and industrial application) , at the international level, having as parameter the rules universally accepted, especially by the signatory countries of the TRIPS Agreement, without prejudice to the specific characteristics that are inherent to the legal systems when performing an in-depth study on the subject .

*Key Words:* TRIPs Agreement. Novelty. Inventive step. Industrial application. Patent.

**Sumário: 1. Introdução 2. Novidade. 3. Atividade inventiva. 4. Aplicação industrial. 5. Referências bibliográficas.**

---

<sup>1</sup> Professora do Instituto Politécnico de Coimbra (ISCAC); pós-graduação em Direito do Medicamento pela FDUC - PT; mestrado em Ciências Jurídicas pela FDUL - PT; doutorado em Ciências Jurídicas pela UM – PT; E-mail: rfernandes@iscac.pt

## 1. INTRODUÇÃO

A escolha de um sistema de direitos exclusivos como um dos meios possíveis para promover a inovação resulta na necessidade de construção de um mecanismo equilibrado e eficiente.<sup>2</sup> É o que se extrai do art. 7.º do Acordo TRIPS, que estabelece: “A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”<sup>3</sup>.

No plano internacional, o Acordo TRIPS estabeleceu padrões mínimos de proteção para os requisitos da patenteabilidade, dispondo, em seu art. 27.º, n.º 1<sup>4</sup>: “Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2.º e 3.º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.”

A novidade - o elemento contributivo da inovação - torna-se assim um aspecto crucial para justificar o exclusivo comercial, bem como o requisito da atividade inventiva, que vai mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que seja concedida uma patente. Assim, tais requisitos tornam-se essenciais para a observância das cláusulas finalísticas previstas nos diversos ordenamentos jurídicos e que são a base da existência do direito industrial.

---

<sup>2</sup> Cf. Denis Borges BARBOSA, “Atividade Inventiva: Objetividade do Exame”, in *A Propriedade Intelectual no Século XXI*. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009. p. 246.

<sup>3</sup> Cf. Abdulqawi A. YUSUF, “TRIPS: Background, Principles and General Provisions”, in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.ª ed. The Netherlands: Kluwer Law International, 2008. p. 13. Sobre o art. 7.º, vide os comentários de Nuno Pires de CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.ª ed. London, Boston: Kluwer Law International, 2010. p. 77 e ss; de Andres Moncayo VON HASE, “The Application and Interpretation of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”, in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.ª ed., The Netherlands: Kluwer Law International, 2008. p. 117 a 121; e de Pedro ROFFE e Christoph SPENNEMANN, “Control of Anti-competitive Practices in Contractual Licenses under the TRIPS Agreement”, in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.ª ed., The Netherlands: Kluwer Law International, 2008. p. 313.

<sup>4</sup> Cf. Jayashree WATAL, *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*. Netherlands: Kluwer Law International, 2001. p. 90. Em sentido próximo, Carlos CORREA, “Patents: subject Matter and Patentability Requirements”, in *Resource Book on TRIPS and Development*. United States of America: Cambridge University Press, 2005. p. 360.

Registre-se que, nos Estados Unidos, a atividade inventiva (*non-obviousness*) vem sendo aplicada há mais de 150 anos, sendo o requisito mais debatido em litígios com vista à invalidação da patente. Nos países europeus (aderentes à Patente Europeia<sup>5</sup>), de forma similar, a maior parte dos recursos julgados pelo Instituto Europeu de Patente trata da questão (*inventive step*)<sup>6</sup>. Por sua vez, no Brasil, a discussão do assunto ainda é incipiente, pese embora tenha, ao longo dos últimos anos, sido mais recorrente.<sup>7</sup>

Em que pese o esforço conjunto dos países signatários do Acordo TRIPS no sentido de uniformizar a jurisprudência, a interpretação está longe de ser uníssona. Sendo ela extremamente subjetiva, cada Estado integrante poderá vir a definir seus critérios e optar pela definição que melhor lhe aprouver. Este artigo tem o objetivo de analisar os requisitos da

---

<sup>5</sup> Sobre o direito de um Estado-Membro reconhecer as particularidades e invocar diretamente o Acordo TRIPS, vide Félix SOBRINO, “La Situación Actual en España de la Protección de las Patentes de Producto Farmacéutico después de los últimos Pronunciamientos Judiciales Recaidos en la Materia”, in *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, n.º 30. Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Julio-Septiembre 2009. p. 6 e ss; Alberto CASADO, Alberto CASADO, “Globalización y Propiedad Industrial: el Escenario Emergente”, in *Comunicaciones em Propriedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n.º 49. CEFI Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Enero-Marzo 2008. p. 79 e ss; Antonio Font RIBAS, “La Batalla del Genérico”, in *Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de Economía, Política y Derecho*. Xavier Seuba Hernandez (org.). Barcelona: Bosh Mercantil, 2008. p. 285 e ss; Carlos Lema DEVESA e Anxo Tato PLAZA, *Patentes Farmacéuticas y el Acuerdo ADPIC*. Granada: Editorial Comares, 2008. p. 44 e ss; e Santiago Ripol CARULLA, “La Doctrina del Efecto Directo en la Sentencia de la Udiencial Provincial de Madrid (Sección 28) de 26 de Octubre de 2006”, in *Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de Economía, Política y Derecho*. Xavier Seuba Hernandez (org.). Barcelona: Bosh Mercantil, 2008. p.319 a 373. No mesmo diapasão, vide também José MASSAGER, “El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y su Aplicación em España a las ‘Patentes Viejas’ Relativas a Invenções Químicas y Farmacéuticas”, in *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, n.º 26. Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Julio-Diciembre 2008. p. 25 e ss. O autor anota as principais decisões do Tribunal de Justiça sobre a matéria: STCE 14-XII-2000, assuntos acumulados C-300/98 y C 392/98; STJCE 16-XI-2004, assunto C 245/02; STJCE 14-XII-2000, assuntos acumulados C-300/98 e C-392/98.

<sup>6</sup> Acerca da atividade inventiva, cf. Dominique GUELLEC, “Patent Design”, in *The Economics of the European Patent System. IP Policy for Innovation and Competition*. Dominique GUELLEC e Bruno van Pottelsberghe de la POTTERIE (org.). New York: Oxford University Press Inc., 2007. p. 133 e 134; e Jerome H. REICHMAN e Rochelle Cooper DREYFUSS, “Harmonization Without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty”, in *Intellectual Property, Trade and Development. Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era*. Daniel J. GERVAIS (org.). New York: Oxford University Press Inc., 2007. p. 451 e 452.

<sup>7</sup> Cf. Rodrigo de Azevedo SOUTO MAIOR, “As Possibilidades da Atividade Inventiva no Brasil: Uma Busca no Direito Comparado pelos Modos de Aferição Objetiva do Critério de Patenteabilidade”, in *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 96.

patenteabilidade no âmbito internacional, sem a pretensão de analisar as especificidades que os institutos apresentam em cada ordenamento jurídico.

## 2. NOVIDADE

O primeiro requisito da patenteabilidade a ser apreciado é a novidade. O que não for novo não pode ser patenteado, pois que, se a patente pudesse ser outorgada a invenções já divulgadas nos círculos interessados, não haveria qualquer contrapartida socialmente útil para a coletividade. Ora, se a solução técnica já tivesse sido divulgada e fosse objeto de livre utilização mercadológica, a concessão da patente iria privar os agentes econômicos e os consumidores de bens cuja utilização era livre.

Pode parecer estranho, mas são atribuídos vários sentidos à expressão “novidade” no quadro do direito de patente: novidade relativa<sup>8</sup>, novidade absoluta<sup>9</sup>, novidade nacional<sup>10</sup>, novidade planetária<sup>11</sup>. Num sistema de novidade absoluta com alcance planetário, qualquer forma de divulgação ou de utilização do objeto do invento destruiria a novidade de uma invenção, para cuja proteção tenha sido formulado um pedido nacional ou junto de organização internacional regional (por exemplo, Instituto Europeu de Patentes). Faz-se, assim, necessário que essa invenção não tenha sido divulgada antes da apresentação do pedido de proteção (ou antes da data da prioridade). Dessa forma, poderá ser conhecida e

---

<sup>8</sup> Exige-se, nesta perspectiva, que a invenção, embora já tenha sido divulgada (por exemplo, por escrito ou na internet), não tenha sido ainda objeto de comercialização (no país ou em qualquer parte do planeta). Neste caso, trata-se de uma novidade mercadológica. Noutra perspectiva, pode prever-se que somente as divulgações escritas efetuadas no estrangeiro destroem a novidade do invento, que não as divulgadas por qualquer outro meio de comunicação (como acontece, ainda, nos Estados Unidos da América).

<sup>9</sup> Requer-se que a invenção não tenha sido divulgada, por qualquer meio, em qualquer lugar do planeta, de forma a colocar os peritos na especialidade na posição de a executar.

<sup>10</sup> Neste enfoque, exige-se apenas que a invenção não tenha sido divulgada, por qualquer meio, no Estado para cujo território se pede proteção. O Japão previu, até 1987, este tipo de novidade, tal como a República Popular da China, até 2009. O Brasil ainda mantém um mecanismo que permite conceder, no país, direitos de patente a invenções que, em 1995, já haviam sido divulgadas no estrangeiro, mas que ainda não tinham sido objeto de comercialização: é o fenômeno das patentes *pipeline*. Para maior aprofundamento sobre as patentes *pipeline*, vide António José Avelãs NUNES, J. P. Remédio MARQUES, Jorge Manuel Coutinho de ABREU e Luís Pedro CUNHA, “A Inconstitucionalidade das Patentes “Pipeline” Brasileiras (Artigos 230.º e 231.º do Código da Propriedade Industrial de 1996)”, in *Revista Eletrônica do IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual*. Nov./2009. p. 4 e ss. Endereço eletrônico: <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/155123c1662385b4ffff819cac144221.pdf>.

<sup>11</sup> Neste caso, exige-se que a invenção não tenha sido divulgada, por qualquer meio, em qualquer local do planeta.

executada pelo perito na especialidade, sem que, para tal, esta tenha aplicado uma diligência ou esforço irrazoável.

No direito patentário, a definição do que é novidade está “objetivamente”<sup>12</sup> prevista nos diversos ordenamentos jurídicos. No entanto, como será visto a seguir, tal objetividade está longe de ser unânime, uma vez que a interpretação desse conceito vem sendo realizada de forma bastante subjetiva. Em geral, invenção nova é aquela que não se encontra abrangida pelo estado da técnica divulgado na data do pedido de patente (ou na data da prioridade estabelecida por um pedido efetuado em outro país). Esse estado é constituído por tudo o que tenha sido divulgado por qualquer meio (tornado acessível ao público)<sup>13</sup>, sem limitação espacial<sup>14</sup>, de modo que a invenção possa ser conhecida e explorada por peritos na especialidade. No entanto, não basta que a informação tenha sido disponibilizada; faz-se necessário também que esta possa ser compreendida de modo a possibilitar a reprodução da invenção pelo perito na especialidade, sem esforço ou diligência irrazoáveis<sup>15</sup>.

No quadro do conceito de novidade absoluta - que perpassa o atual direito de patente - tornar a invenção acessível ao público leva a que, se não foi divulgada, de forma escrita ou oral, se discuta se a mera comercialização do objeto da invenção é suficiente para destruir a novidade. Mesmo nos casos em que o produto (ainda que resulte do processo para o qual se requer proteção) não pode ser analisado com precisão ou acuidade pelo perito na especialidade, ele pode torna-se acessível ao público. Isso acontece se a análise que sobre ele

---

<sup>12</sup> Para Mireille BUYDENS, *Droit des Brevets d'invention et Protection du Savoir-faire*. Bruxelles: Larcier, 1999. p. 55, a única interpretação do conceito de novidade que cabe no direito de patente é a objetiva. No mesmo sentido, Guillermo E. VIDARRUETA, “Cuestiones Introductorias en Materia de Patentes”, in *Propriedad Intelectual y Medicamentos*. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). Argentina: Editorial IBDEF, 2010. p. 260.

<sup>13</sup> Cf. Lionel BENTLY e Brad SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 3.<sup>a</sup> edição, Oxford, New York: Oxford University Press, 2009. p. 444.

<sup>14</sup> Cf. Albert CHAVANNE e Jean-Jacques BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris: Dalloz, 1998.p. 40; Margaret LLEWELYN, “Schrodingers’s Car: Na Observation on Modern Patent Law”, in *Death of Patents*. Peter Drahos (org.). London: Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 2005. p. 23; e Denis Borges BARBOSA, “Atividade Inventiva: ...” *op. cit.* p. 247.

<sup>15</sup> Cf. J. P. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I. Coimbra, Almedina, 2007. p. 571; e BENTLY e Brad SHERMAN, *Intellectual Property ... op. cit.* p. 446.

recair tenha permitido o fabrico ou a produção de outros objetos (ou processos) submetidos ao âmbito de proteção da patente desse produto, caso esta venha a ser concedida<sup>16</sup>.

Com incidência nas patentes químicas e farmacêuticas, destaca-se a particular situação das invenções denominadas “invenções de seleção”. Nestas, conforme será abordado adiante, o requerente reivindica uma subclasse de elementos ou substâncias químicas integradas numa classe mais vasta que foi previamente objeto de divulgação. É geralmente aceita a novidade das substâncias ou dos compostos que forma a subclasse, desde que eles não tenham sido especificamente divulgados em data anterior ao pedido de proteção (ou à data da prioridade). Essa prática tem sido aceita pelo Instituto de Patentes dos Estados Unidos, do Instituto Europeu de Patentes e dos institutos nacionais da maioria dos países europeus. Entretanto, na Alemanha, até há alguns anos<sup>17</sup>, tenha havido alguma relutância em admitir que a divulgação de uma classe de compostos químicos relativamente exígua não implicava a destruição da novidade de todos os subcompostos ou substâncias integradas nessa classe.

Acontece, por outro lado, uma curiosa singularidade na apreciação da novidade (e da atividade inventiva), relativamente aos pedidos de proteção depositados, mas ainda não publicados na data de um posterior pedido de proteção sobre a mesma invenção. Embora, os pedidos de patente não publicados não tenham se tornado acessíveis ao público só pelo fato de terem sido apresentados, e, alguns sistemas eles são considerados como integrando o estado da técnica. A explicação consiste no fato de que apenas uma patente proteja uma invenção, e não duas ou mais. Melhor dizendo: o conteúdo integral de um pedido de patente (reivindicações e descrição) não publicado é considerado como fazendo parte do estado da técnica relativamente a um pedido de patente apresentado em momento posterior.

No quadro do Instituto Europeu de Patentes, até 13 de dezembro de 2000, esse regime apenas vinculava os Estados-Membros para os quais os requerentes tenham pedido proteção. No quadro da nova versão da Convenção sobre a Patente Europeia, um pedido de patente não publicado é considerado como fazendo parte do estado da técnica relativamente a todos os Estados contratantes da Convenção<sup>18</sup>. Note-se, porém, que essa solução apenas

---

<sup>16</sup> Vide nesse sentido, a decisão T 952/92, da Câmara Técnica de Recurso do Instituto Europeu de Patentes, no caso *FISONS/Prior use*, *Official Journal of the European Patent Office*, 1995, p. 755. Endereço eletrônico: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920952ep1.html>.

<sup>17</sup> Essa situação tende, gradativamente, a mudar. Confira a decisão do Supremo Tribunal Federal alemão (*Bundesgerichtshof*), no caso *Olazapine*, X ZR 89/07. A decisão poderá também ser encontrada no seguinte endereço: <http://www.beck.de/cms/main?toc=GRUR.3009&docid=278507>.

<sup>18</sup> Todavia, um pedido de patente nacional ainda não publicado não destrói a novidade de um pedido de patente europeia depositado em data posterior.

atinge a verificação do requisito da novidade da invenção, e não a atividade inventiva. A existência de um pedido de patente não publicado, embora destrua a novidade da invenção no que tange a um pedido de patente apresentado posteriormente, não pode ser usada para colocar em causa a atividade inventiva do produto depositado em data posterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, um pedido de patente é considerado parte do estado da técnica (*prior art*) em relação a um pedido de patente depositado em data posterior, salvo se este último depositante demonstrar que obteve o invento em data anterior ao depósito daquele pedido de proteção. Também, no Japão, pedidos não publicados igualmente integram o estado da técnica, exceto se a invenção for depositada pelo mesmo requerente.

Como foi assinalado, por mais que se queira objetivizar a definição de novidade, existirá sempre um vácuo que será preenchido com a referência e a densificação das normas legais dirigidas aos usos e costumes locais, bem assim aos interesses predominantes.

### 3. ATIVIDADE INVENTIVA

O segundo requisito a ser apreciado é o da atividade inventiva.<sup>19</sup> A questão sobre se o objeto da invenção detém atividade inventiva é intrinsecamente mais difícil de aferir do que a presença ou a ausência de novidade, já que envolve uma carga de subjetivismo judiciário bem mais intensa.

Conforme foi afirmado, para ser patenteável e preencher o requisito da novidade, necessário se faz que a invenção não esteja compreendida no estado da técnica<sup>20</sup>. No entanto, para atender ao requisito da atividade inventiva, é preciso que a invenção incremente esse estado, não podendo ser óbvia para um perito da especialidade<sup>21</sup>. O objetivo é impedir que o técnico da especialidade ou do setor tecnológico em questão possa ser impedido de aplicar livremente o seu engenho para efetuar alterações ou modificações em produtos (ou substâncias) já divulgados.

---

<sup>19</sup> Para aprofundamento da temática, vide Rodrigo de Azevedo SOUTO MAIOR, “As Possibilidades da Atividade ...” *op. cit.* p. 130 e ss.

<sup>20</sup> Cf. Margaret LLEWELYN, “Schrodingers’s Car: ...” *op. cit.* p. 26; e Michael SPENCE, “I Brevetti de Metodi per Attività Commerciali”, in *Studi Senesi*, CXIV (III serie, LI), Fascicolo 3, Università degli Studi di Siena, 2002. p. 593.

<sup>21</sup> Cf. Guillermo E. VIDAURRETA, “Cuestiones Introductorias ...” *op. cit.* p. 110; e Xavier SEUBA HERNÁNDEZ, *La Protección de la Salud ante la Regulación Internacional de los Productos Farmacéuticos*. Madrid: Marcial Pons, 2010. p. 261.

As invenções patenteáveis não podem ser resultantes de uma mera junção de fatores, elementos e regras técnicas já encontradas no estado da técnica, sem que haja um efeito técnico novo e inesperado. Tão pouco é suficiente que ocorra uma simples substituição de meios ou materiais conhecidos por outros que tenham a mesma função. Assim, a invenção não deverá ser óbvia para o técnico na especialidade, exigindo-se que apresente uma solução para um problema que venha enriquecer os conhecimentos sobre o assunto. Repita-se: é necessário que a invenção vá além do óbvio, pois ela pode nunca ter sido utilizada, o que a faria uma invenção nova. Entretanto, não iria representar nada extraordinário no que concerne à técnica existente, haja em vista encontrar-se ao alcance dos peritos na especialidade, razão pela qual não detém a criatividade que a própria invenção postula.<sup>22</sup>

Assim, a invenção não deve ser passível de ser obtida - em situações normais - pelo perito na especialidade. “O que cai no âmbito da normalidade, mesmo em relação ao perito, não é ainda a tarefa inventiva. A invenção só começa mais além, onde a normalidade termina. Isso não quer dizer que as invenções não surjam muitas vezes na progressão da técnica usual. Mas a passagem desta à nova técnica tem de representar um salto qualitativo, e não uma mera manifestação de normalidade.”<sup>23</sup>

No entanto, a verificação desse requisito não é tarefa simples, em vista dos inúmeros obstáculos que surgem, à medida que o técnico na especialidade identifica se aquela invenção contribui, de forma satisfatória, para o enriquecimento do estado da técnica. Por esta razão, pode-se dizer que o perito<sup>24</sup> é crucial para estabelecer “a ponte entre a exteriorização da forma mental criativa e a sua avaliação objetiva de entre as formas mentais que já exteriorizaram idênticos ou similares problemas técnicos, ou através das quais já se atingiu um determinado nível de informações e conhecimentos científico-tecnológicos”.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Cf. José de Oliveira ASCENSÃO, *Direito Comercial. Direito Industrial*, vol. II. Lisboa, 1988. p. 260; e Ailsa CARTER, “Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc: House of Lords judgment Clarifying the assessment of inventive step”, in *European Intellectual Property Review*, vol. 30(10). London: Sweet & Maxwell, 2008. p. 431, ao citar decisão proferida por Lord Hoffmann.

<sup>23</sup> Cf. José de Oliveira ASCENSÃO, *Direito Comercial. ... op. cit.* p. 260 a 262.

<sup>24</sup> O perito na matéria é uma figura fictícia criada pelo direito, similar ao “bom pai de família” do direito civil e ao do “consumidor médio” do direito da concorrência. Nesse sentido, Mireille BUYDENS, *Droit des Brevets d’invention ... op. cit.* p. 67.

<sup>25</sup> Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e ... op. cit.* p. 646.



O direito utiliza o perito na especialidade para determinar a existência do nível inventivo<sup>26</sup>, como também para realizar a interpretação das reivindicações. Mas o que vem a ser o perito na especialidade e qual o grau de conhecimento que deverá ter? Especificamente na apreciação do nível inventivo e de forma genérica, o perito na matéria (ou perito na especialidade) é aquele que dispõe de conhecimentos e capacidades normais em cada uma das técnicas a ele submetidas.

No campo das invenções mecânicas, no passado, o perito na especialidade era construído em função das capacidades e aptidões do técnico normal do setor. Porém, o aumento da sofisticação e complexidade técnica impôs a construção de outro perfil desse profissional. No âmbito das invenções químicas e farmacêuticas, o perito na especialidade pode ser o químico ou o farmacêutico médio. Todavia, nas invenções tecnologicamente mais complexas - de que são exemplo as invenções biotecnológicas -, o conceito de perito na especialidade deve ser construído em torno de uma pessoa ou de uma equipe de cientistas altamente qualificados.

É, no entanto, temerário e provavelmente injusto para os requerentes de patentes dessa natureza esperar que os cientistas sejam competentes, mas não inventivos. Ainda, sua contratação teria obedecido ao interesse do empregador em obter profissionais que desenvolvam especificamente atividade inventiva ou que exercitem as suas atividades de pesquisa nas universidades, no sentido de produzir trabalhos científicos originais<sup>27</sup>. Ao invés, o requisito da atividade inventiva deverá ser apreciado por alguém dotado de capacidade e imaginação médias no setor tecnológico considerado. Não parece fazer sentido compor uma equipe pericial por pessoas premiadas com o Prêmio Nobel de Química: esse perito concluiria, invariavelmente, que a invenção não detinha atividade inventiva.

Portanto, o padrão de avaliação usualmente utilizado é aquele do homem especializado na matéria, ainda que não seja o maior expoente mundial do setor<sup>28</sup>. Deve ser um profissional graduado na especialidade, detentor de conhecimentos acadêmicos comuns, e

---

<sup>26</sup> Também para determinar a suficiência da descrição, conforme decorre do art. 83.º da Convenção da Patente Europeia, e na determinação do âmbito de proteção da patente, de acordo com o art. 69.º da referida Convenção.

<sup>27</sup> Cf. Philipp GRUBB e Peter R. THOMSEN, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology*, 5.ª edição. Oxford: Oxford University Press, 2010. p. 68.

<sup>28</sup> Cf. Vicente Huarte SALVATIERRA, "La Función del Perito como Experto em la Valoración de los Aspectos Técnicos em Procedimientos Judiciales de Patentes", in *Patentes e Industria Farmacéutica*. Núria Ginés Castellet (org.). Barcelona: Bosh Editor, 2006. p. 54 e 55.

da experiência média. Por exemplo, um engenheiro, biólogo, farmacêutico ou outro técnico que opere no setor industrial pertinente.<sup>29</sup> Esse parâmetro direciona-se ao técnico na arte provido de conhecimentos gerais do estado da técnica e da experiência no ramo em que o invento se propõe solucionar determinado problema técnico. A partir daí se apurará a obviedade ou não da invenção, cujo repositório do conhecimento geral do estado da técnica é o que se abstrai comumente dos manuais ou livros didáticos correntes para a formação do técnico.<sup>30</sup>

No entanto, se forem atribuídos conhecimentos muito elevados ao perito na matéria, será muito fácil cumprir o requisito da suficiência da descrição, sendo muito mais difícil exigir o requisito da atividade inventiva. Pelo contrário, se se atribuírem conhecimentos mínimos, será fácil cumprir o requisito da atividade inventiva, sendo mais difícil conseguir a suficiência da descrição<sup>31</sup>. Dada a situação oposta que pressupõe a capacidade própria do perito da matéria quando a estes requisitos, parece que a melhor solução deve situar-se num ponto intermédio<sup>32</sup>.

Em relação aos conhecimentos do perito na matéria, estes devem ser fixados no momento da solicitação da patente ou da data da prioridade, se for o caso (esse parâmetro não é uniforme, podendo variar entre os diversos países aderentes ao TRIPS). Isto parece lógico, se for levar em conta que as qualidades do perito na matéria são as mesmas em todas as funções que têm sido demonstradas. Entre elas se encontra a de determinar a atividade inventiva da invenção quanto ao estado da técnica conhecido na data da apresentação da solicitação ou da prioridade, se for o caso.

Não existem, por outro lado, restrições quantitativas no que concerne à medida do nível inventivo: a invenção será, por regra, patenteável se ela revelar essa característica, ainda que o nível inventivo seja baixo. Não é relevante a circunstância de a invenção ter sido resultante de num *flash* de gênio; nem que resultou de um plano de um meticuloso

---

<sup>29</sup> Cf. Denis Borges BARBOSA, “Atividade Inventiva: ...” *op. cit.* p. 310. O juiz Lord Hoffman, na sentença da *House of Lords* (no caso *Kirin-Amgen v. Hoechst/TKT*, de 21.10.2004), assim discorreu sobre a capacidade do técnico no assunto: “(...) but the person skilled in the art (who must, in my opinion, be assumed to know the basic principles of patentability) might well have thought that the claims were restricted to existing technology because (...)”. Decisão citada por Vicente Huarte SALVATIERRA, “La Función del Perito ...” *op. cit.* p. 61; e Matthew FISHER, *Fundamentals of Patent Law. Interpretation and Scope of Protection*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007. p. 249 e ss.

<sup>30</sup> Cf. Bengt DOMEIJ, *Pharmaceutical Patents in Europe*. London, Boston: Kluwer Law Internacional, 2000. p. 49; e Denis Borges BARBOSA, “Atividade Inventiva: ...” *op. cit.* p. 310.

<sup>31</sup> Cf. Vicente Huarte SALVATIERRA, “La Función del Perito ...” *op. cit.* p. 58.

<sup>32</sup> Cf. Lachlan S. JAMES, “A Neuropsychological Analysis of the Law of Obviousness”, in *Death of Patents*. Peter Drahos (org.). London: Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 2005. p. 81 e 82.

investigador ou de um acaso imponderável ou imprevisto. Muitas vezes, as soluções simples de problemas técnicos são providas de atividade inventiva, já que essa aparente simplicidade é qualificável *ex post*, ou seja, após a invenção ter sido divulgada (*post factum finitum*). Nesse caso, pode parecer que, na sequência de uma série de etapas lógicas resultantes do estado da técnica, qualquer perito na matéria a poderia obter.

A questão da inventividade consiste antes em saber se, caso a invenção seja considerada, *prima facie*, como evidente ou óbvia, por que é que ninguém ainda a tinha realizado? É verdade que, sendo óbvia, também subsistem razões ponderosas para que ninguém a tenha realizado e pedido a respectiva proteção. Todavia, faz-se mister descortinar uma razoável expectativa de êxito, a fim de se concluir que a invenção era evidente para o perito na especialidade.

No que concerne à apreciação da atividade inventiva pelos órgãos administrativos e, eventualmente, judiciais, é preciso saber se, na data da aferição da atividade inventiva pelo perito na especialidade, havia uma *razoável expectativa de êxito*. Em outras palavras se, perante o estado da técnica selecionado como pertinente<sup>33</sup>, o perito deveria ou teria quase inelutavelmente que resolver esse problema técnico e atingir a solução técnica reivindicada ou uma solução técnica equivalente, na medida em que, para o efeito, tivesse sido razoavelmente encorajado ou estimulado pelas divulgações anteriores<sup>34</sup>. Se isto acontecer, a invenção é desprovida de atividade inventiva.

Isto aponta, entre outras hipóteses, para a eventualidade em que o perito na especialidade se confronta com um leque de alternativas e de variáveis e parâmetros quantitativos ou qualitativos, como não raro acontece nas invenções químicas. Nesses casos, a falta de atividade inventiva apenas deverá ser afirmada quando os examinadores ou o tribunal formarem a firme convicção de que tal perito chegaria (ou deveria chegar) diretamente aos parâmetros reivindicados.

No quadro da prática utilizada pelo do Instituto Europeu de Patentes, costuma ser utilizado o teste “problema/solução”. Trata-se de um critério de decisão alegadamente mais objetivo e adequado, o qual decorre da regra n.º 42, n.º 1, alínea *c*, do Regulamento de Execução da CPE. Segundo essa regra, a invenção deve ser divulgada de tal forma que possa

---

<sup>33</sup> O mais próximo e relevante estado da técnica, de acordo com as exigências postas pela identificação objetiva do problema técnico.

<sup>34</sup> Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s) e Propriedade ... op. cit.* p. 682 e 683.

ser intuído não apenas o problema técnico, como também a solução para ele. Determina-se, em primeiro lugar, o estado da técnica relevante na data do pedido de patente (ou na data da prioridade). Em seguida, deve ser determinada a solução técnica decorrente da invenção. Por fim, observa-se se essa solução é evidente para o perito na especialidade. Embora o objetivo dessa metodologia seja evitar uma análise *ex post facto*, parece claro que ela não deixa de implicar um olhar retrospectivo sobre o problema resolvido pelo invento.

O problema e o estado da técnica são determinados pelos examinadores ou pelo tribunal, com base no conhecimento total da solução técnica. De todo modo, esse critério do problema/solução constitui a ferramenta mais importante com base na qual é determinada a presença ou a ausência de atividade inventiva no âmbito do Instituto Europeu de Patentes.

Em alternativa, pode ser utilizada outra metodologia usada pela mais recente jurisprudência do Reino Unido, desde o caso *Pozzoli Spa v. BDMO, SA*<sup>35</sup>. Foram adotados os seguintes passos: a) identificação do perfil do perito na especialidade; b) identificação dos conhecimentos técnicos gerais imputáveis a esse perito; c) identificação do conceito de inventividade presente nas reivindicações ou, caso não possa ser gramaticalmente daí retirado, interpretação do sentido e delimitação de tal conceito inventivo; d) identificação das eventuais diferenças entre o estado da técnica na data do depósito do pedido (ou na data da prioridade) e o conceito inventivo resultante literalmente das reivindicações ou objeto de interpretação; e) determinação se tais diferenças (caso existam) - independentemente do conhecimento que se possa já ter da invenção, tal como fora reivindicada - traduzem etapas ou atividades que seriam evidentes para o perito na especialidade ou se, pelo contrário, elas implicam algum tipo de atividade inventiva.

#### 4. APLICAÇÃO INDUSTRIAL

O terceiro e último requisito, mas não menos importante, é a aplicação industrial<sup>36</sup>. Consiste na suscetibilidade ou na idoneidade de o objeto do invento (produto, processo ou uso) poder ser fabricado ou utilizado em qualquer gênero da indústria ou

---

<sup>35</sup> Do *High Court of England and Wales, Chancery Division, Patents Court*. Endereço: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/588.html>.

<sup>36</sup> Sobre o histórico da normatização internacional do requisito, a exemplo da Convenção de Paris, Acordo TRIPS, Convenção da Patente Europeia etc., vide Christopher WADLOW, “Utility and Industrial Applicability”, in *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. Toshiko Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. p. 355 e ss.

comércio. A regra técnica inerente à invenção tem que ser executável<sup>37</sup> na prática, ou seja, tem que ser reprodutível: o resultado inventivo não pode depender da álea, do destino ou de condições não controláveis tecnicamente pelas pessoas<sup>38</sup>.

O fato de a invenção aplicável em todos os gêneros da indústria significa que o legislador da Convenção da União de Paris não quis acolher o sentido restrito da palavra “indústria”, com a qual se designa comumente uma atividade destinada à transformação de matérias-primas ou de subprodutos em outros produtos (intermediários ou finais).<sup>39</sup> Assim, o requisito da aplicação industrial não deve ser entendido em sentido restrito enquanto campo de atividade envolvendo a invenção. É a própria norma, aliás, que alarga a sua previsão à agricultura. O significado da expressão é outro, mais amplo. Tem muito a ver com o caráter técnico da noção de invenção (a homogeneidade e repetibilidade da solução técnica encontrada) e a exclusão do mero âmbito privado ou não comercial da sua exploração.<sup>40</sup>

Se for uma invenção-produto, o requisito requer que esta seja suscetível de execução técnica e reprodução constante (produzida industrialmente), seja ou não aplicada na indústria em sentido econômico. Caso se trata de uma invenção-processo, o requisito exige que esta seja suficientemente clara, de maneira que qualquer perito a possa utilizar na resolução de um problema técnico. Além disso, deve revestir utilidade prática e contribuir para o desenvolvimento da atividade econômica. Nessa medida, a suscetibilidade de aplicação industrial da invenção confunde-se com a ideia de suscetibilidade de poder esta ser explorada economicamente.<sup>41</sup>

A invenção deve, igualmente, ser provida de utilidade industrial<sup>42</sup> e de utilidade técnica. Significa que deve ser capaz de obter no plano técnico aquilo que as reivindicações e a descrição divulgam e o inventor promete ter inventado. Deve também ter capacidade para ser realizada, a fim de que o resultado perseguido com a invenção possa ser alcançado através das regras técnicas presentes nas reivindicações e descrição, o que é essencialmente o mesmo. São características que, assim, se afastariam da executabilidade ou

---

<sup>37</sup> Cf. Guillermo E. VIDARRUETA, “Cuestiones Introductorias ...” *op. cit.* p. 111.

<sup>38</sup> Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit.* p. 452; e Xavier SEUBA HERNÁNDEZ, *La Protección de ... op. cit.* p. 261 e 262.

<sup>39</sup> Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit.* p. 452.

<sup>40</sup> Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit.* p. 452.

<sup>41</sup> Cf. Luís M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas e Concorrência Desleal*, 2.<sup>a</sup> ed. Coimbra: Almedina, 2008. p. 88.

<sup>42</sup> Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit.* p. 455 e 456.

da realizabilidade do invento, ou seja, da aptidão para a invenção ser levada a efeito, para ser transformada em realidade, susceptível de ser utilizada em concreto, mesmo que não ofereça uma solução técnica perfeita ou, somente origine uma solução técnica mediana.<sup>43</sup>

Seja como for, no campo químico e farmacêutico, essa aptidão para a invenção ser realizada ou executada por qualquer perito na especialidade, tendo em vista a obtenção de resultados constantes, tal como foram reivindicados e descritos, pode provocar problemas delicados. Isso acontece no que diz respeito à reivindicação de determinadas substâncias químicas. Ainda que possam ser identificadas corretamente, do ponto de vista estrutural, como inseridas num grupo mais vasto de substâncias ao qual o estado da técnica associa uma determinada função (por exemplo, fator de necrose de certos tumores), elas não são acompanhadas da indicação de concreta função desempenhada pela substância para que se pede proteção, nem se essa substância pode ser utilizada no setor da medicina<sup>44</sup>.

Se não decorrer apenas da descrição, em face dos conhecimentos detidos pelo perito na especialidade, essa indicação deve ser concreta, plausível ou credível e substancial. Essas características são exigidas nas diretrizes para exame do Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, desde janeiro de 2001, cuja doutrina e critério decisório podem ser importados pelos demais ordenamentos jurídicos nacionais. Aliás, o próprio Instituto Europeu de Patentes vem aplicando essas orientações, pelo menos, desde 2002<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade ... op. cit.* p. 452.

<sup>44</sup> Neste sentido, o julgamento do caso *Eli Lilly & Co. v. Human Genome Sciences, Inc., Chancery Division*, do *Patents Court*, de 31.07.2008, decidido pelo juiz Kitchin, cuja patente reivindicava uma sequência de aminoácidos que codifica para a proteína denominada *neuroquina-α*, ou seja, uma proteína do grupo das *citoquinas*. Mesmo que as propriedades anticancerígenas dessa proteína tivessem sido extrapoladas pela requerente da proteção, com base em meras previsões de atividade metabólica de outros membros da mesma família de proteínas - com base na utilização da bioinformática posta ao serviço da previsão da atividade dos compostos e substâncias químicas -, a sociedade *Eli Lilly* requereu (e obteve) a nulidade da patente, não apenas com base no desconhecimento da atividade biológica da referida proteína e do próprio receptor celular dessa proteína, como também dos tumores que, em particular, poderia debelar. De fato, no pedido de patente, a requerente mencionava que a utilização como sonda dessa proteína podia servir para identificar uma longa série de doenças, o que, aos olhos do tribunal, pareceu pouco credível, qual “laundry list”, que mais não faz senão levantar a suspeita de que o requerente não faz uma ideia clara sobre a concreta aplicação da substância que pretende proteger por direito de patente. Esta decisão foi confirmada pelo *Court of Appeal*, em 23.02.2009, pelo juiz Robin Jacob. A requerente da patente Europeia (que indicara o Reino Unido como um dos Estados onde desejava obter tutela patentária) conseguiu que o Instituto Europeu de Patentes, em sede de procedimento de oposição à concessão da patente Europeia, aceitasse o pedido com base em reivindicações mais restritas e limitativas. Todavia, no processo de nulidade da correspondente patente do Reino Unido, o *Court of Appeal* decidiu, novamente, em 09.02.2010, desta feita entendeu pela nulidade da patente. Endereço: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/33.html>.

<sup>45</sup> Por exemplo, a Divisão de oposição, no caso *ICOS Corporation v. Seven transmembrane receptor* (*Official Journal of the European Patent Office*, 2002), onde estava em jogo a patente Europeia n.º 0630405.

Se é pedida a proteção para uma substância química usada no quadro do restabelecimento do equilíbrio físico-psíquico dos seres humanos, a concreta aplicação prático-industrial dessa substância decorre naturalmente da descrição do invento<sup>46</sup>. Se, pelo contrário, a função da referida substância é desconhecida ou ainda é insuficientemente compreendida e não for identificada uma qualquer doença suscetível de ser tratada com a referida substância ou outra aplicação fora do setor médico, então parece que tal invenção carece de aplicação industrial<sup>47</sup>. Não é, obviamente, uma concreta e substancial aplicação industrial que irá afirmar se a substância reivindicada irá ser usada para adquirir conhecimentos sobre a sua própria atividade.

Não é suficiente alegar que a substância para a qual é pedida a patente traduz um resultado de pesquisa interessante que pode conduzir a uma aplicação industrial<sup>48</sup>. Tão pouco deve ser deixada ao perito na especialidade a tarefa de identificação de uma maneira de explorar o invento para o qual é pedida a patente, mediante a execução de um programa de pesquisa<sup>49</sup>.

Em síntese, a proteção de certas invenções fica condicionada à indicação - em princípio, na descrição ou memória descritiva - da função concretamente desempenhada pela substância reivindicada. É o que sucede com as invenções de matérias biológicas. Nesse sentido, a exigência posta no art. 5.º, n.º 3, da Diretiva n.º 98/44/CE, sobre a proteção das invenções biotecnológicas, determina que a “aplicação industrial de uma sequência parcial de um gene deve ser concretamente exposta no pedido de patente”<sup>50</sup>.

---

Informação obtida no *Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the Intellectual Property Office (April 2011)*. Endereço eletrônico: <http://www.ipo.gov.uk/biotech.pdf>.

<sup>46</sup> Na verdade, a suscetibilidade de aplicação industrial deve derivar, aos olhos e na mente do perito na especialidade, da descrição, fazendo apenas apelo aos conhecimentos gerais daquele profissional. Nesse sentido a decisão T 604/04, da Câmara Técnica do Instituto Europeu de Patentes, no caso *Genetech/PF4A receptors*. A decisão poderá ser encontrada em: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040604eu1.html>.

<sup>47</sup> Nesse sentido, a decisão T 870/04, da Câmara Técnica do Instituto Europeu de Patentes, no caso *Max-Planck /BDP1 phosphatase*. Íntegra: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040870eu1.html>.

<sup>48</sup> Cf. a decisão T 338/00, da Câmara Técnica do Instituto Europeu de Patentes, no caso *Multimeric Receptors/Salk Institute*. Endereço: <http://documents.epo.org>.

<sup>49</sup> Nesse sentido, cf. a decisão T 898/05, da referida Câmara Técnica, no caso *Hematopoietic cytokine receptor/Zymogenetics*. <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t050898eu1.html>.

<sup>50</sup> Todavia, esta específica exigência não vale quanto aos pedidos de patente referentes a sequências de aminoácidos que codificam para proteínas. Ela é apenas exigível para os pedidos de patente que têm como objeto sequências (totais ou parciais) de genes.

Acredita-se, ainda, que essa ideia constitui um afloramento de uma regra geral do direito de patente, segundo a qual se faz necessário considerar se a invenção para que é pedida a proteção atende a algum propósito (e qual) e se a descrição refere alguma maneira de explorar essa invenção. Afinal, não é objetivo do direito de patente reservar ao requerente a exclusividade temporária da exploração econômica de um setor da investigação para o qual não existe qualquer aplicação prático-industrial.

## 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

José de Oliveira ASCENSÃO, *Direito Comercial. Direito Industrial*, vol. II. Lisboa, 1988.

Denis Borges BARBOSA, “Atividade Inventiva: Objetividade do Exame”, in *A Propriedade Intelectual no Século XXI*. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009.

Lionel BENTLY e Brad SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 3.<sup>a</sup> edição, Oxford, New York: Oxford University Press, 2009.

Mireille BUYDENS, *Droit des Brevets d’invention et Protection du Savoir-faire*. Bruxelles: Larcier, 1999.

Ailsa CARTER, “Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc: House of Lords judgment Clarifying the assessment of inventive step”, in *European Intellectual Property Review*, vol. 30(10). London: Sweet & Maxwell, 2008.

Nuno Pires de CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2.<sup>a</sup> ed. London, Boston: Kluwer Law International, 2010.

Santiago Ripol CARULLA, “La Doctrina del Efecto Directo en la Sentencia de la Udiencial Provincial de Madrid (Sección 28) de 26 de Octubre de 2006”, in *Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de Economía, Política y Derecho*. Xavier Seuba Hernandez (org.). Barcelona: Bosh Mercantil, 2008.



Alberto CASADO, “Globalización y Propriedad Industrial: el Escenario Emergente”, in *Comunicaciones em Propriedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n.º 49. CEFI Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Enero-Marzo 2008.

Albert CHAVANNE e Jean-Jacques BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris: Dalloz, 1998.

Carlos CORREA, “Patents: subject Matter and Patentability Requirements”, in *Resource Book on TRIPS and Development*. United States of America: Cambridge University Press, 2005.

Carlos Lema DEVESA e Anxo Tato PLAZA, *Patentes Farmacéuticas y el Acuerdo ADPIC*. Granada: Editorial Comares, 2008.

Bengt DOMEIJ, *Pharmaceutical Patents in Europe*. London, Boston: Kluwer Law Internacional, 2000.

Matthew FISHER, *Fundamentals of Patent Law. Interpretation and Scope of Protection*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007.

Xavier SEUBA HERNÁNDEZ, *La Protección de la Salud ante la Regulación Internacional de los Productos Farmacéuticos*. Madrid: Marcial Pons, 2010.

Lachlan S. JAMES, “A Neuropsychological Analysis of the Law of Obviousness”, in *Death of Patents*. Peter Drahos (org.). London: Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 2005.

Margaret LLEWELYN, “Schrodinger’s Car: Na Observation on Modern Patent Law”, in *Death of Patents*. Peter Drahos (org.). London: Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 2005.

Luís M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas e Concorrência Desleal*, 2.ª ed. Coimbra: Almedina, 2008.

Philipp GRUBB e Peter R. THOMSEN, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology*, 5.<sup>a</sup> edição. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Dominique GUELLEC, “Patent Design”, in *The Economics of the European Patent System. IP Policy for Innovation and Competition*. Dominique GUELLEC e Bruno van Pottelsberghe de la POTTERIE (org.). New York: Oxford University Press Inc., 2007.

J. P. REMÉDIO MARQUES, “As Implicações da Entrada em Vigor da Nova Versão da Patente Europeia”, in *O Direito*, ano 141.<sup>o</sup> (2009), III.

J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I. Coimbra, Almedina, 2007.

José MASSAGER, “El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y su Aplicación em España a las ‘Patentes Viejas’ Relativas a Invenciones Químicas y Farmacéuticas”, in *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, n.<sup>o</sup> 26. Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Julio-Diciembre 2008.

Andres Moncayo VON HASE, “The Application and Interpretation of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rigths”, in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.<sup>a</sup> ed., The Netherlands: Kluwer Law International, 2008.

António José Avelãs NUNES, J. P. Remédio MARQUES, Jorge Manuel Coutinho de ABREU e Luís Pedro CUNHA, “A Inconstitucionalidade das Patentes“Pipeline” Brasileiras (Artigos 230.<sup>o</sup> e 231.<sup>o</sup> do Código da Propriedade Industrial de 1996)”, in *Revista Eletrônica do IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual*. Nov./2009. p. 4 e ss. Endereço eletrônico: <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/155123c1662385b4ffff819cac144221.pdf>.

Jerome H. REICHMAN e Rochelle Cooper DREYFUSS, “Harmonization Without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Lawz Treaty”, in *Intellectual*

*Property, Trade and Development. Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era.* Daniel J. GERVAIS (org.). New York: Oxford University Press Inc., 2007.

Antonio Font RIBAS, “La Batalla del Genérico”, in *Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de Economía, Política y Derecho.* Xavier Seuba Hernandez (org.). Barcelona: Bosh Mercantil, 2008.

Pedro ROFFE e Christoph SPENNEMANN, “Control of Anti-competitive Practices in Contractual Licenses under the TRIPS Agreement”, in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.<sup>a</sup> ed., The Netherlands: Kluwer Law Internatonal, 2008.

Vicente Huarte SALVATIERRA, “La Función del Perito como Experto em la Valoración de los Aspectos Técnicos em Procedimientos Judiciales de Patentes”, in *Patentes e Industria Farmacéutica.* Núria Ginés Castellet (org.). Barcelona: Bosh Editor, 2006.

Michael SPENCE, “I Brevetti de Metodi per Attività Commerciali”, in *Studi Senesi*, CXIV (III serie, LI), Fascicolo 3, Università deglie Studi di Siena, 2002.

Félix SOBRINO, “La Situación Actual en España de la Protección de las Patentes de Producto Farmacéutico después de los últimos Pronunciamientos Judiciales Recaídos em la Materia”, in *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, n.º 30. Centro de Estudios de Derecho Europeo Farmacéutico, Julio-Septiembre 2009.

Rodrigo de Azevedo SOUTO MAIOR, “As Possibilidades da Atividade Inventiva no Brasil: Uma Busca no Direito Comparado pelos Modos de Aferição Objetiva do Critério de Patenteabilidade”, in *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima.* Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

Guillermo E. VIDARRUETA, “Cuestiones Introductorias en Materia de Patentes”, in *Propiedad Intelectual y Medicamentos*. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). Argentina: Editorial IBDEF, 2010.

Christopher WADLOW, “Utility and Industrial Applicability”, in *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*. Toshiko Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008.

Jayashree WATAL, *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*. Netherlands: Kluwer Law International, 2001.

Abdulqawi A. YUSUF, “TRIPS: Background, Principles and General Provisions”, in *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.<sup>a</sup> ed. The Netherlands: Kluwer Law International, 2008.

Recebido 02/10/2015  
Aprovado 15/10/2015  
Publicado 04/11/2015