

# La figura del Técnico Especialista incorporada por un Grupo de Individuos: Un análisis realizado bajo la perspectiva de la Ley Brasileña.



## **GABRIEL LEONARDOS**

Abogado por la Universidad Estatal de Rio de Janeiro.  
Post-grado en Derecho Alemán por la Universidad de Múnich (Ludwig- Maximilians Universität –LMU).  
Máster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Sao Paulo.

## **PAULO BIANCO**

Abogado por la Universidad Estatal de Rio de Janeiro.  
Post-grado en Derecho del Entretenimiento por la Universidad Estatal de Rio de Janeiro.  
Post-grado en Propiedad Intelectual por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro.

AUTORES INTERNACIONALES



### **SUMARIO:**

- I. Introducción.
- II. La Actividad Inventiva.  
La figura del técnico especialista en el asunto.
- III. El Técnico en el Asunto como grupo de especialistas.
- IV. La Cuestión Número 213, de la AIPPI.
  1. El Entendimiento adoptado por el EPO.
  2. La figura del técnico especialista en el Asunto según el Derecho Inglés.
    - 2.1. El técnico especialista en el Asunto de acuerdo con el Ordenamiento Brasileño.
- V. Conclusión.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

## RESUMEN:

En el presente artículo los autores exponen el hecho que el requisito de la actividad inventiva realiza un importante papel en el sistema de patentes. En la medida que, es a través del mencionado requisito que se verifica si determinada solución técnica contribuye efectivamente o no con el estado de la técnica. En este contexto, se analiza la importancia del técnico especialista en el marco de la legislación brasileña.

**Palabras clave:** Actividad inventiva — Técnico especialista — Patentes — Invención — Legislación brasileña.

## ABSTRACT:

In the following article, the authors address the important role of the inventive step requirement in patent law. On this regard, it is through the aforementioned requirement that it is verified whether this technical solution contributes effectively to the state of the technique. In this context, the authors analyze the importance of the specialist technician in the framework of Brazilian legislation.

**Keywords:** Inventive step — Specialist technician — Patents — Invention — Brazilian legislation.

## I. INTRODUCCIÓN

El requisito de la actividad inventiva realiza un importante papel en el sistema de patentes. En otras palabras, es a través del mencionado requisito que se verifica si determinada solución técnica contribuye efectivamente o no con el estado de la técnica, de manera que pueda garantizar que apenas los inventos que promuevan el desarrollo tecnológico del país sean premiados con el título de uso exclusivo otorgado por el Estado, sea cual fuere la patente. Por tanto, la actividad inventiva funciona como un filtro, impidiendo anomalías dentro del sistema de patente. Es por a razón que, Denis Barbosa<sup>1</sup>, sitúa el requisito de la actividad inventiva dentro del género *contributo* mínimo, junto, por ejemplo, a los requisitos de la originalidad de los Derechos Autorales y del Derecho Industrial. En otras palabras, la idea del *contributo* mínimo es que haya uno, la propiedad industrial solo se les concederá a las creaciones que contribuyan mínimamente con el desarrollo del estado de la técnica (en el caso específico de las patentes).

En este sentido, obsérvese que la evaluación de la obviedad de una solución técnica será realizada por una figura hipotética, a saber: el técnico especialista en el asunto. Considerando

que el examen de la actividad inventiva debe ser realizado a partir de la perspectiva de este individuo hipotético, se considera que el conocimiento y experiencia de este personaje representan aspectos sensibles a la Ley de Patentes. Al final, la exigencia de una cualificación muy alta para esta figura imposibilitaría el sistema de patentes, pues dificultaría demasiado la concesión del título para inventores. Por otro lado, caso el concepto de técnico especialista en el asunto fuera entendido como un individuo de mediocre cualificación, dejaría en abierto la posibilidad de otorgar la concesión de patentes sin especificar criterios técnicos, incluyendo las más superficiales.

Podemos agregar que el técnico especialista en el asunto se define tradicionalmente como un único individuo. A pesar de esto, muchas veces ocurre que, el desarrollo de una nueva invención se lleva a cabo por un equipo interdisciplinario de especialistas, motivo por el cual algunos Bufetes de Patentes, inclusive el INPI ( Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro) sugieren la posibilidad, en determinados casos, de analizar el requisito de la actividad inventiva bajo la óptica de un grupo de especialistas, asumiendo así la figura del técnico especialista en el asunto.

\* El siguiente artículo fue traducido por Camila Fernández Tovar, alumna de sexto ciclo de la Universidad de Lima y miembro de la Comisión de Relaciones Públicas de la Revista **ADVOCATUS**.

1. Nesse sentido, vide o livro BARBOSA, Denis; et. al. *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguidade e Margem Mínima*.

En este artículo, se discutirá brevemente la cualificación y la experiencia de esta figura hipotética mencionada en la ley brasileña de propiedad industrial y, a continuación, la posibilidad de que este individuo en cuestión sea incorporado por un grupo de especialistas.

## II. LA ACTIVIDAD INVENTIVA

La actividad inventiva solo fue positivada en el Ordenamiento Jurídico brasileño en la actual ley de la Propiedad Industrial en el año 1996. Sin embargo, la aplicación del requisito fue incorporada al Derecho Brasileño por la doctrina y por los tribunales brasileños desde hace mucho más tiempo. Efectivamente, autores como Pontes de Miranda y Gama Cerqueira ya entendían que los requisitos de la novedad y de la aplicación industrial, muchas veces no eran suficientes para determinar si una creación industrial era merecedora del beneficio del monopolio concedido por el Estado.

Gama Cerqueira<sup>2</sup>, de hecho, distinguía invención de construcción. Esta última consistiría en una invención menor: una creación industrial con las características de una invención, pero con la ausencia de un resultado inesperado, peculiar para lo que hoy se entiende por invención. La construcción consistiría en la mera aplicación de los conocimientos técnicos teóricos en la práctica. En este sentido, es a partir de esta distinción que Gama Cerqueira defiende que no todas las creaciones industriales, a pesar de ser nuevas y susceptibles de aplicación industrial, son pasibles de ser patentadas. De acuerdo con las palabras del propio autor:

*“Entre las innovaciones de carácter constructivo más comunes, a las que la técnica recurre frecuentemente, figuran: a) las modificaciones de forma, de dimensiones, dosificación y proporciones; b) la sustitución de materiales; c) la yuxtaposición o agregación de órganos; d) la conexión o*

*desconexión de elementos conocidos; e) los cambios climáticos; f) los cambios del orden de las operaciones; g) el transporte de una industria a otra; h) el nuevo empleo de un elemento conocido; i) la sustitución de un elemento por otro equivalente.*

*En esos casos, por norma general, no hay invención, por lo que no se puede verse en esas innovaciones ninguna creación, ninguna originalidad de concepción, ni una manifestación de un espíritu inventivo, solo simples soluciones prácticas, que se le ocurren a cualquier persona experta en un oficio y son naturalmente indicadas por las necesidades corrientes o rutinarias, sin nada para presentar, pues, si esas innovaciones se caracterizan, no solo, por un resultado nuevo o diferente, sino por un efecto técnico peculiar, por una acción técnica especial, el caso cambia y la innovación podrá constituir una invención. No hay, pues, reglas absolutas para determinar la existencia de invención, debiendo revolverse dicha cuestión, en cada caso, de acuerdo con las circunstancias que depongan a favor de la invención y de por la aplicación de los criterios positivos y negativos, ya indicados, a los diversos actos técnicos que resultan de la innovación realizada. Estos diversos criterios, si bien convendría, tienden a distinguir las invenciones de carácter meramente constructivo, que no dependen de la actividad creadora del hombre, sino de simples habilidades técnicas accesibles a cualquier persona del oficio, que disponga de conocimientos comunes o más o menos normales que la técnica corriente pone a su alcance”.*

A propósito, la enseñanza del tratadista es compatible con la teoría francesa del *quid improvisum*, publicada por Rubier en 1952, según la cual una creación industrial, para ser patentada, debería producir un efecto técnico nuevo, ines-

2. CERQUEIRA, João da Gama, *“Tratado da Propriedade Industrial”*, p. 235-6.

3. *Idem*, pp. 238-9.

perado. En este mismo sentido, entendía Pontes de Miranda<sup>4</sup>, a saber:

"Hay creación siempre que hay un "plus" en relación al acervo industrial, intelectual, de la época: es decir, del momento. Si hay efectos técnicos imprevistos, aunque se trate de simples yuxtaposiciones de objetos conocidos, o un cambio de forma, o de proporciones o de dimensiones, o de materiales, hay creación (...). Ciertamente, en la apreciación de la cuestión de hecho, el juez tendrá toda la prudencia, porque siempre los problemas técnicos ya resueltos parecen fáciles de solucionar y no es fuera de propósito preguntarse: "¿si era tan fácil, porque los demás no inventaron?"

Como se puede constatar, desde la vigencia del Código de la Propiedad Industrial de 1945, la doctrina reconocía la necesidad de que un invento involucrara cierto grado de inventiva. Inclusive, existía gran desconfianza sobre las creaciones basadas en la incorporación de elementos ya conocidos en el estado de la técnica. Tal posicionamiento provenía de la propia ley, que, en su artículo 8º, determinaba que no era patentable "la *yuxtaposición de órganos conocidos, la simple alteración de forma, proporciones, dimensiones o de materiales, salvo si de ahí resultara, en el conjunto, un efecto técnico imprevisto.*"

Bajo la vigencia de la ley de 1971, la cual también fue silente con relación al requisito de la actividad inventiva, la doctrina y la jurisprudencia hacían una interpretación a *contrario sensu* del artículo 9º, la línea "e", del diploma legal<sup>5</sup>. De esta manera, las yuxtaposiciones de proce-

sos, medios u órganos conocidos, incluyendo la simple alteración de forma, proporciones, dimensiones o de materiales, eran patentables si resultaran, en conjunto, en un efecto técnico nuevo o diferente, no comprendido dentro de las prohibiciones de este artículo. Cabe destacar, sin embargo, que la idea de "nuevo efecto técnico" no se confunde con el requisito de actividad inventiva, visto que una solución técnica puede presentar un efecto técnico nuevo, pero obvio para cualquier técnico especialista en el asunto.

Además, con el ingreso de Brasil en el sistema del PCT6, el INPI elaboró la Resolución N° 17, del 11 de mayo de 1976, cuyo texto, entre otras determinaciones, estableció que los exámenes de los pedidos de patentes deberían llevar en consideración el requisito de la actividad inventiva. Efectivamente, en el ítem 1.1, afirmaba que "se considera invención el resultado de actividad inventiva constituyendo algo que: (...) b) para un técnico especializado en el no asunto, no sea un resultado evidente del estado del arte."

En resumen, todavía bajo la égida del diploma legal de 1971, que no establecía expresamente la actividad inventiva como condición para la concesión de patentes, el requisito en cuestión continuaba siendo ampliamente aplicado por el INPI, doctrina y jurisprudencia del país.

Actualmente, el requisito de la actividad inventiva está conceptuado por la LPI, en su artículo 13: "la invención está dotada de actividad inventiva siempre que, para un técnico en el asunto, no resulte de manera evidente u obvia del estado de la técnica". Por tanto, el análisis

4. MIRANDA, Pontes. "Tratado de Direito Privado: Parte Especial", 4ª ed. Tomo XVI.

5. Artículo 9.º Não são privilegiáveis: [...]

e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo;

6. El artículo 33(3), del PCT, determina que "para os fins do exame preliminar internacional, uma invenção reivindicada será considerada como envolvendo atividade inventiva, se, tendo em vista o estado da técnica como definido neste Acordo, não é óbvia para um técnico no assunto, na data prescrita como relevante ("For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the prior art as defined in the Regulations, it is not, at the prescribed relevant date, obvious to a person skilled in the art").

de la actividad inventiva de una invención debe llevar en consideración aspectos fácticos y legales. Gustavo Barbosa<sup>7</sup>, en divergencia con la doctrina y la jurisprudencia de los EUA, entiende que, para fines de comparación de la actividad inventiva, se debe analizar la forma como la creación industrial fue alcanzada, pero, no, por el objeto del pedido de patente en sí.

Para Denis Barbosa<sup>8</sup>, en el examen del requisito en tela, se deben llevar en consideración cuatro factores, que son a) el contenido y alcance de las anterioridades; b) las diferencias entre tales anterioridades y el nuevo invento; c) el nivel de complejidad del campo de la técnica a la que pertenece la invención; d) la presencia de ciertos índices secundarios, que son: i) el tiempo transcurrido desde la anterioridad en cuestión; ii) el efecto inesperado o sorprendente; iii) la economía de tiempo; iv) el resultado perfeccionado; v) ventajas técnicas o económicas considerables.

Nótese que los índices mencionados anteriormente se basan en los *Graham Factors*, que fueron establecidos por la jurisprudencia estadounidense en el caso conocido como *Graham v. John Deere Co.* Se puede resumir la disputa de la siguiente manera: William T. Graham había creado un tipo de arado, que por intermedio de abrazaderas, no sufría daños por obstáculos en el suelo, especialmente piedras. Las abrazaderas estaban fijadas a las varillas del arado, posibilitando, de esta manera, que estas varillas se moviesen libremente por debajo de la estructura del arado. Esta solución fue objeto de un pedido de patente, el cual fue concedido bajo el número '811. Posteriormente, la invención sufrió algunas modificaciones de mejoras, llevando al inventor a depositar un nuevo pe-

dido, que fue concedido bajo el número '798. La principal distinción de la nueva patente en relación a la anterior se refería al punto de desgaste de una de las piezas del arado, cuya sustitución sería más fácil<sup>9</sup>.

Dos Cortes inferiores concluyeron que la patente '798 era inválida. Cuando el caso alcanzó el tribunal Supremo, este entendió que las decisiones anteriores estaban correctas, en la medida en que la referida invención era obvia, con base en dos anterioridades. La primera era la propia patente '811 y la segunda, un producto que no había sido objeto de patente y era comercializado por Glencoe Manufacturing Company<sup>10</sup>.

La gran contribución de este juicio fue establecer lo que pasó a ser conocido como los Factores Graham (*Graham factors*), los que tienen por objetivo determinar si una invención es obvia o no. Los factores que constituyen el test son 1) el escopo y el contenido del estado de la técnica; 2) las diferencias entre el estado de la técnica y las reivindicaciones de la patente; 3) el nivel de habilidad o conocimiento ordinario en el asunto respecto al tiempo del invento; y 4) consideraciones secundarias. Estas últimas son 1) éxito comercial del invento; 2) existencia de intentos de copias; 3) existencia de licencias; 4) existencia de una antigua necesidad y la falta de una solución que la sustituya; 5) existencia de escepticismo y reconocimiento por el invento; 6) existencia de fallas en intentos previos por parte de técnicos en el área; 7) existencia de resultados inesperados alcanzados por la solución.

Por otro lado, Gustavo Barbosa<sup>11</sup> entiende que el requisito de la actividad inventiva se divide en tres cuestiones básicas, a saber: a) la obviedad

7. BARBOSA, Gustavo José Ferreira. "A Introdução no Nosso Ordenamento Jurídico do Requisito da Atividade Inventiva", Pág. 76.  
 8. BARBOSA, Denis Borges. "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", p. 382.  
 9. THOMAS, John R. "Questões atuais em matéria de direito de patentes", p. 102.  
 10. *Ibidem*, op. cit., loc. cit.  
 11. BARBOSA, Gustavo José Ferreira. "A Introdução no Nosso Ordenamento Jurídico do Requisito da Atividade Inventiva", p. 77.

o evidencia; b) el estado de la técnica; y c) el técnico especialista en el asunto.

Primeramente, una solución técnica obvia no es merecedora del beneficio de la exclusividad, visto que no trae ninguna contribución para el conocimiento común. En este aspecto, vale el auxilio del Diccionario Houaiss<sup>12</sup>, que define obvio como siendo "fácil de descubrir, de ver, de entender; que salta a la vista; manifiesto, claro, patente". El gran desafío en la aplicación del requisito de la actividad inventiva es su alto grado de subjetividad, ya que lo que puede ser obvio para una persona puede no serlo para otra<sup>13</sup>.

En cuanto al estado de la técnica, a fin de evaluar la actividad inventiva, serán llevados en consideración todos los documentos accesibles al público hasta la fecha del depósito del pedido de patente en cuestión. Obsérvese que, al contrario de lo que ocurre en la comparación del requisito de la novedad, aquí no se consideran los pedidos de patente depositados que todavía no han sido publicados. Además, no existe la regla del documento único<sup>14</sup>. En la comparación de la actividad inventiva, el análisis se debe llevar a cabo a partir del estado del arte en conjunto. Por fin, cabe examinar la figura del técnico en el asunto, que consiste en el personaje hipotético utilizado como parámetro en la medición de la actividad inventiva. La doctrina, en general, lo define como alguien con los conocimientos ordi-

narios de cualquier profesional con experiencia práctica en el área técnica que se encuentra en juego. Generalmente, se utiliza como parámetro un individuo con formación en la especialidad del invento y con experiencia práctica en el campo técnico de la tecnología reivindicada. Indudablemente, no sería un científico distinguido con el premio Nobel.

### III. LA FIGURA DEL TÉCNICO ESPECIALISTA EN EL ASUNTO

El técnico en el asunto es una ficción adoptada por las principales jurisdicciones alrededor del mundo, inclusive en la ley de la Propiedad Industrial Brasileña de 1996. Esta figura fue creada como parámetro para auxiliar en el análisis del requisito de la actividad inventiva o de la no obviedad (en el caso de los EUA). La razón radica en que la tarea de evaluar lo que sería obvio arrastra en sí un alto grado de subjetividad, que se intenta atenuar con el uso como criterio de comparación del requisito de un individuo con conocimientos medianos dentro de determinado campo técnico. Semejante, *mutatis mutandis*, al vetusto *bonus pater familias* de la Ley Civil.

Por tanto, el técnico especialista en el asunto consiste en una figura hipotética sin la necesaria correspondencia, al menos idéntica, con el mundo real. Se trata, en realidad, de un parámetro para que el análisis de patentabilidad se lleve a cabo

12. Disponible en: <<https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-0/html/index.htm#Q>> Fecha de consulta: 22.11.2016.

13. Segundo Gustavo Barbosa (BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A Introdução no Nosso Ordenamento Jurídico do Requisito da Atividade Inventiva..., p. 77), a introdução do conceito de óbvio veio do Direito Inglês, no caso conhecido como Sharp & Dohme Inc. v. Boots Pure Drugs Co. Ltd. Durante o julgamento, o famoso advogado inglês Stafford Cripps formulou a seguinte pergunta, que ficou conhecida como Cripps Question: "Era, para todos os efeitos práticos, óbvio para qualquer químico qualificados no estado dos conhecimentos químicos existentes na data da patente, que consiste na literatura produtos químicos disponíveis (seleção de uma das que aparece nos particulares das acusações) e seus conhecimentos de química geral, que ele pudesse fabricar valiosos agentes terapêuticos, tornando o maior resorcinóis alquila...?" (El original: "The real question is: was it for all practical purposes obvious to any skilled chemist in the state of chemical knowledge existing at the date of the patent which consists of the chemical literature available... and his general chemical knowledge, that he could manufacture valuable therapeutic agents by making the higher alkyl resorcinols: ... ?").

14. Para fins de aferição de novidade, os escritórios de patente ao redor do mundo, incluindo o INPI, fazo muso da regra do single document, a qual, em geral, estabelece que um invento será novo sempre que não seja integralmente adiantado por um único documento do estado da técnica. Se o documento for considerado novo, o exame do pedido de patente prossegue para que seja verificado se o seu objeto atende ao requisito da atividade inventiva. Caso contrário, conclui-se o exame prontamente.

con el mínimo de subjetividad posible. En relación con el tema, se cita el siguiente precedente<sup>15</sup>:

*"La cuestión de obviedad tiene que ser evaluada a través de los ojos del técnico especializado en el asunto y no un hombre carente de ingenio. Eso no es una persona real. Él es una creación jurídica. Se supone que él ofrece una prueba objetiva de un desenvolvimiento [tecnológico] particular que puede ser protegida por una patente. Él es considerado que tras haber visto y leído documentos disponibles al público sabe de usos públicos en el estado de la técnica. Él entiende todas las lenguas y dialectos. Él nunca pierde lo obvio ni tropieza el ingenio. Él nunca piensa lateralmente. Él difiere de todas las personas reales en una o más de estas características"*<sup>16</sup>.

Conforme fue adelantado en la sección anterior, de acuerdo con Denis Barbosa<sup>17</sup>, en la comparación del requisito de la actividad inventiva, el técnico especializado en el asunto debe tener en cuenta los siguientes factores:

- a) El contenido y alcance de las anterioridades;
- b) las diferencias entre las anterioridades y el nuevo invento;
- c) el nivel de complejidad del campo técnico al cual pertenece la invención;
- d) la presencia de ciertos índices señalados abajo. Algunos elementos para la investigación de esta no obviedad son: i) el tiempo desde la anterioridad en cuestión; ii) el efecto inesperado o sorprendente; iii) la economía del tiempo; el resultado perfeccionado; iv) ventajas técnicas o económicas considerables. En cuanto al último elemento, que importa evaluar o el probable éxito comercial del invento, la jurisprudencia nacional difiere. La tendencia europea es de dar menos peso a este índice.

Es evidente que el técnico especialista en el asunto, además de verificar si determinada invención es obvia o no, frente al estado del arte, debe evaluar, además, si en el informe descriptivo constan todas las informaciones necesarias para que se realice la reproducción de la invención que se encuentra en juego. De acuerdo con el requisito de la suficiencia descriptiva.

La cualificación técnica de esta figura hipotética a la que se hace referencia, es un punto sensible que puede influenciar sobremanera la evaluación del requisito de la actividad inventiva. De hecho, la definición equivocada de la cualificación para el técnico especialista en el asunto puede conducir a la conclusión de que toda invención sería obvia, en el caso de que los parámetros sean establecidos de forma muy rigurosa, o de que toda solución técnica sería inesperada, inusitada, de manera que atienda la regla del *contributo mínimo*, caso la referida concepción sea la de alguien con cualificación mediocre. Encontrar el equilibrio es esencial para que el sistema de patentes alcance su objetivo, que es el de estimular el avance tecnológico del país.

En general, al técnico especialista en el asunto se lo considera como un profesional de conocimiento y experiencia técnicas medianas dentro del área en la que actúa. No se trataría, por tanto, ni de un científico premiado con un Nobel ni tampoco de un profesional con conocimientos limitados sobre el tema. En este sentido, cabe destacar nuevamente las palabras de Denis Barbosa<sup>18</sup>:

*"La noción de pasar de manera evidente de un estado de técnica indica que el estándar de evaluación es el hombre especializado en*

15. Disponible en: <<http://www.bailli.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1715.htm>>. Fecha de consulta: 18.03.2013.

16. Texto original: *"The question of obviousness has to be assessed through the eyes of the skilled but non-inventive man in the art. This is not a real person. He is a legal creation. He is supposed to offer an objective test of whether a particular development can be protected by a patent. He is deemed to have looked at and read publicly available documents and to know of public uses in the prior art. He understands all languages and dialects. He never misses the obvious nor stumbles on the inventive. He has no private idiosyncratic preferences or dislikes. He never thinks laterally. He differs from all real people in one or more of these characteristics"*.

17. BARBOSA, Denis Borges; MACHADO, Ana Paula Buonomo. "A Qualificação Necessária dos Peritos em Ações de Nulidade de Patente" *Revista da ABPI* N° 89, p. 36.

18. *Idem*, loc. cit.

*la materia, aunque no el mayor exponente mundial del sector.*

*Hay un parámetro utilizado para esta evaluación, que es el profesional graduado en la especialidad, poseedor de los conocimientos académicos comunes, y de la experiencia media de un ingeniero o técnico, operando en el sector industrial pertinente.*

*Decididamente, el parámetro no es del científico exponencial, galardonado con el premio Nobel, sino un ingeniero de especialidad pertinente, con experiencia real en aquella parcela de tecnología.*

*La referencia al estado de técnica, por otro lado, representa la noción legal aplicable al concepto de novedad (véase arriba), sino tomada ahí como base, y no como límite, a partir de la cual se determinará el quantum de no obviedad. Así, el parámetro de evaluación es del técnico en el arte (definido como en el párrafo anterior) provisto de los conocimientos generales del estado de la técnica. De ahí se determinará la obviedad o no de la invención."*

Se tiene indicando como archivo del conocimiento general del estado de la técnica la constante de los manuales o libros didácticos corrientes para la formación del técnico."

Por consiguiente, la cualificación del técnico especialista en el asunto debe centralizarse en dos aspectos primordiales. El primero de ellos se refiere a los conocimientos académicos del individuo, los cuales deben ser compatibles con el objeto de la invención. Además, el referido especialista debe poseer experiencia profesional práctica en la misma área técnica del citado invento.

Cabe destacar que, al ser depositado un pedido de patente ante un Bufete de Patentes, la respectiva invención debe ser clasificada con base

en la Clasificación Internacional de Patentes<sup>19</sup>, a fin de facilitar futuras consultas por parte de terceros. La referida clasificación intenta categorizar todos los ramos del conocimiento humano. De esta manera, se hace posible la determinación de la cualificación del técnico especialista en el asunto a partir de la clasificación atribuida a una determinada patente o, por lo menos, sirve como orientación para la definición de este profesional.

#### IV. EL TÉCNICO EN EL ASUNTO COMO GRUPO DE ESPECIALISTAS

La mayoría de las veces, no existe gran dificultad para establecer cuál sería el técnico especialista en el asunto para evaluar los requisitos de la actividad inventiva y la suficiencia descriptiva de determinada invención, es que, en general, la solución técnica propuesta se encuentra relacionada preponderantemente a una única área técnica.

Por otro lado, dado el actual estado de la evolución científica, la visión romántica de un inventor que solitariamente trabaja en su laboratorio o taller ha ido cediendo espacio para grandes centros de investigaciones en los cuales se forman equipos multidisciplinarios para fomentar nuevos productos y tecnologías. Así, una gran parte de las invenciones desarrolladas actualmente son el resultado de la congregación de conocimientos de diferentes áreas técnicas.

En este contexto, resulta forzoso indagar: ¿el concepto de técnico especialista en el asunto, adoptado por las legislaciones del Derecho Patentario y la doctrina especializada, permitiría apenas un individuo o también un grupo de especialistas?, ¿El concepto de técnico especialista en el asunto como un único individuo sería suficiente en todas las situaciones? Caso la respuesta sea negativa, ¿en qué situaciones esto sería posible?

19. Más información sobre la Clasificación de Niza, disponible en: <<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>>. Fecha de consulta: 17.03.2017.



## 1. La Cuestión Número 213, de la AIPPI.

Dada su relevancia, el concepto del técnico especialista en el asunto fue objeto, en el año 2010, de la Cuestión número 213<sup>20</sup>, propuesta por la Asociación Internacional de Protección a la Propiedad Intelectual – AIPPI (en la sigla, en francés). El tema recibió la contribución de grupos provenientes de más de 40 países, que deberían responder una serie de preguntas, por medio de las cuales la Asociación pretendía evaluar cómo la legislación interna de cada Grupo venía trabajando el concepto del técnico especialista en el asunto, donde seguramente una de las indagaciones se refería justamente a la posibilidad de que la figura del técnico especialista en el asunto fuera incorporada por un grupo de especialistas. Comentaremos a continuación algunas de las contribuciones que se han obtenido.

De acuerdo con el grupo alemán<sup>21</sup>, el técnico especialista en el asunto, según el Derecho de Patentes de este país, consiste en un individuo que, a causa de su especialidad y nivel técnico, podría depararse con el objeto técnico protegido por la patente, cuando estuviera en búsqueda de una solución para resolver el problema presentado. En otras palabras, el técnico especialista en el asunto sería un especialista en el campo técnico de donde deriva la solución para el problema técnico.

En cuanto a la posibilidad de que el técnico especialista en el asunto consista en un grupo de especialistas, el mencionado grupo afirma que el texto del Artículo 4, de la Ley Patentaria alemana, no deja dudas de que la intención del legislador ha sido la de que el examen de patentabilidad tenga como parámetro un solo individuo. En el caso de que no lo fuera, la redacción debería ser diferente. Mencionan que el tema

fue enfrentado por el Tribunal Supremo Alemán, en el caso BGH Xa ZR 130/07, involucrando el medicamento Escitalopran. El grupo relata que este Tribunal entendió que, aún en los casos en los que el invento haya sido efectivamente desarrollado por un equipo de individuos, el técnico especialista en el asunto a ser considerado no debe poseer el conocimiento acumulativo de todos los individuos del equipo.

En realidad, en el caso de que un técnico especialista en el asunto se depara con un problema en el área en el que no es especialista, se espera que busque a otra persona con conocimiento y experiencia compatible con ese campo técnico para que lo oriente a encontrar la solución del mismo. De todos modos, según el grupo de juristas alemanes, el técnico especialista en el asunto permanecería siendo una única persona. En otras palabras, en la comparación del requisito de actividad inventiva, se debe tener en cuenta si un técnico especialista en el asunto, al encontrarse de frente con el problema técnico, se siente motivado a pedir el auxilio de otro(s) especialista(s), por ejemplo, miembros de su propio equipo. Cabe destacar que, de todas maneras, el técnico especialista en el asunto permanecería siendo representado por un único individuo.

No obstante, parece existir cierta contradicción respecto a la afirmación del grupo, pues, aunque se entienda que sería natural (u obvio) que el técnico especialista en el asunto se aconsejara con otro(s) especialista(s), es posible constatar que junto a los conocimientos y experiencia de este técnico especialista se deberán adjuntar también los conocimientos del individuo que lo orientó.

Para el grupo de Australia<sup>22</sup>, dependiendo de la tecnología que esté en juego, el técnico especialista puede incluir más de un especialista en el asunto. Estos juristas mencionan como

20. Disponible en: <<https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=213#213>>. Fecha de consulta: 11.02.2017.

21. Disponible en: <[https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213germany\\_en.pdf](https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213germany_en.pdf)>. Fecha de consulta: 17.03.2017.

22. Disponible en: <<https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213australia.pdf>>. Fecha de consulta: 18.03.2017.

ejemplo, lo que ocurre en la industria farmacéutica, donde un técnico especialista en el asunto puede estar representado por un equipo compuesto por un químico, cuya responsabilidad es sintetizar compuestos, y un biólogo, que prueba los compuestos para verificar si alcanzan el resultado terapéutico esperado.

En lo que respecta al grupo inglés, éste trajo a la luz la jurisprudencia del país, que, en el caso *Rockwater Ltd. V. Technip France S/A*, estableció que el técnico especialista en el asunto, en determinadas ocasiones, puede ser un equipo: "una mezcla de nerds con diferentes conocimientos básicos". Por otro lado, ocurre, sin embargo, que el técnico en el asunto no es un robot, motivo por el cual comparte el prejuicio y conservadorismo común que prevalece en el área en cuestión.

Respecto al grupo de los Estados Unidos<sup>23</sup>, éste afirmó, que, a pesar de existir, en el Manual del Procedimiento de Examen de Patentes<sup>24</sup>, algunas referencias en el plural para el técnico especialista en el asunto al discutir el requisito de suficiencia descriptiva y asuntos del informe descriptivo, esto no ocurre en la sección de la actividad inventiva. Según el grupo, estas menciones en el plural no esconden ninguna intención de sugerir que la figura del técnico especialista en el asunto pueda ser incorporada por un equipo de especialistas. Mantiene que, mientras la jurisprudencia del país casi siempre trata al técnico especialista como siendo una figura en el singular, existen pocas decisiones que mencionan la posibilidad de que este individuo hipotético sea incorporado por un equipo

de especialistas, pero, no asume una posición clara al respecto.

En relación al grupo canadiense<sup>25</sup>, este esclarece que la noción de "persona con conocimientos ordinarios en el arte" es el individuo o los individuos para quien la patente se adjudica, sea un único especialista o un grupo de ellos. "En circunstancias en las que la invención abarca varias disciplinas científicas, el técnico cualificado hipotético puede ser un conjunto de científicos, investigadores y técnicos trayendo su experiencia combinada para dar soporte a la invención en cuestión"<sup>26</sup>.

Los trabajos de los grupos en la cuestión 213 resultaron en una Resolución<sup>27</sup>, la cual fue aprobada durante el Congreso de 2010, en París. En lo que respecta al tema comentado, la Asociación concluye lo siguiente:

1) *El técnico en el asunto es una ficción legal. Debe haber un enfoque común en la formulación de la definición del técnico del asunto aplicable en procesos administrativos o judiciales que consideran la actividad inventiva en el contexto de patentabilidad de una invención o de una la validez de una patente.*

*Esta definición debe incluir las características del técnico del asunto.*

2) *El técnico en el asunto posee por lo menos las siguientes características:*

a) *Esa persona posee conocimiento general común, así como conocimientos en el área (o áreas) a la cual se refiere el invento, que*

23. Disponible en: <<https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213usa.pdf>>. Fecha de consulta: 18.03.2017.

24. Disponible en: <<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>>. Fecha de consulta: 18.03.2017.

25. Disponible en: <<https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213canada.pdf>>. Fecha de consulta: 18.03.2017.

26. "In Canada, the 'person of ordinary skill in the art' (the "Skilled Person") is the person or persons to whom the patent is addressed? and may be conceptualized as either a single individual or as a group of individuals, depending on the nature of the invention in question. In circumstances where the invention relates to several scientific disciplines, the national skilled technician may be a composite of scientists, researchers and technicians bringing their combined expertise to bear on the invention in question".

27. Disponible en: <<https://www.aippi.org/download/committees/213/RS213English.pdf>>. Fecha de consulta: 18.03.2017.

la persona media en este campo (o campos) sería de esperar que poseyese o que estaría disponible para esa persona media a través de investigaciones de rutina.

- b) Esa persona posee las habilidades que se espera de la persona medio en el campo (o campos) a los cuales hace referencia la investigación.
  - c) Esa persona es capaz de realizar experimentos de rutina y de investigación y puede ser esperado obtener soluciones previsibles en comparación con el estado de la técnica.
- 3) *La evaluación de el técnico en el asunto debe ser hecha a partir de la fecha de prioridad o de otros datos relevantes bajo la ley aplicable, para efectos de evaluación de la patentabilidad.*
- 4) *En general, el perito en el arte es una persona individual. Dependiendo de el campo técnico o de la complejidad de la invención, el técnico en el asunto puede corresponder a un equipo de personas de diferentes áreas, desde que haya sido una practica común en el campo técnico de la invención en un momento relevante.*
- 5) *Las características del técnico en el asunto deben ser las mismas para la evaluación de la actividad inventiva como para otros requisitos de patentabilidad o validez de la patente.*
- 6) *Una vez que la cuestión sobre si, o no, el técnico en el asunto pueda tener creatividad por encima o por debajo de aquellas características descritas arriba esta directamente relacionado con la cuestión de evaluación de la obviedad de una invención, la cual AIPPI discutirá en Hyderabad EXCO en 2011, se recomienda además que esa cuestión sea todavía considerada en esa oportunidad\*. (Énfasis del autor)*

## 2. El entendimiento adoptado por el EPO

Las directrices de examen de patente del Bufete Europeo de Patentes<sup>28</sup> confirman que, en los casos en los que la solución propuesta involucre conocimientos de áreas técnicas distintas, el técnico especialista en el asunto a ser considerado para fines de análisis de los requisitos de la actividad inventiva y suficiencia descriptiva pueden consistir en un grupo de especialistas, como un grupo de investigadores:

"El "técnico en el asunto" debe presumirse que es un profesional calificado en el área relevante de la tecnología, que es poseedor de conocimientos y capacidad promedio y esta consciente de que era de conocimiento general común en el arte, en la fecha relevante (ver T 4/98, T 143/94 e T 426/88). Se debe también presumir que él haya tenido acceso a todo del "estado del arte", en especial a los documentos citados en el informe de investigación, y de haber tenido a su disposición los medios y la capacidad para el trabajo de rutina y experimentación que son normales para el campo de la tecnología en cuestión. Si el problema demanda del técnico del asunto a buscar una solución en otro campo técnico, el especialidad en esa materia es la persona calificada para resolver el problema. El técnico en el asunto esta involucrado en el constante desenvolvimiento en el campo técnico (ver T 774/89 e T 817/95). Puede ser esperado de él que busque sugerencias en áreas técnicas vecinas y generales (ver T 176/84 e T 195/84) o incluso en áreas técnicas remotas, si fuera solicitado a hacerlo. (ver T 560/89). La evaluación si la solución involucra actividad inventiva debe, por lo tanto, basarse en el conocimiento y capacidad de ese especialista (ves T 32/81). Puede haber casos en que es mas apropiado pensar en términos de un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, en vez de una única persona (ver T 164/92 y T 986/96). Se debe tener en mente que el especialista tiene el mismo grado de habilidad para la evaluación

28. Disponible en: <[http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_vii\\_3.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_3.htm)>. Fecha de consulta: 06.01.2017.

de actividad inventiva y suficiencia descriptiva (ver T 60/89, T 694/92 y T 373/94)".

Este entendimiento se ratifica por la jurisprudencia de la Cámara de recurso de este Bufete de Patentes, conforme esclarece el Compendio de Jurisprudencias del referido órgano<sup>29</sup>:

***"7.1.2 Técnico en el asunto competente – grupo de personas como "técnico en el asunto"***

*Algunas veces, el "técnico en el asunto" puede ser un grupo de personas, algo como un equipo de investigación o de producción. Para los efectos del Art. 56 EPC 1973, el técnico en el asunto no era normalmente asumido como siendo consciente de patente o literatura técnica en un área técnica remota. En circunstancias apropiadas, no obstante, el conocimiento de un equipo compuesto de personas con diferentes áreas de conocimiento podría ser tomado en consideración (T 141/87, T 99/89). Este sería el caso, en específico, si un especialista en un campo particular fuese adecuado para resolver una parte del problema, en tanto que, para otra parte fuese necesario ver a otro especialista de un área diferente (T 986/96).*

*Así, la cámara afirma, por ejemplo en T 424/90, que en la vida real el especialista de semiconductor iría a consultar a un especialista de plasma si su problema involucrara el suministro de una mejora técnica para un aparato de plasma de generación de iones. En T 99/89 también, la cámara consideró que un "técnico en el asunto" puede ser entendido como un equipo de dos o posiblemente más especialidad de las ramas pertinentes.*

*En T 164/92 (JO 1995, 305, Corr. 387) se observó que, en ocasiones, el técnico en el asunto promedio en electrónica, especialmente en si*

*el mismo no tenía un conocimiento adecuado del lenguaje de programación, se puede esperar que él consulte a un programador de computadoras si una publicación contiene indicios suficientes de que más detalles sobre los datos allí descritos se encontraban en un listado de programas incluido como anexo.*

*Otros comentarios sobre el concepto de "equipo de especialistas" pueden ser encontradas en las siguientes decisiones, T 57/86, T 222/86 (en avanzada tecnología a laser, el "técnico en el asunto", como un equipo de producción de tres especialistas en física, electrónica y química, respectivamente), T 141/87, T 460/87, T 295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95 y T 986/96 (equipo constituido por un perito en primer lugar en el área de procesamiento de correo y en segundo especialista familiarizado con información en el área de pesaje)". (Énfasis del autor y del texto original)*

Entre los casos citados, vale la pena destacar el T 986/96<sup>30</sup>, en el cual se discutía la posibilidad de patentar un equipamiento de procesamiento y pesaje de correspondencia. La Cámara de Recursos entendió que, en los casos en los que la invención envuelva áreas técnicas distintas, para evaluar los requisitos de patentabilidad, el técnico especialista en el asunto debe estar compuesto por especialistas de esas áreas. En realidad, los jueces establecieron que la figura del técnico especialista en el asunto debería ser incorporado por un especialista en procesamiento de correspondencias y, también, por otro con conocimientos técnicos de pesaje

***2.1. La figura del técnico especialista en el Asunto según el Derecho Inglés.***

De acuerdo con el Manual de Prácticas Patentarias<sup>31</sup>, del Bufete de Patentes del Reino Unido,

29. Disponible en: <[http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2010/e/cr\\_i\\_d\\_7\\_1\\_2.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2010/e/cr_i_d_7_1_2.htm)>. Fecha de consulta: 18.03.2017.

30. Disponible en: <<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/1960986eu1.pdf>>. Fecha de consulta: 18.03.2017.

31. Disponible en: <<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice.htm>>. Fecha de consulta: 06.01.2017.

un grupo de individuos será considerado, conjuntamente, técnico especialista en el asunto en situaciones en las que el (los) especialista(s) del área directamente relacionada con el invento se auxilie(n) de consejos de profesional(es) de áreas distintas. Uno de los casos citados como ejemplo en este documento es el *Tetra Molectric Ltd v Japan Imports Ltd* ([1976] RPC 547), en el cual el Tribunal de Recursos británico consideró que una reivindicación de encendedores utilizando ignición piezoeléctrica<sup>32</sup> era obvia. Esto se debe a que la utilización de esta tecnología habría sido pensada por la industria, aunque el fabricante de encendedores no fuera un especialista en el área, pues sería razonable esperar que se solicitase un consejo de quien lo fuera. En el caso de que esto ocurriera, sería natural que el especialista en piezoelectricidad sugiriera el uso de la tecnología para solucionar el problema técnico. De esta manera, el técnico especialista en el asunto, en realidad, fue considerado la combinación del fabricante habilitado de encendedores junto al especialista en piezoelectricidad.

En el precedente de la *Genentech Inc.*<sup>33</sup>, cuyo objeto se refería a la vigencia de una patente que involucraba la hormona del crecimiento, se entendió que, como la invención se refería a diferentes áreas técnicas, el técnico especialista en el asunto, en realidad, sería incorporado por un equipo interdisciplinario, compuesto por especialistas con diferentes niveles de conocimiento y experiencia.

## 2.2. El técnico especialista en el Asunto de acuerdo con el Ordenamiento Brasileño.

Con respecto a Brasil, la posibilidad de que un equipo de especialistas incorpore la figura del técnico especialista en el asunto está reconocida por el INPI, inclusive en las actuales Directrices de Examen de Patente – Unidad II – Patentabilidad (Diretrizes de Exame de Patente - Bloco2 - Patentabilidade)<sup>34</sup>. Efectivamente, en el ítem 5.4, del referido documento, se define el concepto de técnico especialista en el asunto dentro de los siguientes moldes:

### El Técnico en el Asunto

5.4 La definición de técnico en el asunto, para efectos de actividad inventiva, es la misma para fines de evaluación de suficiencia descriptiva. El técnico en el asunto puede ser aquel con conocimiento promedio de la técnica en cuestión a la época del depósito del pedido, con nivel técnico-científico, y/o aquel con conocimiento práctico operacional del objeto. Considerando que el mismo tuvo a disposición los medios y la capacidad de para el trabajo y los experimentos rutinarios, usuales al campo técnico en cuestión. Puede haber casos donde sea más apropiado pensar en términos de un grupo de personas como en el caso de un equipo de producción o de investigación. Eso puede aplicarse, particularmente, en ciertas tecnologías avanzadas tales como computadoras o nanotecnología. (Énfasis del autor y del texto original)

Este pensamiento fue compartido por lo menos una vez por la Segunda Clase de la Corte Regional Especializada<sup>35</sup> del Tribunal Regional de la

32. Segundo a enciclopédia virtual Wikipedia: "Piezoelectricidade é a capacidade de alguns cristais gerarem corrente elétrica por resposta a uma pressão mecânica. O termo deriva da palavra grega *piezein*, que quer dizer espremer ou pressionar. O efeito piezoelétrico é reversível pois os cristais piezoelétricos, quando sujeitos a uma tensão externa, podem sofrer variações de forma. A deformação, cerca de 0,1% da dimensão original em PZT, tem aplicações importantes, tais como a produção e detecção de sons, geração de altas-tensões e geração de frequência eletrônica".

33. *Genentech Inc's (Human Growth Hormone) Patent* [1989] RPC 613 *apud* AIPPI – Question 213, UK.

34. Instituídas pela Resolução PR No. 169, de 15 de julho de 2016.

35. A Primeira e a Segunda Turmas Especializadas do Tribunal Regional Federal da Segunda Região possuem competência, no âmbito desse Tribunal, para decidir sobre litígios envolvendo direito penal, propriedade industrial e direito previdenciário.

Segunda Región<sup>36</sup>. En este aspecto, cabe citar el instrumento de agravo no 2007.02.01.000118-0<sup>37</sup>, a través del cual el agravante esperaba la reforma de la decisión que nominó a un ingeniero de producción y mecánico como perito judicial de la acción de nulidad involucrando la patente PI 9202624-9, cuyo objeto se refiere a un "equipo controlador de llamadas entrantes e do terminal telefónico do usuário". En síntesis, el agravante argumentó que la patente anulanda englobaría conocimientos de cuatro ramos de la ingeniería, a saber: telecomunicaciones, sistemas, computación y electrónica.

En el juicio del recurso, la Segunda Clase de la Corte Especializada siguió el voto conductor de la Juez (Desembargadora) Federal Liliâne Roriz, quien se convenció de que el perito nominado por el Juzgado de Primera Instancia no poseería los conocimientos técnicos necesarios para la realización de los trabajos periciales del caso en tela, ya que las actividades desempeñadas por un ingeniero de producción no eran compatibles con las áreas técnicas relacionadas con la patente PI 9202624-9. El tema es tratado en el trecho que hace referencia al voto de la Relatora y que aparece a continuación:

*"Ahora, la especialidad del perito designado difiere del objeto de la pericia a ser realizada en los autos, lo que se puede constatar a través del examen de las áreas y sub-áreas típicamente ligadas a la Ingeniería de Producción, constantes en el sitio web de la Asociación Brasileira de Ingeniería de Producción, institución representativa de docentes, estudiantes y profesionales de Ingeniería de Producción (www.abepro.org.br):*

*(...)*

*Ante lo expuesto, DOY APROBACIÓN al presente recurso para anular el nombramiento del perito y determinar la realización de la pericia por una junta compuesta de profesionales de las áreas de Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Computación e Ingeniería de Sistemas, no habiendo necesidad de un profesional para cada especialidad, solicitando, en caso fuera necesario, la indicación de técnicos de la UFRJ u otra institución superior del mismo prestigio y fiabilidad similar"<sup>38</sup>.*

- 
36. A competência do Tribunal Regional da Segunda Região compreende os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
37. Além do A.I. no 2007.02.01.000118-0, a Segunda Especializada analisou a questão da qualificação de perito em ação de nulidade de patentes, pelo menos, em uma segunda oportunidade, qual seja, no julgamento do A.I. no 2008.02.01.006031-0 (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento no 2008.02.01.006031-0, Desembargadora Federal Relatora Liliâne Roriz, Data de Julgamento: 26.08.2008). Neste recurso, a Turma concluiu que, para incorporar a figura do técnico no assunto, o perito judicial deve possuir conhecimentos e experiência na área técnica relacionada com a patente em jogo. De acordo com a Relatora, na espécie, *"a especialidade do perito nomeado diverge do objeto da pericia a ser realizada nos autos, o que se pode constatar através do exame da grade curricular afeta à área de Engenharia Química". Considerando que "a realização de pericia técnica por expert que não tem o necessário conhecimento da área avaliada dificulta e inviabiliza a solução da controvérsia, especialmente em questão como a presente, de alta complexidade técnica"*, a 2ª Turma Especializada deu provimento ao recurso no tocante ao pedido de substituição da perita nomeada.
38. PROCESSO CIVIL. PERITO. SUBSTITUIÇÃO. ESPECIALIDADE. PERÍCIA. 1. O perito é o auxiliar da justiça, nomeado por força da confiança do Juiz da causa, dotado de conhecimento técnico especializado, para auxiliá-lo na elucidação dos fatos que estão sob o seu julgamento. O pleito de substituição de tal profissional deve ser fundamentado com provas objetivas e claras de sua incapacidade técnica para realizar o trabalho pericial do qual fora incumbido. 2. O ônus das provas dos fatos constitutivos de seu direito é da autora (art. 333, inciso I, do CPC). Ora, se esta pretende que seja realizada pericia em quatro áreas distintas e vai arcar com o respectivo custo, não é razoável inviabilizar de imediato sua pretensão. 3. A realização de pericia técnica por expert que não tem o necessário conhecimento da área avaliada dificulta e inviabiliza a solução da controvérsia, especialmente em questão como a presente, de alta complexidade técnica. 4. Agravo de instrumento provido. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento no 2007.02.01.000118-0, Desembargadora Federal Relatora Liliâne Roriz, Data de Julgamento: 29.05.2007).

Es importante destacar que el propio Código de Proceso Civil (Ley 13.105/2015) prevé en su artículo 475<sup>39</sup>, la posibilidad de que una junta de especialistas realice los trabajos periciales, designándolo como pericia compleja. De esta manera, siempre que el caso lo exija, el juez de acción de nulidad de patente puede nombrar un equipo de especialistas como peritos judiciales, quienes incorporarán la figura del técnico especialista en el asunto para evaluar si una patente atiende, o no, los requisitos de la actividad inventiva y suficiencia descriptiva.

## V. CONCLUSIÓN

La posibilidad de que la figura del técnico en el asunto sea incorporada por un equipo de especialistas es considerada en diversos países del mundo. En Brasil, este entendimiento es seguido por el INPI, así como también por los Tribunales, que, en acciones de nulidad de patente, viene considerando que, en los casos que involucren más de un área técnica, se debe realizar pericia compleja, nombrando una junta de peritos con diferentes especialidades para actuar en el caso.

La idea subyacente a la cuestión comentada tiene que ver con el hecho de que buena parte de las tecnologías creadas actualmente son fruto de la unión de esfuerzos de profesionales de diferentes áreas, que forman grupos interdisciplinarios de investigadores. No se puede, sin embargo, perder de vista que el técnico en el asunto es una figura hipotética y, siendo así, no existe ninguna obligación legal en el sentido de que este individuo deba representar fidedignamente el mundo real.

El técnico especialista en el asunto a ser considerado en un caso concreto debe, en realidad, ser un individuo con conocimiento técnico directamente relacionado con el campo en el cual la solución técnica propuesta se encuentra incluida.

Inclusive, la idea de que el técnico especialista en el asunto deba ser un investigador o cientí-

fico, como fue entendido a partir del caso estadounidense *KSR v. Teleflex*, debe ser evitado, ya que esta figura fue clásicamente concebida como siendo un profesional con experiencia práctica en el área técnica relacionada con la invención bajo análisis. Idealizarlo como investigador o científico coloca al técnico especialista en el asunto en un nivel más elevado del que fue originalmente concebido, lo que aumentaría sobremanera la dificultad de obtener una patente. Efectivamente, un investigador tiene como profesión buscar nuevas soluciones y el desarrollo de nuevas técnicas, es decir, su trabajo involucra justamente probar los límites del estado de la técnica. Queda claro, por tanto, que no sería él la persona con conocimientos técnicos y experiencia profesional mediana del técnico especialista en el asunto. Esta observación se hace necesaria y pertinente, a medida que la cuestión del técnico especialista como equipo de profesionales es, muchas veces, citada, debido al hecho de que la invención fue o debería haber sido desarrollada por un grupo de especialistas.

Obsérvese que, al idealizar al técnico especialista en el asunto como un equipo de especialistas, este individuo deja de ser, de cualquier manera, un profesional mediano, pues virtualmente incorporará conocimientos técnicos de los más diversos campos, lo que puede aumentar desmedidamente el rigor de la concesión de patentes, lo que ciertamente no sería lo ideal. Por otro lado, la negación, a priori, de esta posibilidad puede perjudicar la comparación de los requisitos de la actividad inventiva y de la suficiencia descriptiva en casos que involucren conocimientos técnicos de áreas completamente dispares, pudiendo resultar en la concesión de patente para soluciones obvias.

Siendo así, la posibilidad de que un equipo interdisciplinario incorpore la figura del técnico especialista en el asunto debe ser propuesta en situaciones excepcionales, particularmente en

39. Artículo 475. Tratando-se de pericia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente técnico.

los casos en los que la solución técnica exija conocimientos de áreas completamente distintas, sin ninguna afinidad, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa del Bufete Europeo de Patentes (T 986/96). También se considera válida la caracterización del técnico especialista en el asunto como grupo de profesionales en casos en los que el especialista en cuestión se vea motivado a consultar a un individuo con conocimientos en otro campo de conocimiento, conforme enseña la jurisprudencia inglesa.

En suma, la discusión al respecto de la correcta caracterización del técnico especialista en el asunto constituye una tarea esencial para la co-

recta aplicación del filtro consustanciado en el requisito de la actividad inventiva. Por otro lado, no se puede perder de vista que el sistema de patentes existe para promover la innovación y el desarrollo tecnológico del país, de modo que la aplicación de parámetros extremadamente elevados en el examen de pedidos de patentes se presenta tan perjudicial como el uso de criterios demasiado flexibles. Y que exista la posibilidad de que el técnico especialista en el asunto sea caracterizado, si, por un grupo interdisciplinario, este entendimiento debe ser aplicado de manera bastante parcimoniosa, a fin de mantener un ambiente saludable que estimule la innovación tecnológica del país.