

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes

<i>A leitura da exclusividade</i>	2
Relatório descritivo	2
O título. O resumo	3
As reivindicações	4
A leitura de uma patente	6
Leitura substancial da exclusividade	8
<i>Doutrina dos equivalentes</i>	11
Literalidade e equivalência	13
A questão constitucional	13
Um instituto de direito comum dos povos	18
A doutrina americana	20
A vertente japonesa	22
A posição Européia	23
A resolução 175 da AIPPI	25
A doutrina dos equivalentes no Brasil	27
Tendências recente quanto à teoria	28
<i>A análise da equivalência</i>	29
O limite do estado da arte	29
Quando se verifica a equivalência	30
A contrafação evolutiva	31
O critério da comparação elemento-a-elemento	32
O critério de substancialidade	34
Substancialidade e foco de comparação	35
O requisito da certeza jurídica	35
A questão dos subconjuntos e elementos	37
Quando um aperfeiçoamento transcende a equivalência	38
A regra da extensão relativa ao pioneirismo	40
A questão da história de processamento do pedido	41
Equivalência e análise de atividade inventiva	43
Requisitos da atividade inventiva	45
Equivalência no exame de patenteabilidade	46
Casos particulares de patentes: combinações e patentes de uso	48
A questão da diferença de estrutura de combinação	48
Equivalência e reivindicações de uso	52
<i>O procedimento de análise de equivalência</i>	53

A questão em análise é, claramente, o de interpretação da exclusividade de uma patente. Até que ponto a expressão verbal da exclusividade, colocada nos documentos da patente, deve ser aplicada literalmente, e até que ponto deve ser interpretada?

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

A leitura da exclusividade

Começemos por lembrar como se formulam os documentos de uma patente. Tais documentos são prefigurados no pedido inicial previsto no CPI/96:

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

(...) II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; (...).

Vejamos a função e as características de cada um desses elementos .

Relatório descritivo

No relatório descritivo se fixa o problema técnico cuja solução o pedido pretende constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva ¹.

Ao teor da lei, o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto *e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução*. Assim, o relatório tem de indicar com precisão qual a implementação prática mais eficaz do invento, consolidando um requisito além da simples utilidade industrial. Como se verá abaixo, o relatório que não o fizer pecará de insuficiência descritiva, sendo passível de nulidade.

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o relatório descritivo

1 Diz o Ato Normativo INPI 127, em vigor: 15.1.2 Relatório Descritivo: O relatório descritivo deverá: a) ser iniciado pelo título; b) referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo; c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção; d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...); h) especificar, nos casos em que houver inclusão de reprodução de fotografias (tais como estruturas metalográficas), as características peculiares a esse tipo de representação gráfica, como por exemplo, ampliação, condições e natureza do material fotografado, etc...; i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica; j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito; k) indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção; l) ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

tem por finalidade expor a solução do problema técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução - indicando em que esta altera o estado da arte.

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

A exigência de novidade faz com que seja necessária ampla divulgação dos inventos patenteados, geralmente impedindo a concessão de outras patentes sobre o mesmo objeto. A publicação do relatório descritivo satisfaz a este propósito, ao incorporar a informação ao estado da arte.

O relatório ainda preenche a finalidade de difusão tecnológica que justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao conhecimento da tecnologia. Com a publicação, os documentos relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos oponentes do pedido os meios de contestarem o privilégio ou a utilização dos conhecimentos em questão (embora não na atividade econômica, que é exclusiva do titular). Além disso, findo o prazo de proteção, o relatório deve servir para a exploração industrial do invento.

A lei 9.279/96, enfatizando um requisito indispensável para o uso social da patente, exige que o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e *indicar, precisamente, a melhor forma de execução.*

O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concessão é o dever da revelação completa do estado da arte do objeto citado no pedido. O dever de fixar o estado da arte, citando por exemplo as patentes que o circunscvem, tomado como pressuposto até da validade do privilégio, é a forma de evitar que as patentes permaneçam opacas aos interessados que não se constituem em verdadeiros competidores tecnológicos, reparando assim pelo menos em parte uma das maiores objeções que se fazem à funcionalidade do sistema de patentes num país em desenvolvimento.

O título. O resumo

O título e o resumo, breve ementa da patente, tem por propósito facilitar o co-

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

nhecimento da área técnica em que o pedido se situa, e, brevemente, a natureza do invento. A publicação do título do invento no órgão oficial traz sua atenção aos eventuais interessados em contestar o pedido de patente, e é assim importante elemento da satisfação do devido processo legal ².

As reivindicações

As reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção ³. Objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra.

A técnica de reivindicar a exclusividade é necessariamente complexa e precisa. Compara-se, adequadamente, à descrição de um imóvel por suas confrontações e medições ⁴.

Muito acertadamente, o art. 41 da Lei 9.279/96 estabelece que os privilégios são circunscritos objetivamente pela tecnologia exposta no relatório, tal como reivindicada:

2 15.1.5.2 Quanto à forma, o resumo deve: a) ser iniciado pelo título; b) ser tão conciso quanto a exposição permitir (de preferência de 50 a 200 palavras), preferivelmente não excedendo 20 linhas de texto; c) conter sinais de referência, entre parênteses, correspondentes a cada uma das principais características técnicas, quando ilustradas por desenho constante do pedido; d) não fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção requerida.

3 Diz o Ato Normativo INPI 127: Reivindicações 15.1.3.1 Quantidade, numeração e categorias a) a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido; b) as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos; c) as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível. 15.1.3.2 Formulação das reivindicações a) as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão "caracterizado por"; b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação; c) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo; d) exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte ... do relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos"; e) quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações. f) cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos. k) não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto.

4 Joshua D. Sarnoff, Abolishing The Doctrine Of Equivalents and Claiming the Future After Festo, Berkeley Technology Law Journal Vol. 19, Issue 4 (Fall 2004); "The relevant language that is supposed to define a patent's scope is found in the patent's claims. Patent claims are formal, written descriptions that specify the scope of the invention for which patent protection is sought. The claims mark the boundaries of the invention to which intangible property rights attach, just like the written descriptions of metes and bounds in a deed mark the boundaries of real property to which tangible property rights attach."

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

"A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Uma reivindicação é redigida de maneira a identificar geralmente o escopo da solução oferecida (por exemplo, "máquina de fazer tal coisa"), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do reivindicado ("caracterizado por...") e, então, pela descrição mais exata possível do material reivindicado.

O quadro reivindicatório pode se referir a diversos elementos individuais de um mesmo conceito inventivo - um produto, o processo para se fabricar tal produto, o aparelho para fazer processar tal método de fabricação, etc - em várias reivindicações independentes entre si ⁵; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes ⁶. Quanto a estas, pertinente a regra *accessorium sequitur principale*.

5 Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes a) São aquelas que, mantida a unidade de invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente. b) Cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo; c) as reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação..." d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica; e) após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger; f) as reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo, preferencialmente, ser agrupadas na ordem correspondente ao título do pedido.

6 Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.2 Reivindicações dependentes a) são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem características de outra(s) indicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e, se necessário, a expressão "caracterizado por"; b) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem; c) nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", ou similares; d) qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação (reivindicação de dependência múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma cumulativa (formuladas aditivamente), sendo permitida somente uma das formulações, ou alternativa ou cumulativa, para todas as reivindicações de dependência múltipla; e) as reivindicações de dependência múltipla na forma alternativa podem servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

O elemento mais sensível das reivindicações é a partícula que enuncia o que, nas patentes, é **exclusividade**, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica. Como preceitua a norma legal pertinente:

- as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;
- após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;

A leitura de uma patente

Como se lê uma patente?. Vale seguir a lição constante de um acórdão judicial clássico sobre a questão⁷

A primeira tarefa em toda a ação relativa a patentes é decidir-se exatamente qual é o monopólio que o titular da patente detém. Hoje em dia, todas as patentes incluem reivindicações. A função das reivindicações é definir o monopólio. A patente, se válida, permite o titular da patente proibir qualquer pessoa de fazer qualquer ato coberto pelas reivindicações, ou de usar qualquer processo

⁷ Acórdão do caso canadense American Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals relatado a p. 31 RPC 1976. O texto original é: "The first task in any patent action is to decide exactly what monopoly the patentee has been granted. Today all patents end with claims. The function of the claims is to define the monopoly. The patent, if valid, enables the patentee to stop other people making anything covered by, or using any process covered by, his claims during the life of the patent. One of the important features of the claims is to make it clear to other people what they are not entitled to do during the life of the patent, and the Patents Act expressly provides that the claims must be clear and succinct and must be fairly based upon the matter disclosed in the specification. Before ever you get to the claims of the patent you should find a complete description of the invention, a description of what is going to be claimed. It should be a complete description which will enable anybody, after the patent has expired, to put the invention into practice. These monopolies are granted to encourage people to make inventions and to make the nature and working of them known, and unless a full and fair description is given the patent ought not to be held valid. In the same way, when you get to the claims you ought to be able to know what you may do and what you may not do, and if the claims are incomprehensible or ambiguous, or do not really relate to the invention which has been disclosed in the body of the patent specification, the patent again should not stand valid. It is not to be expected that every patent will be comprehensible to anybody who happens to pick it up, for patents are directed to persons who have skills in the particular fields with which each patent is concerned - the so-called men skilled in the art. The description of the invention has only to be a description sufficient to enable the notional skilled man to put it into practice. Only those familiar in the field in question can be expected to make anything of the claims. An understanding of the claims, a determination as to their scope - what lawyers call the construction of the claims - is necessarily the first task to be undertaken, and it must be done dispassionately. The claims should be considered without reference to the effect that the giving of any particular meaning may have on any issue of infringement, without reference to the result and effect so far as the attack on validity is concerned. The language used in each claim is in the end determinative, but each claim must be considered against the background of, in the context of, the specification as a whole. The specification itself has to be considered in the context of the general field to which the invention is applicable. It is directed to skilled men in the particular field and they will read it against their knowledge of the prevailing conditions in the field at the time that the patent is granted, and against their knowledge of earlier work which may have been done in this same field."

descrito nelas, durante toda a vida da patente. Uma das características importantes das reivindicações é de fazer claro aos terceiros o que eles não tem permissão de fazer durante a vigência da patente, e o Lei de Patentes obriga expressamente que as reivindicações devem ser claras, sucintas, escorregadas e baseadas razoavelmente naquilo que foi descrito no relatório da patente.

Assim, antes de ler as reivindicações da patente, deve-se ir ao relatório, que é uma descrição completa da invenção, e do que está sendo reivindicado. O relatório deve ser uma descrição completa que permita a qualquer um, depois que a patente expirar, de levar a invenção à prática. Patentes são monopólios, concedidos para incentivar que as pessoas criem invenções, e também divulgar o conteúdo dessas invenções, e a menos que seja fornecida uma descrição completa e adequada da patente, esta não será tida como válida.

Assim também, quando se lêem as reivindicações, é necessário que se possa saber o que é lícito e o que não é permitido, e se as reivindicações forem incompreensíveis ou ambíguas, ou se elas não tenham relação com a invenção como efetivamente descrita no relatório, a patente também será inválida.

Não se deve esperar que cada patente seja compreensível a qualquer um, porque as patentes são dirigidas às pessoas que têm conhecimento nos campos tecnológicos em que cada patente é concedida - ou seja, são destinadas aos conhecedores da tecnologia em questão. A descrição da invenção tem o propósito de permitir esse homem, o conhecedor da tecnologia, de por a nova criação em prática. Somente daquele que é familiar no campo da tecnologia na pergunta pode esperar-se que as reivindicações sejam úteis.

A compreensão das reivindicações, a determinação de seu escopo - o que os advogados chama de interpretação das reivindicações - é necessariamente a primeira tarefa ser empreendida, e tal trabalho deve ser feito desapassionadamente; a leitura deve ser realizada sem levar em conta o efeito que a interpretação venha a ter sobre a conclusão de se a patente está sendo ou não violada, nem levar em conta se o resultado da interpretação possa resultar na nulidade da patente.

O texto de cada reivindicação é, no fim das contas, o elemento conclusivo, mas cada reivindicação deve ser considerada dentro da perspectiva, e no contexto, do que se lê no relatório, como um todo. O relatório, ele mesmo, tem que ser considerado no contexto do campo geral em que a invenção é aplicável. O relatório se dirige às pessoas que detém conhecimento no campo particular, e estas lê-lo-ão sob a ótica de seu conhecimento das condições prevalecendo no campo no tempo em que a patente foi concedida, e do conhecimento da tecnologia anterior a essa época.

O enunciado didático do acórdão aponta para algumas das exigências maiores da aplicação prática das de patentes. Os documentos, em si, têm um dupla função, e há que se distinguir o que pertence a cada uma delas.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

A primeira função é a *informativa*: a patente serve para divulgar a tecnologia inventada, para conhecimento geral, embora não o seja para *uso geral*, eis que esse é exclusivo do titular. Assim, contribui-se para a aceleração da pesquisa, e possibilita-se que, ao fim do prazo da patente, a tecnologia passe a ser, então sim, de *domínio comum*. Esta função é desempenhada primordialmente pelo relatório descritivo.

A segunda função é a reversa: a de restringir o uso da tecnologia, tal como circunscrita pelas reivindicações. Nem tudo que está no relatório será reivindicado (o estado da arte certamente não o será...), mas tudo o que for reivindicado deverá necessariamente estar no relatório.

Leitura substancial da exclusividade

Mas o alcance da reivindicação, necessariamente, não é formal e literal ⁸. Como em quase todos os campos do Direito de Patentes, é obrigatório iniciar com o magistério de Gama Cerqueira:

Os elementos característicos da invenção, porém, devem ser examinados e apreciados de acordo com a função que desempenham e não sob o seu aspecto material. Do contrário, ilusória seria a proteção legal, pois bastaria a simples modificação de um ou outro elemento, sem alteração substancial de sua função, ou a sua substituição por elemento equivalente, para isentar o infrator da responsabilidade pela infração. Este princípio aplica-se a todas as espécies de invenção e é particularmente importante quando se trata de invenções de processos. ⁹

Como o quer o autor, o fim precípua do instituto é evitar que a literalidade de uma reivindicação impeça que a patente seja utilizada adequadamente, promovendo o inventivo em criação tecnológica. A introdução de variações irrele-

8 *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 607 (1950). Vide Festo: *Blessing To Patent Holders Or Thorn In Their Sides?*, 2002 *Duke L. & Tech. Rev.* 0017: It recognizes that words may not always be able to aptly convey the basis of an invention. It also recognizes that "to permit imitation of a patented invention which does not copy every literal detail would be to convert the protection of the patent grant into a hollow and useless thing." Note-se, porém, do que lembra Romuald Singer, Margarete Singer, Revised English edition by Raph Lunzer e John Beton, *The European Patent Convention - A Commentary*, Sweet & Maxwell 1995, 69.02: In Germany, certain circumstances can arise in which a court, dealing with the issue of infringement, may nonetheless interpret claims exactly in accordance with their wording, rather than permitting any extension to cover equivalents. This can occur if, in the course of an infringement action, the patent is wholly, or in a divisible area, identical with the prior art, but the defendant has not brought any action for nullity before the German patents court."

9 João da Gama Cerqueira, *Tratado Da Propriedade Industrial*, Volume II Tomo I, Parte II, Edição Revista Forense, Rio de Janeiro 1952, p.320.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

vantes ou cosméticas poderiam tornar a exclusividade inoperante, se não houvesse aplicação substantiva - não formal - do privilégio ¹⁰.

Além de resultar em injustiças em desfavor do titular da patente, a literalidade teria, a se acreditar de certas análises econômicas, um custo socialmente inaceitável ¹¹,

Mas o que é aplicação substantiva? O mesmo autor, em trecho muito citado, indica um caminho para resolver esse problema. A noção de que a patente protege a *idéia inventiva* e não a literalidade reivindicada é tradicional no nosso próprio direito a respeito *das patentes de invenção* (mas diferentemente no que toca aos modelos de utilidade):

"Dissemos, também, que, para verificar-se a infração, basta que tenha sido usurpada a idéia da invenção, objeto do privilégio. Qualquer modificação introduzida na forma, nas dimensões ou nas proporções do objeto, bem como a substituição de matéria, não excluem a contrafação. Estão no mesmo caso a substituição de peças ou órgãos de um maquinismo privilegiado por outro elemento equivalente, ou a sua modificação sem alteração das funções que desempenham, a substituição de substâncias de um produto químico por outro análogo. Toda a questão gira em torno deste ponto: saber se a idéia essencial da invenção foi usurpada.

"Se a modificação introduzida no produto privilegiado puder ser considerada como aperfeiçoamento privilegiável nos termos da lei, ainda assim haverá infração da patente, se o seu autor fabricar o produto sem licença do concessionário (...)" ¹²

10 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 607 (1950)., "One who seeks to pirate an invention, like one who seeks to pirate a copyrighted book or play, may be expected to introduce minor variations to conceal and shelter the piracy. Outright and forthright duplication is a dull and very rare type of infringement. To prohibit no other would place the inventor at the mercy of verbalism and would be subordinating substance to form. It would deprive him of the benefit of his invention and would foster concealment rather than disclosure of inventions, which is one of the primary purposes of the patent system."

11 Douglas Lichtman, Substitutes for the Doctrine of Equivalents - A Response to Meurer and Nard, encontrado em The Chicago Working Paper Series Index: <http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>, visitado em 20/7/05: "The doctrine of equivalents thus plays an important role in ensuring that patent protection is more than an empty gesture. It empowers courts to read between the lines of the patent document and protect inventions when for some reason the literal words have missed their mark. As a result, a malevolent copyist cannot escape the scope of protection simply by searching out a weakness in the patent language; and a patentee is still protected even against an infringer who innocently stumbles upon a hole in the patent's claims. A second virtue of the doctrine of equivalents is that it lowers the costs of claim drafting by obviating the need to write perfect claims. In certain instances, an applicant can perfectly articulate a comprehensive literal claim and would do so if that were the only way to achieve the desired scope of protection".

12 João da Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 546-547.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Utilizar, como fazia Gama Cerqueira a seu tempo, a noção de *idéia inventiva* como instrumento de aplicação substantiva da patente, porém, pode acarretar sérios problemas¹³.

Historicamente, a noção resulta de uma tradição do direito alemão (mas de aceitação em toda Europa, de desconsiderar o que foi efetivamente *exposto e reivindicado* em favor da idéia geral do invento, deduzido pelo tribunal, que até mesmo supria redação omissa ou imperfeita para atender os interesses do titular da patente.¹⁴ Ora, como ponderaremos logo a seguir, essa tática parece comprometer irrazoavelmente o equilíbrio constitucional de interesses relativo às patentes, ao prestigiar o titular além dos limites daquilo que expôs ao público, e entregou, em benefício da sociedade, ao conhecimento de todos.

Por isso mesmo, uma outra análise foi-se afirmando, que enfatiza não a *idéia geral* imanente, mas uma perquirição funcional. A que serve o invento? Os *meios* descritos visam a que fim¹⁵? Esses meios são função de que fins?

13 Compare-se com a dicção de Festo: a tarefa da doutrina dos equivalentes é “to capture the essence of innovation.”, ou o que se lê em Vincenzo Di Cataldo, *Le Invenzioni I Modelli*, Seconda Edizione, Giuffrè Editore – 1993, op. Cit., p.117: “Anche quando gli elementi essenziali non sono identici, si ha contraffazione (e si parla di contraffazione per equivalenti) se l’idea inventiva, l’insegnamento fondamentale che sta alla base dell’invenzione brevettata, è presente anche nella realizzazione altrui.” No entanto, observa Cabanellas, op. Cit. P. 202: Los autores se refieren aquí ala técnica interpretativa tradicionalmente utilizada en Alemania, basada en el llamada sistema central, que requería determinar el principio inventivo subyacente a la patente en su conjunto y a sus respectivas reivindicaciones””. Quanto a esse ponto, vide Romuald Singer, Margarete Singer, Revised English edition by Raph Lunzer e John Beton, *The European Patent Convention - A Commentary*, Sweet & Maxwell 1995, 69.02., falando od artigo 69 da Convenção, que propõe a aplicação de uma leitura substantiva e não literal, da patente: "The Article, taken together with its protocol, is intended to have the effect of avoiding two extremes. At one extreme, it sought to prevent national courts from giving a broad interpretation to narrowly formulated claims, as if they covered some undefined general underlying inventive idea, which was regarded as being the hitherto existing German method of interpreting regarded by the court as being the substance of the invention, as it would be interpreted by an expert looking at the claims. For the purposes of that interpretation, reference was made to the description and drawings."

14 Romuald Singer, Margarete Singer, Revised English edition by Raph Lunzer e John Beton, *The European Patent Convention - A Commentary*, Sweet & Maxwell 1995, 69.02; “This view of German jurisprudence was based on a practice which existed between 1920 and 1910, when the German courts did afford the inventor rather wide protection, with the result that the interpretation of patents, and their claims, was unforeseeable. By the mid-1935, this trend was reversed, at least to the extent that it was required that a patentee who sought to rely on a general inventive principle should show that it was sufficiently disclosed in the description, and that the claims pointed in the direction of such a general principle. It also became clear that any such generalisation, so as to cover what the patentee asserted was an inventive principle, required the court dealing with infringement to investigate whether such a broad principle was itself patentable. By seeking to find the "general inventive idea", the German courts in fact accepted that the scope of claims was capable of some degree of extension, to an extent which is accepted in accordance with the laws of other States, whether by reference to such terms as "non-direct equivalents", "individual elements", "sub-combinations", as well as "genuine sub-claims".

15 Paul Roubier, *Le Droit De La Propriété Industrielle*, Sirey, 1950 ‘dans l’industrie contemporaine, ce sont beaucoup moins les facteurs techniques qui comptent que les fonctions techniques, une fonction donnée pouvant être remplie par de nombreux facteurs entre lesquels l’industrie a aujourd’hui un choix abondant. Ce qui compterait par-dessus tout, ce ne serait plus l’analyse structurale. du mécanisme imaginé par l’inventeur, mais bien plutôt son analyse fonctionnelle.». A

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Essa tática também terá um risco. Numa patente, para se evitar o monopólio, só se pode privilegiar o *meio de resolver um problema técnico*, através de processo ou produto, mas não o resultado, ele mesmo¹⁶. Assim, não se pode, a pretexto de proteger a função, vedar a criação de outras soluções técnicas para o mesmo problema.

Acompanhemos o que diz Pontes de Miranda:

Ao gênio de Josef Kohler¹⁷ devem-se o conceito e a teoria dos equivalentes. O que importa é a função dos elementos que constituem a invenção, e não os elementos, razão por que, se alguém substitui o elemento a da invenção por outro elemento a', que é tecnicamente equivalente, porque pode ter a mesma função técnica, ofende o direito de quem fez a invenção com o elemento "a". Não se daria o mesmo se se tratasse de invenção de elemento b, que venha a ter a mesma função do elemento abcde. Em tudo isso fica evidente que o objeto do direito é o bem incorpóreo, não se podendo abstrair da equivalência dos elementos: o bem incorpóreo, o todo funcional, quer nas invenções de produtos, quer nas de processos, quer nas de combinações, quer nas de aplicações, é que determina o que é equivalente ou co-igual. Ainda devido a isso, cada elemento há de ser considerado conforme a função que exerce na invenção, e não em si mesmo: a função in concreto é que diz se a' é equivalente a a; portanto, pode dar-se que a' não equivalha, in concreto, a a, e, in concreto, b equivale a a, ou a b, ou a c, ou a d, ou a e.

18

Doutrina dos equivalentes

O art. 186 do CPI/96 assim diz:

análise de função e resultado continua clara na doutrina francesa: Frédéric Poliaud Dulian, Droit de La Propriété Industrielle, Domat Droit Privé, "690- Équivalents. Même si deux moyens présentent une différence de forme, ils sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction en vue du même résultat. Substituer un moyen équivalent à un moyen couvert par le brevet constitue une contrefaçon (. Cass. com., 26 octobre 1993, PIBD, 1994, n° 558.111.21, Annales, 1993, p. 102; Cass. com., 13 février 1990, PIBD, 1990, n° 478.111.319 Cass. com., 16 janvier 1996, PIBD, 1996, n° 608.111.175; Paris, 23 novembre 1993, PIBD, 1994, n° 561.111.102; Paris, 16 décembre 1993, PIBD, 1994, n° 563.111.173 ; Paris, 10 janvier 1991, Annales, 1991, p. 57.) »

16 Roubier, op. cit., «Mais n'arriverait-on pas alors à un véritable brevet de. résultat, que les principes généraux de notre droit ont toujours condamné ? » Romuald Singer, Margarete Singer, Revised English edition by Raph Lunzer e John Beton, The European Patent Convention - A Commentary, Sweet & Maxwell 1995, 69.02: « Thus, in deciding what is the problem solved by the invention the court is not limited solely to the wording of the claims but has also to pay due regard to the technical problem solved by the invention, which the skilled reader can recognise, and the solution proposed thereto. However, the "solution principle" is irrelevant except in as much as it helps the skilled person to realise what are the obvious alternatives.»

17 [Nota do autor] J. Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, 1900. A tradição americana, no entanto, fixa a data de sua vertente doutrinária cinquenta anos antes, através de jurisprudência da Suprema Corte.

18 Pontes De Miranda, Tratado De Direito Privado, Parte Especial, Tomo XVI, 4.' Edição 2' Tiragem, Editora Revista Dos Tribunais São Paulo - 1983, § 1.917. Bem incorpóreo e invenção

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

“Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente *ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente*”.

Assim, tanto a violação parcial quanto a de equivalência é criminalmente punível (embora não exista uma disposição similar na definição do teor civil da patente).

Tal princípio teve sua definição mais precisa na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Winam v. Denmead*, 56 US. (15 How) 330 (1953): “copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção”. Em outras palavras, o que se patenteia é a função.

A Suprema Corte detalha esta matéria na decisão do caso *Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prodc. Co.* 339 U. S. 605, (1950).

"Equivalência, do direito patentário, não é o prisioneiro de uma fórmula e não é um absoluto que deva ser considerado no vácuo. Não se exige identidade completa para todo propósito e em todo caso. Ao determinar equivalentes, coisas que são iguais a mesma coisa podem não ser iguais entre si e, da mesma maneira, coisas que são diferentes para a maior parte dos objetivos, podem ser às vezes equivalentes. Tem-se que dar atenção ao propósito para o qual cada ingrediente é usado numa patente, às qualidades que tal ingrediente tem quando combinado com outros ingredientes, e a função que ele deve desempenhar".

Neste caso, chegou-se a conclusão de que uma mistura contendo silicato de manganês era equivalente a uma mistura contendo silicato de magnésio, apesar de magnésio e manganês terem propriedades diversas, porque a função desempenhada era a mesma à luz do estado-da-arte.

Num julgamento de 3 de março de 1997, a Suprema Corte americana descreveu tal questão de forma incisiva – a solução técnica funcionalmente equivalente àquela que foi reivindicada é, para o Direito de Patentes, *igual* ao reivindicado:

”[T]he substantial equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is the same as the thing itself; so that if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape.”¹⁹

Ou, no nosso STF:

> Supremo Tribunal Federal

19 *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit No. 95-728. Argued October 15, 1996 Decided March 3, 1997*

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

AG 19621 Relator: Ministro Lafayette de Andrada. J.1958.06.10 Segunda turma. Publicações:
Ementário do STF - vol. 8.01 p.25 RTJ - vol. 6.01 p.01.Ementa: patente de invenção. As diferen-
ças acidentais de forma não devem ser levadas em consideração para se considerar o novo mode-
lo, nem excluem a contrafação.

Literalidade e equivalência

Distinguem-se assim, com clareza, a interpretação literal e a aplicação substantiva das reivindicações e, entre as modalidades de interpretação substancial, a doutrina de equivalentes:

A prática mundial quanto ao escopo da proteção que se procura através de um pedido de patente é definido por suas reivindicações, ou seja, é o texto das reivindicações que determina os limites dos direitos assegurados pela patente. Como resultado, embora o escopo de proteção não seja limitado a uma interpretação literal das reivindicações, uma patente não confere proteção ao conceito inventivo básico ou conceito inventivo geral. Como regra geral para a determinação de uma infração, deve ser verificado se o produto ou processo acusado possui todas as características da ou de uma das reivindicações independentes de uma patente. (...)

Uma infração literal ocorre quando cada elemento do produto infrator coincide com a definição contida na reivindicação. Na infração literal pode haver necessidade de interpretar o significado ou a abrangência de determinada expressão na reivindicação, porém interpretada a expressão e estabelecida sua extensão a correspondência com o elemento do produto infrator é imediata.

A infração por equivalência, uma das formas de infração não literal, se apresenta quando o elemento do produto infrator não se enquadra diretamente na definição do elemento da reivindicação, no entanto, ele constitui um equivalente técnico funcional deste último. A admissão desse tipo de infração é importante para evitar uma injusta perda de proteção devida à redação inadequada das reivindicações de uma patente, assim como para evitar que terceiros não autorizados beneficiem-se indevidamente de tal patente.²⁰

A questão constitucional

Que não se iludam os crédulos em que uma patente é um instrumento meramente técnico, a doutrina dos equivalentes suscita uma relevantíssima questão constitucional. Como disse a Suprema Corte americana em 2002, a aplicação da doutrina não ocorre gratuitamente - ela representa um preço a se pagar pela eficácia

20 Ana Cristina Almeida Müller, Nei Pereira Jr. e Adelaide Maria de Souza Antunes, Escopo das Reivindicações e sua Interpretação, encontrado em www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf, visitado em 2/8/05.

do sistema de patentes - custa, e pesa. Tem de ser usada com prudência e economia²¹.

A manifestação da Corte claramente se referia ao princípio da interpretação estrita das reivindicações de patentes, expressa como um requisito constitucional:

A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal; certamente, a concessão das patentes em Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I que proibia monopólios. As patentes não são dadas como favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção recompensando o inventor com o direito, limitado a um termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua terceiros do uso de sua invenção. Durante esse período de tempo ninguém podem fazer, usar, ou vender o produto patenteado sem a autorização do titular da patente.

Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os "direitos e o bem-estar da comunidade devem razoavelmente ser considerados e eficazmente guardados". Para esses fins, os pré-requisitos de obtenção da patente tem de ser observados estritamente, e quando a patente é concedida, **as limitações ao seu exercício devem ser aplicadas também estritamente.**

Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico" Uma vez a patente seja concedida:

a) deve-se interpretá-la estritamente “ (...) ”²²

Assim se deve fazer, em atenção ao balanceamento de interesses entre o criador ou investidor em criação, de um lado, e a sociedade como um todo, que obtém, como uma contrapartida essencial ao privilégio concedido, a revelação de alguma solução técnica.

21 Em *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 122 S. Ct. 1831, 1838 (2002), a Corte indica o problema que as incertezas decorrentes da aplicação da doutrina trazem ao público em geral e aos competidores, enfatizando, no entanto, que ela é “the price of ensuring the appropriate incentives for innovation”)

22 *Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co.*, 376 1964, tendo o Sr. Ministro Black como relator. Texto original: “The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the "rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art." Once the patent issues: (...) it is strictly construed, (...).

Em outra decisão ²³ a Suprema Corte alongou-se nessa questão, enfatizando que os limites da patente devem ser conhecidos não só para a proteção de seu titular, mas também para o estímulo da inventividade de terceiros, e para assegurar que o contedo da patente, ao fim de seu termo, recaia efetivamente em domínio público. Não fosse assim, continua a decisão, haveria uma zona de imprecisão na qual a empresa concorrente ou o pesquisador só podem entrar sob alto risco – a imprecisão na verdade bloqueia a pesquisa e o investimento. Em resumo, diz o julgado, o público acaba sendo privado de seus direitos, sem ser avisado de que o foi.

Os valores em questão são, dessa maneira, de um lado, a necessidade de dar eficácia real à patente, e, de outro, a proteção de terceiros e do público, que precisam ter certeza da extensão da patente, pela leitura das reivindicações. Essa perspectiva é reconhecida em resolução da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (AIPPI):

8. Where an alleged infringement achieves substantially the same result as that claimed in a patent by means that differ from the language of a claim, in deciding the issue of infringement a reasonable balance must be maintained between ensuring:

- a) fair reward to the patentee; and
- b) sufficient predictability for the public as to the scope of the claims.

For the purposes of paragraph 8, the scope of protection of the patent does not include an alleged infringement that is disclosed in the prior art or is obvious in the light thereof ²⁴.

Essa perspectiva, aliás, deve presidir até mesmo a construção das reivindicações durante o exame das patentes - uma reivindicação imprecisa e vasta fere os interesses do público ²⁵.

23 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 390 (1996) (quoting *General Electric Co. v. Wabash Appliance Corp.*, 304 U.S. 364, 369 (1938), *United Carbon Co. v. Binney & Smith Co.*, 317 U.S. 228, 236 (1942), and *Merill v. Yeomans*, 94 U.S. 568, 573 (1877)) (citations omitted and preceding language from *General Electric Co.* added). [“Patents, whether basic or for improvements, must comply accurately and precisely with the statutory requirement as to claims of invention or discovery. T]he limits of a patent must be known for the protection of the patentee, the encouragement of the inventive genius of others, and the assurance that the subject of the patent will be dedicated ultimately to the public.” ... Otherwise, a “zone of uncertainty which enterprise and experimentation may enter only at the risk of infringement claims would discourage invention only a little less than unequivocal foreclosure of the field,” ... and “[t]he public [would] be deprived of rights supposed to belong to it, without being clearly told what it is that limits these rights.”

24 QUESTION 142 Breadth of claims, support by disclosure and scope of protection of patents, Yearbook 1998/VIII, pages 403 - 404 Q142 37th Congress of Rio de Janeiro, May 24 - 29, 1998, Resolution

25 Vide o manual de exame do Escritório Europeu de Patentes: 6.2 Extent of generalisation | Most claims are generalisa-

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Vale aqui lembrar o que já dissemos anteriormente, quanto à natureza das normas de patentes ²⁶:

Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de patentes ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção ao investimento - e nem dos criadores e inventores; não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional.

Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: o primeiro é que, na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio de interesses, essa deve - sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio das tensões constitucionais; a segunda consequência é a de que a interpretação os dispositivos que realizam os direitos de exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes.

Por exemplo, não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do privilégio de estímulo ao investimento na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses. Vide o que diz a a Suprema Corte dos Estados Unidos quanto à interpretação restritiva das reivindicações.

Não se dará também à leitura de cada reivindicação mais extensão do que a que resultar do relatório e dos desenhos não só por uma questão lógica mas por uma imposição constitucional; a aplicação da equivalência de fatores em tal contexto presume uma prudência extrema e um aguçado senso do que é indispensável para proteger sem excessos os interesses essenciais do titular da patente, sem ampliações desarrazoadas.

O mesmo cunho de contenção e prudência se aplica à interpretação das leis de propriedade intelectual. Quando se interpreta a norma ordinária singular há que se presumir que - salvo inconstitucionalidade - o texto legal já realizou o favore-

tions from one or more particular examples. The extent of generalisation permissible is a matter which the examiner must judge in each particular case in the light of the relevant prior art. Thus an invention which opens up a whole new field is entitled to more generality in the claims than one which is concerned with advances in a known technology. A fair statement of claim is one which is not so broad that it goes beyond the invention nor yet so narrow as to deprive the applicant of a just reward for the disclosure of his invention. The applicant should be allowed to cover all obvious modifications of, equivalents to and uses of that which he has described. In particular, if it is reasonable to predict that all the variants covered by the claims have the properties or uses the applicant ascribes to them in the description, he should be allowed to draw his claims accordingly.

26 Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, Publicado na Revista da ABPI de Agosto de 2002.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

cimento que se deve ao investimento privado. Lex data, é momento de se interpretar a norma segundo os critérios próprios ao caso, razoável e equilibradamente.

Este equilíbrio surge à interpretação das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta pela propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da norma excepcional.

Diogo de Figueiredo, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

"os princípios que definem liberdades preferem aos que as condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, cedem aos que reservam poderes aos indivíduos, e os que reforçam a ordem espontânea têm preferência sobre os que a excepcionam" (grifos da transcrição).

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das idéias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual.

E, como ensina Carlos Maximiliano:

"O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico *Exceptions sunt strictissimae interpretationis* ("interpretam-se as exceções estritissimamente") no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: "A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica", dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois:

"o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público".

Há, assim, veemente crítica, radicada em direito público ²⁷, quando se estende desmesuradamente a interpretação da patente – como parece ter ocorrido na fase

27 *Holland Furniture Co. v. Perkins Glue Co.*, 277 U.S. 245, 257 (1928). A claim so broad, if allowed, would operate to enable the inventor, who has discovered that a defined type of starch answers the required purpose, to exclude others from

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

ampliativa da jurisprudência alemã relativa à *idéia geral do invento*, ou, como indicam certos autores americanos, pela evolução histórica da jurisprudência daquele país²⁸.

Numa perspectiva de política pública, a adoção ilimitada do princípio da equivalência funcional, seja na interpretação do pedido, seja no caso de contrafação, dificulta o processo de criação de soluções alternativas, a que se dá normalmente a denominação de *patenting around*. O sistema patentário japonês é particularmente conhecido pela interpretação literal das reivindicações, permitindo assim que as empresas japonesas adquiram suas próprias patentes em variedades novas - mas não necessariamente surpreendentes - de soluções para um problema técnico determinado.

Pareceria assim adequado adotar um padrão legal de análise das reivindicações segundo o qual a equivalência funcional só seria suscitada no exame técnico se argüida pelo depositante ou, em oposição ou recurso, por terceiros. No caso de violação de patentes, a equivalência não se presume, mas tem de ser provada. Convém, assim, à maneira do Japão²⁹, que o conceito de equivalência funcional seja aplicado com sabedoria, tanto na esfera administrativa quanto judicial.

Um instituto de direito comum dos povos

Com exceção de três países (Colombia, Mexico and Paraguay), praticamente todos os membros da AIPPI garantem de alguma forma a aplicação de interpretação substancial das reivindicações de patentes³⁰. Como – fora do que se pretendia incluir

all other types of starch, and so foreclose efforts to discover other and better types. The patent monopoly would thus be extended beyond the discovery, and would discourage rather than promote invention.

28 William W. Fisher III, *The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States*, encontrado em <http://cyber.law.harvard.edu/property99/history.html>, visitado em 12/08/2005.

29 Borrus, *Macroeconomic Perspectives on the Use of Intellectual Property Rights in Japan's Economic Performance*, in *Intellectual Property Rights in Science, Technology, and Economic Performance*, Ed. Rushing e Brown, Westview, 1990., p. 268: "The system discretionary effect was substantially enhanced by the limitation of patent application to single, narrowly construed claims, with equally limited scope of claim interpretation by the Japanese Patent Office". Karen M. Kuresky, *International Patent harmonization through WIPO: an analysis of the U.S. Proposal to adopt a "first-to-file" patent system*, in *21 Law & Pol'y Int'l Bus.* 300 (1989): "Countries such as Japan, which infrequently, if ever, apply a doctrine of equivalents, in effect condone what the United States (and many other countries) consider to be infringement (...)".

30 Questão Q175 da AIPPI – "The majority of countries provide for patent protection that is broader than the literal scope of the claims. Some Groups describe this as a doctrine of "equivalents" while others are clear that the broader protection is based on a concept of non-literal infringement which does not amount to such a doctrine. Three states were clear that they had no such rule at all - Colombia, Mexico and Paraguay. 15 states describe their rules as based on case law (Argentina, Australia, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Japan, Republic of Korea, Netherlands, Norway, Poland, Spain, United Kingdom and United States). Other countries describe the rule as being based mainly in statute (Brazil, Bulgaria, Hungary, Israel, Portugal and Russia)".

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

no Tratado de Harmonização da OMPI ³¹, nunca concluído ³² – não há dispositivo coativo que o obrigue, verifica-se que é a necessidade objetiva do sistema, mais do que qualquer norma convencional, que impõe a existência dessa doutrina como prescrição de direito.

Nota a Dannemann ³³:

De acordo com a referida versão do Tratado de Harmonização da OMPI, um primeiro elemento de um produto de terceiros pode ser considerado como equivalente a outro expresso em uma reivindicação de patente se, no momento da alegada infração ³⁴:

31 Doc. OMPI SCP/4/2, September 25, 2000: “The draft Patent Harmonization Treaty of 1991 included substantive as well as formal aspects of patent law. Some of its provisions, for instance those on patentable subject matter, rights conferred, term of protection and reversal of burden of proof for process patents, were incorporated into the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), concluded in 1994. Nevertheless, a number of issues in respect of national and regional patent law have neither been addressed by the TRIPS Agreement, nor by any other worldwide international treaty on patent law, in particular not by the recently adopted PLT, which covers only patent formalities. For the sake of completeness, it should be added that important steps in respect of such harmonization have been achieved in the framework of certain regional systems, such as the European Patent Organisation (EPO), the Eurasian Patent Organization (EAPO), the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) and the Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), as well as through the harmonization of national laws within certain regional systems, as for instance the Andean Pact.”, encontrado em http://www.wipo.int/scp/en/documents/session_4/pdf/scp4_2.pdf, visitado em 13/8/05. Vide R. Carl Moy, The History of the Patent Harmonization Treaty: Economic Self-Interest as an Influence, 26 J. Marshall L. Rev. 457, 472-88 (1993)

32 O dispositivo pertinente do Tratado de Harmonização (Documento PLT/DC/69 de 29 de janeiro de 1993.) era o seguinte:

Article 21 - Extent of Protection and Interpretation of Claims I ...1 (2) [Equivalents]

(a) Notwithstanding paragraph (I) (b), a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed in the claim but also equivalents.

(b) An element ("the equivalent element") shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringement, either of the following condition is fulfilled in regard to the invention as claimed:

(i) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim, or

(it) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as achieved by means of the element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element.

(c) Any Contracting Party shall be free to determine whether an element is equivalent to an element as expressed in a claim by reference to only the condition referred to in subparagraph (b) (i) or to only the condition referred to in subparagraph (b) (ii), provided that, at the time of depositing its instrument of ratification of or accession to this Treaty, it so notifies the Director General

33 IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual - Comentários À Lei Da Propriedade Industrial - Edição Revista e Atualizada, Ed. Renovar 2005.

34 [Nota do original] É importante observar que o momento que serve de referência no tempo para determinação de uma equivalência é o momento da infração, contrariamente a correntes que sustentam que uma eventual equivalência deveria ser avaliada tendo como referência o momento do depósito do pedido. Isto porque um dado equivalente técnico pode se

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

1. o elemento equivalente realiza substancialmente a mesma função, substancialmente da mesma forma e produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação, ou
2. é óbvio para uma pessoa versada na técnica (técnico no assunto) que o mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na reivindicação pode ser alcançado por meio do elemento equivalente.

Numa análise de direito comparado ³⁵, vê-se que na maioria dos sistemas jurídicos o texto literal das reivindicações constitui a base da interpretação. Em determinados sistemas, a interpretação seguirá necessariamente um critério objetivo, igual ao princípio corrente da *mens legis*, uns tantos países levam em conta o que o inventor pretendeu expressar, como na forma de nosso direito aplicável à interpretação dos negócios jurídicos. ³⁶

A doutrina americana

Não obstante o apego dos autores brasileiros e europeus ao magistério inicial de Koehler, fica clara a independência doutrinária dos sistema americano, como primeiro a construir a necessidade de uma interpretação substantiva das reivindicações. Tal se deu com o caso *Winans v. Denmead*, 15 How. 330 (1854) ³⁷, na qual se concluiu que a reivindicação abrange todas as variáveis, que requerente não tenha de alguma forma excluído.

Como operando correntemente ³⁸, a doutrina, partindo da interpretação literal, verifica-se a comparação entre o reivindicado e o que se imagina como infringente, para apurar o chamado teste da tripla indentidade:

tornar conhecido e usual, apenas anos após o depósito do pedido de patente e nem por isso deve deixar de ser considerado como um equivalente para fins de determinação de infração.

35 Segundo Doc. OMPI SCP/4/2, September 25, 2000.

36 Código Civil, Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

37 <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2002dltr0017.html> , visitado em 20/7/2005. "The Supreme Court first adopted the doctrine in *Winans v. Denmead* in 1854. (*Winans v. Denmead*, 15 How. 330 (1854)). In *Winans*, the patent at issue involved a new mode of operation for railroad cars. The accused device employed this same mode of operation; however, the geometrical form of the cars was different than that claimed by the patentee. The Court held that because "[t]he exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions[,] ... the patentee, having described his invention, and shown its principles, and claimed it in that form which most perfectly embodies it, is, in contemplation of law, deemed to claim every form which his invention may be copied, unless he manifests an intention to disclaim some of those forms."

38 Vide, para uma preciação do papel da doutrina no sistema americano, Robert P. Merges & Richard R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 Colum. L. Rev. 839, 853-68 (1990); Martin J. Adelman & Gary J. Francione, *The Doctrine of Equivalents in Patent Law: Questions That Pennawalt Did Not Answer*, 137 U. Pa. L. Rev. 673 (1989).e J.H. Reichman, *Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International*

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

1. o padrão e o comparado desempenham substancialmente a mesma função?
2. a mesma função é desempenhada de uma maneira substancialmente igual?
3. o resultado obtido é subsatancialmente o mesmo nos dois casos?

Essa análise é uma questão de fato, e em geral, uma invenção pioneira terá interpretação mais ampla do que um simples aperfeiçoamento. No entanto, a doutrina não pode ser usada para *ampliar o escopo da patente*, nem muito menos para passar a cobrir algo que já estava no estado da técnica, ou é uma variação óbvia do estado da técnica ³⁹.

Nos Estados Unidos, a doutrina, até 2000, era amplamente utilizada. Foi quando uma decisão do Tribunal Federal americano especializado em propriedade intelectual ⁴⁰ estendeu significativa limitação ao seu uso, com o princípio da “prosecution estoppel” (semelhante a *venire contra factum proprium*) Esta figura processual do direito anglo-saxão proíbe uma parte de exercer posição jurídica em contradição com a anteriormente adotada e a criação de expectativas, importando na quebra de confiança. Foi a decisão conhecida como “Festo case” ⁴¹.

Intellectual Property System, 2 13 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 475 (1995).

39 Question q 175 da AIPPI (Associação internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, em <http://www.aippi.org>) One of the best-known expressions of doctrine of equivalents is that used in the United States. There, assessment of infringement begins with a comparison between the alleged infringement and the literal words of the claims. Equivalents are assessed after that. If the alleged infringement "performs substantially the same function in substantially the same way to obtain substantially the same result" as the invention claimed there is infringement (Graver Tank v. Linde Air Products). This is known as the "triple identity" test - substantially the same function, same way and same result. The task of assessing infringement is an issue of fact to be decided by a jury or the judge. Generally, "pioneer" inventions, which are early or principal inventions in a field, are given a special status and a wider scope of equivalents than mere improvement patents (Warner-Jenkinson). However, the doctrine of equivalents cannot be used to expand the scope of a patent to encompass a product of the prior art or an obvious variation of the prior art (Lemelson v. General Mills

40 Festo Corp., v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., (Fed. Cir. 2002)

41 Erik Swain, Court Decision Clarifies Use of IP Protection NEWSTRENDS, MDDI December 2003, encontrado em <http://www.devicelink.com/mddi/archive/03/12/015.html> , visitado em 20/07/2005: Before 2000, patent holders could use the doctrine of equivalence, which offered protection beyond the literal language in the patent. It allowed a patent holder to successfully claim infringement if the technology in question was insubstantially different from that in the patent, even if it wasn't an exact copy. But on November 29, 2000, in deciding the case of Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd., the federal circuit court decreed that the doctrine of equivalence is severely limited by the principle of prosecution history estoppel. That holds, essentially, that if a firm amends a claim during the prosecution of its patent application, it cannot later use what it gave up as part of any such amendment during a patent infringement case. The first exception allows patent holders to use the doctrine of equivalence if they can demonstrate equivalence was unforeseeable at the time of the patent-claim amendment. The latest decision from the federal circuit court allows patent holders to make their case with expert witnesses and other extrinsic evidence. The second exception comes into play if the rationale underlying the patent holder's argument bears only a tangential relation to the equivalent. The doctrine of equivalence can be used, but the court's decision restricts the evidence that can be presented. In this argument, evidence is strictly limited to the patent prosecution history. The third exception can take effect if there is any other reason the patentee "could not reasonably be expected to describe the insubstantial equivalent in question." The federal circuit court has narrowed that to

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Tal decisão entendeu que as modificações feitas pelo requerente durante o exame da patente, seja para fugir ao já constante do estado da arte, seja por qualquer outra razão, prefiguram exclusões à doutrina dos equivalentes⁴². Assim, o terceiro poderia utilizar-se de todas as variações do invento que o requerente tivesse excluído do requerimento durante o procedimento de exame.

Em decisão posterior, no entanto, a Suprema Corte⁴³ entendeu que o princípio apenas obrigava o titular da patente a provar que, mesmo tendo feito as modificações em questão, ainda assim as variações estariam incluídas no âmbito da patente.

A vertente japonesa

Como já mencionamos, a tradição japonesa, por razões de política industrial, não era particularmente simpática ao alargamento da interpretação das reivindicações⁴⁴. A partir, porém, de uma decisão da Suprema Corte em fevereiro de 1998⁴⁵ estabeleceu-se um critério bastante elaborado de aplicação da doutrina.

showing reasons why the patentee was prevented from describing the alleged equivalent when the claim was narrowed.

42 Como narrou o caso da Suprema Corte: "Prosecution history estoppel requires that patent claims be interpreted in light of the proceedings before the Patent and Trademark Office (PTO). When the patentee originally claimed the subject matter alleged to infringe but then narrowed the claim in response to a rejection, he may not argue that the surrendered territory comprised an unforeseen equivalent. See *Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.*, 315 U. S. 126, 136-137. The rejection indicates that the patent examiner does not believe the original claim could be patented. While the patentee has the right to appeal, his decision to forgo an appeal and submit an amended claim is taken as a concession that the invention as patented does not reach as far as the original claim. See, e.g., *Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis*, 102 U. S. 222, 228. Were it otherwise, the inventor might avoid the PTO's gatekeeping role and seek to recapture in an infringement action the very subject matter surrendered as a condition of receiving the patent. Pp. 8-9."

43 <http://laws.findlaw.com/us/000/00-1543.html>

44 Ames Gross, *Japanese Patent Law: An Introduction for Medical Companies*, encontrado em <http://www.pacificbridgemedical.com/publications/html/JapanJanuary98.htm>, visitado em 20/7/05: While the equivalence doctrine exists in Japan, Japanese courts most often decline to apply it. In its place, the courts have adopted a more ad hoc process to determine the scope of a patent. Such a practice is consistent with the strong propensity of Japanese courts to limit the scope of technical patent claims. An extremely narrow reading of patent specifications is especially common in cases involving medical products. Some of the most common ways by which Japanese courts limit the scope of claims are: 1) Limiting the scope of the patent to the specific examples in the patent application "embodiments": Japanese courts usually limit the scope of a patent to the embodiments in the specifications. A court's interpretation is often based on specific examples in the patent specification. The courts generally assume that the inventor knows everything about the invention and therefore should know and protect against every potential infringement. 2) Engaging in an element-by-element analysis of the invention: Japanese courts limit the scope of claims according to the "particular nuances of the effects of the invention mentioned in one or more examples in the specification." Thus, where there are variations or modifications in the descriptions in different patent applications and/or patents, the courts usually find no infringement. 3) Referring to ideas expressed in the specification: Japanese courts will often look to the specific principles or ideas utilized by and expressed in a patent specification and limit the scope of the patent to those principles or ideas. Japanese courts often examine each component of the example(s) in the specification. If the reviewing court finds that there are differences between the ideas and principles in the patent and those in the alleged infringing product or procedure, the court will not find patent infringement. In the United States the courts look to the "overall object of the invention ... to interpret the

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

1. A porção da invenção reivindicada como padrão *que é diferente* da parte comparada com o produto que se alega ser infringente não é uma parte substancial da invenção padrão;
 - propósito da invenção é ainda satisfeito pelo produto acusado como infringente e este executa a mesma operação e tem o mesmo efeito;
2. A substituição que fez o produto acusado como infringente poderia ter sido facilmente concebida por uma pessoa versada na tecnologia em questão ao momento em que o produto acusado foi fabricado;
 - produto inquinado como infringente não era parte do estado da arte ao momento do depósito do pedido da patente padrão, nem poderia facilmente concebida por uma pessoa versada na tecnologia em questão ao momento do depósito do pedido da patente padrão com base nos conhecimentos do estado da técnica;
3. Não há nenhuma circunstância especial pela qual o produto inquinado como infringente tenha sido deliberadamente excluído das reivindicações da patente padrão durante o procedimento de exame ⁴⁶.

A posição Européia

Apesar de prefigurado no art. 69 da Convenção da Patente Européia, como interpretado por um protocolo específico ⁴⁷, a doutrina não tem aplicação unifor-

disputed limitations." In short, U.S. courts use a broader and more protective standard for interpreting patents while Japanese courts focus on the narrow, specific language in the patent to interpret patents more narrowly."

45 Case 1994 (0) No 1083 Ball Spline Shaft

46 AIPPI Q175 In Japan, there is a five-step test to infringement: "(1) The portion of the claimed invention that is different from the accused product is not a substantial part of the claimed invention; (2) The purpose of the invention is still performed by the accused product which replaces that portion by another thing or process, and the same operation and effect as those of the invention are attained by the accused product; (3) The above replacement could have been easily conceived by a person skilled in the art at the time of manufacture of the accused product; (4) The accused product was not part of any publicly known technology or knowledge at the time of the filing of the application, and could not have been easily conceived by a person skilled in the art based on existing knowledge of the art at the time of filing; and (5) There are no special circumstances such as where the accused product was intentionally excluded from the claim by the patentee during the prosecution of patent (file wrapper estoppel)."

47 Article 69 EPC: "The extent of the protection conferred by a European Patent or a European Patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims." The protocol on the interpretation of Article 69 of the convention provides that: "Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

me nos sistemas jurídicos dos países da Comunidade. Por sua elaboração e peso dourinário, os precedentes dos tribunais alemães têm, no entanto, peso especial na construção do direito nesse campo.

É o que nota a Dannemann ⁴⁸:

O (...)critério [é óbvio para uma pessoa versada na técnica (técnico no assunto) que o mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na reivindicação pode ser alcançado por meio do elemento equivalente] está mais de acordo com o padrão de decisões dos tribunais alemães^{49, 50}.

E essa tendência se expressa da seguinte forma: haverá infração por equivalência se houver identidade de resultado, e esse resultado não for obtido por um efeito surpreendente. Não há aqui o teste de tripla identidade americano ⁵¹. Havendo o mesmo resultado, e tendo esse resultado sido conseguido de uma forma que uma pessoa familiarizada com a tecnologia consideraria óbvia (levando em conta entre os dados do estado da arte, a patente padrão), temos infração ⁵²

position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties."

48 IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual - Comentários À Lei Da Propriedade Industrial - Edição Revista e Atualizada, Ed. Renovar 2005.

49 [Nota do original] "Der Schutzbereich eines Patents ist nach §14 PatG 1981 jedenfalls nicht weiter als der Schutzbereich eines Patents nach dem vom Patentinhaber geltenden Recht. Er erfasst keine äquivalenten Abwandlungen, die auf erfinderischer Tätigkeit beruhen." (O escopo de proteção de uma patente de acordo com §14 Pate 1981, de qualquer modo, não é mais amplo do que o escopo de proteção de uma patente de acordo com a legislação anterior. Ele não abrange quaisquer alterações equivalentes que resultem de atividades inventiva.)- BGH fences que resultem de atividade inventiva.) -BGH, Urt. v. 17. março de 1994 -X ZR 16/93 -Zerlegvorrichtung für Baumstämme.

50 [Nota do original] "For the determination of the scope of protection of a patent claim, it is decisive whether the average person skilled in the art was able to determine the equally effective means of the alleged infringement from the claims using the description and the drawings and based on his professional knowledge (...)." (Federal Supreme Court, DE, 1986) -IIC-vol. 18-n'6/1987-p. 799.

51 Heinz Bardehle, Doc. WIPOIP/JU/CM/96/4 July 1996"Paragraph (2)(b) contains two different definitions for the presence of equivalence which is considered to be given if: i) The equivalent element performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element expressed in the claim - or - ii)It is obvious to a person skilled in the art that the same result as that achieved by means of the element expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element. The definition given under i) coincides with the "Doctrine of Equivalents" common in the USA. The definition given under ii) follows a more continental-European, in particular German, practice. Comparing the two definitions, we immediately see that for the fulfillment of the definition i) three conditions have to be met, namely: - same function - same way - same result, while in the case of definition ii), only one of these conditions has to be met, namely - same result -, however, in a way obvious to a person skilled in the art."

52 Paul Tauchner, The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany, encontrado em http://www.vossiusandpartner.com/eng/publication/doctrine_of_equivalence.html , visitado em 20/7/05: "A patented invention is considered to be infringed if the person skilled in the art is able on account of his technical knowledge (available to him at the priority date of the patent) to identify the modified means employed in the challenged infringement form as being equally (equivalently) effective in the solution of the problem underlying the invention, said identification having to be based on the subject content of the patent claim, i.e. on the patented invention as described in the patent claims (see

As alterações recentemente introduzidas na Convenção da patente europeia ⁵³ explicitam com mais detalhe a aplicação da doutrina. Segundo tal critério, **não** se deve interpretar a patente segundo o sentido estrito e literal das palavras contidas nas reivindicações, empregando o relatório descritivo e os desenhos apenas para esclarecer ambigüidades.

De outro lado, também **não** se deve também entender que as reivindicações sejam indicações genéricas e a patente deve ser interpretada a partir do relatório e do desenho de forma que se chegue ao que (aos olhos de uma pessoa familiarizada com a tecnologia) o requerente da invenção queria obter com a patente.

Ou seja, nem se usa a interpretação objetiva e literal, nem a construção completamente subjetiva, protegendo através desta última aquilo que o requerente da patente *queria* conseguir.

A análise - pelo contrário - deve ser de razoabilidade, definindo uma posição entre esses dois extremos de forma a combiner uma proteção justa para o titular da patente e um grau razoável de segurança jurídica - de clareza - para os terceiros afetados.

A resolução 175 da AIPPI

Na inexistência de norma comum sobre doutrina de equivalentes (não obstante o parâmetro do Tratado de Harmonização, nunca concluído), toma especial relevância a Resolução da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (AIPPI), sobre a questão ⁵⁴. Sem pretensões de ser uma entidade científica, a AIPPI reúne milhares de profissionais da área de cem países de todo o mundo, e vem desde 1897 expressando sua posição do que as leis de proprieda-

e.g. the Higher District Court of Düsseldorf in *Epilady VIII* - GRUR Int. 1993, 242 referring to BGH in GRUR 1988, 896, 899 - *Ionenanalyse*."

53 Documento AIPPI wg_q175_E.pdf : Article 1 of the new Protocol differs from the current Protocol as follows: "Article 1 - General Principles Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the words used in the claims, the description and drawings being used only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims only serve as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties." In addition, a new Article 2 was added: "Article 2 – Equivalents- For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims."

54 Doc. AIPPI Q175_E.pdf

de intelectual deveriam prescrever, para o melhor interesse dos titulares de direitos.

No caso em análise, como os interesses em jogo são, habitualmente, de empresas industriais igualmente no âmbito do interesse da AIPPI, a resolução se caracteriza pelo equilíbrio e precisão:

- 1) As reivindicações devem ser interpretadas de forma a assegurar justa proteção ao titular da patente ao mesmo tempo que preserve certeza razoável em favor de terceiros
- 2) A proteção não deve ser limitada ao sentido literal das palavras, nem podem as reivindicações funcionar como uma referência genérica;
- 3) Ao determinar o escopo da proteção assegurada por uma reivindicação, deve-se levar em conta todos os elementos que sejam equivalentes aos elementos especificados em tal reivindicação.
- 4) Um elemento deve ser considerado equivalente a um elemento constante de uma reivindicação se, no contexto de tal reivindicação:
 - a) o elemento em consideração executa substancialmente a mesma função para produzir substancialmente o mesmo resultado que o elemento reivindicado; e
 - b) a diferença entre o elemento reivindicado e o elemento em análise não é substancial de acordo com a interpretação que uma pessoa versada na tecnologia daria à reivindicação na época em que houve a violação.
5. Embora um elemento seja considerado equivalente, o escopo da proteção assegurada por uma patente não incluirá o elemento equivalente se
 - a) uma pessoa versada na tecnologia pudesse entender, na data em que a patente foi requerida (ou na data da prioridade, quando essa tiver sido invocada) através da análise das reivindicações, do relatório descritivo e dos desenhos, que o elemento comparado estaria excluído do âmbito da proteção, ou
 - b) o resultado da reivindicação abrange o estado da arte, ou algo que decorreria obviamente do estado da arte, ou
 - c) o titular da patente excluiu expressa e inquestionavelmente o elemento do alcance de sua reivindicação durante o procedimento de concessão da patente para evitar objeções fundadas no estado da arte.⁵⁵

55 1. Claims should be interpreted to give fair protection to the patentee while preserving reasonable certainty for third

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Como se vê, a resolução tenta conciliar as duas tendências - americana e européia - embora, no tocante à exceção relativa ao processamento do pedido não alcance a amplitude do caso Festo - só exclui as modificações feitas pelo requerente da patente para contornar as objeções fundadas no estado da arte e não - como permite Festo - por quaisquer outras razões.

A doutrina dos equivalentes no Brasil

Ainda são limitados os pronunciamentos judiciais a respeito da matéria no Brasil, além da decisão do STF acima citada. Em caso importante julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o acórdão cita este subscritor como doutrina, muito embora, acreditamos, em equívoco ⁵⁶.

Decisão do o TJESP ⁵⁷ entendeu que “na reprodução não autorizada de elementos essenciais de invento patenteado, mesmo havendo diferenciações, estas não são levadas em conta, pois a usurpação da idéia é que caracteriza a contrafação, cabendo pedido de perdas e danos”. O acórdão invoca o magistério de Gama Cerqueira:

“o objeto do direito do inventor não é o produto material em que se concretiza a invenção, nem o processo ou os meios descritos pelo inventor. O produto obtido ou o processo criado não constitui senão uma forma de realização do invento. O que importa é a idéia da invenção, a idéia de solução, cuja usurpação caracteriza o delito”.

Em outro julgado, o mesmo Tribunal volta a afirmar o magistério de Gama Cerqueira no tocante à idéia essencial do evento ⁵⁸

parties. 2. Protection should not be limited to the strict literal meaning of words used in the claims, nor should the claims serve only as a guideline. 3. In determining the scope of protection conferred by a patent claim, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in that claim. 4. An element shall be regarded as equivalent to an element in a claim, if, in the context of the claimed invention: a) the element under consideration performs substantially the same function to produce substantially the same result as the claimed element; and b) the difference between the claimed element and the element under consideration is not substantial according to the understanding of the claim by a person skilled in the art at the time of the infringement. 5. Notwithstanding that an element is regarded as an equivalent, the scope of protection conferred by a patent claim shall not cover the equivalent if: a) a person skilled in the art would at the filing date (or where applicable the priority date) have understood it, from the description, drawings and the claims, to be excluded from the scope of protection, or b) as a result the claim covers the prior art or that which is obvious over the prior art, or c) the patentee expressly and unambiguously excluded it from the claim during prosecution of that patent to overcome a prior art objection.

⁵⁶ Vide parecer quanto a matéria, em <http://denisbarbosa.addr.com/guerra2.doc>

⁵⁷ TJESP, EI, n.43135-1 SP de 30.04.85 in RJTJSP/Lex-95/318-323.

⁵⁸ Apelação Cível n°- 35.422-4/1, da Comarca de Mauã, em que é Apelante Elter Engenharia E Equipamentos Térmicos Ltda., sendo apelada Coelma Construções Elétricas Ltda

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Também o TJERS ⁵⁹ afirma a concepção de Gama Cerqueira da proteção à idéia básica do invento:

“constitui contrafação, no sentido que infringe o privilégio, a fabricação de produto com aproveitamento da idéia inventiva básica protegida, ainda que sem completa e absoluta correspondência com a descrição patentada, mercê de acréscimos e alterações que, àquela estranhos, todavia não a desfiguram”

A doutrina brasileira, além dos autores clássicos anteriormente mencionados, inclui o excelente comentário da Dannemann ao art. 186 do CPI/96, de cujo texto tantas vezes emprestei neste parecer, mas ainda compreende manifestações de técnicos como a de Morais e Beaklini,. Patentes: abrangência da proteção e interpretação de reivindicação. in: XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. 1998, São Paulo. Anais. p. 28-38.) e a de Ivan Alehrt, em seu texto sobre interpretação de reivindicações e infração de patentes na lei brasileira de propriedade industrial.

O texto da lei 9.279/96, em sua brevidade, não deixa guia quanto à aplicação da doutrina. Como se aplicaria a tese da equivalência, então? No entender da Dannemann:

Uma vez que a Lei no 9279/96 não estabelece o critério a ser aplicado na determinação da equivalência, em princípio qualquer dos critérios anteriores deveria ser aceito pelos tribunais brasileiros, i.e., qualquer um que, nas circunstâncias, melhor se aplique para demonstrar que há de fato equivalência (...)

Uma sugestão para uma regra geral para a determinação de equivalência reside em, primeiramente, aplicar-se o segundo dos critérios citados[Nota: o critério europeu], investigando-se se o elemento alegado como sendo equivalente obviamente atinge o mesmo resultado que o elemento de uma reivindicação e, se o resultado for negativo, i.e., se a equivalência não é óbvia, então aplicar-se o teste tripartite (primeiro critério), que demanda uma investigação mais exaustiva.

Tendências recente quanto à teoria

Note-se que certos autores têm propugnado pelo abandono da doutrina dos equivalentes, em favor de uma interpretação mais literal, em defesa dos interesses dos terceiros e do público ⁶⁰, enfatizando que o aumento histórico de aplicação

⁵⁹ TJERS, AI nº588.026.484 – Caxias do Sul, de 28.06.88 in RJTJRS-133/188-190. Trata-se de procedimento promovido pela Taurus Blindagens contra Pier Luigi Nava, titular da patente PI804777, para um capacete esportivo.

⁶⁰ Mike Meurer e Craig Nard, Invention, Refinement, and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents, x] GEO. L. J. [xxx] (2005) e o já citado William W. Fisher III, The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States, encontrado em <http://cyber.law.harvard.edu/property99/history.html> ,

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

da análise se faz em detrimento da função social da patente.. Tais autores indicam também, que há casos em que a razoabilidade propugna por uma interpretação estrita ⁶¹.

De outro lado, a jurisprudência igualmente criou a chamada doutrina da equivalência reversa, pela qual, em certos casos, mesmo uma solução alternativa que seja literalmente descrita nas reivindicações pode ser considerada como não infringente à patente padrão ⁶²

A análise da equivalência

Examinaremos, nesta seção, quais são os elementos relevantes na análise da equivalência de patentes.

O limite do estado da arte

O primeiro limite que se impõe à interpretação substantiva das reivindicações é o do estado da arte. Dizem Merges e Nelson ⁶³:

First, just as an applicant cannot claim anything in the prior art when applying for a patent, so are the courts limited by the prior art when "stretching" claim language under the doctrine of equivalents. ⁶⁴

visado em 12/08/2005. .

61 "As a result it is not proposed to move back to a system of precise claims expanded upon by an effective doctrine of equivalency but instead to apply a restrictive interpretation of claim language wherever a "reasonable person skilled in the art" would intuitively do so. The doctrine of equivalence and the broad literal claim interpretation practiced in German patent law must be accompanied by an equally efficient system of reasonably eliminating items evidently not meant to be covered", em Michael Beurskens, Blasenfreie Gummibahn – Weite Patentansprüche und Auswählerfindung (Restricting Broad Claims in Germany: The Federal Supreme Court's perspective) Heinrich-Heine-University Duesseldorf / Germany - Faculty of Law - Center for Business and Corporate Law Research Paper Series (CBC-RPS) <http://www.cbc.uni-duesseldorf.de/>, encontrado em <http://ssrn.com/abstract=646703>

62 Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 853-68 (1990): " We turn now to a doctrine that can much more effectively mitigate the impact of literal infringement: the "reverse" doctrine of equivalents. Courts have long recognized that, "[c]arried to an extreme, the doctrine of equivalents could undermine the entire patent system." (Westinghouse v. Boyden Power Brake Co., 170 U.S. 537, 568 (1898) (citations omitted)). Scope could be enlarged so far beyond the literal language of claims that patents would take on unlimited power. To check the potentially destructive impact of the doctrine and to preserve symmetry in the rules on infringement, the Supreme Court long ago ruled that a charge of infringement is sometimes made out, though the letter of the claims be avoided. The converse is equally true. The patentee may bring the defendant within the letter of his claims, but if the latter has so far changed the principle of the device that the claims of the patent, literally construed, have ceased to represent his actual invention, he is as little subject to be adjudged an infringer as one who has violated the letter of a statute has to be convicted, when he has done nothing in conflict with its spirit and intent"

63 Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 853-68 (1990)

64 [Nota do original] See *Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd.*, 781 F.2d 861, 870, 228 U.S.P.Q. (BNA) 90, 96 (Fed. Cir. 1985)

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Ou seja, se a variante inquinada como violando a patente padrão está no âmbito do estado da arte [apurado à datade depósito ou prioridade da patente padrão), ou é uma variante óbvia do que nela está, não cabe entender que haja qualquer equivalência ⁶⁵.

Quando se verifica a equivalência

Em que momento se faz a comparação? A resposta aparentemente intuitiva seria - “na data da alegada infringência”.

Mas a questão é mais complexa. Já se viu que, em qualquer das versões da doutrina dos equivalentes indicadas, o exame vai levar em conta o estado da arte da patente padrão, de forma que tudo o que era de conhecimento comum ao momento do pedido (ou da prioridade, se arguída) seja excluído do alcance do reivindicado. Assim, haverá também uma consideração do nível da tecnologia em fase muito anterior ao momento da infringência, para eliminar das variantes protegidas, tudo aquilo que era do conhecimento público quando a patente padrão foi solicitada.

Igualmente esse momento é relevante para determinar *tudo aquilo que decorria obviamente do estado da arte* naquele momento, opois esse âmbito estará igualmente fora do alcance da patente padrão.

Um segundo momento de análise deve ser indicado. Aplicando-se qualquer dos parâmetros indicados (salvo, talvez, o americano), só haverá ilicitude se o elemento alegadamente infringente for igual ou *obviamente equivalente* ao padrão. Ou seja, a análise deverá levar em conta a patente padrão (depois de escoimada do estado da arte que lhe é anterior) como foi concedida. O exame se dá, assim, entre o reivindicado no momento de concessão da patente (embora possa vir a ser sujeito a eventuais modificações posteriores, por exemplo, por ação de nulidade parcial, renúncia, etc., o que modifica o conteúdo, mas não o tempo de análise) e

("[T]he doctrine will not extend to an infringing device within the public domain, i.e., found in the prior art at the time the patent issued. . .").

65 Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, Derecho De Las Patentes De Invención (Tomo II), Editorial Heliasta, p. 200 e seg., "Las reivindicaciones no pueden ser interpretadas, respecto de posibles infracciones a la patente, de modo que comprendan técnicas sin novedad o sin nivel inventivo frente al estado de la técnica relevante a los fines del patentamiento. Una patente, por intermedio de sus reivindicaciones, otorga un marco de protección que va más allá del contenido literal de tales reivindicaciones; sin embargo, ese marco de protección no puede ingresar en áreas técnicas que estaban ya en el dominio público al momento del patentamiento, sea por formar parte del estado de la técnica o por ser evidentes a la luz de ese estado. Puesto en otros términos, una conducta no constituye una infracción al contenido de una reivindicación, si esa conducta implica la aplicación de una regla técnica que no era patentable a la luz del estado de la técnica relevante para esa reivindicación "

o elemento tido por infringente, apurando se há diversidade ou obviedade, á luz deste momento de concessão.

A contrafação evolutiva

Há, no entanto, um terceiro fator. Imagine-se que, desde o momento do depósito da patente padrão ou desde o momento da concessão desta, surge nova tecnologia. Pela aplicação *óbvia* desta nova tecnologia, seria *óbvia* a variação em face da patente padrão. Ou seja, o parâmetro da acareação seria o reivindicado mais a tecnologia intercorrente. Essa tendência estaria ocorrendo no sistema americano, segundo o qual só se leva em consideração as alternativas concebidas posteriormente, fazendo a patente padrão ir crescendo durante sua vigência⁶⁶, naquilo que Cataldo chama de Contrafação Evolutiva⁶⁷.

Quero crer que essa leitura seja incompatível com nosso sistema constitucional. Não parece compatível com o equilíbrio de interesses imposto pela nossa Carta Federal que se protejam alternativas não imaginadas ao momento do depósito do pedido, e que não foram reveladas ao público na publicação do relatório descritivo. Em suma, o titular da patente padrão não *pagou* ao público o preço de seu privilégio ampliado, e não pode aproveitar-se, para aumentar o escopo de sua patente, da contribuição alheia, no que seria uma forma singular de parasitismo.

Malgrado a excelência do comentário da Dannemann sobre a questão, não posso deixar, assim, de discordar dela neste ponto:

Não obstante alguns autores tenham expressado opinião diferente, é importante para a justa aplicação do conceito de equivalência que ela seja determinada à luz da tecnologia disponível no momento da infração, visto que um dado equivalente pode tornar-se usual ou mesmo conhecido apenas vários anos após o depósito do pedido de patente⁶⁸. Por exemplo, se um pedido de patente deposi-

66 Documento AIPPI wg_q175_E.pdf: The question of when equivalents should be judged is also difficult. On the one hand, it may be argued that equivalence should be assessed at the date of infringement, so that a later devised equivalent (which the patentee was not in a position to claim at the date of filing) should be caught. Indeed, the US appears to be moving towards a position where only later devised equivalents can be claimed - for variants known at the date of the patent, the approach seems to be that what is not claimed is disclaimed. On the other hand, it may be argued that there should be some cut off date for assessing equivalents (such as the priority date, the publication date, the date of grant or something else) so that patents do not grow in width during their life.

67 Cataldo. Op. Cit. P.118. "La contraffazione evolutiva. La contraffazione non e esclusa dal fatto che la soluzione adottata dal terzo presenti la stessa idea inventiva di una precedente soluzione brevettata, ma apporti ad essa delle modifiche che ne costituiscono un miglioramento, o un adattamento, o un perfezionamento. Si parla, in questi casi, di contraffazione evolutiva" ..

68 [Nota do origina] d that those skilled in the art knew, at the time the patent application was filed, of the asserted equivalent means of performing the claimed invention; that equivalent is determined as of the time infringement takes

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

tado no início da década de 1980 reivindica um dispositivo usando um condutor elétrico metálico, com base na tecnologia então conhecida, um dispositivo semelhante produzido na década de 1990 utilizando a tecnologia de cerâmica supercondutora pode ser considerado como tecnicamente equivalente ao condutor reivindicado, ainda que condutores cerâmicos tratem de tecnologia que não estava disponível na data de depósito do pedido de patente em questão. A indagação deverá ser se, no momento da infração, a cerâmica supercondutora deve ser considerada como um equivalente técnico óbvio ao condutor metálico reivindicado, ou se preenche o teste de equivalência tripartite. Bardehle⁶⁹ refere-se ao exemplo clássico do transistor: quando o transistor foi criado e tornou-se um substituto técnico para a válvula amplificadora comum, diversas patentes para circuitos elétricos reivindicavam válvulas amplificadoras entre seus componentes, uma vez que não havia qualquer outro componente amplificador à época dos respectivos depósitos. Se a noção de equivalência fosse restrita aos equivalentes técnicos existentes na data de depósito dos pedidos que resultaram posteriormente nas patentes sob análise, qualquer pessoa teria o direito de "copiar" as invenções patenteadas mediante mera substituição das válvulas amplificadoras por transistores, o que representaria uma situação injusta para com os titulares dessas patentes.

O critério da comparação elemento-a-elemento

Uma questão crucial na aplicação da doutrina dos equivalentes é a de se a comparação entre o documento padrão e o alegado infrator se faz ponto a ponto, ou suscitando a idéia inventiva básica. Verifica-se que a tendência jurisprudencial e doutrinária mais recente favorece a comparação detalhada ⁷⁰

Quanto ao tema, vale citar extensamente a excelente contribuição da Danne-
mann ⁷¹:

Embora a equivalência seja geralmente aplicada na base de uma comparação elemento a elemento, que deveria constituir a regra geral para efeitos dessa Lei, o

place." (CAFC, November 19, 1986) - Texas Instrument, Inc. v. ITC - 231 USPQ -- 1986 - p. 835; referencia é terra também a Atlas Power Co. v. E.I. du Port de Nemours & Co. (CAFC, December 27, 1984) 224 US PQ-- 1985 - p. 417e a American Hospital Supply Corp. v. Travenol Laboratories, Inc. (CAFC, September 26, 1984) - 223 USPQ - 1984 - p. 583.

69 Heinz Bardehle - "Equivalents and International Patent Law Harmonization" - AIPLA Q.J. -vol. 20 -n° 2/1992.

70 Festo: Blessing To Patent Holders Or Thorn In Their Sides?, 2002 Duke L. & Tech. Rev. 0017: The Court first held that an inquiry into equivalence of an invention should be performed on an "element-by-element basis" rather than as a comparison of the inventions as a whole. The essential inquiry is therefore, "[d]oes the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed element in the patented invention[.]"

71 IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual - Comentários À Lei Da Propriedade Industrial - Edição Revista e Atualizada, Ed. Renovar 2005. Embora a obra coletiva não indique os contribuidores de cada trecho, o autor discerne na hipótese a possível posição de Ivan Alehrt.

texto do art. 186, onde lê "meios equivalentes ao *objeto da patente*", parece também suportar uma consideração mais global sobre a equivalência, i.e., em teoria, não seria necessário que cada elemento de uma invenção reivindicada encontrasse um correspondente direto ou um correspondente equivalente no produto de terceiros, sendo suficiente que tal produto possa ser globalmente considerado como equivalente à invenção reivindicada, ou seja, ao objeto da patente. Embora existam, efetivamente, discussões sobre a possibilidade de aplicar a equivalência dessa forma, uma comparação elemento a elemento é bastante mais usual. Além disso, quanto à comparação elemento a elemento, observe-se que isso é enfatizado em oposição a uma comparação global entre a invenção pleiteada e o produto ou processo acusado, ou seja, uma investigação sobre equivalência não deve ter como ponto de partida a determinação do conceito inventivo básico subjacente à reivindicação em detrimento dos próprios termos específicos da reivindicação. (...)

Por outro lado, a regra citada tampouco deve ser tomada de modo demasiadamente restrito: um único elemento no dispositivo acusado não precisa, necessariamente, corresponder a um único elemento da reivindicação de uma patente. Pode-se considerar que há equivalência mesmo se um único elemento do dispositivo acusado corresponde ou realiza a mesma função que dois ou mais elementos de uma reivindicação⁷² ou vice-versa. Além disso, pode-se determinar que há equivalência quando uma função, que é definida em uma reivindicação como sendo realizada por um certo elemento, não é encontrada nesse mesmo elemento no dispositivo acusado, mas é efetivamente realizada por algum outro elemento nesse dispositivo⁷³.

A comparação, além disso, não se perderá nas similaridades, pois elementos que entre si são parecidos, até idênticos, recebem sentido e função num conjunto distinto. Mesmo inventos de simples combinação presumem interação sistemática, ainda que pela junção de elementos afetados a um fim comum⁷⁴. Assim "a"

72 [Nota do original] "It was legal error to hold that the aligning and charging steps must be performed by separate elements in the apparatus. One to one correspondence of componens is not required and elements or steps may be combined without ipso facto loss of equivalency (...) An apparatus claim describing a combination does not require that the function of each be performed by a separate structure in the apparatus. The claimed and accused devices must be viewed and evaluated as a whole." CAFC, March 31, 1989) - Sun Studs Inc. v. ATA Equipment Leasing Inc. - 10 USPQ2d - 1989 - p. 1347.

73 [Nota do original] Stephen M. Bodenheimer, Jr, e John Beton - "Infringement by equivalents in the United States and Europe: A comparative analysis" -Mitteilungen der deutschen Patentanwalte-Heft 4/93-p. 101.

74 Vide a observação extremamente pertinente de Paul Roubier, *Le Droit De La Propriété Industrielle*, Sirey, 1950: "La règle que, l'appréciation de la contrefaçon se fait d'après les ressemblances et non les différences, ne doit pas être cependant exagérée: il est possible, en définitive que des produits, des procédés ou des dispositifs ne présentent entre eux que de légères différences apparentes, et cependant ils seront peut-être tout à fait dissemblables, par leur nature et leur but. Il y a là une appréciation technique très délicate, et qui donne lieu à de nombreux débats judiciaires ; il faut, avant tout, rechercher si le principe de l'invention est le même; le débat doit être placé assez haut pour que des détails secondaires

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

da patente padrão pode ser o mesmo “a” da solução técnica de terceiro, mas integrado em outra estrutura, desempenhando outra função no conjunto total desta estrutura, ainda que a função isolada do elemento permaneça a mesma.

Para usar de noção de Althusser ⁷⁵, há uma causalidade estrutural num conjunto em que os elementos interagem, de forma que a função de cada elemento - mesmo permanecendo a mesma se considerada isoladamente - adquire valor próprio, resultado diverso, efeito técnico distinto, pela sobredeterminação de sua individualidade ao propósito comum.

O critério de substancialidade

Só serão levadas em consideração, para o cotejo da equivalência, os elementos que desempenhem *substancialmente* a mesma função.

A expressão em itálicos indica duas considerações: a) o aspecto qualitativo - só são levadas em conta as características centrais, deixando de lado as incidentais, irrelevantes, etc.; assim, mesmo se os itens comparados sejam dissemelhantes por um sem número de razões, se houver identidade no pertinente, haverá equivalência; b) em segundo lugar, o aspecto proporcional - a correspondência deve ser de elementos *significativos para a solução técnica* de cada um dos termos de comparação ⁷⁶.

O mesmo se dirá da análise do resultado (só importa a comparação se o resultado em ambos os casos for *substancialmente* o mesmo). De outro lado, só se levarão

s'effacent'; c'est là, d'ailleurs, on le sait, une question qui est de l'appréciation souveraine du juge du fait : c'est lui qui dira si les ressemblances sont suffisantes pour qu'il y ait contrefaçon, et sa décision échappe sur ce point au contrôle de la Cour de cassation ».

75 Althusser et allia Lire le Capital, Paris, PUF, 1996. Para explicar melhor essa questão, tão importante para a doutrina das equivalências, vale citar o resumo dessa criação, encontrado em Balibar, É. (1996). 'Structural Causality, Overdetermination, and Antagonism', in Callari, A. and Ruccio, D.F. (1996). Postmodern Materialism and the Future of Marxist Theory: Essays in the Althusserian Tradition, Hanover: Wesleyan University Press, 109-119: “The cause or structure is immanent in its effects because it is nothing outside of its effects. This cause is both immanent and absent, because to be immanent and present in its effects is also to be un-localizable. This cause cannot be present or empirically given at any one point, hence the other name that Althusser gives it: "metonymical causality". Althusser argues that Marx breaks decisively with the two dominant models of causality within the western philosophical tradition: "expressive causality" (Hegel), in which a single cause, or contradiction, expresses itself in various effects which are merely epiphenomena of this cause, and mechanical causality, in which causes and effect interact, all the while remaining completely independent of each other”.

76 Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, Derecho De Las Patentes De Invención (Tomo II), Editorial Heliasta, p. 200 e seg. “Debe tenerse en cuenta que las dificultades prácticas en la aplicación de la teoría de los equivalentes surgen cuando existen diferencias, aunque mínimas, en las funciones y resultados correspondientes al elemento descrito en la reivindicación y al elemento que se emplea en una conducta supuestamente infractora. ¿Qué magnitud pueden tener tales diferencias para que no se pueda ya hablar de "misma función" o de "resultado similar"? Se necesita un estándar adicional para poder contestar esa pregunta”

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

em conta as *diferenças* entre os termos comparados se elas forem substantivas. O requisito tem assim tanto uma vertente positivo quanto negativa ⁷⁷

Substancialidade e foco de comparação

Importante notar que a questão de substancialidade só se torna importante após precisar microscopicamente a questão de fato em jogo.

Aqui, como em toda a discussão relativa a patentes, tem-se que considerar que só será relevante, para efeitos de substancialidade, aquilo que disser respeito à *solução técnica* a qual a patente se volta. Se a tecnologia resolve um problema de um excipiente de um medicamento - por exemplo, o de que a cápsula só pode ser conservada sob refrigeração - não terá qualquer pertinência a uma patente cujo problema técnico visado fosse a de curar a doença em si mesma.

Mais do que isso, a pertinência de *uma determinada solução* para resolver um mesmo problema (ainda uma vez mais, a refrigeração de um cápsula) vai depender da forma em que essa solução foi *reivindicada*. Só após fixar com precisão esse foco que haverá questão de substancialidade.

O requisito da certeza jurídica

A exigência de certeza jurídica, que preside e condiciona a aplicação da doutrina dos equivalentes, é de que só pode afetar terceiros a pretensão do inventor que for não só revelada ao público, mas também reivindicada.

Os terceiros terão o benefício da segurança jurídica, que consite em poder discernir o que é a área reservada pelo titular da patente como sua exclusividade, e qual é a tecnologia que está livre para usar. Assim, só o que está reivindicado será restrito, sem que as intenções, objetivos e estratégias do depositante sejam juridicamente relevantes ⁷⁸.

77 Romuald Singer, Margarete Singer, Revised English edition by Raph Lunzer e John Beton, The European Patent Convention - A Commentary, Sweet & Maxwell 1995, 69.02 "For a court to find infringement, the allegedly infringing act must fall within the "scope of the claims", after making due allowance for the fact that what are regarded by the skilled reader as obvious equivalents may be included within their scope. Thus the alleged infringement must, to a significant extent, use the features of the invention which solve the problem confronted by the invention, and only insignificant constructional details can be disregarded. (Confirmed in T 497/89 (28.2.1991)."

78 Paul Tauchner, op. cit.: "An important limitation by the Federal Supreme Court of the range of equivalence is the requirement of legal certainty as emphasized in the decision "Heavy Metal Oxidation Catalyst" ("Schwermetalloxidationskatalysator"); GRUR 1989, 205, in particular page 208, bottom of right-hand column: "The extension of the scope of protection to a method which a person skilled in the art is able to find due to his technical expertise and on the basis of the patent description but which has not found expression in the claims, is not consistent with the requirement of legal certainty."

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

De outro lado, para a interpretação que vai num meio caminho razoável entre a literalidade talmúdica e a completa subjetividade, a que se referem os parâmetros da Convenção Européia, da proposta do Tratado de Harmonização e a resolução 175 da AIPPI, o propósito *da patente* (como distintos dos objetivos do titular) são levados em conta. Para isso se levará em consideração *o contexto da patente*, a natureza do estado da arte, e as peculiaridades de cada caso ⁷⁹.

Como conseqüência do requisito de certeza jurídica, a interpretação alargada de uma reivindicação presume que uma pessoa familiarizada na tecnologia pudesse ler a reivindicação e ter noção de que um elemento é intercambiável com o outro, que se aponta como infrator. Se apenas o cientista ganhador de Nobel ou especialista consagrado poderiam discernir essa intercambialidade, a certeza jurídica exigiria que essa intercambialidade fosse expressa, e não implícita. Mesmo porque, implícita, ela não foi revelada ao público e assim pago o preço constitucionalmente imposto pelo privilégio.

A certeza jurídica ainda requer que as reivindicações expressem razoavelmente o alcance pretendido. Se o intuito é indicar uma classe de ingredientes, que se especifique o gênero, e não a espécie; se um exemplar é indicado como exemplo, tal condição deve ser expressa. A regra sempre é de que uma reivindicação deve ter interpretação estrita, em favor do público ⁸⁰.

79 Graver Tank & Mfg. Co. V. Linde Air Products Co, "What constitutes equivalency must be determined against the context of the patent, the prior art, and the particular circumstances of the case. Equivalence, in the patent law, is not the prisoner of a formula and is not an absolute to be considered in a vacuum. It does not require complete identity for every purpose and in every respect. In determining equivalents, things equal to the same thing may not be equal to each other and, by the same token, things for most purposes different may sometimes be equivalents. Consideration must be given to the purpose for which an ingredient is used in a patent, the qualities it has when combined with the other ingredients, and the function which it is intended to perform. An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was."

80 P. Devant, R. Plasseraud, R. Gutmann, H. Jacquelin, M. Lemoine, Les Brevets D'invention, 4a. Ed., Dalloz 1971, no. 50;"Tout d'abord, lorsque l'inventeur a spécifiquement envisagé la fonction et qu'il a précisé que le moyen ou les moyens particuliers qu'il a décrits ne constituent qu'un ou des modes de réalisation préférés de l'invention, en indiquant par exemple que l'invention est constituée par l'application nouvelle des acides ou des nitriles en vue d'obtenir tel produit industriel, en donnant quelques exemples d'acides ou de nitriles, ou par l'application d'un amplificateur ou d'un oscillateur à l'obtention de tel résultat industriel, en indiquant quelques types d'amplificateurs ou d'oscillateurs particulièrement appropriés à cette application. Dans ce cas, le brevet couvrira certainement l'application d'autres types d'acides, de nitriles, d'amplificateurs, d'oscillateurs, à condition toutefois, en ce qui concerne la chimie, que les différents composés de la classe soient effectivement équivalents pour l'objet de l'invention (cf. Cour de Paris, 27 fév. 1962, Ann. 1963, p. 378). Lorsque le brevet n'indique qu'un moyen particulier appliqué d'une manière nouvelle, le juge a-t-il le droit d'étendre sa portée à la mise en oeuvre d'autres moyens équivalents jouant la même fonction dans l'application nouvelle ? Parfois les tribunaux s'attachent à la lettre du brevet et, si le breveté n'a indiqué qu'un seul moyen sans suggérer aucune extension, ils limitent la portée du brevet à ce moyen précis, mais si le breveté a utilisé des phrases, telles que « ce moyen ou analogue s, q un moyen du type... e, laissant entendre que le moyen particulier n'a été donné qu'à titre d'exemple, les tribunaux assurent une protection étendue. Ils appliquent alors la théorie du « moyen général s dont le moyen spécifiquement indiqué

A questão dos subconjuntos e elementos

A questão em foco é o da equivalência nos casos em que o alegado contrafator apenas se utiliza de parcela ou subconjuntos do reivindicado ⁸¹.

Um recente documento técnico ⁸² assim expressa:

Uma outra forma de infração não literal, que era comum, no passado, na Alemanha, dizia respeito a infração parcial ou sub-combinação, que existia quando o produto de um terceiro não possuía todos os elementos da reivindicação de uma patente, porém ainda representava basicamente uma exploração da invenção patenteada. Como a regra de todos os elementos (*all element rule*) não se aplicava, a omissão de um ou mais elementos da reivindicação no produto acusado não implicaria na descaracterização da infração (TAKENAKA, 1995). Atualmente, no entanto, há casos, ainda, em que estudiosos chegam a sugerir que o escopo de proteção de acordo com o artigo 69 da Convenção Européia de Patentes deve estender-se a subcombinações, pelo menos no caso em que o elemento omitido não afeta o resultado da invenção ou o meio como a invenção funciona. Entretanto, vale lembrar que muito poucos compartilham dessa posição. Ou seja, conforme menciona Gustavo Morais (MORAIS & BEAKLINI, 1998) se o produto ou processo alegadamente infrator deixar de incluir um elemento da reivindicação, não haverá infração sequer por equivalência, decidiu a Suprema Corte Norte-Americana no caso Warner Jenkinson Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.

dans le brevet constitue seulement un cas particulier."

81 Cabanellas, p. 206: "Una cuestión debatida en el Derecho Comparado es la relativa a la interpretación de las reivindicaciones en relación con elementos específicos de las mismas o con subcombinaciones-o sea subconjuntos de elementos dentro del conjunto que compone la reivindicación-. Bajo el Derecho alemán, mediante la aplicación del sistema central de interpretación de las reivindicaciones, en su forma clásica, se consideraba que los elementos o subconjuntos de elementos, correspondientes a reivindicaciones protegidas, quedaban comprendidos en el marco de protección correspondiente a tales reivindicaciones, si incorporaban a la idea inventiva subyacente a la reivindicación; se requería que el elemento o subconjunto de elementos fuera suficientemente representativo de tal idea como para satisfacer los requisitos objetivos de patentabilidad. Bajo la teoría de los equivalentes, conforme se la aplica actualmente para la interpretación de las reivindicaciones correspondientes a patentes europeas, y conforme a los criterios de interpretación que en consecuencia son aplicables a las reivindicaciones incluidas en patentes concedidas bajo la LP, la remisión a la idea inventiva es insuficiente para determinar la extensión de las reivindicaciones a sus elementos o subconjuntos de elementos. Debe, por el contrario, determinarse en qué grado la conducta u objeto infractor comprende a los elementos expuestos en la reivindicación, y en caso de ausencia o diferencias respecto de uno o más de esos elementos, deberá determinarse en qué medida los elementos que los sustituyen son de uso evidente para un técnico en la materia, o bien pueden ser sustituidos o eliminados -a la luz de los conocimientos de tal técnico- sin afectar a la solución que la tecnología incluida en la reivindicación aporta al problema técnico que se dirige a resolver. Se trata así, como se ha expuesto precedentemente, de utilizar para la interpretación de las reivindicaciones cada uno de los elementos que la componen y el valor conjunto que tienen tales elementos en cuanto constituyen una regla técnica para la solución de un problema concreto".

82 Ana Cristina Almeida Müller, Nei Pereira Jr. e Adelaide Maria de Souza Antunes, Escopo das Reivindicações e sua Interpretação, encontrado em www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf, visitado em 2/8/05.

A questão prepassa igualmente os temas da substancialidade e da comparação elemento-a-elemento⁸³. A regra adequada, no caso, é a de que se o alegado infrator apenas tomou alguns pontos da patente padrão, desde que o efeito seja substancialmente o mesmo, os meios substancialmente iguais e as diferenças não seja substanciais haverá equivalência, ainda que o efeito seja mais fraco, ou realização menos eficaz,⁸⁴.

Tudo isto dito, é preciso levar em conta sempre que cada reivindicação é uma unidade de avaliação, e não haverá violação de uma parcela de reivindicação, naquilo que não expresse o conjunto pertinente⁸⁵.

Quando um aperfeiçoamento transcende a equivalência

Como já se viu, haverá equivalência quando seja óbvio para uma pessoa versada na técnica (técnico no assunto) que o mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na reivindicação pode ser alcançado por meio do elemento equivalente, existente no produto alegadamente infringente. Assim, quando o resultado alcançado *não seja óbvio*, a equivalência não é aplicável.

83 Danemann, op. cit. “Embora a equivalência seja geralmente aplicada na base de uma comparação elemento a elemento, que deveria constituir a regra geral para efeitos dessa Lei, o texto do art. 186, onde lê “meios equivalentes ao objeto da patente”, parece também suportar uma consideração mais global sobre a equivalência, i.e., em teoria, não seria necessário que cada elemento de uma invenção reivindicada encontrasse um correspondente direto ou um correspondente equivalente no produto de terceiros, sendo suficiente que tal produto possa ser globalmente considerado como equivalente à invenção reivindicada, ou seja, ao objeto da patente- Embora existam, efetivamente, discussões sobre a possibilidade de aplicar a equivalência dessa forma, uma comparação elemento a elemento é bastante mais usual.”

84 Paul Tauchner, op. cit., The use of an embodiment which does not achieve the full effect (the complete result) of the patented teaching (the subject matter of the patent claim) is nevertheless considered a patent infringement when it achieves the essential advantages of the patented invention to a practically significant extent. This even applies when the contested embodiment does not achieve the same advantages of the patent but only an inferior effect, or if the infringer achieves the object of the patented teaching only in an incomplete manner (also called “incomplete working” or “inferior solution”); BGH in GRUR 1955, 29, 31 –Nobelt-Bund; GRUR 1985, 520, 522 – Konterhauben-Schrumpfsystem; GRUR 1987, 281, 281 – Befestigungsvorrichtung.

85 Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, Derecho De Las Patentes De Invención, (Tomo II), Editorial Heliasta, p. 204, “Esta utilización de los elementos de las reivindicaciones permite dar valor a cada uno de esos componentes, con el auxilio de la teoría de los equivalentes. Sin embargo, como en cualquier otra utilización del lenguaje, el sentido de cada uno de esos elementos sólo se advierte al considerar a la reivindicación en su conjunto, y ese sentido global deberá ser tenido en cuenta a los fines de aplicar la teoría de los equivalentes (...) Así, p. ej., en el fallo del Tribunal Federal Alemán (Bundesgerichtshof), del 9/11/90, en Official journal of the European Patent Office, 1991, p. 503, se consideró que una máquina para el lavado de vehículos no implicaba una infracción respecto de una patente relativa a una máquina comparable, por cuanto un aspecto fundamental de la invención patentada era el movimiento de ciertas partes de la máquina mediante un sistema de pesas, mientras que la máquina supuestamente infractora utilizaba a tal fin un motor eléctrico. La importancia de las pesas y del motor eléctrico para la utilización de la maquinaria en cuestión sólo podía ser apreciada considerando ésta en su conjunto.”

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

O parâmetro da obviedade, ou da *atividade inventiva*, é um instrumento bem conhecido em Direito de Patentes. Ao postular que a solução do alegado infrator não consiste em equivalência, se não for uma alternativa evidente daquilo que foi reivindicado, na ótica de uma pessoa versada na tecnologia, na verdade se indica que entre o padrão e a alternativa de terceiros há uma distância comparável a que existe entre a solução conhecida e uma nova solução patenteável ⁸⁶.

Ou seja, em princípio a solução do terceiro representa um aperfeiçoamento em face da patente anterior ⁸⁷. Mas não resulta disso que a solução do terceiro seja capaz de obter patente.

Isso se dá porque a comparação é feita entre a patente padrão e a do suposto infrator, e não entre esta e o estado da arte. O distanciamento entre o padrão e o suposto infrator pode ser maior do que entre este e o estado da arte, pois a tecnologia pode ter-se desenvolvido, e a alternativa do terceiro - que não é óbvia perante a patente padrão - poderá sê-lo em face da nova tecnologia.

Indo mais além, mesmo se a solução do terceiro, inquinada de contrafação, tenha atividade inventiva em face do estado da arte, pode ocorrer que tal solução seja inexecutável no mundo prático, eis que a realização do segundo invento presume a violação da patente anterior ⁸⁸. Embota haja autonomia técnica entre as duas soluções, não há autonomia econômica ⁸⁹.

⁸⁶ Dannemann, op. cit. : "Na decisão de "Molded Curbstone (Decisão pela Suprema Corte alemã(Bundesgerichtshof-DE):11C-vol.18-nº6/1987 - p. 795 com comentários por B. Geissler; ver também 1991 R.P.C. - n'24 -p. 597), a Suprema Corte alemã admitiu que dispor duas pedras adjacentes entre si para formar um canal entre ambas poderia, em princípio, ser considerado como uma solução equivalente à pedra reivindicada tendo um canal previsto através dela. Todavia, a equivalência não poderia estender-se à concretização do réu, se essa última for considerada como não representando uma invenção patenteável em relação ao estado da técnica (Como "estado da técnica" aqui se alude ao estado da técnica relativo à patente cuja infração se verifica. O conceito subjacente reside em que uma concretização que pode ser inferida de forma evidente do estado da técnica não é patenteável e, portanto, não poderia ser considerada como estando no escopo da patente, sob pena de a patente ser considerada nula), i.e., se ela puder ser considerada com resultando de forma óbvia da técnica anterior por uma pessoa versada na técnica. Essa defesa proporcionada pela Suprema Corte para o réu acusado de infração passou a ser referida como "defesa da infração óbvia", que representa um critério útil para determinar a extensão da equivalência: se uma concretização que se alega infringir uma reivindicação de patente resulta de forma óbvia do estado da técnica, essa concretização não deve ser considerada como estando no escopo de tal reivindicação. Por outro lado, se a referida concretização não for óbvia à luz do estado da técnica, pode-se considerar que há infração por equivalência se essa concretização deriva de forma óbvia dos ensinamentos da patente, contanto, é claro, que o escopo pretendido seja razoavelmente suportado pelos termos das reivindicações. A elaboração de tabelas comparativas, conforme já mencionado, pode ser uma ferramenta útil na determinação do grau de obviedade da concretização acusada com relação ao estado da técnica ou aos ensinamentos da patente"

⁸⁷ Em princípio, apenas, pois pode ocorrer que a distância entre a patente padrão e o alegado infrator seja significativa o suficiente para não ser óbvia, mas resultar apenas de uma variação não reivindicada por estar no estado da arte. Lembre-se que a apreciação para equivalência é relativa, e não absoluta em face da tecnologia conhecida.

⁸⁸ Vincenzo Di Cataldo, *Le Invenzioni I Modelli*, Seconda Edizione, Giuffrè Editore – 1993: "La contraffazione non è esclusa dalla possibilità di ravvisare nel perfezionamento o, in genere, nella modifica, un'invenzione brevettabile (e cioè, la soluzione originale di un ulteriore problema tecnico). Infatti, se alla base della seconda invenzione esiste pur sempre la

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Assim, na situação descrita por último, a segunda solução técnica, que não é equivalente ao reivindicado na primeira, é dependente desta. Para que se possa utilizar da segunda solução técnica, seria preciso licença do titular da patente anterior. Ou, como prevê o direito brasileiro, nos casos em que a solução dependente tenha especiais méritos, a licença pode ser concedida compulsoriamente pela União.

A regra da extensão relativa ao pioneirismo

A prática jurisprudencial indica que o escopo da patente tende a ser maior, ou menor, para efeitos de se determinar a extensão das equivalências, conforme a importância inovadora da patente padrão. Uma patente inaugural, de grande significado para a tecnologia pertinente, terá suas reivindicações interpretadas de maneira a dar maior substância à proteção.

Reversamente, uma pequena invenção, sem dúvida patenteável mas corriqueira, terá suas reivindicações lidas estritamente, até mesmo literalmente. Tal ocorre sem haver qualquer política industrial judiciária, mas simplesmente porque, nos campos ainda não desbravados pela tecnologia, ainda não existe matéria em domínio público, ou no alcace de patentes alheias⁹⁰.

É o que testemunha Jerome Reichman⁹¹

Studies suggest, for example, that courts and administrators provide pioneer inventions with a broader or "thicker" range of equivalents than patents in an al-

precedente, la seconda deve essere considerata invenzione dipendente, ai sensi dell'art. 2587 c.c., e la sua attuazione costituisce contraffazione del primo brevetto. Va ricordato, tuttavia, che il titolare del secondo brevetto può ottenere una licenza obbligatoria sul primo (§ 17.7)

⁸⁹ Para uma análise minuciosa destas duas noções, vide Carla Eugenia Caldas Barros, *Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes*, Lúmen Júris, 2004.

90 p. 295 Cabanellas, op. Cit. "Una cuestión debatible es la de la incidencia del grado de avance de la técnica, implícito en una invención patentada, a efectos de interpretar las respectivas reivindicaciones. Suele afirmarse que en las invenciones "pioneras", o sea las que abren un nuevo campo de la técnica, la teoría de los equivalentes conduce a un mayor marco de protección que respecto de las invenciones que implican meramente innovaciones en un campo técnico ya plenamente desarrollado. No puede válidamente sostenerse, sin embargo, que corresponda en uno y otro caso la aplicación de distintas reglas de interpretación de las reivindicaciones. Lo que sucede, más bien, es que la aplicación de las reglas usuales en materia de interpretación de las reivindicaciones arroja un resultado más limitativo para los derechos del patentado en el caso de las invenciones correspondientes a sectores tecnológicamente desarrollados. En esos sectores, la presencia de amplios espectros tecnológicos que se encuentran en el dominio público o que están en el ámbito de protección de otras patentes, impiden aplicar la teoría de los equivalentes significativamente más allá del contenido literal de las reivindicaciones, pero ello por motivos vinculados con las reglas generales de interpretación de las reivindicaciones a la luz de la técnica preexistente, y no porque exista una regla de interpretación más generosa para las patentes relativas a invenciones "pioneras".

⁹¹ J.H. Reichman, *Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International Intellectual Property System*, 2 *13 CARDOZO ARTS & ENT. L.J.* 475 (1995).

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

ready crowded field and that, at the limit, so-called blocking patents covering a broad set of claims may dominate a "subservient" patent that relies on narrower claims to some improved feature of the same invention.⁹²

E vão além Merges e Nelson⁹³:

Courts have determined how broadly they see "equivalents" based on the degree of advance over the art the original patent represents. When the patent is on a "mere improvement" the courts tend not to consider as "equivalent" a product or process that is even a modest distance beyond the literal terms of the claims. On the other hand, a patent representing a "pioneer invention" -- which the Supreme Court has defined as "a patent covering a function never before performed, a wholly novel device, or one of such novelty and importance as to mark a distinct step in the progress of the art"⁹⁴-- is "entitled to a broad range of equivalents."⁹⁵ That is, when a pioneer patent is involved, a court will stretch to find infringement even by a product whose characteristics lie considerably outside the boundaries of the literal claims.⁹⁶

A questão da história de processamento do pedido

Um aspecto que tem atraído a atenção dos tribunais de todo o mundo tem sido o da vinculação da patente, uma vez concedida, à análise e exame realizado no

92 [Nota do original] See, e.g., *Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.*, 170 U.S. 537, 561-62 (1898); 5 Chisum, supra note 71, 20.03[3]; Merges & Nelson, supra note 57, at 854 (who find that courts relate the range of equivalents to the degree of advance over the prior art, and in the case of a pioneer patent, "will stretch to find infringement even by a product whose characteristics lie considerably outside the boundaries of the literal claims.") Inventions falling between patentable improvements and pioneer inventions receive "an intermediate range of equivalents." Id. at 854 n.68 (citing authorities). "Two patents are said to block each other when one patentee has a broad patent on an invention and another has a narrower patent on some improved feature of that invention. The broad patent is said to 'dominate' the narrower one." Id. at 860. In such cases, apportioned royalties or cross licensing appears to be the logical result. See, e.g., 5 Chisum, supra note 71, 20.03 [3].

⁹³ Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 853-68 (1990)

94 [Nota do original] *Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.*, 170 U.S. 537, 561-62 (1898). Another test of pioneer status is whether the patent led to a new branch of industry. See, e.g., *Ludlum Steel Co. v. Terry*, 37 F.2d 153, 160 (N.D.N.Y. 1928)

95 [Nota do original] D. Chisum, supra note 45, § 18.04[2]. Inventions falling somewhere between the two extremes are given an intermediate range of equivalents. See *Price v. Lake Sales Supply R.M.*, 510 F.2d 388, 394, 183 U.S.P.Q. (BNA) 519, 524 (10th Cir. 1974). In addition to the broad range of equivalents awarded a pioneer patent, the literal wording of its claims will likely be broad as well, since by definition there is little prior art. See Patent and Trademark Office, U.S. Dept. of Commerce, Manual of Patent Examining Procedure § 706.03(d) (5th ed. 1983 rev. 1989) ("The fact that a claim is broad does not necessarily justify a rejection on the ground that the claim is vague and indefinite or unpredictable. See id. at §§ 706.03(a), 706.0392); Levin, Broader than the Disclosure in Chemical Cases, 31 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y, 5, 7 (1949).

96 [Nota do original] The patent in the International Nickel case was in this category. *International Nickel Co. v. Ford Motor Co.*, 166 F. Supp. 551, 564, 119 U.S.P.Q. (BNA) 72, 82-83 (S.D.N.Y. 1958).

processamento do pedido pelo escritório de patentes. Em substância, tal tese presume que uma patente deve ser interpretada da mesma forma que o foi o pedido em seu processamento ⁹⁷.

Vale aqui a citação extensa de recente trabalho écnico ⁹⁸

Uma das situações onde faz-se possível limitar a aplicação da doutrina dos equivalentes está relacionada ao conceito da história do exame técnico (*"File Wrapper" ou Prosecution History Estoppel*).

A história do exame técnico é também chamada de "arquivo envolto" (*"file wrapper"*) porque o seu efeito suspensório resulta das informações contidas em um arquivo que fica guardado na Repartição de Patentes e que contém toda a história do exame técnico do pedido de patente. A palavra *"estoppel"* sugere que a história do exame técnico é a base para um tipo especial de defesa segundo a qual os supostos infratores podem recorrer, em ações de violação de direitos de patente para escapar de acusações em cuja inocência podem provar na fase de primeira instância.. Nem todos os atos durante o processamento do pedido de patente (exame técnico) permitem que a história do exame técnico seja argüida como matéria de defesa. De uma maneira geral os competidores podem utilizar-se como base para a aplicação da história do exame técnico os seguintes atos do depositante: (i) sustentação de uma interpretação restrita das reivindicações patentárias como não abrangendo determinadas concretizações que tornariam o pedido inválido, inclusive com reformulações nos termos das reivindicações, (ii) cancelamento de reivindicações e (iii) argumentos usados para distinguir a invenção do estado da técnica. Quando o depositante adiciona uma limitação não necessária para distinguir sua invenção do estado da técnica, mesmo que o faça erroneamente, por tradição, as cortes consideram irreversível tal limitação. Porém, em casos recentes, como o *Warrner-Jenkinson*, essa visão tradicional não predominou. Apesar do depositante ter introduzido uma limitação para a faixa inferior de pH (que não era necessária para distinguir a invenção do estado da técnica) a doutrina dos equivalentes foi aplicada para comprovar a violação da patente.

Um ponto particular que deve ser considerado quando da avaliação da relevância de afirmações feitas pelo depositante, durante o exame técnico de seu pedido, na determinação da abrangência das reivindicações reside em averiguar-se

97 Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, Derecho De Las Patentes De Invención, (Tomo II), Editorial Heliasta, p. 200 e seg., "Las reivindicaciones deben ser interpretadas en forma simétrica en el procedimiento de patentamiento y una vez que la patente ha sido otorgada. La concesión de la patente requiere definir el contenido de las reivindicaciones, para determinar si éstas cumplen con las condiciones objetivas de patentabilidad. Una vez hecha esa definición, no puede alterarse el sentido de las reivindicaciones a fin de darles un contenido que no fue el contemplado para otorgar las patentes."

98 Ana Cristina Almeida Müller, Nei Pereira Jr. e Adelaide Maria de Souza Antunes, Escopo das Reivindicações e sua Interpretação, encontrado em www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf, visitado em 2/8/05.

em que extensão essas afirmações foram determinantes na decisão de concessão da patente. Por exemplo, as afirmações que foram apresentadas para justificar a patenteabilidade de uma reivindicação mais restrita, reformulada em virtude de documentos do estado da técnica citados pelo examinador. Obviamente, se um argumento foi utilizado pelo depositante sem qualquer conexão direta com os documentos citados e não foi de todo relevante para a concessão, então, tal argumento pode ser considerado como de menor relevância na determinação do escopo das reivindicações da patente.

Sabe-se, por exemplo, que é comum que os examinadores façam exigências para que o depositante restrinja suas reivindicações, fundamentando a exigência na alegação de que as reivindicações estão demasiadamente vagas e deveriam definir mais objetivamente a invenção. Nesses casos, a limitação não se impõe por qualquer documento do estado da técnica, à luz do qual o escopo das reivindicações estaria demasiadamente amplo, mas sim por um julgamento do examinador, baseado em critérios subjetivos, que pode ser comprovado como inadequado, na medida em que situações práticas de infração venham a surgir com o tempo (AHLERT, no prelo).

Finalmente, o depositante deve ter em mente que reformulações feitas durante a tramitação, com o objetivo de superar uma rejeição relacionada à novidade, obviedade e/ou insuficiência descritiva pode impedir, por completo, a aplicação da doutrina dos equivalentes ao elemento da reivindicação reformulado.

Especificamente no caso dos Estados Unidos, uma decisão recente do Circuito Federal em *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd.* et al (Fed. Cir. Nov. 29, 2000) limitou severamente a aplicação da Doutrina dos Equivalentes. Segundo a Corte, quando um depositante restringe seu escopo de proteção em virtude do exame técnico, ele deve ser capaz de mostrar que tal reformulação ocorreu por razões não relacionadas à patenteabilidade. Do contrário, a doutrina dos equivalentes não poderá ser utilizada para dito elemento reformulado.

Equivalência e análise de atividade inventiva

Van der Haeghen, escrevendo em 1936⁹⁹, referia-se ao princípio da equivalência de fatores da seguinte forma:

"Como regra, não há invenção privilegiável na substituição de um fator técnico por outro, quando desta substituição não resultar um efeito técnico imprevisto".

⁹⁹ Georges Van der Haeghen, *Le Droit Intellectuel*, vol. I, no. 223, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, 1936, *Brevets d'Invention*.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Na verdade, as noções de equivalência e de atividade inventiva tiveram processos históricos entrelaçados, especialmente sob a vigência da lei francesa de patentes de 1844¹⁰⁰. O mesmo princípio que, num eixo temporal, diferencia um invento patenteável – pois dotado de atividade inventiva – do estado da técnica, é aplicável no eixo da análise de infringência, para saber se uma variável é tão próxima que resulta em contrafação, ou distante o suficiente para constituir aperfeiçoamento – e assim tanto entende o direito francês¹⁰¹, como o italiano¹⁰², como – veremos logo a seguir, a prática americana.

Esta mesma noção já havia na lei anterior, como se comprova da observação de Douglas Daniel Domingues ao Código de 1971¹⁰³:

Daí a necessidade de se estabelecer um critério técnico, capaz de verificar se a inovação constitui invenção ou mera construção, o que se faz adotando o *princípio da equivalência dos fatores*, que, na lição de Georges Vander Haeghen,¹⁰⁴ "é baseado na comparação dos efeitos produzidos em uma mesma máquina por fatores téc-

¹⁰⁰ Jean Foyer e Michel Vivant, *Le Droit des Brevets*, Presses Universitaires De France, p.162: "C'est sous l'empire de la loi de 1844 que triomphait la théorie des équivalents Doctrine et jurisprudence avaient élaboré, à partir de l'article 2 de la loi qui ne parlait pas de nouveauté en soi mais de produits ou de moyens nouveaux ou d'applications nouvelles, la notion de «nouveauté brevetable», nouveauté portant «sur l'élément inventif en tant qu'il est susceptible d'être breveté, c'est-à-dire dans la mesure où il est constitutif de l'une des inventions définies par la loi et dans la mesure où il procure un résultat industriel » (P. Mathély, p. 63), notion complexe donc qui mêlait plusieurs données. La considération du résultat y occupait une part majeure. Il était facile, dès lors, d'admettre que, si la technique connue offrait déjà le résultat qui était celui de l'invention pour laquelle un brevet était demandé, celle-ci n'avait pas le caractère de nouveauté attendu. Une invention n'était pas réputée nouvelle lorsqu'elle se trouvait dans une antériorité, même sous une forme différente, pourvu qu'elle fut équivalente, c'est-à-dire qu'elle remplit la même fonction en vue du même résultat (selon la formule consacrée). Voir notamment en ce sens Cass. com. 2 mai 1972, PIBD, 1972, 111, 233, RTD Coin 1972, 891, obs. Chavanne et Azéma; Cass. coin. 22 janvier 1973, API, 1973, 57; Com. 8 avril 1976, API, 1977, 170(...) L'idée de base de la théorie des équivalents est, comme le relève Roubier, que «ce qui importe... ce n'est pas l'individualité des éléments ou des organes, mais leur fonction» (t. 2, p. 79).

¹⁰¹ Joanna Schmidt-Szalewski, Jean-Luc Pierre, *Droit De La Propriété Industrielle*, 2a. ed., Librairie de la Cour de Cassation « L'analyse de l'équivalence est ainsi reportée dans l'appréciation de l'activité inventive. Si un moyen structurellement différent exerce la même fonction que celui connu de l'état de la technique, ce moyen est nouveau, mais manque probablement d'activité inventive ».

¹⁰² Vincenzo Di Cataldo, *Le Invenzioni I Modelli*, Seconda Edizione, Giuffrè Editore – 1993: "Il giudizio di equivalenza ha un nesso logico assai forte con il giudizio di non evidenza (si veda il § 6.10). Se, infatti, davanti ad un certo problema tecnico (che è comune alle due invenzioni), si considera la soluzione proposta dalla prima invenzione, e si valuta poi la originalità della soluzione proposta per seconda, si ha risposta sia al problema della non evidenza, sia a quello dell'equivalenza. Se la seconda soluzione è originale, essa è anche non equivalente alla prima, perché, costituendo oggetto di una autonoma invenzione, risulta estranea all'ambito di estensione del primo brevetto; se, viceversa, la seconda soluzione non è originale, essa è anche equivalente alla prima, e, rimanendo all'interno dell'ambito di estensione del primo brevetto, ne costituisce contraffazione (appunto, per equivalenti)".

¹⁰³ Douglas Gabriel Domingues, *Direito Industrial Patentes*, Ed. Forense, 1980, P. 49

¹⁰⁴ [Nota do Original] Georges Vander Haeghen, *Le Droit Intellectuel*, vol. I, n.0 223, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, 1936, *Brevets d'Invention*

nicos que exerçam a mesma função técnica, estabelecendo-se, como regra, que não há invenção privilegiável na substituição de um fator técnico por outro, quando dessa substituição não resultar um efeito técnico imprevisto".

A diretiva eleita pelo legislador nativo é exatamente neste sentido, seguindo portanto a orientação da melhor doutrina, conforme se vê na interpretação correta da alínea "e" do art. 9º. do Cód. Prop. Ind.: as inovações constantes de justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a mudança de forma, proporções, dimensões ou materiais, desde que resultem no conjunto em *efeito técnico novo e diferente, serão privilegiáveis, respeitadas as demais proibições contidas nas alíneas do citado art. 9º.*

E igual observação fez Gustavo Barbosa:

Esta teoria é normalmente usada para verificar a contrafação de produtos patenteados, mas também pode ser aplicada com igual sucesso para verificar a inexistência de atividade inventiva.

(...) É de se notar a similaridade entre o conceito de equivalência e o introduzido pelo art. 9º, letra *e* da antiga lei, onde também se tem por escopo evitar que meras mudanças de forma, tamanho ou material, ou simples justaposições de elementos conhecidos sejam consideradas como invenções autônomas sem que seja constatado qualquer efeito técnico novo. ¹⁰⁵

Requisitos da atividade inventiva

O que é atividade inventiva?

Repetindo em grande parte o que já disse em outras ocasiões ¹⁰⁶, a definição se encontra no art. 13 da Lei 9.279/96:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

A questão da não obviedade importa na avaliação de questões de direito e de fato. Para tal determinação, se levam em conta quatro fatores: a) o conteúdo e alcance das anterioridades b) as diferenças entre tais anterioridades e o novo invento c) o nível de complexidade do campo da técnica a qual pertence à invenção d) a ocorrência de certos índices abaixo indicados ¹⁰⁷.

105 Gustavo José Ferreira Barbosa, A introdução no nosso ordenamento jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a concessão de uma patente de invenção, Pág. 85 Revista Forense – Vol. 339 Doutrina

106 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Ed., Lumen Juris, 2003.

107 T.G. Wiseman, "Biotechnology patent application examination", in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI, New York (1989). Maria Thereza Wolff, Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia, Revista da ABPI, Nº 26 - Jan. /Fev. 1997.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

Alguns elementos para a apuração desta *não obviedade* são: a) o tempo decorrido desde a anterioridade em questão. b) o efeito inesperado ou surpreendente. C) a economia de tempo c) o resultado aperfeiçoado d) vantagens técnicas ou econômicas consideráveis. Quanto ao último elemento, que importa em avaliar o provável sucesso comercial do invento, divergem as jurisprudências nacionais ¹⁰⁸.

A noção de decorrer de maneira *evidente* do estado da técnica indica que o padrão de avaliação é o homem especializado na matéria, mas não o maior expoente mundial do setor. Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, *operando no setor industrial pertinente*. Decididamente, o parâmetro não é do cientista exponencial, laureado com o prêmio Nobel.

A referência ao estado da técnica, de outro lado, representa a noção legal aplicável ao conceito de novidade (vide acima), mas tomada aí como base, e não como limite, a partir da qual se apurará o *quantum* de não obviedade. Assim, o parâmetro de avaliação é o do técnico na arte (definido como no parágrafo anterior) provido dos *conhecimentos gerais do estado da técnica*. Daí se apurará a obviedade ou não da invenção ¹⁰⁹. Tem-se apontando como repositório do conhecimento geral do estado da técnica o constante dos manuais ou livros didáticos correntes para a formação do técnico ¹¹⁰.

Equivalência no exame de patenteabilidade

Em sua apuração, para efeitos do exame de patenteabilidade feito pelos escritórios de patentes, também se leva em conta aspectos de equivalência, em sentido

¹⁰⁸ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) “the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy”.

¹⁰⁹ Notam os autores que há diferenças sensíveis na apuração do estado da arte para novidade e para atividade inventiva. Naquela, o estado da arte deve ser idêntico, e compreender também o que já foi objeto de depósito, mas não de publicação. Não assim no caso da atividade inventiva, para a apuração da qual se levam em consideração os conhecimentos agregados (não idênticos) e o que realmente estava à disposição do público antes da data do depósito. Bertrand, op. cit., p. 122. Vide também Maurício Lopes de Oliveira, Reflexão Sobre a Atividade Inventiva, Revista da ABPI, Nº 39 - Mar./Abr. 1999.

¹¹⁰ Singer, The European Patent Convention, Sweet and Maxwell, 1995, p. 179.

paralelo à análise de infração de patente já concedida. Assim que, seguindo a processualística do Manual de exame do escritório americano de patentes ¹¹¹

1. A análise de atividade inventiva levará em conta se o elemento já conhecido no estado da arte desempenha função idêntica ao reivindicado, substancialmente da mesma maneira, e produz substancialmente o mesmo resultado do elemento correspondente ¹¹².
2. A intercambialidade deve ser apurada segundo o critério da pessoa familiarizada com a arte ¹¹³.
3. As diferenças entre o estado da arte e o especificado no pedido não são significativas ¹¹⁴
4. O elemento do estado da arte é um equivalente estrutural do elemento constante da especificação do pedido em análise ¹¹⁵

111 Manual de Exame de Patentes do USPTO, {2186 Relationship to the Doctrine of Equivalents}

¹¹² Do Manual de Exame, The prior art element performs the identical function specified in the claim in substantially the same way, and produces substantially the same results as the corresponding element disclosed in the specification. *Kemco Sales, Inc. v. Control Papers Co.*, 208 F.3d 1352, 54 USPQ2d 1308 (Fed. Cir. 2000) (An internal adhesive sealing the inner surfaces of an envelope pocket was not held to be equivalent to an adhesive on a flap which attached to the outside of the pocket. Both the claimed invention and the accused device performed the same function of closing the envelope. But the accused device performed it in a substantially different way (by an internal adhesive on the inside of the pocket) with a substantially different result (the adhesive attached the inner surfaces of both sides of the pocket)); *Odetics Inc. v. Storage Tech. Corp.*, 185 F.3d 1259, 1267, 51 USPQ2d 1225, 1229-30 (Fed. Cir. 1999); *Lockheed Aircraft Corp. v. United States*, 193 USPQ 449, 461 (Ct. Cl. 1977). The concepts of equivalents as set forth in *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products*, 339 U.S. 605, 85 USPQ 328 (1950) are relevant to any "equivalents" determination. *Polumbo v. Don-Joy Co.*, 762 F.2d 969, 975 n.4, 226 USPQ 5, 8-9 n.4 (Fed. Cir. 1985).

¹¹³ (B) a person of ordinary skill in the art would have recognized the interchangeability of the element shown in the prior art for the corresponding element disclosed in the specification. *Caterpillar Inc. v. Deere & Co.*, 224 F.3d 1374, 56 USPQ2d 1305 (Fed. Cir. 2000); *Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc.*, 174 F.3d 1308, 1316, 50 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999); *Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus. Inc.*, 145 F.3d 1303, 1309, 46 USPQ2d 1752, 1757 (Fed. Cir. 1998); *Lockheed Aircraft Corp. v. United States*, 193 USPQ 449, 461 (Ct. Cl. 1977); *Data Line Corp. v. Micro Technologies, Inc.*, 813 F.2d 1196, 1 USPQ2d 2052 (Fed. Cir. 1987).

¹¹⁴ (C) there are insubstantial differences between the prior art element and the corresponding element disclosed in the specification. *IMS Technology, Inc. v. Haas Automation, Inc.*, 206 F.3d 1422, 1436, 54 USPQ2d 1129, 1138 (Fed. Cir. 2000); *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ2d 1865, 1875 (1997); *Valmont Industries, Inc. v. Reinke Mfg. Co.*, 983 F.2d 1039, 25 USPQ2d 1451 (Fed. Cir. 1993). See also *Caterpillar Inc. v. Deere & Co.*, 224 F.3d 1374, 56 USPQ2d 1305 (Fed. Cir. 2000) (A structure lacking several components of the overall structure corresponding to the claimed function and also differing in the number and size of the parts may be insubstantially different from the disclosed structure. The limitation in a means-plus-function claim is the overall structure corresponding to the claimed function. The individual components of an overall structure that corresponds to the claimed function are not claim limitations. Also, potential advantages of a structure that do not relate to the claimed function should not be considered in an equivalents determination under 35 U.S.C. {112}, sixth paragraph).

¹¹⁵ (D) the prior art element is a structural equivalent of the corresponding element disclosed in the specification. *In re Bond*,

Casos particulares de patentes: combinações e patentes de uso

A questão da diferença de estrutura de combinação

Cabe aqui analisar o caso específico das patentes de composição - como definido pelo Manual de Exame do INPI - 2.5.1 - uma composição é um agrupamento de ingredientes com um determinado propósito ¹¹⁶. Frequentemente, o objeto de uma patente de composição tem a forma de uma mistura de ingredientes, cujo exemplo mais egrégio será, talvez, a junção de um medicamento ativo e excipientes, numa cápsula.

A questão da aplicação da doutrina de equivalentes às patentes de combinação foi a que primeiro atraiu a atenção do subscritor, num parecer exarado enquanto Procurador Geral do INPI ¹¹⁷:

O que é Mistura

15. Quando se tomam duas substâncias e se as põem em condições de interagir efetivamente, duas coisas podem ocorrer: ou a mútua ação implica em modifi-

910 F.2d 831, 15 USPQ2d 1566 (Fed. Cir. 1990). That is, the prior art element performs the function specified in the claim in substantially the same manner as the function is performed by the corresponding element described in the specification. A showing of at least one of the above-noted factors by the examiner should be sufficient to support a conclusion that the prior art element is an equivalent. The examiner should then conclude that the claimed limitation is met by the prior art element. In addition to the conclusion that the prior art element is an equivalent, examiners should also demonstrate, where appropriate, why it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time of the invention to substitute applicant's described structure, material, or acts for that described in the prior art reference. See *In re Brown*, 459 F.2d 531, 535, 173 USPQ 685, 688 (CCPA 1972). The burden then shifts to applicant to show that the element shown in the prior art is not an equivalent of the structure, material or acts disclosed in the application. *In re Mulder*, 716 F.2d 1542, 219 USPQ 189 (Fed. Cir. 1983). No further analysis of equivalents is required of the examiner until applicant disagrees with the examiner's conclusion, and provides reasons why the prior art element should not be considered an equivalent. See also, *In re Walter*, 618 F.2d 758, 768, 205 USPQ 397, 407-08 (CCPA 1980) (a case treating {35 U.S.C. 112}, sixth paragraph, in the context of a determination of statutory subject matter and noting "If the functionally-defined disclosed means and their equivalents are so broad that they encompass any and every means for performing the recited functions . . . the burden must be placed on the applicant to demonstrate that the claims are truly drawn to specific apparatus distinct from other apparatus capable of performing the identical functions"); *In re Swinehart*, 439 F.2d 210, 212-13, 169 USPQ 226, 229 (CCPA 1971) (a case in which the court treated as improper a rejection under {35 U.S.C. 112}, second paragraph, of functional language, but noted that "where the Patent Office has reason to believe that a functional limitation asserted to be critical for establishing novelty in the claimed subject matter may, in fact, be an inherent characteristic of the prior art, it possesses the authority to require the applicant to prove that the subject matter shown to be in the prior art does not possess the characteristics relied on"); and *In re Fitzgerald*, 619 F.2d 67, 205 USPQ 594 (CCPA 1980) (a case indicating that the burden of proof can be shifted to the applicant to show that the subject matter of the prior art does not possess the characteristic relied on whether the rejection is based on inherency under {35 U.S.C. 102} or obviousness under {35 U.S.C. 103}). See {MPEP § 2184} when determining whether the applicant has successfully met the burden of proving that the prior art element is not equivalent to the structure, material or acts described in the applicant's specification.

¹¹⁶ Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmaceutica depositados após 31/12/1994, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes1.doc>.

¹¹⁷ Vide o nosso [Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário.\(1988\)](#). Revista de Direito Mercantil no 76, dezembro de 1989, p. 32 e seg, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/177.doc>.

Denis Borges Barbosa

Mestre em Direito (UGF, 1982)

Master of Laws (Columbia University, 1983)

Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e Faculdades Curitiba

cação estrutural, ao nível atômico (e se tem uma reação química) ou a mútua ação implica em atuação física, sem modificação no nível atômico.

16. Claro está que se pode ter também a hipótese de os componentes não interagirem, permanecendo como mera justaposição de ingredientes. Colocandose num mesmo invólucro canela em pó e açúcar, o resultante será algo doce, com o aroma e sabor do cinamomo; mas nenhuma interação houve. Cada componente guardou suas qualidades intrínsecas específicas, que se manifestam na mistura, mas a mistura, ela mesma, ainda que tendo qualidades específicas - o de ser doce, com aroma a canela - não tem qualidades intrínsecas.

17. A definição do que seja "intrínseco", neste passo, merece ser lembrada: conforme diz De Plácido e Silva em seu *Dicionário Jurídico*, intrínseco, "do latim *intrínsecas* (por dentro, interiormente), quer exprimir o que vem ligado à coisa mostrando-se elemento que lhe é essencial, indispensável ou lhe é inerente. E deve vir *dentro ou contido* nela".

18. Assim é que à mistura de canela e açúcar carecem as qualidades intrínsecas, dela mesma: fora das qualidades dos componentes (doçura e aroma), nada mais há. Haveria algo de próprio, algo de intrínseco, se além de doce e aromática a mistura ainda fosse, por exemplo, explosiva - não o sendo nem o açúcar a canela.

19. Recapitulando, tem-se de um lado o composto químico, em que os componentes se interagem em nível atômico, e, de outro, a mistura, onde não há esta interação. Dentre as misturas, por sua vez, algumas há que não resultam de qualquer interação (os componentes são simplesmente justapostos) enquanto que outras sofrem uma interação de caráter físico, não químico, conseqüentemente não implicando em mutações ao nível atômico.

20. Isto, em tese. Porém, é de se indagar: será que existem mesmo tais misturas com interações físicas?

21. Sem precisar sequer se valer dos autores da ciência química e física, pode-se já dar pela afirmativa. Os especialistas em direito patentário indicam a existência de tais misturas como objeto próprio de patentes, e os exemplos já patenteados enfatizam a realidade da hipótese.

22. Peter Rosemberg, em seu *Patent Law Fundamentals*, 6-17, 1980, falando das várias "compositions" possíveis, diz: "o modo de combinação pode ser (1) químico, como no caso de compostos: ou (2) físico, como no caso de misturas (...) Assim como os componentes de uma máquina patenteável, os componentes ou ingredientes de uma composição de matéria patenteável têm de cooperar para um *resultado unitário* ou seja, têm de exhibir, quando em associação, um conjunto de propriedades diferentes daqueles que têm os constituintes separadamente".

23. Um exemplo do que seria tal "ação unitária, própria da mistura e não de seus componentes, é dada pelo mesmo autor a fls. 9-37 de seu livro: "Um remédio para tratamento do alcoolismo que se caracterizaria pela mistura física de dois ingredientes. As peculiaridades físicas da mistura, no caso, conservariam cada ingrediente segregado no interior do vidro, aumentando desta forma a estabilidade e a vida útil do remédio; outras misturas de ingredientes de mesmo efeito não guardariam tal segregação, e seriam mais instáveis".

24. H. B. Roy, em um artigo especificamente sobre a matéria, publicado no vol. 10 do *Journal of The Patent Office Technical Society*, pp. 94-98, 1976, explica melhor a diferença entre as misturas sem efeito unitários e aquelas que os tem.

25. Conforme diz o Autor, não há efeitos unitários nas justaposições (ou, em inglês, *mixtures*), que são meras agregações das propriedades dos componentes: cada ingrediente age de maneira autônoma, sem levar em conta a presença dos demais. O exemplo, segundo o especialista, é o da mistura de um inseticida e um diluente.

26. Mas existem misturas por composição (ou, em inglês, *intermixtures*), em que a junção de dois ou mais ingredientes resulta "em uma propriedade adicional ou diferente, *que os componentes não têm em comum*". Os exemplos, segundo o Autor:

- a junção de um PVC, um estabilizador e um lubrificante;

- emulsões, suspensões e dispersões que resultam em atividade extra devido a uma "inordinately large surface area".

27. Uma das formas mais óbvias deste efeito unitário, intrínseco, que devem ter as misturas para serem objeto de patentes é o *sinergismo*, ou, como o define Rosenberg, pp. 9-35, a situação em que a ação combinada de dois ou mais agentes é maior do que a soma da ação de cada agente individualmente.

28. Assim é que Donald G. Datis, ao analisar a lei brasileira na Revista do *Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law*, de Munique - o periódico de maior reputação na área - diz

o seguinte: "uma composição do tipo "composto X e um carregador inerte pode ter sérios problemas quanto ao disposto no art. 9.º, "d" do CPI, salvo se apresentar uma faixa percentual específica e *prova de efeito sinérgico*".

d) Por que só as misturas de tipo composição são patenteáveis

29. É de se perguntar, assim, por que só as misturas de tipo composição são patenteáveis.

30. A resposta parece ser simples: porque só nelas, onde existe um efeito próprio, intrínseco, pode se vislumbrar uma invenção. Em outras palavras, só nas misturas de tipo composição existe individualidade inventiva suficiente. Em misturas onde a novidade, a atividade inventiva ou a utilidade industrial estejam nos componentes, a patente, se possível, seria dada a esses e não à mistura.

Denis Borges Barbosa

Mestre em Direito (UGF, 1982)

Master of Laws (Columbia University, 1983)

Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e Faculdades Curitiba

31. Assim é que dizem Burst e Chavanne (*Droit de la Propriété Industrielle*, 1976, p. 28): "A simples reunião de dois produtos em um só, sem a cooperação de um com o outro para formar um resultado de conjunto não forma produto novo". (...)

f) Quais as misturas patenteáveis

40. De tudo o que já se expôs, pode-se facilmente depreender as misturas patenteáveis. São aquelas que, cumulativamente:

a) sejam autênticas misturas, e não produtos obtidos processos químicos;

b) tenham uma propriedade adicional ou diferente, que não tenham em comum. Por exemplo, um efeito sinérgico;

c) sejam precisamente caracterizadas, seja pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, seja por tratamento especial.

41. E como se vai apurar a novidade, a utilidade industrial e atividade inventiva?

42. A novidade vai ser vista na Isto quer dizer que os componentes vai ver é a propriedade adicional ou seus componentes somados.

43. Quando os componentes são conhecidos, aliás, cabe o preceito do art. 9.º, "e", de que as "justaposições" (termo aí impropriamente utilizado) só são patenteáveis se tiverem um efeito técnico novo ou diferente.

44. Quando algum, ou todos os componentes são novos, pareceria, à primeira vista, que a mistura seria nova. Não é o que ocorre, porém.

45. Em primeiro lugar isto não ocorre porque a invenção patenteável é a resolução de um problema técnico de uma forma que não esteja no estado da técnica, ou dele não decorra obviamente. Como se resolve o problema técnico? Se é pela ação dos componentes, ou da soma deles, a invenção está nos componentes, e não na mistura. O que há de novo na mistura não é invenção patenteável.

46. Em segundo lugar, porque também vige quanto às invenções de misturas o princípio da equivalência dos fatores. Tal princípio teve sua definição mais precisa na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso "Winam vs. Denmead", 56 US. (15 How) 330 (1953): "copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção". Em outras palavras, o que se patenteia é a função, e não os ingredientes.

47. A Suprema Corte havia já detalhado suas conclusões nesta matéria na decisão do caso "Graver Tam & Mfg. Co. vs. Linde Air Prodcnts." 34 Co. 339 U. S. 605, (1950): "Equivalência, do direito patentário, não é o prisioneiro de uma fórmula e não é um absoluto que deva ser considerado no vácuo. Não se exige identidade completa para todo propósito e em todo caso. Ao determinar equi-

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, IBMEC/RJ, FGV/SP e
Faculdades Curitiba

valentes, coisas que são iguais a mesma coisa podem não ser iguais entre si e, da mesma maneira, coisas que são diferentes para a maior parte dos objetivos, podem ser às vezes equivalentes. Tem-se que dar atenção ao propósito para o qual cada ingrediente é usado numa patente, às qualidades que tal ingrediente

tem quando combinado com outros ingredientes, e a função que ele deve desempenhar".

48. Neste caso, chegou-se a conclusão de que uma mistura contendo silicato de manganês era equivalente a uma mistura contendo silicato de magnésio, apesar de magnésio e manganês terem propriedades diversas, porque a função desempenhada era a mesma à luz do estado-da-arte (Rosemberg ob. cit., pp. 17-38).

49. Vendar Haeghen, em seu *Le Droit Intellectuel*, v. 1." n. 223, 1936 define o princípio da equivalência de fatores da seguinte forma: "Como regra, não há invenção privilegiável na substituição de um fator técnico por outro, quando desta substituição não resultar um efeito técnico imprevisto".

50. Como se vê, quer se faça a aplicação do princípio no que toca à violação de patentes, quer se o faça no que toca à apuração de patenteabilidade, o que se vai levar em conta é a função, ou, em outras palavras, a resolução do problema técnico específico. (...)

Observações complementares são as de que, quando a combinação é de objetos conhecidos, a patente apenas protege a *estrutura da combinação*: verificar-se-á a equivalência, ou não, entre essa patente e outra pela comparação dessas estruturas e não dos ingredientes tomados isoladamente. Se as duas estruturas têm substancialmente a mesma função, haverá, talvez, equivalência, aplicando-se ao caso os mesmos parâmetros dos demais casos ¹¹⁸.

Equivalência e reivindicações de uso

Também no caso de patentes de uso, haverá a possibilidade de aplicação da doutrina, ¹¹⁹.

118 Frédéric Poliaud Dulian, *Droit de La Propriété Industrielle*, Domat Droit Privé, 690- II n'en va autrement que lorsque la fonction d'une combinaison de moyens étant connue, le brevet ne protège que la combinaison dans sa structure : la différence de structure de l'objet critiqué écarte le grief de contrefaçon. (Cass. com., 4 décembre 1990, Annales, 1990, p. 233, obs. P MATHÉLY (rejet du pourvoi c Paris, 1^{er} décembre 1988, Annales, 1988, p. 297). » No entanto, vide Joanna Schmidt-Szalewski, Jean-Luc Pierre, *Droit De La Propriété Industrielle*, 2a. ed. , Librairie de la Cour de Cassation, "Le premier est celui de la contrefaçon par équivalence : la contrefaçon d'une invention de combinaison peut consister dans une combinaison équivalente, qui met en oeuvre des moyens structurellement différents, mais assurant la même fonction technique ».

119 A questão da teoria dos equivalentes tem direta importância no caso de patentes de uso, como nota Moureaux, R. & Weismann C, *Manuels Dalloz de Droit Usuel – Les Brevets D'Invention*. Librairie Dalloz, Paris, quatrième édition, 1971, pgs. 50 a 61; 102 a 107; 111 et 112 : "Dans le cadre de l'application nouvelle, la théorie des équivalents trouve deux applications. Tout d'abord, lorsque l'inventeur a spécifiquement envisagé la fonction et qu'il a précisé que le moyen ou les

O procedimento de análise de equivalência

Como se apura a existência de equivalência? Não se pode deixar de citar a excelente proposta de Ivan Alehrt¹²⁰:

1. O dispositivo acusado pertence ao estado da técnica? (S) (+/-) (N)
2. O dispositivo acusado pode ser depreendido de maneira óbvia do estado da técnica? (S) (+/-) (N)
3. Após interpretação das reivindicações, há infração literal? (S) (+/-) (N)¹²¹
4. Elementos ou características que não infringem literalmente representam equivalentes óbvios àqueles reivindicados? (S) (+/-) (N)
- S. Teste tripartite de equivalência:¹²²
 - o elemento acusado realiza substancialmente a mesma função que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)
 - realiza a função substancialmente do mesmo modo que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)
 - produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)

moyens particuliers qu'il a décrits ne constituent qu'un ou des modes de réalisation préférés de l'invention (...) Lorsque le brevet n'indique qu'un moyen particulier appliqué d'une manière nouvelle, le juge a-t-il le droit d'étendre sa portée à la mise en oeuvre d'autres moyens équivalents jouant la même fonction dans l'application nouvelle ? Parfois les tribunaux s'attachent à la lettre du brevet et, si le breveté n'a indiqué qu'un seul moyen sans suggérer aucune extension, ils limitent la portée du brevet à ce moyen précis, mais si le breveté a utilisé des phrases, telles que « ce moyen ou analogue s, « un moyen du type... », laissant entendre que le moyen particulier n'a été donné qu'à titre d'exemple, les tribunaux assurent une protection étendue ».

¹²⁰ Danemman, Comentários, op. cit.

¹²¹ [Nota do autor] Na verdade, a leitura literal não é uma simples leitura das reivindicações, mas uma comparação. Vide Chisum e Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender, 1992, p. § 2r{IId}. . . To determine whether a claim limitation is met literally, where expressed as a means for performing a stated function, the court must compare the accused structure with the disclosed structure, and must find equivalent structure as well as identity of claimed function for that structure." Identity of function is a straightforward claim interpretation and application exercise. Equivalency of means is more complicated. One must first examine the patent specification to determine what structure, material or acts are described that correspond to the "means" recited in the claim. One then must compare the described structure, material or act with the structure, material, or act that performs the recited function in the accused device or method (or the prior art if the issue is patentability). Claim will cover that device or method if, upon comparison, the structure, material act is equivalent to that disclosed in the specification of the patent, and if the other elements of the claim are also found in that device or method.

¹²² [Nota do autor] Entendo, à despeito da prudente proposta de Alehrt, que não se deva cumular a análise de obviedade ao estilo europeu com a análise tripartite ao estilo americano. Como já se viu, na análise tripartite a análise de atividade inventiva também é feita, e a cumulação importaria em perda de clareza da análise. Assim, só se pode adotar a fase 5 se a fase 4 se mostrar absolutamente inconclusiva.

Elementos que não infringem literalmente atendem ao teste tripartite?
(S) (+/-) (N)

6. O titular desistiu da proteção da concretização acusada durante o processamento? (S) (+/-) (N)
7. A patente se refere a uma invenção pioneira? (S) (+/-) (N)
8. O dispositivo acusado representa em si um aperfeiçoamento? (S) (+/-) (N)
9. O dispositivo acusado é em si uma outra invenção? (S) (+/-) (N)
10. O dispositivo acusado resulta da contribuição pessoal da outra parte? (S) (+/-) (N)
1. O dispositivo acusado resulta da mera combinação de meios conhecidos e dos ensinamentos da patente? (S) (+/-) (N)
12. O dispositivo acusado apresenta resultados inesperados? (S) (+/-) (N)

O autor ainda sugere:

Dentre as questões expostas, respostas conclusivas sobre as questões 1 a 6 podem ser determinantes quanto à situação de infração, enquanto as questões 7 a 12 são de caráter subsidiário. Em princípio, uma resposta afirmativa a qualquer questão de 1 a 5, nessa seqüência, torna desnecessária a continuação da investigação, seja por afastar a hipótese de infração (questões 1 e 2), seja por torná-la clara (questões 3 a 5) ¹²³. Respostas afirmativas às questões 7 e 11 e respostas negativas às questões 6, 8 a 10 e 12 afetam as investigações no sentido de conduzir a uma conclusão de infração por equivalência. Evidentemente, dependendo das circunstâncias, não será possível simplesmente responder "sim" ou "não" a algumas das questões, quando respostas incertas (+/-) terão que ser dadas. Além disso, algumas respostas, como à questão 6, demandam investigação exaustiva quanto ao efetivo escopo de proteção.

123 [Nota do original] Quanto à questão 3, podem haver exceções se a reivindicação é considerada como sendo excessivamente ampla.