

Múltiplas prioridades e a necessidade de inclusão de todo material na reivindicação

Denis Borges Barbosa (Setembro de 2011)

MÚLTIPLAS PRIORIDADES E A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODO MATERIAL NA REIVINDICAÇÃO ...1

Uma nota de nomenclatura.....	1
Prioridades e seu significado	1
Efeito primário da prioridade	2
Múltiplas prioridades	2
Do princípio das prioridades múltiplas para a mesma invenção	3
Os pedidos que arguem prioridade devem reivindicar o material da prioridade.....	3
A questão da reivindicação unitária.	7
O reivindicado é o invento protegido.....	10

Uma nota de nomenclatura

A lei brasileira e os tratados usam a palavra “reivindicação” em pelo menos dois sentidos (1) a arguição que se faz de uma prioridade de um depósito estrangeiro anterior; e (2) o segmento de uma patente no qual se precisa qual a exclusividade conferida pelo direito.

Nestes parecer os dois sentidos se interpenetram de tal maneira que torna-se necessário distinguir entre a “arguição” da prioridade, e a reivindicação da exclusividade. Assim, apenas para efeito de clareza, inclusive nos textos normativos, substituiremos a reivindicação de prioridade por algum derivado da raiz “arguir”, reservando para a definição da exclusividade a expressão “reivindicação” e seus derivados.

Prioridades e seu significado

A noção de prioridade é introduzida no direito pelo dispositivo do art. 4º da Convenção de Paris de 1883. Leia-se, no pertinente:

ART.4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União. (...)

B. Em conseqüência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. (...)

C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio. (...)

F. Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente [arguir] prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido [arguindo] uma ou várias prioridades conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se [argui], com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país. No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se [argui], a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se [argui] a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contanto que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

Todos estes dispositivos, que são de aplicação direta no Brasil, como parte do direito interno, se acham referenciados pela Lei 9.279/96, ao dispor:

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos

Efeito primário da prioridade

Pela aplicação deste mecanismo, o momento de apuração do *estado da técnica* se desloca para antes do exercício do *direito de pedir patente* no Brasil, e será exercido à data de um *depósito estrangeiro* anterior.

Ou seja, a apuração da *novidade* e da *atividade inventiva* se fará à data do primeiro depósito no exterior.

Múltiplas prioridades

Como se leu, podem-se combinar múltiplas prioridades num só pedido posterior. Há, porém, um requisito essencial: essas prioridades tem de se referir a *um mesmo invento*.

Do princípio das prioridades múltiplas para a mesma invenção

Já dizia Gama Cerqueira ¹:

348. O pedido de patente depositado com base no direito de prioridade deverá corresponder diretamente ao primeiro pedido depositado em outro país da União. Em outras palavras, o objeto do pedido deve ser o mesmo ². Evidentemente não se exige a identidade da descrição, mesmo porque a diversidade das leis de cada país acarreta a diversidade da descrição e das reivindicações relativas aos pontos que caracterizam o objeto. Como diz MARCEL PLAISANT, “deux formules différentes peuvent être admises, si elles englobent, au fond, les mêmes revendications pour aboutir au même résultat”. ³ Se o objeto for diferente, é claro que o interessado não poderá se prevalecer do benefício da prioridade. No entanto, se o segundo pedido compreender mais que o primeiro, reivindicando-se algo que neste não existia, o direito de prioridade, deve ser reconhecido para a parte coincidente dos dois pedidos.

Assim, para a prioridade A ser aproveitada, juntamente com a prioridade B, como fundamento do pedido C, é preciso que as prioridades se refiram *ao mesmo pedido de proteção*, ou seja, *ao reivindicado como privilégio*. Se no pedido C, que pretende se aproveitar de prioridades múltiplas, só se reivindica como privilégio elementos que não constem da primeira prioridade, mas só da segunda prioridade, esta primeira prioridade não será contada como tal. Ou seja, *o estado da técnica será apurado apenas na data da segunda prioridade*.

Isto ocorre mesmo que o pedido C inclua *no relatório descritivo* elementos da primeira prioridade, pois o *pedido de proteção* engloba *apenas* o reivindicado, e não o exposto.

Os pedidos que arguem prioridade devem reivindicar o material da prioridade

Note-se que, como se lê em particular dos artigos 4F e 4H da Convenção de Paris, o pedido que usa de uma prioridade pode ter *mais* matéria do que a prioridade. Mas o *invento* cuja prioridade se argui deve estar contida no pedido *para quem* se argui a prioridade.

Vejamos:

¹ GAMA CERQUEIRA, João da, vol. III, no. 345-352, p. 1065-1068. O texto francês significa: ‘Duas fórmulas diferentes podem ser admitidas, se elas englobam, no fundo, **as mesmas reivindicações** para conseguir o mesmo resultado’.

² [Nota do Original] Não importa que o mesmo objeto seja classificado de modo diferente pela lei do país do primeiro pedido e pela lei do país em que o direito de prioridade é reivindicado. A Convenção prevê expressamente a hipótese, dispondo no art. 4.º, letra e: “Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido depositado em um país, em virtude de um direito de prioridade baseado no depósito de um modelo de utilidade, o prazo de prioridade será aquele que for fixado para os desenhos e modelos industriais. Além disso, é permitido depositar em qualquer país um modelo de utilidade, em virtude de um direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de privilégio e vice versa” (deve-se entender privilégio de invenção)

³ [Nota do original] Ob. cit., pág. 86. Cf. LADAS, ob. cit., §§ 188 e 190, págs. 343 e 344.

Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente (...) em virtude de um pedido [arguindo] uma ou várias prioridades conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se [argui], com a condição de (...) haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.

O que se lê aqui é que o pedido que argui prioridade pode exceder ao que foi arguido da prioridade, sendo a junção compatível com a unidade de invenção.

De outro lado, o art. 4-H da CUP diz que o material utilizado como base de prioridade não precisa estar nas reivindicações de privilégio constantes do documento *da prioridade que se reivindica*. Vejamos:

H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se [argui] a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contanto que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

Como se lê, “entre as reivindicações do pedido apresentado no país de origem”. Ou seja, no pedido do qual se argui prioridade. Se a matéria cuja prioridade é arguida aparece no relatório descritivo, mas não nas reivindicações, da prioridade, ainda assim tal material pode ser aproveitado no pedido posterior ⁴.

⁴ É o que afirma BODENHAUSEN, Professor G.H.C. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Geneva, Switzerland: Ed. BIRPI, 1968. Páginas 35-38 e 57-58., na interpretação oficial da OMPI: “(d) It will suffice for the claiming of the right of priority in a subsequent patent application if the elements of the invention for which priority is claimed are specifically disclosed in the documents of the previous application as a whole (including the description of the invention, drawings (if any) , charts, etc.). The administrative or judicial authorities of the country where priority is claimed will determine whether this condition is fulfilled”. O mesmo ocorrerá [1] no direito francês, vide, PHELIP, Bruno. Droit et Pratique des Brevets D’Invention. France-Étranger-Brevet Eutopéen. (Ce qu’il vous faut savoir). Paris : Editions J. Delmans et C, 1977. Página R6. "c) Les demandes ultérieures de brevet doivent concerner la même invention. mais la priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l’invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d’origine pourvu que l’ensemble des pièces de la demande révèle, d’une façon précise, les mêmes éléments " (art. 4-H)". O mesmo diz MATHÉLY, Paul. Le Droit Français Des Brevets D’Invention. Paris: Ed. Journal Des Notaires Et Des Avocats, 1974. Páginas 808-810. "1. Il est bien évident que la demande correspondante doit avorr le même objet que la demande prioritaire. 2. Mais le paragraphe H précise que la première demande doit être prise dans son ensemble, c'est-à-dire dans tous les éléments qui la composent. 11 s’ensuit que les éléments de la demande correspondante peuvent se retrouver dans la demande prioritaire, non seulement dans les revendications, mais aussi dans la seule description. [2] No direito americano, vide CHISUM, Donald S. Chisum on Patents. Volume 4A. Lexis Nexis, 2005. Páginas 14-43 a 14-55" "On the other hand, the distinction between the old expiration provision and the statutory bar provision, which turn on what is actually claimed and the provision on the right of priority is more clearly recognized in Nelson v. Wolf (1938).(12) Following Alexander, the Court of Customs and Patent Appeals held that a foreign patent claiming only a process was for the same invention as a domestic application claiming the product necessarily resulting from the process. It noted the "general proposition that it is immaterial whether the foreign application claims the subject matter. . . so long as it clearly discloses such subject matter." [3] Na Argentina, como nota CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001. Páginas 151-157." "Otro aspecto no contemplado por las normas de la LP relativas a la prioridad basada en solicitudes extranjeras es el de si la materia reivindicada respecto de la cual se reclama

Mas – uma vez mais – a matéria arguida como prioridade tem de estar *na reivindicação do pedido para o qual* se argui a prioridade ⁵.

Assim indica decisão em tudo pertinente do órgão especial do Escritório Europeu de Patentes, cuja ementa é ⁶:

A exigência de reivindicar prioridade da "mesma invenção", referido no artigo 87 (1) EPC, significa que a prioridade de um pedido anterior em relação a uma reivindicação de um pedido de patente europeia, em conformidade com o artigo 88 EPC é de ser reconhecido apenas se a pessoa qualificada pode derivar o objeto da reivindicação diretamente e de forma inequívoca, utilizando conhecimentos gerais comuns, a partir do pedido anterior como um todo. "

4. Nos termos do artigo 4H da Convenção de Paris, a prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais a prioridade é arguida não aparecem entre as reivindicações formuladas no pedido cuja prioridade é reivindicada, desde que o pedido como um todo especificamente divulgue tais elementos. Disso resulta que a prioridade para uma arguição, ou seja, um "elemento da invenção", na acepção do artigo 4H da Convenção de Paris, é de ser reconhecido, caso o objeto da reivindicação seja especificamente revelado, explícita ou implicitamente, nos documentos do pedido relativo à divulgação, em particular, na forma de uma reivindicação ou na forma de uma apresentação ou exemplo especificada na descrição do pedido cuja prioridade é reivindicada, e que a prioridade para o pedido pode ser recusado, se não houver tal divulgação.

tal prioridad debe estar incluida en las reivindicaciones de la solicitud básica, o si es suficiente con que sea adecuadamente revelada por ésta (79). El artículo 14, inciso I), parece requerir que la prioridad se reclame únicamente respecto de la materia reivindicada, pues establece - como requisito para reconocer la prioridad- que la solicitud presentada en la República Argentina no tenga mayor alcance que la que fuera reivindicada en la solicitud extranjera (80), agregando que "si lo tuviere, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera". Pero tal solución sería contraria a lo dispuesto por el artículo 4, apartado H, del Convenio de París, el cual dispone que la prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos (81). En consecuencia, y para preservar la jerarquía constitucional del Convenio de París, deberá entenderse que la prioridad no debe necesariamente surgir de las reivindicaciones (82)."

⁵ Toda essa material foi minuciosamente discutida no acórdão do órgão especial da EPO G 2/98, para o qual foi suscitado exatamente a aplicação direta dos art. 4F e 4H de CUP, os que mais diretamente nos interessam aqui. Como tal julgado reflete interpretação de direito comum vigente nas duas jurisdições, transcreve-se aqui os trechos pertinentes do aresto, encontrado em [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D616F77B3B0BA362C12572C8006F2E6E/\\$File/10_4131.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D616F77B3B0BA362C12572C8006F2E6E/$File/10_4131.pdf)

⁶ A ementa do acórdão G 2/98 do órgão especial da EPO assim diz: "The requirement for claiming priority of "the same invention", referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole."

O artigo 4F da Convenção de Paris, primeiro parágrafo, prevê, entre outras disposições, que a prioridade não pode ser recusada com o fundamento de um pedido arguindo uma ou mais prioridades conter um ou mais elementos que não foram incluídos no pedido ou pedidos cuja prioridade é arguida, desde que haja unidade de invenção, na acepção da lei do país. Do segundo parágrafo desta disposição, conclui-se que, em relação a esses elementos, o depósito do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, sob condições normais. Esses elementos seriam então incluídos no pedido cuja prioridade é arguida em relação a um novo pedido. Uma vez que, nos termos do artigo 4H da Convenção de Paris, uma invenção para os quais a prioridade é arguida não precisa ser definida em uma reivindicação do pedido cuja prioridade é arguida (cf. supra), um "elemento", na acepção do artigo 4 ° F da Convenção de Paris representa objeto especificamente divulgado, seja explícita ou implicitamente, nos documentos de pedido relativo à divulgação, em particular, na forma de uma reivindicação ou na forma de uma apresentação ou exemplo especificado na descrição do pedido arguindo uma ou mais prioridades. Isto está de acordo com a finalidade de 4F artigo da Convenção de Paris. A possibilidade de arguir prioridades múltiplas foi introduzida na Convenção de Paris, a fim de evitar que as melhorias da invenção original terem que ser processadas em pedidos de patente de adição. Isso deixa claro que "elemento" não foi entendido como um elemento *característico*, mas como uma apresentação (Actes de la Conférence de Washington de 1911, Bern 1911, p. 45 f. ⁷

⁷ “4. Pursuant to Article 4H of the Paris Convention, priority may not be refused on the ground that certain ++ elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the application whose priority is claimed, provided that the application as a whole specifically discloses such elements. It follows that priority for a claim, ie an ”element of the invention” within the meaning of Article 4H of the Paris Convention, is to be acknowledged, if the subject matter of the claim is specifically disclosed be it explicitly or implicitly in the application documents relating to the disclosure, in particular, in the form of a claim or in the form of an embodiment or example specified in the description of the application whose priority is claimed, and that priority for the claim can be refused, if there is no such disclosure. Article 4F of the Paris Convention, first paragraph, provides inter alia that priority may not be refused on the ground that an application claiming one or more priorities contains one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed, provided that there is unity of invention within the meaning of the law of the country. From the second paragraph of this provision it follows that, with respect to these elements, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions. These elements would then be contained in the application whose priority is claimed in respect of a further application. Since, according to Article 4H of the Paris Convention, an invention for which priority is claimed need not be defined in a claim of the application whose priority is claimed (cf. supra), an ”element” within the meaning of Article 4F of the Paris Convention represents subject-matter specifically disclosed be it explicitly or implicitly in the application documents relating to the disclosure, in particular, in the form of a claim or in the form of an embodiment or example specified in the description of the application claiming one or more priorities. This is in line with the purpose of Article 4F of the Paris Convention. The possibility of claiming multiple priorities was introduced into the Paris Convention in order to avoid improvements of the original invention having to be prosecuted in applications for patents of addition. This makes it clear that ”element” was not understood as a feature but as an embodiment (Actes de la Conférence de Washington de 1911, Bern 1911, p. 45 F”.

Esta decisão corresponde ao entendimento corrente naquela jurisdição ⁸.

A questão da reivindicação unitária.

O pedido de proteção caracteriza *o invento* para o qual se pede proteção. Mas este invento é unitário. Cada reivindicação tem de ser lida *por inteiro*. Não cabe repartir uma reivindicação para se determinar um invento de suas partes desconectadas ⁹.

Como este ponto é essencial, citamos texto anterior nossos que enuncia essa regra basilar do sistema de patentes ¹⁰:

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;

Vale exemplificar com a primeira reivindicação da patente 8904813-0 ¹¹:

⁸ Como se lê do Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Sixth Edition July 2010, p. 400 e seguintes, encontrado em <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html> "In G 2/98 the Enlarged Board of Appeal, ruling on points of law referred by the President regarding the interpretation of Art. 87(1) EPC 1973, first considered whether interpreting "the same invention" narrowly was consistent with the relevant Paris Convention and EPC 1973 provisions. A narrow interpretation meant that the subject-matter of a claim which defined the invention in a European patent application - i.e. the specific combination of features in that claim - had to be at least implicitly disclosed in the application whose priority was claimed. The Enlarged Board held that a broad interpretation, distinguishing between those technical features which related to the function and effect of the invention and those which did not - with the result that an invention could still be considered "the same" even if a feature were amended, deleted or added - was inappropriate and prejudicial to a proper exercise of priority rights. To ensure a practice fully consistent, inter alia, with equal treatment for applicants and third parties, legal certainty and the principles for assessing novelty and inventive step, "the same invention" had to be interpreted narrowly and in a manner equating it to "the same subject-matter" in Art. 87(4) EPC 1973. This interpretation was underpinned by the Paris Convention and the EPC 1973, and was entirely consistent with opinion G 3/93 (OJ 1995, 18). The Enlarged Board therefore ruled on the points of law referred to it as follows: The requirement for claiming priority of "the same invention", referred to in Art. 87(1) EPC 1973, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Art. 88 EPC 1973 is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole."

⁹ A questão da *unidade de invenção*, que é matéria paralela, mas não a mesma, será tratada mais adiante.

¹⁰ BARBOSA, Denis Borges . Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. v. 1. 800 p.

¹¹ [Nota do original] Essa é a única reivindicação independente da patente em questão.

1. Processo para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro, caracterizado pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolivelmente entre si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa; e, mediante controle do número de rotações de tempo predeterminado, cria-se na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento; fornecendo-se fibras de vidro, com matriz girando com um número de rotações predeterminado, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação; e, depois, repete-se esta operação pelo menos uma vez.

Assim, esse é o preâmbulo, que não implica em matéria exclusiva:

1. Processo para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro

Inúmeros outros processos para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro podem ser concebidos, que não sejam protegidos pela patente. Somente serão alcançados pela patente aquele, dentre esses processos, que se caracterizar *cumulativamente* pelas seguintes características:

- pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolivelmente entre si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa;-

- mediante controle do número de rotações de tempo predeterminado, cria-se na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento;

- depois de promover-se a dissociação mencionada, fornecendo-se fibras de vidro, com matriz girando com um número de rotações predeterminado, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação;

- depois, repete-se esta operação pelo menos uma vez.

Assim (tomado apenas alguns exemplos e considerando-se apenas a reivindicação no. 1), se o processo implicar na formação de camadas individuais que não sejam ligadas indissolivelmente entre si, ou, se o forem, pressupuserem a aplicação de uma mistura fluida numa proporção de mistura *igual ou menor* maior do que 1:2; ou ainda, que o procedimento não seja realizado numa matriz rotativa - em qualquer dessas hipóteses a patente não estará sendo violada.

Prossigamos: se não houver controle do número de rotações de tempo predeterminado; ou se não se criar na camada em

formação, mediante tal controle, uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento, **fornecidas ao mesmo tempo**, não haverá violação de patente.

Mais ainda: não haverá violação da patente se o processo não implicar em fornecimento, **posterior e separadamente** à massa fluída a ser dissociada, de fibras de vidro, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação, como resultado da matriz estar girando com o tal número de rotações predeterminado. Se a fibra de vidro for fornecida antes ou simultaneamente à resina, não haverá violação.

Finalmente, não haverá violação se a operação se realizar em uma só vez ¹².

Quanto aos pressupostos doutrinários de tal análise, exponho no meu Tratado:

Como diz Ana MÜLLER, em sua importante tese de doutoramento ¹³:

“...como princípio geral, uma reivindicação é considerada como infringida apenas **quando para todos os elementos da reivindicação são encontrados elementos correspondentes no produto ou processo infrator**, seja de forma direta, seja por equivalência”.

E explica a autora:

Ou seja, conforme menciona Gustavo Morais (Morais e Beaklini, 1998) se o produto ou processo alegadamente infrator deixar de incluir um dos elementos da reivindicação, não haverá infração sequer por equivalência, como decidiu a Suprema Corte norte-americana no caso Warner Jenkinson Co. Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.

Com efeito, o que diz a Corte nessa decisão (que trata da doutrina dos equivalentes) é o seguinte:

Cada elemento contido em uma reivindicação da patente é essencial para definir o espaço da invenção patenteada, e assim a doutrina dos equivalentes deve ser aplicada aos elementos individuais da reivindicação, não à invenção ao todo. É importante assegurar-se de que a aplicação da doutrina, mesmo a respeito de um elemento individual, não seja estendido de tal forma que elimine esse elemento em sua totalidade ¹⁴.

12 [Nota do original] Todas estas afirmações se acham sujeitas ao princípio da equivalência de fatores, como se verá logo a seguir.

13 Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações, Tese submetida ao corpo docente do Curso De Tecnologia em Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau em doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003.

14 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, encontrado em <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=95-728>

Mas, em jurisprudência anterior, já se precisava que “... cada elemento de uma reivindicação é importante e essencial e ... para que um tribunal possa decidir pela contrafação o titular terá que demonstrar a presença de todos elementos ou seu equivalente substancial no aparato acusado¹⁵.”

O reivindicado é o invento protegido

Notar-se-á que tudo que falamos agora sobre a integralidade da reivindicação diz respeito a sua oponibilidade a terceiros. Só é *erga omnes* o teor reivindicado, e mais, *após a expressão “caracterizado por”*.

Mas sob tais considerações está a constatação de direito que a invenção protegida está no reivindicado. Veja-se:

“Diz a boa técnica de redação de pedidos de patentes que: ela deve ter um título que traduza com fidedignidade o seu escopo e abrangência; **o quadro reivindicatório deve trazer antes da expressão “caracterizado por” todo o estado da técnica, ou seja, tudo o que já era conhecido antes da invenção, e após essa expressão, aí sim, a “invenção”, a matéria a ser protegida**”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

Assim, se a primeira prioridade alegada não está *na reivindicação*, ela não pode ser arguida.

15 CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A.. Understanding intellectual property Law – Legal text series.: Matthew Bender, United States, 1992, p. 2-252, nota 93: E.g., Lemelson v. United States, 752 F.2d 1538, 551, 224 U.S.P.Q. 526,533 (Fed. Cir. 1985). “... each element of a claim is material and essential, and... in order for a court to find infringement, the patent owner must show the presence of every element or its substantial equivalent in the accused device”.