

Nota sobre eliminação de matéria por ação do depositante durante o exame

Denis Borges Barbosa (abril de 2015)

Imaginemos que, durante o procedimento de exame dos dois pedidos em questão, uma série de modificações foram introduzidas nos pedidos pelo depositante, em resposta aos pareceres e manifestações dos examinadores do INPI.

Examinemos nesta nota a hipótese que, *em termos gerais*, tudo aquilo que voluntariamente o depositante excluiu de sua pretensão, em resposta ao exame, já não poderia ser arguido seja como *infração por equivalência*, seja a qualquer título.

Assim, haveria algo como uma *exceção* ou preclusão lógica, ou ainda uma fixação da matéria objeto da pretensão, por força de um *venire contra factum*, ou mesmo, em certos casos, a aplicação da doutrina da *supressio* ou da *surrectio*, tributárias do princípio geral da boa fé nas relações jurídicas¹.

Da questão da tolerância de comportamento infrator e suas consequências

Sem dúvida, num contexto específico, mencionei em texto já de quinze anos que alguns sistemas jurídicos consideram que certos aspectos do comportamento do titular do invento pode privá-lo do exercício de pretensões futuras ligadas às faculdades intrínsecas às patentes. Assim, a tolerância de comportamento infrator pode resultar, nesses sistemas jurídicos, em privação ou contenção do poder de interdição do objeto da tolerância.

Nosso entendimento é que, dadas as circunstâncias adequadas, a tolerância do titular que não exerce adequadamente seus poderes de interdição terá

1 "A quantidade de reproduções e reinterpretações da aludida obra para os mais diversos fins - de resto, exemplificada pelos documentos trazidos pela demandada (fls. 352/372) - efetivamente demonstra que, se legalmente não se encontra ainda a criação em domínio público (nos termos do artigo 41 da Lei n.º 9.610/98), seu uso comum e persistente ao longo do tempo já seria suficiente, quando menos pela *supressio* ou *verwirkung* e caso se entendesse pela ausência da cessão, a impedir a atual pretensão. Como ressalta S. PATTI (*Verwirkung* in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Civile*, Tomo XIX, 4a Ed., Torino, UTET, 1999, p. 723), a respeito dessa figura específica, "la *Verwirkung* è un istituto, elaborato dalla giurisprudenza tedesca, che comporta la perdita del diritto soggettivo in seguito alla inattività del titolare, durata per un periodo di tempo non determinato a priori, ed alla concorrenza di circostanze idonee a determinare un affidamento meritevole di tutela in base al principio di buona fede." Logo, e ainda que se revele impossível em atenção aos limites objetivos da demanda e às peculiaridades do caso, afirmar que os direitos patrimoniais relativos ao monumento "Cristo Redentor" pertencem à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, diante da renúncia expressa do antecessor dos representados pela autora aos "direitos de reprodução" da obra, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da demandante era mesmo de rigor, razão pela qual, no tema principal, nega-se provimento ao recuso." TJSP, AC 0103897-94.2007.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Vito Guglielmi, 15 de março de 2012.

também certos efeitos no sistema jurídico nacional². Mais recentemente ³, sob o influxo do novo Código Civil, voltamos ao tema das consequências da inação do titular, como resultado agora da obrigação genérica da boa fé.

A par dessa questão específica, o comportamento do titular de direitos de propriedade intelectual, seja tolerando o uso concorrente, seja acomodando-se a padrões concorrenciais menos emulativos, é matéria de alguma frequência em direito, e tem merecido estudos específicos⁴.

Da questão da autolimitação da pretensão relativa à patente

Coisa análoga, mas diversa, é a consideração do comportamento do depositante de uma patente, que, no exame, em resposta aos pareceres negativos ou exigências da repartição encarregada, modifica ou exclui elementos de sua pretensão, assim se conformando às exigências.

Especificamente, o que se postula é que toda a matéria excluída durante o processamento do pedido não seja levado em conta para a construção da *doutrina dos equivalentes*, que visa determinar o alcance das reivindicações além de sua literalidade⁵. O que especificamente foi excluído não será tacitamente reintroduzido para ampliar o escopo do monopólio legal.

2 BARBOSA, Denis Borges, *Percimento e Usucapião de Patentes de Invenção*, denisbarbosa.addr.com/123.rtf: “A expressão jurídica utilizada é estoppel, que corresponde à nossa exceção; instituto análogo é o laches, também vinculado à inação do titular, mas sem a qualificação de aparência de renúncia, com efeito apenas de impedir a indenização pelo uso passado. Lê-se no “Black’s”: [Equitable Estoppel] “The doctrine by which a person may be precluded by his act or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he otherwise would have had. The effect of voluntary conduct of a party whereby he is precluded from asserting rights against another who has justifiably relied upon such conduct and changed his position so that he will suffer injury if the former is allowed to repudiate the conduct.” Vide igualmente BARBOSA, Denis Borges . *Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual* . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Mais recentemente, vide BARBOSA, Denis Borges, *Revisitando a inação do titular da patente* (junho de 2009), encontrado em denisbarbosa.addr.com/revisita.pdf e BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, *Direito Civil da Propriedade Intelectual - o Caso da Usucapião de Patentes*, Lumen Juris, 2ª Ed. 2013.

3 BARBOSA, Denis Borges, *Proteção das MARCAS Uma Perspectiva a Semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 8.5.1.4. Os efeitos da tolerância no direito nacional: supressio.

4 BARBOSA, Denis Borges, *O Uso honesto concorrente* (março de 2014), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/uso_honesto_concorrente.pdf; BARBOSA, Denis Borges, *Dos efeitos da intenção de apropriação na concorrência desleal* (novembro de 2011) , encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/intencao_apropriacao_concorrencia_desleal.pdf; BARBOSA, Denis Borges, *Dos usos consentidos da marca por terceiros* (janeiro de 2012), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/ usos_consentidos_marca.pdf; BARBOSA, Denis Borges, *A Prescrição da ação interditária de uso de marca no caso de uso continuado* (janeiro de 2012), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/prescricao_acao_interditoria.pdf.

5 “E é justamente esse o caminho trilhado pela doutrina das equivalências, que se destina à proteção da ideia essencial do invento - o princípio básico por ela ensinado, tanto que o art. 186 da Lei 9.279/1996 dispõe que a contrafação pode ser caracterizada ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização dos meios equivalentes ao objeto da patente.(..) Alcançada esta constatação pela equivalência óbvia, tem-se como prescindível a adoção do teste da tríplice identidade (os inventos

Com efeito, cabe entender que essas modificações voluntárias, ainda que induzidas, representam uma renúncia a determinados aspectos da pretensão do depositante, como tive ocasião de expor⁶:

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 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 processamento⁷.

Vale aqui a citação extensa de recente trabalho técnico⁸

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 suspensivo 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

comparados realizam): 1. Substancialmente a mesma função; 2. Substancialmente da mesma forma; e 3. Produzem substancialmente o mesmo resultado), conforme se nota do comentário de Denis Borges Barbosa, ao citar sugestão contida na obra do IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3 disposto nos seguintes termos, in verbis: "O texto da Lei 9.279/1996, em sua brevidade, não deixa guia quanto à aplicação da doutrina. Como se aplicaria a tese da equivalência, então? No entender da Dannemann: a vez que a Lei 9.279/1996 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". TJRN - ApCiv 2010.001953-6 - 1.ª Câmara Cível - j. 14/4/2011 - m.v. - rel. Amílcar Maia - 14/4/2011

6 BARBOSA, Denis Borges, Doutrina dos Equivalentes. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalencia.pdf>.

7 [Nota do original] 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 la patentes."

8 [Nota do original] 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.

*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 *W a r n e r - J e n k i n s o n*, 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 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 citado 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 a patenteabilidade. Do contrário, a doutrina dos equivalentes não poderá ser utilizada para dito elemento reformulado*

Da conclusão quanto a esta seção

Embora nossos estudos anteriores tenham-se limitado a aplicações específicas, quanto à contenção dos poderes do titular de um direito exclusivo da Propriedade Intelectual em exercer a interdição de comportamento de

terceiros, e aos limites *da alegação de equivalência* em face de elementos expressamente renunciados pelo depositante no caso de pedido de patentes, entendo sim que é possível afirmar uma regra geral quanto aos elementos que o requerente da patente retira de seu pedido no curso do processo administrativo.

Com efeito, o depositante apresenta com seu pedido o elemento informacional da tecnologia criada (o relatório descritivo, desenhos, sequências, etc.) , e as reivindicações. Se durante o exame o pedido sofre exigências ou pareceres negativos, o depositante tem a faculdade de modificar o pedido, *minorando seu escopo*⁹, ou de deixar perecer a patente antes da concessão.

Assim, o exercício da vontade livre do depositante de atender as exigências ou em superar o parecer negativo importa em renúncia consciente de parcela de sua pretensão; o que é renunciado não pode ser ressuscitado, não só na alegação de equivalência, mas nos passos posteriores do pedido, ou no exercício de sua exclusividade. Aqui, a regra de boa fé opera tanto em favor do depositante (que não pode ser tido como renunciante daquilo que não deixou de lado) quanto de terceiros (que não podem ser sujeitos a coerção por um elemento que o depositante fingiu renunciar, guardando-o *in pectore* como parte de sua exclusiva).

9 Pois o art. 32 da lei 9.279/96 e as diretrizes constantes da Resolução INPI N° 93/2013 constroem a modificação consequente ao exame que importar em ampliação da pretensão.