

Onde se apura a patenteabilidade

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

<i>A consistência da patente</i>	1
<i>O princípio da unicidade das reivindicações</i>	2
<i>O complexo tecimento da interdependência das reivindicações</i>	6
<i>A regra da unidade da invenção</i>	12
<i>Conclusões</i>	13

A patente é uma unidade jurídica, com os atributos de *consistência*, *unicidade*, e *unitariedade*.

A consistência da patente

Consistência, no sentido de que, somente como um compósito de duas funções distintas, a *informacional* e a *jurídica*, a patente exerce a plenitude de suas funções constitucionais. A informação predetermina o alcance da constrição, em absoluta consistência.

Assim descrevemos essa dupla função ¹:

O documento, em si, tem um dupla função, e há que se distinguir o que pertence a cada uma delas.

A primeira função é a *informacional*: a patente serve para divulgar a tecnologia inventada, para conhecimento geral, embora não *uso*, 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.

Assim, a patente permite que, como contrapartida da informação *nova* e dotada de *contributo mínimo*, o pretendente do privilégio exclusivo receba seu poder de constrição concorrencial ²:

Sub-Princípio da adequada divulgação do objeto

1 “O que um perito precisa saber de Direito num caso de violação de patentes”, Encontrado em nosso Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2006, p. 598 e seguintes.

2 BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.;

Tal princípio se expressaria da seguinte forma: o Poder Legislativo só pode proteger por patentes os autores que revelarem útil e adequadamente para o público o conteúdo das soluções para as quais pretendem proteção.

Dizem Robert A. Choate e William Francis ³:

A concessão do privilégio da patente pelo estado é um ato que tem uma tripla natureza. (1) Por ser uma recompensa conferida ao inventor para sua invenção passada, é um ato de justiça. (2) Como um incentivo aos esforços futuros, é um ato da órbita da política pública. (3) Como uma concessão da proteção temporária no uso exclusivo de uma invenção particular, sob condição de sua publicação imediata e eventual entrega ao público, é um acordo entre o inventor e o público no qual um cede algo ao outro para que receba aquilo que é concedido para ele. ⁴

O equilíbrio básico entre os interesses da sociedade e os dos inventores ou investidores incluem assim a *aquisição pública e imediata* de um conhecimento útil, para o que se concede como contrapartida uma exclusividade temporária.

A idéia do balanceamento de interesses entre a sociedade como um todo, através da divulgação da tecnologia protegida pela exclusiva, e do inventor, que adquire a exclusiva, representa uma justificação e moderação da ofensa à liberdade de iniciativa.

Esse requisito, que não é textualmente construído na cláusula de patentes, resulta diretamente da cláusula finalística e da tensão dos interesses descritos. Ele se manifesta no âmbito da lei ordinária como o requisito da suficiência descritiva como pressuposto do equilíbrio de interesses.

O princípio da unicidade das reivindicações

Como é sabido, as reivindicações – e não menos as das patentes em comento – circunscrevem o privilégio exclusivo pretendido e, a termo do procedimento administrativo, deferido. Para usar de uma metáfora algo batida, as reivindicações extraem da ganga bruta da solução técnica revelada no relatório e elementos acessório (desenhos, etc...) aquilo que o depositante do pedido pretende que seja seu como exclusividade.

Assim sintetiza trabalho nosso anterior ⁵:

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

3 Patent Law, West Publishing., pg. 77.

4 “The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy. As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

5 “O que um perito precisa saber de Direito num caso de violação de patentes”, op. Cit.

matéria objeto da proteção ⁶. Objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra.

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:

"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 ⁷; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em

6 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.

7 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.

uma outra reivindicação - da qual são dependentes ⁸. Quanto a estas, pertinente a regra *accessorium sequitur principale*.

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 ⁹:

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 indissoluvelmente 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

8 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 detalhes 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.

9 Essa é a única reivindicação independente da patente em questão.

patente aquele, dentre esses processos, que se caracterizar *cumulativamente* pelas seguintes características:

- pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolúvelmente 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 indissolúvelmente 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 vez¹⁰.

Assim, cada unidade singular do quadro reivindicatório submete-se ao princípio de unicidade: não pode ele ser retalhado para se extrair, dele, constrições a terceiros.

Igualmente, a leitura de cada reivindicação não segregará os seus elementos componentes, pois que, embora o elemento caracterizante exponha a novidade, é o *todo* da reivindicação que indicará o privilégio exclusivo¹¹

10 Todas estas afirmações se acham sujeitas ao princípio da equivalência de fatores, como se verá logo a seguir.

¹¹ Diretrizes de Exame do INPI, 2002: 1.10.5.4 Preâmbulo, expressão caracterizante e parte caracterizante Uma vez que, de um modo geral, uma invenção compõe-se de características já conhecidas e de características novas, de modo a facilitar a compreensão daquilo que representa a inovação, uma reivindicação independente deve ser formulada, quando necessário, com um preâmbulo contendo as características já compreendidas pelo estado da técnica e uma parte caracterizante contendo as particularidades da invenção, sendo estas partes separadas pela expressão "caracterizado por". Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos

O complexo tecimento da interdependência das reivindicações

Ocorre que as reivindicações entre si compõem complexo tecimento, com regras de interpretação compatíveis com as estratégias dessa arte peculiar. Sigamos, aqui também, estudo anterior¹²:

A construção das reivindicações segue uma arte e técnica das mais apuradas em engenharia de patentes e em direito da Propriedade Intelectual, para conseguir o melhor equilíbrio possível entre os interesses do titular e o disposto na lei. Um excesso no reivindicado leva à nulidade da reivindicação ou da patente como um todo; a insuficiência pode impedir que o titular proteja eficazmente seus interesses.

No dizer de Ana Muller:

A elaboração das reivindicações requer uma narração clara e concisa da invenção em um formato altamente estilizado. A primeira regra é que uma reivindicação deve ser elaborada em uma única sentença. Uma reivindicação, tipicamente, consiste de três partes: o preâmbulo, o elemento de transição e o corpo. O preâmbulo é uma frase introdutória que resume o tipo de invenção, por exemplo, Dispositivo ou Processo... , sua relação com o estado da técnica e seus usos pretendidos ou propriedades. O elemento de transição conecta o preâmbulo ao corpo da reivindicação e indica se a invenção pode incluir limitações, além daquelas citadas na reivindicação, para os casos de infração literal. O corpo da reivindicação consiste de elementos e limitações que definem as características da invenção e deixa claros os limites do monopólio conferido pela patente ao seu titular.

Assim, tanto durante o exame do pedido¹³, quanto nas ações de infringência e nulidade, o centro das discussões estará sempre nas reivindicações.

Como diz o inevitável Gama Cerqueira:

"porque fixam o objeto da invenção e constituem a medida do direito do inventor, tudo gira em torno delas. A investigação da novidade no exame prévio, as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilégio, as questões relativas à validade da patente, tudo se concentra nos pontos característicos reivindicados pelo inventor. A interpretação do privilégio cifra-se nas reivindicações, tal como constam da patente,

visa apenas a facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante. Deve-se atentar para o fato de que a novidade das características contidas após a expressão "caracterizado por" deve sempre ser estabelecida em relação ao conjunto de características tidas como conhecidas e definidas no preâmbulo. Assim, se o preâmbulo define características A e B e a parte caracterizante define características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidos, mas sim se são conhecidos em associação com A e B (não somente com A, nem somente com B, mas com ambos).

12 "Nulidade de reivindicações independentes. Efeitos sobre reivindicações que lhe são dependentes", encontrando em <http://denisbarbosa.addr.com/reivindica.pdf>.

13 INPI, Diretrizes de Exame de Patentes, 1.4.2.1 Reivindicações É importante observar que, apesar de o relatório descritivo servir de base para a interpretação das reivindicações, são estas últimas que definem os direitos do depositante. Portanto, em qualquer fase do exame, é o teor das reivindicações aquele que será submetido à análise da existência dos requisitos de patenteabilidade.

independentemente do que consta do processo, dos laudos técnicos e do despacho de concessão do privilégio. A descrição e os desenhos podem esclarecer as reivindicações, mas não suprem a sua deficiência, as suas falhas ou omissão. O que consta da descrição, se não constar das reivindicações, é como se não existisse. Ao contrário, porém, o que delas constar prevalece, embora não conste da descrição." (...) Em suma, como o mestre assevera, "o valor e a sorte do privilégio dependem das reivindicações, que um escritor considera como a alma da patente." ¹⁴

Para tal construção, a prática levou ao hábito de dividir as reivindicações de tal forma que o conjunto delas proteja licitamente o invento; e cada uma delas possa resistir da melhor forma possível à rejeição dos examinadores e aos pleitos de nulidade, ao mesmo tempo em que garantindo o direito mais forte em face dos violadores do privilégio.

Assim descreve ainda Ana Muller:

As reivindicações são as especificidades da invenção para as quais a proteção é requerida, ou melhor, os aspectos particulares que os inventores consideram como novidade em relação ao estado da técnica existente até aquele momento. Enfim, as reivindicações são, de fato, a invenção. As reivindicações, de maneira geral, durante o processamento para a concessão da patente, sofrem alterações por parte da autoridade governamental competente, de modo a delimitar e precisar o escopo da matéria a ser protegida, enfim, a invenção. Desta maneira, elas delimitam e estabelecem os direitos do titular da patente sobre a matéria objeto da proteção; sendo somente aquelas matérias constantes das reivindicações aceitas pela autoridade governamental as protegidas pela patente após a concessão.

Da divisão entre reivindicações principais e dependentes

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; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes.

Diz Ana Muller ¹⁵:

Reivindicações Independentes. Definem todos os elementos essenciais da invenção dentro dos limites em que esta funciona. A reivindicação independente não pode ser tão ampla que abarque o

14 Tratado da Propriedade Industrial, Forense, 1956, v.II Tomo I, Parte II, p. 165.

15 Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações,. Op. cit.

estado da técnica, isto é, esteja neste contida; nem tão restrita que possa dar margem a terceiros produzirem o objeto da patente sem violá-la. Assim, nem deve ser requerida proteção para compostos que já sejam conhecidos e que estejam incluídos na definição de uma fórmula química geral (Markush fórmula) reivindicada, nem tal proteção deve ser requerida tão restritamente de forma a deixar de proteger todas as alternativas nas quais a invenção possa vir a ser repetida. Podem existir tantas reivindicações independentes quantas forem necessárias para proteger a invenção.

(ii) Reivindicações Dependentes. Têm por objetivo proteger detalhes específicos da invenção, os quais já devem estar mais amplamente abrangidos nas relativas reivindicações independentes.

E, sobre o mesmo tema Ivan Ahlert ¹⁶:

Uma patente terá, obrigatoriamente, ao menos uma reivindicação independente. Pode haver diversas reivindicações independentes, em especial para definir diferentes aspectos da invenção; por exemplo, uma ou mais reivindicações independentes para um processo e uma ou mais para uma máquina ou dispositivo capaz de realizar o processo. Conceitualmente falando, uma reivindicação independente define todas as características essenciais¹⁷ de um invento ou modelo, de tal modo que, em princípio, para que se configure a infração de uma patente é necessário que o produto ou processo de um terceiro possua todas as características de ao menos uma das reivindicações independentes de uma patente. Em outras palavras, se uma dada característica é considerada essencial para que se configure a invenção – e por isso está definida na reivindicação independente – sua inexistência em um produto ou processo de terceiro em tese descaracteriza a infração.

Uma reivindicação independente pode ser subdividida em um preâmbulo, que define as características do invento que já pertencem ao estado da técnica, e uma parte caracterizante, que define as características genuínas do invento. Note-se que as características da parte caracterizante não são, necessariamente, novas em si, porém há novidade quando se associam essas características com aquelas que são definidas no preâmbulo da reivindicação ou quando essas características são associadas na forma específica em que definida na reivindicação¹⁸. Não obstante essa possível divisão de uma reivindicação independente, seu escopo ou abrangência de proteção é determinado pelo conjunto ou somatório de características do preâmbulo e da parte

16 Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes na Lei Brasileira de Propriedade Industrial - Conceitos e Análise Comparativa (manuscrito)

17 [Nota do Original] Vide Ato Normativo 127/97: 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.

18 [Nota do original] A determinação daquilo que deve integrar o preâmbulo de uma reivindicação, quando cabível, está intimamente associada à correta noção do requisito de novidade. Assim como a novidade é determinada, basicamente, a partir de um único documento da técnica anterior, também o preâmbulo deve ser formulado dessa maneira. Portanto, definem-se no preâmbulo da reivindicação as características do invento que já são conhecidas do estado da técnica na forma em que combinadas. Após a expressão “caracterizado por” devem ser definidas as características efetivamente novas em si e/ou aquelas que, apesar de em si conhecidas, estejam associadas de maneira inédita com a combinação de características do preâmbulo.

*caracterizante*¹⁹, de tal modo que a posição da expressão “caracterizado” pouca ou nenhuma influência tem na determinação da abrangência da reivindicação. Aquela expressão tem por propósito unicamente auxiliar o examinador ou um leitor a compreender o que o inventor considera como o aspecto inovador de seu invento.

Na verdade, apesar da ênfase do autor, o elemento mais sensível das reivindicações é – efetivamente - 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;

Certo é que, como indica Ahlert, não é o só o texto após o elemento caracterizador que deve ser lido; mas *dentro do contexto da reivindicação*, o elemento exclusivo será o caracterizado.

Da noção de acessoriedade da reivindicação dependente

O fato de que, tanto para economia de texto quanto por razão de lógica, a reivindicação dependente incorpora, em totalidade, o conjunto de limitações da reivindicação principal, induz a que se pode dizer que dependente é acessória desta; tive ocasião de afirmá-lo explicitamente em meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual 2ª. Ed.:

*“...pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação – da qual são dependentes. Quanto a estas, pertinente a regra *accessorium sequitur principale*”*²⁰.

Ahlert confirma essa acessoriedade lógica da dependente em face ao principal:

As reivindicações dependentes, cuja formulação é facultativa, são aquelas que contêm uma remissão, direta ou indireta, a uma reivindicação independente e que não subsistem por si só, mas apenas em conjunto com a ou as reivindicações às quais se subordinam. Em outras palavras, ao remeter a outra ou outras reivindicações, uma determinada reivindicação dependente

19 [Nota do original] Comumente, afirma-se, de forma que induz em erro, que a reivindicação protege apenas as características definidas após a expressão caracterizante. Vide, por exemplo, decisão de primeira instância em ação ordinária de indenização, processo nº 319/96 movida por Joceli Pierossi e outros contra Indústria de Urnas Bignotto Ltda. e outras, Juízo de Direito do Foro Distrital de Cordeirópolis, Comarca de Limeira. Reproduzindo, parcialmente, parecer de técnico do INPI, a sentença afirma que "Com efeito, demonstrando aquele documento, de modo inequívoco, que a patente de Modelo de Utilidade concedida em favor dos autores ... restringe-se à '... parte caracterizante da reivindicação principal...'".

20 A máxima latina acompanha os textos romanos clássicos *Accessio cedat principali* [Ulpiano, Digesta 34.2.19] e dos glosadores *Accessorius sequit naturam sui principalis* O acessório segue a natureza do seu principal 3 Co. Inst. 349. e *Accessorium non ducit sed sequitur suum principale*. O acessório não conduz, mas segue o seu principal. Co. Ltt 152.

incorpora, por referência, todo o teor daquela ou daquelas reivindicações.

A noção de bens principais e acessórios é tradicional em Direito; como nota Sílvio Rodrigues ²¹, radica-se na idéia de *substância* de Descartes ²² e Spinoza ²³, e está expressa no texto do Código Civil:

Art. 92. *Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.*

No entanto, o novo Código introduziu importante distinção teórica – que, não surpreendentemente, se reflete centralmente no assunto deste Parecer. Ao contrário do Código anterior, o presente distingue a *acessoriedade das partes integrantes* e a *acessoriedade da simples pertinência*.

Quanto às primeiras, há mais que subordinação, uma *sobredeterminação inexorável*. Diz Vicente Rao:

Qualificam-se como partes integrantes as coisas acessórias: a) que por sua natural conexão com a coisa principal com esta formam um só todo e são desprovidas de existência material própria; b) que à coisa principal por tal modo estão unidas que, dela separadas, esta ficaria incompleta. Compreendem-se entre as primeiras (letra a), além de outras e salvas as restrições legais, os produtos orgânicos ou inorgânicos do solo; entre as segundas (letra b) se incluem certas partes de um organismo vivo, ou as coisas artificiais como os edifícios em relação ao solo.

*Tanto os imóveis, quanto os móveis, podem ter partes integrantes: assim também se definem, de fato, a lã dos carneiros, as peças de um relógio, a encadernação de um livro. Ora, acrescentam os autores, máxima segundo a qual *accessorium sequitur principal, accessorium cedit principali*, só se aplica, em rigor, às coisas acessórias que fazem parte integrante das coisas principais ²⁴.*

É assim apenas quanto à *acessoriedade das partes integrantes* que se aplica a noção filosófica de *substância*, ou a noção dos *glosadores de dependência real do acessório ao principal*.

Quanto à relação de *simples pertinência*, diz o art. 95 do Código:

Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto do negócio jurídico.

Neste segundo caso, a *acessoriedade* existe apenas *como resultado de uma finalidade econômica*, ou técnica que se dá à coisa principal. Não é uma relação de *substância*, mas de *finalidade*, que leva ao conjunto entre o principal e o acessório, apenas e exclusivamente para desempenhar determinado objetivo.

Uma vez mais, Rao:

21 Direito Civil, Vol. 1, Saraiva, 2005, p. 138 e seguintes.

22 “Quando concebemos a substância, concebemos algo que existe de tal maneira que não necessita senão de si mesma para subsistir”, Princípios, § 51.

23 “Por substância entendo o que existe em si e é concebido por si, isto é, aquilo cujo conceito não necessita do conceito de uma outra coisa do qual deva ser formado”, Ética, Livro I, def. 3.

24 O direito e a vida dos direitos., v. 2, n. 195

*Chamam-se pertences as coisas destinadas e emprestadas ao uso, ao serviço, ou ao ornamento duradouro de outra coisa, a qual, segundo a opinião comum, continuaria a ser considerada como completa, ainda que estes acessórios lhe faltassem: tais são as coisas imóveis por destino, os acessórios que servem ao uso das coisas móveis como o estojo das jóias, a bainha da espada etc. **Ora, para essa categoria de acessórios, a máxima citada acima não tem aplicação rigorosa e absoluta, comportando, ao contrário, as limitações prescritas pela lei, em atenção aos fins a que esses acessórios se destinam" (grifei)***

Ou seja, enquanto desempenhar aquela função, há uma acessoriedade; mas ela não é ontológica, mas circunstancial.

É a essa acessoriedade *finalística, tópica e contextual* que Ahlert se refere ao indicar que a reivindicação acessória serve para detalhar, particularizar, restringir uma proposição principal:

Uma reivindicação dependente define características opcionais do invento patenteado e, portanto, não limita a abrangência de proteção definida pela reivindicação independente. Uma reivindicação dependente serve ou para definir mais detalhadamente uma característica definida de modo mais genérico em uma reivindicação a que se subordina, ou para definir características que se somam àquelas das reivindicações que a precedem.

Havendo dúvidas quanto à infração de uma reivindicação independente, os termos mais específicos de uma reivindicação dependente podem auxiliar a comprovar a infração. A inexistência, porém, de reivindicações dependentes que definam precisamente os elementos do produto de um terceiro, não deve resultar, sem mais considerações, na conclusão de que não há infração da reivindicação independente. Por exemplo, se uma reivindicação independente define que um determinado elemento é feito de metal, uma reivindicação dependente pode definir que esse metal é o cobre. No mesmo exemplo de reivindicação independente, uma reivindicação dependente pode definir que o elemento de metal é revestido por uma guarnição de plástico.

Claramente a acessoriedade entre reivindicações, como indica Ahlert, é do segundo tipo. Mas com uma importantíssima característica: a prática de todos os países em exame de patentes, e importantíssima jurisprudência judicial indicam:

- que a validade da reivindicação principal leva lógica e inexoravelmente à validade da dependente;
- mas não necessariamente a invalidade da principal leva à invalidade da dependente.

O que ilustra o texto, longamente citado, é que nessa cadeia complexa, as relações entre reivindicações *dependentes e principais* representam também uma unicidade inextricável. A eventual invalidade de uma parcela dessa teia importa em reestruturar o todo, mas nunca em fracioná-lo.

É assim que terminamos tal estudo:

Caso se apurar que a reivindicação dependente retém patenteabilidade como patente de invenção, ou, ainda, como Modelo

de Utilidade, declara-se a nulidade parcial, com aproveitamento da parcela válida. Neste caso, se a nulidade foi apurada após a concessão da patente, a melhor prática seria de determinar judicialmente ao INPI que re-emita a patente em sua nova forma.

A regra da unidade da invenção

Um outro estamento de consistência da patente é a regra da unidade de invenção. Tal regra é que, tanto para se emitir uma patente, quanto para fazê-la valer em caso de contrafação, o instrumento do privilégio exclusivo é *unitário*²⁵:

Unidade da invenção

Ademais de tais requisitos, existe a importante questão da *unidade* do invento²⁶: o pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. Já o pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto (CPI/96, art. 22 e 23).

Conceito inventivo

A noção de conceito inventivo, essencial para a aplicação do requisito de unidade de invento, não se acha definida na lei ou no normativo do INPI. Pode-se no entanto defini-la como *a resolução de um único problema técnico*. Assim, se para fabricar um novo produto específico, é necessário utilizar um novo aparelho, e utilizar um novo processo, a análise teleológica indica a existência de um só conceito inventivo.

Desdobramento de pedidos

Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou modelo de utilidade, ou contem matéria relativa a mais de uma prioridade. Há, na verdade, mais de um invento²⁷.

Tais pedidos podem ser divididos em dois ou mais *até o final do exame* seja a requerimento do depositante; seja em atendimento a exigência feita pelo INPI. Este último só poderá impor o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva. O depositante poderá requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

Assim prescreve a CUP:

Art. 4º

25 Citamos aqui o nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003.

26 Que, sendo um requisito procedimental, também é de validade da patente concedida. Vide o verbete pertinente em Aurélio Wander Bastos, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial, Lumen Juris 1997. Vide Di Biasi, Garcia E Mendes, A Propriedade Industrial, Forense 1997, p. 66.

27 Vide o AN INPI 127/97.

G. - (1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo poderá o requerente dividir num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

(2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada.

As exigências legais (art. 26 do CPI/96) são que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original; e não exceda à matéria revelada constante do pedido original ²⁸. Não cabe acréscimo à matéria do pedido que se divide – vedada a chamada *continuation in part* do Direito americano; nada impede, porém que se solicite certificado de adição.

Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. Mas não se suscitará, a partir do pedido que se divide, a prioridade nacional a que se refere o art. 17 §3º.

Iluminando um aspecto importante dessa *unidade de invenção*:

Sem dúvida, outras patentes podem abranger uma etapa subsequente de processamento; mas tal fato não atua sobre o alcance da patente anterior, eis que se aplica o princípio da independência técnica de cada privilégio, consentâneo aliás com o princípio da *unidade de invenção*.

Dizem Chavanne e Burst:

“Le breveté n’est pas admis à joindre plusieurs brevets dont il serait le titulaire pour se plaindre de l’existence d’actes de contrefaçon. Il n’est pas autorisé à combiner plusieurs titres - brevets ou certificats d’addition - pour démontrer la contrefaçon. La jurisprudence est formelle sur ce point: “chacun des brevets invoqués doit être examiné séparément, tant du point de vue de sa validité que de sa contrefaçon.” ²⁹

Conclusões

Consistente em si mesmo nas funções informacional e jurídica, dotada de unicidade no tocante a cada reivindicação singular, sistematicamente dotada de unicidade na complexidade do quadro reivindicatório, em especial nas relações de dependência, a patente é igualmente *unitária* no sentido de que se dedica a resolver, ainda que de forma complexa, um único problema técnico ³⁰.

28 Vide a seção relativa à modificação das reivindicações.

29 Op. cit., p. 116.

30 Não nos demoraremos aqui em minudenciar as complexas questões de invalidez parcial e, em especial, dos efeitos de invalidação de reivindicações independentes. Mas entendemos que a resposta à indagação inicial está aí expressa: a divisão do todo das patentes com o fito de expressar-lhes invalidez é, como um princípio heurístico, falacioso. Vale aqui trazer o aporte das Diretrizes do INPI de 2002, seção 1.9.2.1 “O examinador analisará as referências apontadas na busca com relação à novidade de cada reivindicação independente do pedido. Uma

Assim, é falaciosa a prática de dividir a patente em quantas partes seja necessário para encontrar sua invalidade. Como notou o Desembargador Federal André Fontes no julgamento da Apelação Cível nº 2001.51.01.536752-8:

"O preenchimento dos requisitos da atividade inventiva e da novidade, exigidos para o deferimento da exclusividade do uso de determinado invento, devem ser apurados sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica."

³¹

reivindicação independente será considerada desprovida de novidade quando **todos os seus elementos, tanto do preâmbulo como da parte caracterizante**, estão presentes em uma única referência".

³¹ Uma curiosa ilustração dessa falácia pode se ver no campo das obras do espírito. Uma frase isolada, como "De várias cores, brancos e listrados", mesmo sendo Camões, do primeiro canto dos Lusíadas, não seria suscetível de proteção autoral, nem de admiração dos leitores. Nem "Vaga um lugar na cadeia" merece proteção exclusiva autoral, mesmo sendo um verso do "Navio Negreiro" de Castro Alves. Muito menos "Sem lembrar os andaimes do edifício", não obstante constar de soneto de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Em suma, é preciso muito mais do que um verso isolado para configurar o mínimo de forma que dê ensejo à proteção autoral.