

Da regra da indivisibilidade das reivindicações de patentes no direito brasileiro

Denis Borges Barbosa (setembro de 2011)

DA REGRA DA INDIVISIBILIDADE DAS REIVINDICAÇÕES DE PATENTES NO DIREITO BRASILEIRO	1
<i>Dos pressupostos da regra de indivisibilidade.....</i>	<i>1</i>
Patente – conteúdo. Relatório descritivo	2
O título. O resumo	3
Das reivindicações	3
Do propósito funcional das reivindicações	4
O elemento caracterizante	5
A formula Jepson como arraigada no direito brasileiro	6
Da técnica das reivindicações	8
Fundamentadas no relatório descritivo.....	10
Caracterizando as particularidades do pedido	10
Modo claro e preciso	11
<i>Da indivisibilidade do elemento característico da reivindicação.....</i>	<i>11</i>
O reivindicado é o invento protegido	15
As reivindicações independentes definem a infração	16
Assim, infringindo-se a independente, infringem-se todas	18
A relação entre o preâmbulo e a parte característica	19
A extrema excepcionalidade da divisão de reivindicações	20
O perigo da literalidade e o remédio da equivalência	22
<i>Conclusão quanto às questões de direito.....</i>	<i>26</i>

Dos pressupostos da regra de indivisibilidade

O nosso propósito é expor como – no direito brasileiro – prevalece a regra da indivisibilidade das reivindicações, de tal forma que não se possa acusar uma infração de patente se pelo menos uma reivindicação, *por inteiro*, seja infringida.

Duas disposições legais são especialmente relevantes neste contexto. Primeiro, o dispositivo que radica as reivindicações no relatório descritivo, e determina que são elas que *definem* a matéria protegida:

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Em segundo lugar. O dispositivo que fixa os limites de interpretação das reivindicações, indicando que tal exercício será *contextual* ao documento de patentes, e restrito a proteção ao revelado no relatório descritivo:

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Assim, passaremos a considerar o que é o contexto documental das reivindicações e o que são tais mecanismos do direito de patentes.

Patente – conteúdo. 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 ².

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

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.

² Vide, BARBOSA, Denis Borges,. Do requisito de suficiência descritiva das patentes (2011), Revista da ABPI Julho/Agosto - Edição: 113, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf

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 circunscrevem, 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 conhecimento da área técnica em que o pedido se situa, e, brevissimamente, 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 legal³.

Das reivindicações

Os parâmetros de infração de uma patente são essencialmente definidos pelas reivindicações que circunscrevem o privilégio.

³ 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.

As reivindicações são a parte do pedido em que o requerente, após ter exposto a solução técnica que pretende lhe seja dada a exclusividade, circunscreve qual a parcela do exposto para a qual pretende o privilégio ⁴.

Pode ele pedir exclusiva para tudo que expôs, naquilo que é invento, é novo, é dotado de atividade inventiva, de aplicabilidade industrial, não é proibido em lei, e está suficientemente descrito. Mas pode só pretender exclusiva para uma parte de toda a matéria que foi exposta.

Numa metáfora que todos repetem, as reivindicações são, para a *patente concedida*, o que a descrição dos limites da terra são no registro de imóveis. Em outra figura de linguagem, enfatizando o princípio da congruência, para o *processo administrativo de exame e concessão*, as reivindicações são como a petição inicial.

Do propósito funcional das reivindicações

A construção do direito, especialmente o harmonizado europeu, enfatiza a noção da dupla finalidade das reivindicações, que Gama Cerqueira já apontava. De um lado, elas servem para *notificar o público* quanto à exclusividade pretendida e deferida ao requerente; e, para esse, definem, com a certeza possível, qual a extensão de seu direito.

Assim, é essa dupla finalidade que deve guiar a interpretação das reivindicações, como lembra Balmes García Veja na sua tese de doutoramento sobre contrafação de patentes ⁵:

Burst e Chavanne indagam se a interpretação consistiria, simplesmente, em aclarar certos aspectos obscuros das reivindicações, a decidir em caso de ambigüidades ou, avançando mais, admitir que a interpretação permita dar ao texto das reivindicações seu total e inteiro significado. Inclina-se pela segunda hipótese, apoiados em jurisprudência da Corte de Paris, que remediou a imprecisão das reivindicações recorrendo à descrição e aos desenhos⁶.

É defeso ao intérprete adicionar matéria, devendo limitar-se a explicar e conferir à reivindicação sua verdadeira abrangência.

A propósito, o protocolo interpretativo, referente ao art. 69,1 – extensão da proteção conferida pela patente europeia – da Convenção de Munique é extremamente elucidativo, *in verbis*:

"O art. 69 não deve ser interpretado como significando que a extensão da proteção conferida pela patente europeia é determinada, segundo o sentido estreito e literal do texto das

⁴ Também se diz “reivindicação” de prioridade. Assim, em direito de patentes a mesma palavra aponta para o exercício do direito de prioridade, e para o conjunto de limites que o requerente traça para aquilo que, no seu pedido, pretende que virá a constituir sua exclusividade.

⁵ GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de Patentes*, LTr, 2005.

⁶ [Nota do original] Ob. cit., n. 21, p. 189, Decisão da Corte de Paris, de 06/03/75, Ann., 1975.118.

reivindicações e que a descrição e os desenhos prestam-se, unicamente, a dissipar as ambigüidades que poderiam estar camufladas pelas reivindicações. Tampouco, deve ser interpretado, como significando que as reivindicações prestam-se, unicamente, como linha diretriz e que a proteção estende-se, igualmente, aquilo que, segundo a opinião do 'homem do métier' após ter este examinado a descrição e os desenhos, o titular da patente entendeu proteger. O art. 69 deve, ao contrário, ser interpretado como definindo entre estes extremos uma posição que assegure, simultaneamente, uma proteção equitável ao titular e um grau razoável de certeza aos terceiros".

O elemento caracterizante

No sistema brasileiro vigente (sistema Jepson ⁷), 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 ⁸. 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 ⁹;

Assim indicam os precedentes judiciais:

"Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de patente? Como disse acima, as reivindicações estariam, a título comparativo, para a patente, assim como o pedido deduzido na petição inicial está para o processo judicial. A matéria protegida está na reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, ou não, protegido pela carta patente."

⁷ Como nota Antonio Abrantes, "A maioria dos países requer a estruturação das reivindicações, principalmente as dependentes, na forma que destaca o estado da técnica da parte caracterizante da invenção, forma conhecida no USPTO como "jepson type" devido a uma decisão de 1917 da Corte norte-americana⁷⁵⁷ (Ex parte Jepson). A escolha das expressões de ligação entre os elementos característicos da invenção e os elementos conhecidos do estado da técnica é um fator importante na fixação da proteção."

⁸ Como nota a doutrina comparada, os sistemas jurídicos se dividem quanto à técnica legal das reivindicações entre aqueles que prescrevem uma *circunscrição* da exclusividade, impondo "cercas" em torno da propriedade (fencing, ou reivindicação periférica), distinguindo-se assim daqueles que estabelecem nas reivindicações os elementos mais centrais do invento (sign posts, ou reivindicação central). O sistema brasileiro claramente adotou o primeiro método, e vem-no adotando há pelo menos 70 anos. Sobre a distinção entre os dois sistemas, vide D. BURK & M. LEMLEY., Fence posts or sign posts? Rethinking Patent claim construction, U. Pa. L. Rev., Vol. 57 at 1745-6 encontrado em [http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743\(2009\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743(2009).pdf).

⁹ NA 127 do INPI, 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes

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.

“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

A formula Jepson como arraigada no direito brasileiro

Na verdade, essa fórmula de caracterizar as reivindicações é arraigada em nosso sistema jurídico. Já desde 1939 a norma brasileira prescrevia que, na redação das reivindicações deve:

- empregar-se a expressão *caracterizado por*, em cada ponto, após a menção do nome genérico da coisa inventada para distinguir, da matéria já conhecida, aquela que constituir a novidade da invenção. A designação anterior a essa expressão fixa a coisa conhecida, e o que se seguir constituirá a particularidade genuína da invenção, a matéria sobre a qual se estabelece o direito do inventor.

- não se esquecer de que a patente protege somente aquilo que se contém no resumo em que se enumeram os pontos característicos da invenção, mas nunca o conjunto descritivo que constar do corpo do relatório;

Dizia Gama Cerqueira, citando a norma recém mencionada ¹⁰:

Do que dispõe a lei resulta a importância das reivindicações em nosso sistema. 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, 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 omissões. 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. Nada mais precisamos acrescentar para salientar a importância e

¹⁰ GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, v. II, Tomo II, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010.

o valor dos pontos característicos em toda a vida da patente, desde o momento em que é requerida.

Por esse motivo, deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais. A lei permite que o inventor, nessa parte do relatório, trace os limites precisos do seu direito: incumbe-lhe, pois, proceder com cuidado e inteligência para obter uma patente valiosa. O valor e a sorte do privilégio dependem das reivindicações, que um escritor considera como a *alma da patente*.

Os pontos característicos, de acordo com a nossa lei, não devem consistir, como se dá em outros países, no simples *resumo* da descrição, embora o Código empregue essa palavra. Como observa BONNET,⁶² a descrição pode mencionar, sem inconvenientes, elementos já conhecidos da invenção, os quais o inventor não cogita de incluir na sua patente, e muitas vezes a descrição não seria compreensível se os omitisse, limitando-se à parte privilegiável da invenção. Ao contrário disso, a reivindicação deve encerrar única e exclusivamente aquilo que pode ser privilegiado. Trata-se, conclui o autor citado, de reunir estes elementos em uma fórmula apropriada e de estabelecer a definição concisa e rigorosamente lógica da invenção, que permita diferencia-la de outras e caracterizar a contrafação. A descrição antecipa, explica e comenda a reivindicação, em que termina e que constitui a sua conclusão lógica (BONNET). Mas a especificação dos pontos característicos não é tarefa simples, nem fácil, demandando não só o perfeito conhecimento da invenção, como certa prática desse gênero de trabalho.⁶³

⁶² [Nota do original] Op. cit., pág. 344. *Vide* também MICHAELIS, op. cit., pág. 190.

⁶³ [Nota do original] *Vide* a este respeito BONNET, op. cit., ns. 458 a 473; MICHAELIS, op. cit., págs. 190 e segs.; VANDER HAEGHEN, *Le Droit Intellectuel*, vol. 1.º, ns. 655 a 670.

A Portaria SCm n.º 118, de 24 de julho de 1939, modificada pela Portaria SCm n.º 144, de 4 de setembro de 1939, que temos citados, contém algumas recomendações de ordem geral que podem ser úteis para a redação dos pontos característicos da invenção e que a seguir transcrevemos: “11. Na especificação dos pontos característicos a que se refere a alínea *c* da condição 8.ª, observar, mais, o seguinte: *a*) exprimirem os pontos característicos a definição lógica daquilo que o inventor considera ter inventado para o efeito de determinar, tornando exclusivos, os respectivos títulos; *b*) empregar-se a expressão *caracterizado por*, em cada ponto, após a menção do nome genérico da coisa inventada para distinguir, da matéria já conhecida, aquela que constituir a novidade da invenção. A designação anterior a essa expressão fixa a coisa conhecida, e o que se seguir constituirá a particularidade genuína da invenção, a matéria sobre a qual se estabelece o direito do inventor; *c*) haver dependência lógica, ou coordenação, entre os vários pontos característicos; *d*) excluir todo ponto característico totalmente independente dos demais, desde que possa distinguir outro invento, sabido que uma patente protege somente uma invenção; *e*) ser expresso em linguagem clara e concisa, sem que contenha frases vagas ou de teoria doutrinária; *f*) se a invenção tiver por objeto ou envolver um processo novo, indicá-lo juntamente com os meios de sua realização prática; *g*) tratando-se de processo para obtenção de nova matéria ou produto, determinar inicialmente o processo e, depois, o produto por meio dele obtido; *h*) não se esquecer de que a patente protege somente aquilo que se contém no resumo em que se enumeram os pontos característicos da invenção, mas nunca o conjunto descritivo que constar do corpo do relatório; *i*) lançar, após o último ponto característico, a data (lugar, dia, mês e ano) e a assinatura legível, do inventor ou seu procurador”.

Na seção 221 do mesmo volume, o autor precisa a questão da infração perante a reivindicação:

221. A apreciação dos fatos constitutivos da infração deve ser feita em face das *reivindicações* constantes da patente ou *pontos característicos* da invenção, os quais determinam o objeto da patente e a extensão dos direitos do inventor (...) (n.º 86 *supra*).

Da técnica das reivindicações.

Para detalhar esse aspecto tão crucial desse parecer, permita-se transcrever os elementos relevantes do nosso estudo específico da matéria ¹¹:

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 ¹². 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.

¹¹ BARBOSA, Denis Borges, O que um perito precisa saber de Direito num caso de violação de patentes (2003) *in* Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. v. 1. 800. O texto, com exemplos práticos de interpretação das reivindicações com base no relatórios descritivo e desenhos, é encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/DOCONTEX.doc>

¹² 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.

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 ¹³; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes ¹⁴.

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 MÜLLER ¹⁵:

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

13 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.

14 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.

¹⁵ MÜLLER, Ana Cristina Almeida. 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 de doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003.

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.

Fundamentadas no relatório descritivo

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção

As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo e nos desenhos (que são a parte gráfica do relatório). Ou seja, não se pode reivindicar o que não está incluso na exposição. Mais precisamente, naquilo que, constando da exposição, for *invento* (art. 10), dotado de *novidade* (art. 11), de *atividade inventiva* ou *ato inventivo* (art. 13 e 14) , de *aplicabilidade industrial* (art. 15), não for proibido por lei (art. 18) e estiver suficientemente descrito (art. 24).

Disto também decorre que se interpretam as reivindicações com base no relatório e nos desenhos. Mas, com atenção: interpretam-se as reivindicações tomando como limites o que está exposto, e não suprimindo da exposição o que se deixou de incluir na reivindicação. Como lembra a doutrina ¹⁶, o que está sintetizado na reivindicação, deve estar analiticamente exposto no relatório descritivo e nos desenhos, ou se estaria infringindo o art. 24.

Caracterizando as particularidades do pedido

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção

Caracterizando *como exclusiva*. Ou seja, indicando como pretensão a ter a exclusividade daquelas particularidades do pedido que, dotadas de possibilidade de serem protegidas, o requerente escolheu requerer proteção. No caso da patente concedida, as particularidades do pedido para as quais, após o exame e concessão, o requerente efetivamente obteve a exclusividade.

¹⁶ JOVANÍ, C. S., El ámbito de protección de la patente, Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p. 121-122

Modo claro e preciso

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção

A clareza é dever do requerente: a redação que ele propôs será interpretada sempre contra ele. Assim, toda a excessiva amplidão ou imprecisão não lhe será útil. Diz Carlos Maximiliano:

“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”¹⁷.

Da indivisibilidade do elemento característico da reivindicação

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.

Um sistema de reivindicação *periférica* como é o brasileiro¹⁸, ou seja, na qual os elementos característicos são definidos como circunscrevendo o invento, deflui naturalmente para a regra da indivisibilidade das reivindicações. Ou seja, se cada reivindicação é circunscrita numa só unidade, é esse compacto que define o parâmetro para a infração. Como este ponto é essencial, citamos texto anterior nossos que enuncia essa regra basilar do nosso sistema de patentes¹⁹:

O elemento mais sensível das reivindicações é a partícula que enuncia o que, nas patentes, é **exclusividade**, distinguindo dessa

17 Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 232

¹⁸ Historicamente, o sistema periférico – o de “cerca”- seria o típico dos sistemas anglo-saxões, mas desde cedo tornou-se o sistema brasileiro. A Alemanha inclinava-se historicamente para um modelo de reivindicação central, mas a partir da harmonização do sistema europeu em torno da Convenção de Munique, passou a aproximar-se também do sistema periférico, que é o dominante. O método “jepson” (um preâmbulo, seguido de “caracterizado por”) utilizado agora como o predominante na Europa e no Brasil não é tão comum nos Estados Unidos, muito embora seja também uma jurisdição de reivindicação periférica. Vide CHISUM, Donald, Common and civil law approaches to patent claim interpretation: 'fence posts' and 'sign posts', in Vaver, D, e Bentley, L., Intellectual Property in the New Millennium, Essays in Honour of William R. Cornish, Cambridge University Press, 2010. Também, Petherbridge, Lee, On the development of patent law, 43 Loyola Of Los Angeles Law Review Vol. 893 (2010) encontrado em <http://ssrn.com/abstract=1688132>. Note-se que tal elaboração do sistema jurídico brasileiro é compatível com o sistema americano de reivindicação periférica, e também de muitos outros sistemas jurídicos.

¹⁹ BARBOSA, Denis Borges, Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. v. 1. 800 p.

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 8904813-0²⁰:

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 caracterizam *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;

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

- 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 vez²¹.

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

Como diz Ana MÜLLER, em sua importante tese de doutoramento²²:

“...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:

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

22 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.

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 totalidade²³.

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 acusado²⁴.”

Balmes Vega, na sua obra especializada, aponta para idêntica conclusão:

Situação interessante concerne à contrafação parcial. Uma patente protege uma invenção A–B–C. Explícite-se o caso onde alguém explore a invenção que comporte apenas A. Com a sistemática das reivindicações, o titular apenas pode impedir que um terceiro explore os elementos de sua invenção, se vier a reivindicá-los. Assim, não expressando a vontade de reservar a proteção para seus elementos, individualmente, não poderá acionar alguém que explore, por exemplo, A isoladamente.

E assim explicam os Comentários do Instituto Dannemann²⁵:

A regra básica para a determinação de uma possível infração consiste em confrontar o texto de ao menos uma reivindicação independente da patente com o produto em questão e verificar se todas as características dessa reivindicação se encontram também no referido produto, quer de forma literal, quer por equivalência. Embora, como dito, as reivindicações devam ser interpretadas com base no relatório descritivo e desenhos, isso não significa que o texto das reivindicações deva ser

23 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>

24 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”.

²⁵ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos . Renovar. Rio de Janeiro. 2001 . p. 101

desconsiderado em função de informações contidas em outras partes da patente e que um “conceito inventivo básico” deva ser procurado, sem que se atenha ao texto das reivindicações. Significa, sim, que o relatório e desenhos podem auxiliar na interpretação dos termos das reivindicações, as quais, interpretadas dessa forma, determinarão a abrangência de proteção assegurada pela patente. Apenas em circunstâncias muito particulares, deve ser aplicado o conceito de “infração parcial” e desconsiderar-se alguma das características de uma reivindicação independente ao determinar-se a existência ou não de infração²⁶.

A regra da indivisibilidade é costumeiramente designada em direito de patentes como “regra de todas as limitações” ou “de todos elementos”²⁷

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. Repita-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.

E a casuística ilustra como o Judiciário deve analisar as reivindicações:

“Reivindicação:

1 - "DISPOSIÇÃO PROPORCIONADA À BANCADA PARA ROUPAS", compreendendo um balcão (1) provido de uma tábua

²⁶ [Nota do Original] Vide “Infração Parcial ou Subcombinações”. Ivan B. Ahlert, Revista da ABPI nº 14, 1995.

²⁷ "All limitations rule is a principle applicable to patents law according to which each element of a claim must be present in an allegedly infringing device in order to establish literal infringement. This rule limits the doctrine of equivalents and prevents the doctrine's application to an entire claim, rather than the claim's constituent elements. The all limitations rule provides that the doctrine of equivalents does not apply if applying the doctrine would vitiate an entire claim limitation. The United States Court of Appeals for the Federal Circuit explains that there is no set formula for determining whether a finding of equivalence would vitiate a claim limitation, and thereby violate the all limitations rule. Rather, courts must consider the totality of the circumstances of each case and determine whether the alleged equivalent can be fairly characterized as an insubstantial change from the claimed subject matter without rendering the pertinent limitation meaningless. [Pfizer, Inc. v. Teva Pharms.USA, Inc., 429 F.3d 1364, 1379 (Fed. Cir. 2005)] All limitations rule is also known as all elements rule." Encontrado em <http://definitions.uslegal.com/a/all-limitations-rule/>, visitado em 19/9/2011. Vide também http://en.wikipedia.org/wiki/All_elements_test.

de passar roupa (7), dividido em compartimentos contendo prateleiras (5) e fechados por porta (6), CARACTERIZADO POR dito balcão apresentar num dos compartimentos (2) um aramado (3) tipo de tulha, fixado à face interna da porta (4), sendo, dita tulha, de basculamento no sentido vertical, apresentando ainda, dito balcão (1), na sua parte superior, uma tábua de passar roupas contando com um cabideiro (8) e um passador (9) para mangas, ombreiras, golas e outros, sendo este passador móvel, dotado com um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob dita tábua (7), tendo esta, ainda, um suporte removível (10) para descanso do ferro elétrico de passar roupas.

A parte preambular (balcão provido de uma tábua de passar roupa, dividido em compartimentos contendo prateleiras e fechados por porta) já se encontrava absorvida pelo Estado da Técnica, razão pela qual não está protegido pela patente da autora.

O objeto de investigação sobre o móvel fabricado pela requerida é o que se encontra protegido pela patente da autora (balcão apresentar num dos compartimentos (2) um aramado (3) tipo de tulha, fixado à face interna da porta (4), sendo, dita tulha, de basculamento no sentido vertical, apresentando ainda, dito balcão (1), na sua parte superior, uma tábua de passar roupas contando com um cabideiro (8) e um passador (9) para mangas, ombreiras, golas e outros, sendo este passador móvel, dotado com um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob dita tábua (7), tendo esta, ainda, um suporte removível (10) para descanso do ferro elétrico de passar roupas). Em outras palavras, é preciso saber se há no produto fabricado pela ré as características protegidas pela patente de propriedade da autora.” TJRS AC 70014724405, Décima Câmara Cível, Des. Luiz Ary Vessini De Lima, 31 de agosto de 2006.

As reivindicações independentes definem a infração

Já vimos que existem reivindicações independentes e dependentes ²⁸.

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 ²⁹; mas

²⁸ Vide nosso trabalho de 2006, BARBOSA, Denis Borges, e PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, Nulidade de reivindicações independentes. Efeitos sobre reivindicações que lhe são dependentes, publicado agora pela Revista da ABPI, no. 114, Set/out 2011, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/reivindica.pdf>.

²⁹ 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,

pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes³⁰.

No trabalho recém citado, assim explicamos:

Como se sabe se uma reivindicação é dependente?

Uma reivindicação é dependente se incluir todas as limitações da reivindicação principal³¹. Ou seja, se quem viola a reivindicação dependente estará violando necessariamente também a principal³².

Não haverá dependência se a segunda reivindicação incorporar algumas, mas não todas, limitações da primeira³³. Nesse caso, a reivindicação terá de ser formulada como independente.

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.

³⁰ 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.

³¹ [Nota do original] O Manual de Exame do US Patent and Trademark Office assim dispõe: MPEP § 608.01 (n) The test as to whether a claim is a proper dependent claim is that it shall include every limitation of the claim from which it depends (35 U.S.C. 112, fourth paragraph) or in other words that it shall not conceivably be infringed by anything which would not also infringe the basic claim. O Mesmo Manual, mas transcrevendo as regras para Depósito Internacional pelo Patent Cooperation Treaty (PCT) assim expressa: "1824 The Claims Article 6 The Claims 6.4. Dependent Claims (a) Any claim which includes all the features of one or more other claims (claim in dependent form, hereinafter referred to as "dependent claim") shall do so by a reference, if possible at the beginning, to the other claim or claims and shall then state the additional features claimed. (...) (b) Any dependent claim shall be construed as including all the limitations contained in the claim to which it refers or, if the dependent claim is a multiple dependent claim, all the limitations contained in the particular claim in relation to which it is considered."

³² [Nota do original] Robert C. Faber, Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting, 5a. Ed., Practising Law Institute, 2005. "This is the "infringement test" to determine if a claim is dependent". Aparentemente, a idéia de que só se pode violar uma reivindicação principal foi questionada em obter dicta em Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Assocs., 904 F.2d 677, 14 USPQ2d 1942.

³³ [Nota do original] Faber, op. cit. § 2:29 "Omission from a purported dependent claim of any element that had been included in the preceding claim makes the additional claim not a dependent claim. Thus, if a preceding claim has features A, B, and C, and a subsequent claim replaces feature C with feature D, so that the subsequent claim has features A, B and D, then the latter claim could not be a dependent claim, but could only be written in the form of an independent claim. If the purported dependent claim could be written only as an independent claim, then the dependent claim would be unpatentable, or if in the patent, it would be invalid. For the fullest claim coverage of

No entanto, incorporando literalmente ou, como normalmente acontece, por referência, todos os elementos da reivindicação principal, a dependente pode ir além desta:

1. acrescentando um elemento novo à reivindicação principal, sem modificar-lhe o escopo;
2. descrevendo mais detalhadamente os elementos da reivindicação principal;
3. estabelecendo uma limitação suplementar aos elementos da reivindicação principal;
4. reunindo todas essas características³⁴.

Assim, gravitando sempre em torno da reivindicação principal, a dependente tem sempre um alcance menos extenso do que aquela, sem poder suprimir-lhe quaisquer dos elementos³⁵.

Assim, infringindo-se a independente, infringem-se todas

Como precisa Ivan Ahlert³⁶:

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 *essenciais*³⁷ 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

an invention, or if an invention includes several features whose inclusions are mutual-ly exclusive (you can include one without having to include the other), it is preferable to add an independent claim, rather than try to somehow provide coverage through a dependent claim only. The latter claim could not refer to or incorporate the previous claims”.

³⁴ [Nota do original] Farcer, op. cit. § 2:29.

³⁵ [Nota do original] Id. Eadem, Hence, a dependent claim is narrower in scope than the claim upon which it is dependent. A dependent claim cannot subtract an element from a claim on which it is dependent. You cannot claim "The device of claim 3, without the shaft connected between the motor and the gear/ To delete an element from one claim, a new claim is needed. That new claim may be an independent claim reciting all elements, but not reciting the element to be deleted. Alternatively, that new claim may be a dependent claim, not dependent upon the claim that had the element (shaft) which is to be deleted, but rather dependent upon an earlier claim which did not mention that deleted element, for example, one where no shaft had been mentioned. No Direito Brasileiro, notam Gabriel Di Biasi, Mario Sorensen Garcia e Paulo Parente M. Mendes, A Propriedade Industrial, Forense, 2000, p. 67, “se a invenção estiver formulada em mais de uma reivindicação independente, as dependentes não devem exceder as limitações da características nas reivindicações a que se referem”. .” Do Manual de Exame Canadense: “Patent Rules Part Iii Applications Filed On Or After October 1, 1996 Claims 87. (3) Any dependent claim shall be understood as including all the limitations contained in the claim to which it refers or, if the dependent claim refers to more than one other claim, all the limitations contained in the particular claim or claims in relation to which it is considered.”

³⁶ Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes na Lei Brasileira de Propriedade Industrial - Conceitos e Análise Comparativa (manuscrito)

³⁷ [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.

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.

Entenda-se: como a reivindicação independente é a mais abrangente, se houver infração nela, haverá em suas limitações, ou seja, nas reivindicações dependentes. Assim, a regra de ouro em matéria de infração é que se aponte qual a reivindicação *independente* que se acha violada. Se uma só dentre elas o é, há a infração.

A relação entre o preâmbulo e a parte característica

Como já se expôs de uma miríade de fontes normativas, jurisprudenciais e doutrinárias, a reivindicação se divide entre um preâmbulo que *aponta o espaço do estado da técnica* no qual se constrói o invento, o qual é circunscrito (no sistema Jepson) por tudo que se segue à fórmula mágica “caracterizado por”³⁸.

Evidentemente, o preâmbulo não se cinde, como parte inútil da reivindicação, mas *aponta* para o invento. Jamais se pode entender que o invento esteja antes do “caracterizado por”: a norma e o Direito se opõem a essa interpretação. O perito e o técnico que vão buscar infração no preâmbulo ou em outras partes do documento da patente, *sem a absoluta circunscrição da parte caracterizada*, cometem erro de direito e fraudam sua missão técnica.

É certo que a reunião da parte caracterizante num *outro preâmbulo* – em outro espaço do estado da técnica – pode caracterizar invento diverso. Mesmo Mathély, que é um dos raríssimos autores que defendem a hipótese de divisibilidade de reivindicações complexas em casos excepcionais, aceita que nesse caso não se tenha *nenhuma infração*³⁹.

³⁸ Diz Antonio Abrantes: “O preâmbulo deve definir um conjunto de características que, na forma em que combinadas, pertence ao estado da técnica. O conjunto de características definidas no preâmbulo deve ser tal que se possa afirmar que, visto de forma dissociada da parte caracterizante, ele não preencheria o requisito de novidade. Considere a seguinte reivindicação: “Automóvel tendo um motor de combustão interna e pneus, caracterizado pelo fato de compreender asas de sustentação e turbinas de propulsão”. Note que asas e turbinas são elementos em si conhecidos, mas (hipoteticamente) não em associação com um automóvel, daí ser mais apropriado definir essas características na parte caracterizante.”

³⁹ PHILLIP, Fernando Eid, Patente de Invenção – Extensão da proteção e Hipóteses de Violação. Editora Juarez de Oliveira. Rio de Janeiro. 2006. P. 119 e 123: Sobre a questão, diz Phillip, op. Cit. P. 123 : « b- Segunda exceção : A reprodução da parte caracterizante da reivindicação A segunda hipótese considera a situação em que a parte caracterizante de uma reivindicação é reproduzida em uma aplicação diferente daquela descrita no seu preâmbulo. Mathély ilustra a razão pela qual essa hipótese deve ser afastada do rol das infrações: "em effet, Il est bien Constant que La portée de l'invention est prise dans l'application de La partie caractérisante à objet décrit dans le préambule. Par conséquent, reproduire l'objet de la partie caractérisante dans une application différente ne saurait constituer une contrefaçon partielle " ["Le Nouveau Droit Français des Brevets d'Invention", p. 421.] Com efeito, a combinação entre as características contidas no preâmbulo e aquelas expostas na parte caracterizante, forma o objeto cuja proteção é requerida. Consequentemente, a contrafação é caracterizada somente na hipótese da reprodução dessa combinação em vista da mesma aplicação. No que se refere a esta segunda exceção, os Tribunais franceses se exprimiram nas seguintes decisões: " Uma reivindicação dependente não é contrafeita, uma vez que o elemento por ela protegido não é

Assim, é a reunião do elemento reivindicado com o preâmbulo que define o espaço da proteção, e, conversamente, o da infração; mas a infração só estará *no espaço após o “caracterizado por”*, e em nenhum mais. Não há como se discernir infração no preâmbulo, onde se define o que já é conhecido, o que está no conhecimento de todos, e do conhecimento de todos não pode ser subtraído ⁴⁰.

A extrema excepcionalidade da divisão de reivindicações

Não obstante a imperatividade da regra de indivisibilidade das reivindicações, há que se notar, por veracidade acadêmica, que *certa* doutrina aponta para hipóteses verdadeiramente excepcionais ⁴¹ em que se possa depreender infração de elementos singulares de uma reivindicação ⁴². Assim notamos em nosso Tratado, vol. II, Cap. I:

reencontrado na sua mesma aplicação no objeto da reivindicação principal, à qual ela se une: o elemento da reivindicação dependente deve ser analisado em conjunto com a reivindicação principal, e não na sua aplicação a um objeto diferente." [CA Paris, 4ª Câm., 11.10.1990, p. 235, nota P. Mathély. Tradução livre do autor. Nessa nota. Mathély assinala que "La revendication dépendante NE peut couvrir que le moyen sur lequel elle porte, pris dans son application à l'objet de la revendication principale : la contrefaçon ne peut pas être commise, si le moyen de la revendication dépendante n'est pas appliqué à l'objet de la revendication principale. "] " A extensão da invenção deve ser analisada na aplicação da parte caracterizante no objeto descrito no preâmbulo." [TGI Paris, 3ª câm. 16.10.1992, PIBD 1993, III, p. 52 . Tradução livre do autor. Essa decisão de primeiro grau de jurisdição foi confirmada (ao menos no que se refere à inexistência de contrafação parcial) pela CA Paris, 4ª câm., 29.11.1995. PIBD 1996, III, p. 111 .] »

⁴⁰ Assim é que é em posição absolutamente isolada, e sem amparo nem na casuística nem na norma legislada que afirma Ivan Ahlert, Delimitação do escopo da patente, in Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coord.), São Paulo: Saraiva, 2007, série GVLaw, p.165 “embora determinada reivindicação possa conter a expressão ‘caracterizado por’, separando um subconjunto de características que já são conhecidas de outro subconjunto de características novas, a posição dessa expressão pouco ou nenhum efeito tem na determinação da abrangência da reivindicação, visto que é o somatório das características antes e depois do caracterizado por que determina o objeto da proteção”. Como se viu, o preâmbulo é parte necessária para a definição da infração, pois *aponta* o espaço em que o invento se situa no estado da técnica, mas só se infringe o que está *depois* do elemento “caracterizado por”.

⁴¹ Nota PHILLIP, Fernando Eid, § 3 – A reprodução parcial “A questão da reprodução parcial é, há muito tempo, debatida pela doutrina de maneira acalorada e suscita enormes controvérsias. Na realidade, verificamos nos dias atuais a existência, por um lado, de uma maioria doutrinária que se posiciona contra a possibilidade da aplicação do princípio da reprodução parcial e, por outro lado, de uma minoria que defende a reprodução parcial como uma das variantes do objeto da contrafação.”

⁴² Quanto às aplicações em divergência a esse sistema, vide LARSEN, Joshua P., LIABILITY FOR DIVIDED PERFORMANCE OF PROCESS CLAIMS AFTER BMC RESOURCES, INC. V. PAYMENTECH, L.P.19 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 41, encontrado em http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/pdf/JATIP_Article.pdf. III. The European Approach to “Partial Infringement” When considering infringement liability for entities which individually practice less than each and every step of a claimed method, one might examine the approaches of other patent systems. In contrast to the United States' requirements for direct infringement, many foreign patent systems, notably several member countries of the European Patent Convention (“EPC”), allow patentees to recover against entities who practice less than the entire patented claims, but nevertheless appropriate the commercial benefit of the invention. [See Jochen Pagenberg, The Scope of Art. 69 European Patent Convention: Should Sub-Combinations Be Protected ? - A Comparative Analysis on the Basis of French and German Law, 24 Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 314 (1993) (discussing infringement liability for defendants who practice less than the entire claimed invention). In addition to Article 69 EPC, protection against “partial infringement” is also allowed under Community Patent Convention art. 26, Dec. 15, 1975, 15 I.L.M. 5. R. Carl Moy, Moy's Walker on Patents, § 15:14 (4th ed. 2007) These systems refer to *60 these theories generally as “partial infringement,” [In the French patent law, it is called “contrefaçon partielle.” Pagenburg, supra note

[13] § 2.15. (A) A hipótese de eficácia parcial de reivindicação É de se entender que, em casos muito limitados, alguns autores entendem possível a fragmentação de uma reivindicação para efeitos de violação de patentes:

Em uma reivindicação complexa, por outro lado, cada elemento ou conjunto de elementos executa uma função individual, e não necessariamente age de forma sinérgica como nas reivindicações de combinação. Assim, os elementos de uma reivindicação complexa podem, em princípio, ser dissociados, elementos dissociados estes os quais ainda realizarão novas funções ou ainda podem ser considerados novos e inventivos quando comparados com o estado da técnica. Mathély expressou opinião de que infração por subcombinação ou infração parcial deveria apenas ser aplicada a reivindicações complexas ⁴³.

Os requisitos para esse caso excepcional seriam:

- que a reivindicação fosse *complexa*
- cada elemento dessa reivindicação fosse dotado de *novas funções*

79, at 314. In the German patent law, it is known as “Teilschutz.” (partial protection). Id. at 333.] and impose liability where the accused entity has “employed the substance of the patentee’s technological advance, even though one or more of the elements nominally stated in the claim has been omitted.” [Moy, supra note 79] Application of such a theory to the posed hypothetical scenarios could be used to hold one of the companies liable as a direct infringer if that company’s partial performance amounted to an appropriation of the “substance” of the patented process. [In addition, once a “direct infringer” was found, the other participating party could be held liable as an indirect infringer, where appropriate based on the facts.] While possibly attractive on the surface, reliance on European partial infringement theories would sufficiently erode the notice function of patent claims protected by the “All Limitations” rule [See supra notes 35-38 and accompanying text. The Doctrine of Equivalents and the “All Limitations” rule balance the ideas of giving “fair protection” to the patentee and providing the public with fair notice of the patentee’s property rights. Chisum, supra note 1, at 6-7.] and, ultimately, is unneeded to address the problem of entities who divide infringement. Theories of partial infringement abroad revolve around a starkly different application of the doctrines of equivalents. While recognition of non-literal infringement is driven by very similar concerns to those United States law, [Pagenberg discusses a similar tension between the notice function of claims and equitable treatment of the patentee: the answer, “Bad claim drafting, that’s your problem,” to the patentee seeking protection provides clarity, but is not fair or just. Pagenburg, supra note 79, at 332-33] EPC countries look to “equivalence” between the accused device or process and the claimed invention, as a whole: “Protection is to be granted, if at least a majority of the essential features are reproduced in a way that the inventive result as disclosed in the patent is still being achieved.” [Id. at 335] This “inventive result” concept is reminiscent of looking to the “heart” or “gist” of an invention, a concept which has long been disavowed in U.S. patent law. [See *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336(1961). [T]his Court has made it clear in the two *Mercoid* cases that there is no legally recognizable or protected “essential” element, “gist” or “heart” of the invention in a combination patent.... “The patent is for a combination only. Since none of the separate elements of the combination is claimed as the invention, none of them when dealt with separately is protected by the patent monopoly.” Id. at 345 (quoting *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Co.*, 320 U.S. 661, 667 (1944))] This discrepancy in *61 non-literal infringement theories can be traced to the historical practice of central claiming []. “Central claiming” typically employs one claim which references the specification and claims the invention “constructed and arranged substantially in the manner and for the purposes set forth.” See Janice M. Mueller, *An Introduction to Patent Law* 54 (2d ed. 2006).] in many European countries, while the United States has for more than a century employed a system of peripheral claiming, [Peripheral claiming] sets forth the “metes and bounds” of the claimed invention, similar to boundaries in a deed to real property. Id.] which lent itself to development of the “All Limitations” rule to protect the notice function of claims.

43 Ivan Ahlert, *Infração Parcial ou Subcombinações*, Revista da ABPI no. 14, Jan./Fev. de 1995, p. 26.

- alternativamente, que cada elemento fosse *novo e inventivo*

Na verdade, é de se perquir se tal complexidade numa só reivindicação satisfaria os requisitos regulamentares, eis que o AN 127/97, 15.1.3.2.1 precisa que *cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção*.

Mesmo se aceitável, como nota Ivan Ahlert, essa hipótese seria uma exceção, e deveria ser aplicada com a devida reserva e discernimento para evitar que a patente “não seja sempre envolta numa aura de incerteza”. Como enfatizamos no nosso parecer que ora se adita, a certeza quanto à extensão do privilégio é um valor tutelado constitucionalmente. A doutrina estrangeira enfatiza esse risco enorme de uma fragmentação da reivindicação⁴⁴.

No entanto, há consenso de que jamais tal exceção se estende a uma reivindicação de combinação.

O perigo da literalidade e o remédio da equivalência

Aplica-se à análise da infração a regra da indivisibilidade, mas disso não se imagine que indivisibilidade signifique literalidade.

Por ser estrita, a interpretação não é literal; as reivindicações abrangem o que o texto circunscreve, e tudo aquilo que, compatível com o texto, for com ele *equivalente*⁴⁵:

Mas o alcance da reivindicação, necessariamente, não é formal e literal. 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 acôrdo 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 tôdas as espécies de invenção e é particularmente importante quando se trata de invenções de processos. (CERQUEIRA, 1952, p.320)

44 Frédéric Pollaud-Dulian. Droit de la propriété industrielle. Paris : Montchrestien, 1999, pg 290-291. « La question a été âprement débattue en doctrine et en jurisprudence. A partir du moment où c'est la revendication qui définit l'objet et l'étendue du monopole et qui assure la sécurité des tiers (article 613-2), le breveté ne peut prétendre protéger que ce qu'il a revendiqué, tel qu'il l'a revendiqué. Admettre la contrefaçon partielle de façon générale reviendrait à méconnaître le rôle des revendications et, si l'on veut, à revenir au système de la loi de 1844. Si le brevet a seulement revendiqué une combinaison de moyens, il saurait poursuivre en contrefaçon celui qui n'a pas reproduit la combinaison mais seulement un de ses moyens, que le breveté n'a pas revendiqué isolément, ni celui qui a combine différemment les mêmes moyens (sauf s'il ne s'agit que d'une variante d'exécution)».

45 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/equivalẽ.pdf>.

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 investimento em criação tecnológica. A introdução de variações irrelevantes ou cosméticas poderiam tornar a exclusividade inoperante, se não houvesse aplicação substantiva – não formal – do privilégio.

E mais adiante, apontando como se apura o que é *equivalente*, mas não literal:

Teste tripartite de equivalência:

- 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)

Enfim, precisando que só há equivalência no espaço da obviedade:

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.

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 de referência e a alternativa de terceiros há uma distância comparável a que existe entre a solução conhecida e uma nova solução patenteável.

E explicam os tribunais:

"Nesse sentido, pelas conclusões da perícia, verifica-se que, apesar das alegações da autora da ação principal de que seu desenho é diferente do utilizado pelas requeridas, houve contrafação por equivalência, ou seja, a autora beneficia-se da característica essencial da tecnologia objeto da proteção e que não foi considerada no estado da técnica, ou seja, o produto da autora-reconvinda infringe o ponto característico 1 da reivindicação independente 1 da patente n. PI 9914639-8 de titularidade da co-Ré-reconvinte SEB S/A, por equivalência, uma vez que as bordas arredondadas das superfícies de aperto e/ou apoio (lâminas) realizam "substancialmente a mesma Junção, substancialmente da mesma forma produzem substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação" (fl. 715)." TJSP, AC 994.09.338262-3,8a Câmara de Direito Privado, CAETANO LAGRATA, 04 de agosto de 2010.

“A legislação brasileira (Lei n.º. 9.279, art. 186) incorporou o conceito de equivalência para fins de violação da reivindicação decorrente da patente. Tal conceito – como conceito juridicamente indeterminado que é – se mostra vago. A doutrina, baseando-se na experiência norte-americana e alemã, traz dois critérios para a configuração da equivalência⁴⁶:

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

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.

Na interpretação do conceito de equivalência, especialmente quando se tratar de modelos de utilidades – em oposição ao caso de patente de invenção –, é preciso que se tenha cautela, a fim de que não se estenda demasiadamente a reivindicação para além daquilo que representa.

A proteção que assiste à autora reside no modelo de utilidade assim descrito: dito balcão apresentar num dos compartimentos (2) um aramado (3) tipo de tulha, fixado à face interna da porta (4), sendo, dita tulha, de basculamento no sentido vertical, apresentando ainda, dito balcão (1), na sua parte superior, uma tábua de passar roupas contando com um cabideiro (8) e um passador (9) para mangas, ombreiras, golas e outros, sendo este passador móvel, dotado com um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob dita tábua (7), tendo esta, ainda, um suporte removível (10) para descanso do ferro elétrico de passar roupas.

No caso, não há no móvel fabricado aramado tipo tulha, fixado à face interna da porta, não há um passador móvel, dotado de um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob a dita tábua, não há um suporte removível para descanso do ferro de passar roupas. O suporte fixo não tem a mesma melhoria funcional, aliás, é outra.

Há, entretanto, no mesmo objeto um cabideiro, mas que forma uma peça única com o suporte fixo de descanso para o ferro de passar, o que é diferente do que existe no móvel fabricado pela autora, que, como dito, possui um suporte removível e conta com um cabideiro acoplado à tábua de passar roupas. Saliente-se que nos móveis fabricados os referidos cabideiros estão em locais opostos.

⁴⁶ [Nota do acórdão] Ver IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 363.

Interessa, como referido, proteger as melhorias funcionais, o que se faz tutelando o ato inventivo. Percebe-se que a autora detém a patente de uma melhoria funcional que desenvolveu para certo objeto que fabrica, consistente em uma tábua de passar roupas contando com um cabideiro o que, a toda evidência, não corresponde a mesma idéia de um descanso para ferro de passar fixo que serve, ao mesmo tempo, de cabideiro. Sua melhoria é, diga-se de passagem, mais avançada. Aliás, a lógica existente no móvel da autora – que prevê um descanso de ferro de passar removível – é diversa.

Resta saber se o cabideiro existente no móvel fabricado pela requerida é equivalente ao cabideiro protegido pela patente da autora, pois os demais elementos integrantes da reivindicação decorrente da patente da demandante, sem qualquer dúvida, como vimos, não se encontram presentes no objeto fabricado pela demandada.

Por meio dos critérios de equivalência apresentados acima, chega-se a conclusão de que não há contrafação a ensejar concorrência desleal.

De acordo com o primeiro critério, é inegável que o cabideiro removível, embora possa exercer a mesma função, não a exerce da mesma forma e não produz substancialmente o mesmo resultado que um cabideiro não removível, pois permite, por sua natureza móvel, manobras impensáveis ao objeto fixo.

Conforme o segundo critério, é preciso que se volte às conclusões do técnico. De qualquer forma, parece sem dúvida que o cabideiro fixo não alcança o mesmo resultado que o cabideiro removível, embora possam exercer a mesma função.

Em qualquer dos critérios, o que importa ressaltar é justamente o ato inventivo (cabideiro móvel) desenvolvido pela autora, ato que não foi contrafeito pela requerida (em seu móvel, o cabideiro é fixo). Foi este ato inventivo (cabideiro móvel) que recebeu a proteção, pois foi ele que avançou no estado da técnica.

Vejam-se as fotografias juntadas aos autos principais (fls. 346/347) em que estão os móveis produzidos pelas partes. Indiscutível sua semelhança visual. Mas não é isso, no caso, o que importa para fins de contrafação, ainda que pertençam ao mesmo segmento mercadológico.

Evidente que os consumidores devem ser protegidos, por isso veda-se a concorrência desleal. Sem dúvida, é preciso resguardar também os direitos de quem investe em tecnologia, mas não a qualquer custo. A Constituição Federal relativizou o direito de propriedade, impondo a ele uma função social (C.F., art. 5º, XXIII e 170, III). Assegurou, também, o direito a livre iniciativa

e a livre concorrência (C.F., art. 170, IV e 173, § 4º) ⁴⁷.” TJRS AC 70014724405, Décima Câmara Cível, Des. Luiz Ary Vessini De Lima, 31 de agosto de 2006.

Conclusão quanto às questões de direito

Considerando-se o que acima se expôs, cabe responder que aplica-se no direito brasileiro a regra da indivisibilidade das reivindicações. Ou seja, para se apurar uma infração, é preciso determinar-se os seguintes passos:

1. Definir o alcance da reivindicação pertinente (que será uma independente):
 - a. Lendo-se no preâmbulo o elemento do estado da técnica onde se insere o invento
 - b. Circunscrevendo-se, pela leitura das reivindicações, qual é a *matéria protegida* (art. 25)
 - c. Interpretando-se *contextualmente* a reivindicação à luz do elemento verbal (relatório descritivo) e gráfico (desenhos) da descrição da patentes qual o sentido do reivindicado (art. 41)
 - d. Determinando-se que o invento *como protegido é unitário e corresponde necessariamente à totalidade indivisível de todos elementos constantes após a expressão “caracterizado por”*.

2. Tomando assim a totalidade indivisível da reivindicação que serve de parâmetro, cabe comparar à matéria alegada como sendo infratora:
 - a. Se todos elementos da reivindicação indivisível se encontrarem na matéria alegada como infratora, se terá infração direta.
 - b. Se todos elementos da reivindicação indivisível não se encontrarem na matéria alegada como infratora, mas – aplicado o teste tripartite da equivalência – se determinar que todos os elementos da reivindicação indivisível estão presentes seja por via direta seja por equivalência, ter-se-á infração por equivalência.
 - c. Se todos os elementos da reivindicação indivisível não estiverem presentes diretamente ou por equivalência, *não há infração*. Ou seja, se *apenas alguns*, mas não todos dos elementos da reivindicação estiverem presentes na matéria dita contrafeita, contrafação não há.

⁴⁷ [Nota do acórdão] Ver MONTEIRO, Renata Pozzato Carneiro. *A função Social da Propriedade na Constituição da República de 1988 e a Propriedade Industrial*. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, n.º 69, março-abril, 2004, p. 23-30.

Assim é que cabe responder: se *todos os elementos* constantes da reivindicação, subsequentes à parte caracterizante (“caracterizado por”) não se encontrarem, *cumulativamente*, na matéria que se alega ser infringente, não há infração em face dessa reivindicação.