

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

NULIDADE DE REIVINDICA- ÇÕES INDEPENDENTES. EFEI- TOS SOBRE REIVINDICAÇÕES QUE LHE SÃO DEPENDENTES.

DA QUESTÃO	2
O DIREITO	2
<i>A leitura de uma patente</i>	2
<i>A leitura da exclusividade</i>	5
Relatório descritivo.....	5
O título. O resumo	8
As reivindicações	8
<i>Da construção das reivindicações</i>	10
Da divisão entre reivindicações principais e dependentes.....	12
Da noção de acessoriedade da reivindicação dependente	16
Como se sabe se uma reivindicação é dependente?.....	20
Da utilidade das reivindicações dependentes	21
Como se lê uma reivindicação dependente	23
Como se lê uma reivindicação independente com auxílio da dependente	24
<i>Da possibilidade de subsistência de uma reivindicação dependente, perecendo a principal</i>	26
Da noção lógica de dependência das reivindicações	27
Da lógica da diferenciação de reivindicações.....	27
Da lógica das reivindicações dependentes.....	29
A jurisprudência e a prática administrativa.....	32
Validade da reivindicação principal	33
Posição do Escritório Europeu	33
As Posições divergentes	34
Invalidade da reivindicação principal.....	35
Inexistência de presunção de invalidade da dependente como conseqüência da da principal.....	38
A jurisprudência francesa	38
Da assimetria da validade e da invalidade da principal quanto ao efeito sobres a dependentes.....	40
Posição do Escritório Europeu	41
Hipóteses indicadas pela casuísticas	42
Primeiro caso: autonomia dos requisitos da dependente.....	42
Segundo caso: reivindicações restritivas	44

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

Terceiro caso: moderação de limitações contidas na principal	47
<i>Da compatibilidade da solução com o direito positivo brasileiro</i>	48
CONCLUSÃO	48

Da questão

Dannemann Siemens Advogados nos submetem a seguinte questão:

- A nulidade de uma reivindicação independente resulta, necessariamente, na nulidade das reivindicações que lhe são dependentes?

O direito

A leitura de uma patente

Como se lê uma patente? Vale seguir a lição constante de um acórdão judicial clássico sobre a questão ¹.

1 Acórdão do caso canadense American Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals relatado a p. 31 RPC 1976. O texto original é: "The first task in any patent action is to decide exactly what monopoly the patentee has been granted. Today all patents end with claims. The function of the claims is to define the monopoly. The patent, if valid, enables the patentee to stop other people making anything covered by, or using any process covered by, his claims during the life of the patent. One of the important features of the claims is to make it clear to other people what they are not entitled to do during the life of the patent, and the Patents Act expressly provides that the claims must be clear and succinct and must be fairly based upon the matter disclosed in the specification. Before ever you get to the claims of the patent you should find a complete description of the invention, a description of what is going to be claimed. It should be a complete description which will enable anybody, after the patent has expired, to put the invention into practice. These monopolies are granted to encourage people to make inventions and to make the nature and working of them known, and unless a full and fair description is given the patent ought not to be held valid. In the same way, when you get to the claims you ought to be able to know what you may do and what you may not do, and if the claims are incomprehensible or ambiguous, or do not really relate to the invention which has been disclosed in the body of the patent specification, the patent again should not stand valid. It is not to be expected that every patent will be comprehensible to anybody who happens to pick it up, for

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

A primeira tarefa em toda a ação relativa a patentes é decidir-se exatamente qual é o monopólio que o titular da patente detém. Hoje em dia, todas as patentes incluem reivindicações. A função das reivindicações é definir o monopólio. A patente, se válida, permite o titular da patente proibir qualquer pessoa de praticar qualquer ato coberto pelas reivindicações, ou de usar qualquer processo descrito nelas, durante toda a vida da patente. Uma das características importantes das reivindicações é de fazer claro aos terceiros o que eles *não* têm permissão de fazer durante a vigência da patente, e a Lei de Patentes obriga expressamente que as reivindicações devem ser claras, sucintas, escorregadas e baseadas razoavelmente naquilo que foi descrito no relatório da patente.

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

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

patents are directed to persons who have skills in the particular fields with which each patent is concerned - the so-called men skilled in the art. The description of the invention has only to be a description sufficient to enable the notional skilled man to put it into practice. Only those familiar in the field in question can be expected to make anything of the claims. An understanding of the claims, a determination as to their scope - what lawyers call the construction of the claims - is necessarily the first task to be undertaken, and it must be done dispassionately. The claims should be considered without reference to the effect that the giving of any particular meaning may have on any issue of infringement, without reference to the result and effect so far as the attack on validity is concerned. The language used in each claim is in the end determinative, but each claim must be considered against the background of, in the context of, the specification as a whole. The specification itself has to be considered in the context of the general field to which the invention is applicable. It is directed to skilled men in the particular field and they will read it against their knowledge of the prevailing conditions in the field at the time that the patent is granted, and against their knowledge of earlier work which may have been done in this same field."

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

Não se deve esperar que cada patente seja compreensível a qualquer um, porque as patentes são dirigidas às pessoas que têm conhecimento nos campos tecnológicos em que cada patente é concedida - ou seja, são destinadas aos conhecedores da tecnologia em questão. A descrição da invenção tem o propósito de permitir esse homem, o conhecedor da tecnologia, de colocar a nova criação em prática. Somente pode esperar-se que as reivindicações sejam úteis àquele que tem familiaridade com o campo da tecnologia em questão.

A compreensão das reivindicações, a determinação de seu escopo - o que os advogados chamam de *interpretação das reivindicações* - é necessariamente a primeira coisa a se fazer, e tal missão deve ser empreendida *desapaixonadamente* - a leitura deve ser feita sem considerar se a interpretação leve à conclusão de que a patente está, ou não, sendo violada, nem levar em conta se o resultado da interpretação possa resultar na nulidade da patente.

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

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

A primeira função é a *informativa*: a patente serve para divulgar a tecnologia inventada, para conhecimento geral, embora não o seja para *uso geral*, eis que esse é

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

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.

A leitura da exclusividade

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

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

(...) II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; (...).

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

Relatório descritivo

No relatório descritivo se fixa o problema técnico cuja solução o pedido pretende

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

constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva ².

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

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

² Diz o Ato Normativo INPI 127, em vigor: 15.1.2 Relatório Descritivo: O relatório descritivo deverá: a) ser iniciado pelo título; b) referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo; c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção; d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...); h) especificar, nos casos em que houver inclusão de reprodução de fotografias (tais como estruturas metalográficas), as características peculiares a esse tipo de representação gráfica, como por exemplo, ampliação, condições e natureza do material fotografado, etc...; i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica; j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito; k) indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção; l) ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

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

tes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

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

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

A lei 9.279/96, enfatizando um requisito indispensável para o uso social da patente, exige que o relatório deva 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, têm 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.

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 proteção⁴. Obje-

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.

⁴ 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

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

tivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra.

A técnica de reivindicar a exclusividade é necessariamente complexa e precisa. Compara-se, adequadamente, à descrição de um imóvel por suas confrontações e medições ⁵.

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 ⁶.

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.

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

6 Esta é a forma brasileira de reivindicar, seguindo o chamado modelo Jepson, assim descrita por Ana Cristina Almeida Muller (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): “A maioria dos países requer a estruturação das reivindicações, principalmen-

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

Da construção das reivindicações

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.

te as independentes, na forma conhecida como tipo “Jepson”. Elas são formuladas na seguinte ordem: (1) um preâmbulo enumerando todos os elementos ou etapas de uma combinação reivindicada que são convencionais ou conhecidas, (2) uma expressão de ligação, por exemplo, do tipo “caracterizado por” ou “o aperfeiçoamento compreende” e (3) todos os elementos, etapas e/ou relações que constituem aquela parte da combinação reivindicada, e que o inventor considera nova.”.

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

Assim, tanto durante o exame do pedido ⁷, 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, 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." ⁸

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

⁷ 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.

⁸ Tratado da Propriedade Industrial, Forense, 1956, v.II Tomo I, Parte II, p. 165.

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 si⁹; mas pode haver reivindicações que apenas par-

9 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 defi-

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

ticularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes ¹⁰.

Diz Ana Muller ¹¹:

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 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 reivindica-

ção 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.

10 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.

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

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

ções independentes.

E, sobre o mesmo tema Ivan Ahlert ¹²:

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*¹³ 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 reivindicação¹⁴. Não obstante essa possível divisão de uma reivindicação in-

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

13 [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.

14 [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

dependente, seu escopo ou abrangência de proteção é determinado pelo *conjunto* ou *somatório* de características do preâmbulo e da parte caracterizante¹⁵, 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;

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.

15 [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...".

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

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* 2^a. 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*”¹⁶.

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

¹⁶ 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. Lt 152.

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

A noção de bens principais e acessórios é tradicional em Direito; como nota Síl-
vio Rodrigues¹⁷, radica-se na idéia de *substância* de Descartes¹⁸ e Spinoza¹⁹, 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 con-
trário 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 inexo-
rável. 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 restri-
ções legais, os produtos orgânicos ou inorgânicos do solo; entre as segundas (letra *b*) se in-
cluem certas partes de um organismo vivo, ou as coisas artificiais como os edifícios em re-
lação 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, acres-
centam os autores, máxima segundo a qual *acessorium sequitur principal, accessorium cedit princi-*

¹⁷ Direito Civil, Vol. 1, Saraiva, 2005, p. 138 e seguintes.

¹⁸ “Quando concebemos a substância, concebemos algo que existe de tal maneira que não necessite senão de si mesma para subsistir”, Princípios, § 51.

¹⁹ “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.

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

pali, só se aplica, em rigor, às coisas acessórias que fazem parte integrante das coisas principais²⁰.

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:

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.

²⁰ O direito e a vida dos direitos., v. 2, n. 195

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

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

Uma reivindicação dependente define características *opcionais* do invento patentado 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:

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

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

É o que veremos a seguir.

Como se sabe se uma reivindicação é dependente?

Uma reivindicação é dependente se incluir todas as limitações da reivindicação principal ²¹. Ou seja, se quem viola a reivindicação dependente estará violando necessariamente também a principal ²².

Não haverá dependência se a segunda reivindicação incorporar algumas, mas não todas, limitações da primeira ²³. Nesse caso, a reivindicação terá de ser formulada como independente.

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

21 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.”

22 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.

23 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 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”.

- a) acrescentando um elemento novo à reivindicação principal, sem modificar-lhe o escopo;
- b) descrevendo mais detalhadamente os elementos da reivindicação principal;
- c) estabelecendo uma limitação suplementar aos elementos da reivindicação principal;
- d) reunindo todas essas características ²⁴.

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 elementos²⁵.

Da utilidade das reivindicações dependentes

A acessoriedade das reivindicações dependentes facilita enormemente o exame dos pedidos de patente, o exame de nulidades e de violações ²⁶. Tal se dá porque,

24 Farcer, op. cit. § 2:29.

25 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 Industrail, 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.”

26 I.Eadem, “The main advantage of dependent claims, of course, is that they require far less time to examine, and those

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

uma vez determinado que a reivindicação principal é válida, ou que, após a patente ter sido concedida, que está violada por um terceiro, também são válidas ou infringidas as dependentes ²⁷. Igualmente, não é preciso analisar falta de unidade de invenção numa reivindicação dependente ²⁸.

É o que nota Ahlert:

Dos comentários acima, deduz-se que não há a possibilidade de que uma patente seja infringida se características de um produto de terceiros coincidem *apenas* com características de uma reivindicação dependente tomadas isoladamente. Para que se configure infração de patente é necessário que ao menos uma de suas reivindicações independentes seja infringida.

No entanto, como veremos mais adiante, a acessoriedade entre reivindicações não importa em eliminar a reivindicação dependente se a principal for tida como insuficiente. A prática de exame dos pedidos de patente indica que, se o exami-

using them should be given a financial incentive. Note that, when any claim is allowed, all dependent claims, which are dependent upon the allowed claim, can also be allowed, without further examination for novelty or obviousness, other than to make sure they are dependent claims and satisfy 35 U.S.C. § 112. In one case, Ex parte Ligh, 7526 the Board of Appeals held that it was error to reject a dependent claim while allowing its parent.”

27 Do Manual de Exame do Escitório Europeu de Patentes, 3.7: “Dependent claims should be interpreted as being restricted by all features of the claim(s) upon which they depend. Therefore, where the subject-matter of an independent claim is novel, that of its dependent claims will also be novel. When the patentability of the subject-matter of the independent claim is not questioned as a result of the search, there is no need to make a further search or cite documents in respect of the subject-matter of the dependent claims as such (see, however, II, 4.2(iii) and XII, 1.2). (...) If in an application dealing with a pharmaceutical composition for treating nail infections the patentability of the subject-matter of the independent claim relating to specific combinations of the active ingredients is not questioned as a result of the search, there is no need to continue the search for dependent claims dealing with the use of a specific volatile organic solvent as a carrier in the composition.” Do Manual de Exame de Patentes Britânico: “17.63 If the novelty and inventiveness of the main claim cannot be impugned there is no point in making a special search for the subject matter of dependent claims. It is however as well to note any disclosure of the subject matter of a dependent claim which is found while searching the main claim, since this could become useful if material citable against the main claim were either found later on in the same search or came to light subsequently

28 Diretrizes do INPI, 1.5.6 Falta de unidade de invenção Verificado que o pedido carece de unidade de invenção, ou seja, contém duas ou mais invenções que não estão ligadas pelo mesmo conceito inventivo, o examinador deve emitir parecer dando ciência ao depositante, de modo que este possa contestar o parecer, dividir seu pedido em dois ou mais, ou abandonar a matéria que excede a unidade. A questão da unidade de invenção deve ser analisada apenas com base nas reivindicações independentes.

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

nador entender que a reivindicação principal for válida, ele cessa o exame; mas se for inválida, o exame tem de continuar, pois a reivindicação dependente, em si ou por combinação com a principal que não se sustenta sozinha, pode ser válida ²⁹.

Como se lê uma reivindicação dependente

Como a reivindicação dependente inclui necessariamente o todo da reivindicação principal, tem-se que ler esta com as alterações introduzidas pela dependente. Assim é que as Diretrizes para a área química do INPI preceituam:

Desta forma, uma reivindicação dependente deve ser lida sempre em conjunto com a(s) reivindicação(ões) da(s) qual(ais) depende e o conjunto analisado como se fosse uma única reivindicação independente. ³⁰.

Como concluiu uma decisão judicial canadense, uma reivindicação dependente inclui todos os elementos da reivindicação da qual é dependente *em acréscimo a*

29 Manual de Exame Europeu, 3.8: “However, where the patentability of the subject-matter of the independent claim is questioned, it may be necessary for assessing whether the subject-matter of the dependent claim as such is novel and involves an inventive step to continue the search in other sections of the documentation, e.g. in one or more additional classification units. No such special search should be made for features that are trivial or generally known in the art. However, if a handbook or other document showing that a feature is generally known can be found rapidly, it should be cited (see C-IV, 9.9(iii)). When the dependent claim adds a further feature (rather than providing more detail of an element figuring already in the independent claim), the dependent claim is to be considered in combination with the features in the independent claim and should be dealt with accordingly (see C-III, 3.4)”.

30 Assim dispõe o United States Code: 35 USC §112. Specification A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form. Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers. De forma análoga, o Código Regulamentar Federal Americano: 37 CFR 1.75 Claim(s). (c) One or more claims may be presented in dependent form, referring back to and further limiting another claim or claims in the same application. (...) Claims in dependent form shall be construed to include all the limitations of the claim incorporated by reference into the dependent claim.

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

todos os elementos da reivindicação dependente ³¹. Mas não pode ser lida de forma contraditória à reivindicação principal ³².

Como se lê uma reivindicação independente com auxílio da dependente

O princípio da diferenciação de reivindicações resulta da presunção de que duas reivindicações nunca serão iguais; que se se permite duas delas, uma será mais ampla ou mais restrita do que a outra ³³. Assim, pode-se iluminar às vezes o sentido de uma reivindicação principal através da sucessão de dependentes que, se válidas, não serão iguais àquela, mas representarão soma de elementos ou inclusão de funções.

A leitura *da reivindicação principal* sob a ótica da dependente tem duas conseqüências:

³¹ "It is therefore clear that a dependent claim includes all of the elements of the claim from which it is dependent in addition to all of the elements in the dependent claim.", *Heffco Inc. v. Dreco Energy Services Ltd.* 1997 CanLII 4992 (F.C.), (1997), 73 C.P.R. (3d) 284, at page 298

³² Outra decisão canadense: "It is clear from section 87 of the Patent Rules that a dependent claim includes all the features and limitations of the claim which it incorporates by reference. As a result, the independent claim cannot be given a construction which is inconsistent with the claims which are dependent upon it." *Halford v. Seed Hawk Inc.*, 2004 FC 88 (CanLII)

³³ Arnold B. Silverman, *Claim Interpretation Under the Doctrine of Claim Differentiation*, "One important rule of interpretation is the "doctrine of claim differentiation." This doctrine, in effect, assumes that two claims in the same patent will not have the identical scope, but instead, that there is likely an intended difference in scope between the two. (...) If one, in this oversimplified example, were to employ the process using a lime and a question of infringement of claim 1 were raised, the alleged infringer might argue that claim 1 must be interpreted as being limited to oranges and grapefruits. Limiting claim 1 to use with oranges and grapefruits would be a rewriting of the claim to incorporate disclosure from the specification in an impermissible manner. Applying the doctrine of claim differentiation, one looking at claims 2 and 3 would state that the express reference to a lemon in claim 2 makes it clear that claim 1 was intended to have a scope broader than merely oranges and grapefruits. More significantly, claim 3 would be rendered meaningless with its recital of the fruit being an orange or a grapefruit if claim 1 were interpreted as being limited to oranges and grapefruits. In effect, claim 3 would be redundant. The rule of construction regarding claim differentiation, therefore, would result in the conclusion that rather than assuming that both the inventor and the Patent and Trademark Office intended to grant a patent with two identical claims (claims 1 and 3), the more logical assumption is that the term "citrus fruit" was to have a broader meaning than oranges and grapefruit and would permit full application of the genus. This would result in claim 1 being interpreted as covering a method of making a fruit drink beverage employing the steps recited with any citrus fruit". ENcontrado em <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-0102.html>, vsistado em 1/5/2006.

- a) As dependentes podem auxiliar no esclarecimento da principal;
- b) No entanto, não se pode restringir o alcance da principal, aplicando-lhe as restrições da dependente.

Quanto ao primeiro aspecto, leia-se Ahlert:

Apesar de não limitarem o escopo da patente, as reivindicações dependentes podem auxiliar na interpretação dos termos das reivindicações independentes às quais se subordinam, na medida em que, comumente, detalham mais claramente os termos definidos de forma mais abrangente nessas últimas. As reivindicações dependentes podem também facilitar a constatação de uma infração, i.e., após determinar-se que um produto ou processo infringe os termos mais amplos de uma reivindicação independente, pode-se verificar se a infração se estende também aos termos mais específicos de reivindicações dependentes, situação em que a infração torna-se mais evidente.

Esse procedimento é normalmente seguido pelos tribunais ³⁴; o tribunal federal americano especializado em patentes enunciou recentemente que a presença de uma reivindicação dependente que acrescenta uma limitação específica suscita a presunção de que tal limitação não esteja na principal ³⁵.

Quanto ao segundo aspecto, tem-se como uma das mais assentadas e estáveis regras de interpretação a de que não se pode inverter o sentido do sistema de di-

³⁴ Também no Japão. Ames Gross, Japanese Patent Law: An Introduction for Medical Companies: "When a court cannot determine the technological scope of the claim from the independent claims in the specification alone, the court will often refer to dependent claims to assist in the determination. During this process, courts can, and often do, limit the scope of a claim." <http://www.pacificbridgemedical.com/publications/html/JapanJanuary98.htm>, visitado em 1/1/2006.

³⁵ "the presence of a dependent claim that adds a particular limitation gives rise to a presumption that the limitation in question is not present in the independent claim.", July 12, 2005 en banc Ruling in Phillips v. AWH, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit.

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

ferenciação entre reivindicações dependentes e independentes, para fazer a independente, às inversas, depender da dependente ³⁶.

Da possibilidade de subsistência de uma reivindicação dependente, perecendo a principal

Do que já se falou sobre a relação entre reivindicações principais e dependentes, poder-se-ia depreender que, sendo essas acessórias, a nulidade da principal invalidaria inexoravelmente a acessória. Na verdade, não é o que ocorre, nem segundo a análise lógica, nem na prática administrativa e judicial ³⁷.

Como preceitua o Manual de Exame Americano:

2260.01 Dependent Claims

If a base patent claim has been rejected or canceled, any claim which is directly or indirectly dependent thereon should be allowed if it is otherwise allowable.

The dependent claim should not be objected to or rejected merely because it

³⁶ É o que diz a jurisprudência americana, muito citada nos tribunais de outros países: "In its simplest form, claim differentiation simply requires that "limitations of one claim not be 'read into' a general claim". *Wolens v. F. W. Woolworth Co.*, 703 F. 2d, 983 at p. 988. A more expansive comment on claim differentiation appears in *D.M.I., Inc. v. Deere & Co.*, 755 F. 2d, 1570 at page 1574 (Fed. Cir. 1985): The district court said "As a general rule a limitation cannot be read into a claim to avoid infringement" citing *Kalman v. Kimberly-Clark Corp.* 713 F. 2d 760 ... Where, as here, the limitation sought to be "read into" a claim already appears in another claim, the rule is far more than "general". It is fixed. It is long and well established. It enjoys an immutable and universally applicable status comparatively rare among rules of Law. Without it, the entire statutory and regulatory structure governing the drafting, submission, examination, allowance and enforceability of claims would crumble. This court has confirmed the continuing life of the rule. *Amstar Corp. v. Enviro-tech Corp.*, 730 F. 2d 1476 ... *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, supra ... *Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.* 720 F. 2d 1565 ... Indeed, in *Kalman*, 713 F. 2d at 770, this court quoted with approval this clear statement of the rule found in *Deere & Co. v. International Harvester Co.* 658 F. 2d 1137 ...cert. denied 454 U.S. 969 ... :

³⁷ POLLAND-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- Etude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 149-159. La question ne se pose guère, pratiquement, que pour l'activité inventive (1), la nouveauté ne posant pas de problème

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

depends on a rejected or canceled claim. No requirement should be made for rewriting the dependent claim in independent form.

Da noção lógica de dependência das reivindicações

Examinaremos aqui dois problemas:

- a) O porquê de se construir as patentes com múltiplas reivindicações
- b) O porquê de se construir reivindicações dependentes

Da lógica da diferenciação de reivindicações

Segundo todas as regras de exame de pedidos de patentes, uma patente seria suscetível de proteção com uma só reivindicação. No entanto, há razões estratégicas para construção de diferentes reivindicações.

O interesse do depositante de um pedido é ter a proteção mais ampla possível para sua contribuição ao estado da técnica; na prática, essa pretensão é questionada no exame do pedido (nos países em que existe) e, a qualquer tempo, nas ações de contrafação e de nulidade (inclusive os incidentes de nulidade em ações de contrafação).

Assim, é prudente propor uma reivindicação mais ampla como os elementos essenciais do invento, e fornecer alternativas contendo o mesmo elemento essencial somado a outros, ou submetendo tal elemento essencial a uma função específica. Igualmente deve-se estabelecer uma reivindicação específica para cada natureza de invento (produto, processo, aparelho, etc.).

Assim sendo, supondo uma sucessão de reivindicações, onde “ α ” for a reivindicação principal (supondo que α seja de produto e α' de processo), “ β ” outra reivindicação:

α (ou α') = A+B+C tenha *como alternativa*

β (ou β') = (A+B+C) +E

De tal forma que os elementos A, B, e C sejam sempre cumulativos e β alternativo a α .

Assim, se α não resistir ao exame ou à nulidade, como β é uma alternativa (mais ou menos restrita) poderá subsistir ao escrutínio, e implementar os interesses do depositante. Como a alternativa válida mais extensa é a que será usada como teste em caso de contrafação, a subsistência de uma entre uma série de alternativas aumenta a chance de que em alguma hipótese o concorrente possa receber o impacto da patente.

Como exemplo: α seria formulado como “um conjunto contendo pelo menos um elemento z”, β teria como redação “conjunto como em α , no qual há dois elementos z”, a terceira reivindicação seria “conjunto como em α , no qual há apenas um elemento z”. Se um único elemento z estivesse antecipado no estado da técnica, β sobreviveria. Mas “conjunto como em α , no qual de dois a n+1 elementos z” seria mais forte para enfrentar um concorrente, obviamente se houvesse atividade inventiva em *mais de um elemento z*.

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

Assim é que essa relação de acessoriedade é inteiramente finalística, tópica e contextual. Enquanto servir para detalhar e restringir a principal, a reivindicação dependente segue o caminho da principal.

Mas, como já vimos e veremos a seguir, se a principal perde a finalidade, por inválida, a acessoriedade desaparece, sem que necessariamente desapareça a reivindicação antes acessória. Não desaparecerá se puder ela, a antiga acessória, *desempenhar* o papel de principal. Refaz-se a função, com outros componentes.

Da lógica das reivindicações dependentes

Do que já se demonstrou, haverá dependência sempre que uma reivindicação *incorpora* o caracterizado em outra reivindicação; assim, a dependência pressupõe uma *relação de inclusão*.

Onde “ α ” for a reivindicação principal, “ β ” outra reivindicação, e o símbolo matemático ℓ expressar a relação de inclusão ou contenção,

Haverá uma reivindicação dependente sempre que

$$\beta \ell \alpha$$

Ou seja, que α seja inteiramente contido em β .

No entanto, não se deve entender que a relação de dependência, tal como definida em Propriedade Intelectual, seja necessariamente *subordinação hierárquica* perante os requisitos da Propriedade Intelectual. Essa noção é essencial para o objeto

deste parecer.

Várias hipóteses ilustram esse fato:

- a) β pode simplesmente conter α , acrescentando elementos neutros quanto ao sistema de propriedade intelectual. **Exemplo:** α seja uma invenção de apontador de lápis a laser; β manifeste a intensidade ou calibre do raio em relação a um lápis mais grosso do que o padrão. Essa aplicação não apresenta novidade nem atividade inventiva, mais ilustra e esclarece certos limites que estão potenciais, mas não explicitados, em α .
- b) β restringe α . α estabelece uma hipótese genérica, e β particulariza a hipótese; não há só um acréscimo nem um decréscimo, mas uma *função* de β sobre α . **Exemplo:** O apontador de lápis a laser em β *para atuar* em ambientes sem gravidade, como numa cápsula espacial, e não em qualquer contexto. Este deslocamento da hipótese introduz, neste nosso exemplo, elementos significativos à Propriedade Intelectual, por exemplo, um efeito surpreendente da atuação do apontador em ambientes sem gravidade, que garantem *atividade inventiva* à Reivindicação β – mas como função de α , que nela é contida ³⁸.

38 Se a atividade inventiva de B fosse desvinculada do fato de que A está contida em B, A já não seria dependente, e talvez teria de se expressar em outra patente, devido ao princípio da unidade de invenção. Quanto ao ponto, vide as Diretrizes de Exame Eurpéias: “7.8 Dendent claims No objection on account of lack of unity a priori is justified in respect of a dependent claim and the claim on which it depends, on the ground that the general concept they have in common is the subject-matter of the independent claim, which is also contained in the dependent claim. For example, suppose claim 1 claims a turbine rotor blade shaped in a specified manner, while claim 2 is for a "turbine rotor blade as claimed in claim 1 and produced from alloy Z". The common general concept linking the dependent with the independent claim is "turbine rotor blade shaped in a specified manner". If, however, the independent claim appears not to be patentable, then the ques-

- c) β restringe α , como na hipótese anterior, mas não há uma função de β sobre α . **Exemplo:** α menciona qualquer intensidade de laser, mas β particulariza teto e piso de intensidade. α como formulado, tinha escopo tão amplo que não atendia os requisitos de novidade e atividade inventiva; β é simplesmente α de uma forma que se torna patenteável.
- d) α é formulado como restrição, β levanta certos aspectos dessa restrição. **Exemplo:** a redação de α seria “apontador de lápis caracterizado pelo fato de que a erosão da madeira se faz por um raio de laser, e a grafite do lápis não seja negra”. β teria como redação hipotética “apontador de lápis como na reivindicação anterior, em que o grafite seja negro com 20% até 45% de cinza”³⁹.

Nessas quatro hipóteses, meramente ilustrativas de outras mais, apesar de todas preverem a inclusão da matéria da reivindicação principal na segunda reivindicação (sendo essa última por isso, na nomenclatura aplicável, *dependente*) apenas na primeira se tem dependência como subordinação. O primeiro caso representa uma contribuição ilustrativa, como explicitação; contribuição neutra do ponto de

tion whether there is still an inventive link between all the claims dependent on that claim needs to be carefully considered (see III, 7.6, non-unity "a posteriori"). It may be that the "special technical features" of one claim dependent on this non-patentable independent claim are not present in the same or corresponding form in another claim dependent on that claim (see also VI, 3.4)".

³⁹ Certas legislações poderiam objetar a esse tipo de reivindicação, sob o argumento de que ela ampliaria, e não restringiria, a patente principal (por exemplo, a lei canadense sob os Patent Rules seção 87); mas trata-se claramente de uma reivindicação dependente, no sentido que ela presume a incorporação de todos elementos da principal para poder negar a partícula negativa.

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

vista da Propriedade Intelectual, embora útil para esclarecer os competidores dos limites do direito.

A reivindicação dependente nos casos b), c) e d), no entanto, não é neutra. Ela tem vida própria, como função da reivindicação principal, na hipótese b). Ela não tem vida própria em si, mas garante a eficácia jurídica da principal, no caso de c). Ela não tem vida própria, mas amplia a eficácia da principal, em d).

Assim, como já indicado, a relação de uma reivindicação principal e outra que lhe é dependente, conquanto sempre de acessoriedade, não representa subordinação. Como β ℓ α , β pode, em certas circunstâncias, subsistir quando α perecer por invalidade. Isso ocorre quando a dependência não importe em subordinação

A jurisprudência e a prática administrativa

A jurisprudência européia e francesa tratam extensivamente da questão das relações entre reivindicações dependentes e independentes. Duas linhas de teses são seguidas:

- a) A validade da reivindicação independente acarreta a validade da dependente
- b) A invalidade da reivindicação independente não causa necessariamente a invalidade da reivindicação que lhe é dependente

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

Validade da reivindicação principal

Como notam Chavanne e Burst⁴⁰ :

O tribunal de apelação de Paris julgou muitas vezes que uma reivindicação dependente é necessariamente válida quando é válida a reivindicação principal, eis que a dependente retoma a principal, para somente acrescentar um elemento complementar ⁴¹.

Assim, a acessoriedade, ao que entende a jurisprudência francesa ⁴² ocorre *a bonis* em favor da patente.

Posição do Escritório Europeu

Igual posição se revela na jurisprudência administrativa do escritório europeu.

A primeira decisão proferida neste sentido foi a T 6/81⁴³, que afirma que “dado que a reivindicação 1 é reconhecida patenteável, as reivindicações dependentes 2 a 10, que visam desenvolvimentos específicos da invenção de acordo com a reivindicação 1, são igualmente admissíveis”.

Numerosas outras decisões seguiram a mesma linha. As Câmaras de Recursos da EPO argumentam que a reivindicação principal reconhecida válida, faz com que

40 CHAVANNE, Albert & BURST, Jean Jacques, Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 1993. p. 128 e 129. Também SCMIDT-SZALEWSKI, Joanna, Droit de la Propriété Industrielle, 2a. Ed. LITEC 2001, p. 104.

41 CHAVANNE, Albert & BURST, Jean Jacques, op.cit., loc. cit. La Cour d'appel de Paris a jugé, à plusieurs reprises, qu'une revendication dépendante est nécessairement valable, lorsque la revendication principale est valable, puisque la revendication dépendante reprend la revendication principale, pour y ajouter seulement un élément complémentaire. Os autores mencionam os seguintes julgados: Paris, 11 mars 1981, Ann. 1984.101, n. P. Mathely ; Paris, 1^{er} mars 1988, Dossiers Brevets 1988.V.2; Trib. Grand. Inst. Paris 12 février 1987, JCP, éd. E, 1988.15143, obs. J.J. Burst et J.M. Mouseron.

42 Aliás, como já visto, indicado pelo Manual de Exame da EPO.

43 JO OEB 1982 P 183. DB 1982, III, n° T.9 apud POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- ..., op.cit., p. 150

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

as reivindicações dependentes que se "referem a modos específicos de realização de acordo com a reivindicação principal" sejam igualmente válidas. E ainda na medida em que a reivindicação dependente se refere a uma reivindicação principal esta se baseia no mesmo conceito inventivo que a principal e é, por conseguinte, admissível.

Há, porém, questionamentos isolados quanto a essa tese, tanto da jurisprudência quanto da doutrina.

As Posições divergentes

Num acórdão de 4 de Novembro de 1987⁴⁴, o Tribunal de Cassação afirmou que deve ser anulado, para falta de base legal, "o acórdão que declara válidas as reivindicações dependentes, se limitando a enunciar que são válidas porque a reivindicação principal lá incluída é válida, sem examinar se as características adicionais das dependentes ou suas combinações com a reivindicação principal possuem também atividade inventiva." Outros acórdãos seguiram com a mesma posição.

Esta jurisprudência é aprovada por M. Mathély⁴⁵. De acordo com este autor,

"a reivindicação dependente deve ser examinada na parte em que acrescenta. Por conseguinte, para reconhecer a validade da reivindicação dependente, é necessário verificar se a parte que caracteriza esta reivindicação dependente, tomada em combinação com o objeto da reivindicação principal, satisfaz as condições de patenteabilidade. Porque o objeto da reivindi-

44 Cass. com., 4 novembre 1987, Buli. civ. IV, n° 219, p. 164. apud POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- ..., op.cit., p. 151.

45 Le nouveau droit français des brevets d'invention préc., p. 392 ; notes aux Annales 1988, n° 1..3, et 1995, n°2, p. 107 POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité..., op.cit., p. 151.

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

cação dependente não se confunde com o da reivindicação principal: o objeto da reivindicação dependente apenas introduz uma adição ou uma alteração com relação ao objeto descrito na reivindicação principal.”

Pollaud-Dulian ⁴⁶ afirma que esta opinião aparece isolada. A doutrina francesa considera majoritariamente que, se a reivindicação principal é válida, não é necessário examinar a existência de atividade inventiva na reivindicação dependente.

Neste sentido julga do “Tribunal de Grande Instance de Paris”:

“São igualmente patenteáveis as reivindicações dependentes, tomadas em combinação com a reivindicação principal, supondo mesmo que os seus meios característicos tomados em si não o sejam patenteáveis, dado que o objeto de cada um destas reivindicações contribui para criar o meio geral patenteável e implica consequentemente uma atividade inventiva.” ⁴⁷

Invalidade da reivindicação principal

Mas não haveria *necessariamente* igual acessoriedade quando se trata de invalidade da principal:

De outro lado, quando a reivindicação principal é nula, não será por isso que a dependente será necessariamente inválida; é o caso de se verificar se a dependente, em combinação com a principal, com a qual a dependente deve ser lida, tem por si mesma atividade inventiva ⁴⁸.

46 POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- ..., op.cit., p. 152.

47 TGI Paris, Sjanvier 1993, PIBD 1993, n°544, III, p. 305 “Sont également brevetables les revendications dependentes, prises en combinaison avec la revendication principale, à suppo-ser même que leurs moyens caractéristiques pris en eux-mêmes ne lê soient pás, dès lors que l’objet de chacune d’elles contribue à créer lê moyen general brevetable et implique de cê fait une activité inventive.” Apud POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- ..., op.cit., p. 153.

48 CHAVANNE, Albert & BURST, Jean Jacques , op.cit., loc. cit. : « En revanche, lorsque la revendication principale est nulle, la revendication dépendante n’est pas nécessairement nulle pour autant; il s’agit alors de rechercher si la revendication dépendante, en combinaison avec la revendication principale, avec laquelle elle doit se lire, possède par elle-même une activité inventive. Os autores citam : Paris, 17décembre 1982, Ann. 1985.123 ; Paris, 24 octobre 1990, PIBD

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

Polaud-Dullian ⁴⁹ também entende que a solução na hipótese onde a reivindicação principal é anulada por ausência de novidade ou de atividade inventiva é inteiramente diversa do caso anterior.

Nesses casos a reivindicação dependente perde a sua dependência – dado que a reivindicação principal desaparece - e torna-se uma reivindicação independente. Este autor afirma que é preciso então apreciar a validade independentemente. A nulidade da reivindicação principal não provoca, por conseguinte, necessariamente a ausência de validade da reivindicação dependente, assim emancipada. Pode-se muito bem, combinar, de maneira nova e inventiva, ao elemento rejeitado no domínio público, uma característica adicional.

Polaud-Dullian postula que também que *uma das utilidades técnicas das reivindicações dependentes é permitir que se salve a invenção, ou certos aspectos da invenção, quando a reivindicação principal corre um grande risco de ser anulada* ⁵⁰.

A doutrina francesa é harmônica quanto a essa posição e considera que a anulação da reivindicação principal não implica na nulidade automática da reivindicação dependente, mas que é conveniente proceder a um exame separado da sua patenteabilidade. A relação de dependência entre reivindicações não é uma relação de acessório à principal, a regra *accessorium sequitur principale* não é aplicável quando se trata de nulidade da principal.

As normas européias ⁵¹ afirmam que

1991.111.127.

49 POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- ..., op.cit., p. 155.

50 Ibidem

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

quando a patenteabilidade da reivindicação principal é posta em risco, pode ser necessário, a fim de apreciar a atividade inventiva de uma reivindicação dependente, estabelecer se as características desta última são novas. Quando a reivindicação dependente acrescenta uma característica suplementar - em vez fornecer simplesmente detalhes suplementares sobre um elemento que figura já na reivindicação principal -, a reivindicação dependente deve ser considerada em combinação com as características da reivindicação principal e examinada como tal. A Divisão de investigação não se limita, por conseguinte a efetuar uma investigação documental quanto esta reivindicação à principal, quando percebe eventuais precedências em relação desta reivindicação principal, este departamento efetua então uma investigação documental sobre as reivindicações dependentes”.

A norma australiana segue exatamente o mesmo princípio ⁵².

51 O Guia de exame de patente da EPO assim se expressa no dispositivo 3.9 da parte III do Capítulo sobre características da pesquisa: “COMBINAISON D'ÉLÉMENTS DANS UNE REVENDICATION: Pour les revendications caractérisées par une combinaison d'éléments (par exemple A, B et C), la recherche doit porter sur cette combinaison. Cependant, en effectuant la recherche à cette fin dans certaines parties de la documentation, il y a lieu de faire simultanément des recherches sur les sous-combinaisons et sur chacun des éléments (par exemple sur A et B, A et C, B et C, et aussi sur A, B et C séparément). Une recherche dans des parties supplémentaires de la documentation, soit pour des sous-combinaisons, soit pour des éléments individuels de la combinaison, ne doit être effectuée que si cela est encore nécessaire pour établir la nouveauté de l'élément en vue d'apprécier l'activité inventive propre à la combinaison.”

52

2.4.8.9 Dependent Claims - Independent Claim Fairly Based. Where an independent claim lacks novelty, the examiner will also have to consider the novelty of the dependent claims - as in all likelihood, the applicant will promote a feature in an dependent claim to the independent claim to avoid the citation. Where a dependent claim adds a trifling feature that does not affect the operation of the invention, it is unlikely that the feature will constitute an essential feature of the claim. Thus, in such situations an objection of lack of novelty taken against an independent claim should also be taken against such dependent claims. Where a dependent claim adds a feature which materially affects the working of the invention, it is likely that the feature is an essential feature of that claim; that is, if that feature is not in the citation, the claim will be novel, and the novelty objection should not be raised against that claim, or claims dependent thereon. Where the statement of claims involves a complex set of dependencies, it may be that: The novelty of a particular claim depends upon to which claim it is appended; and there may be more than one claim potentially containing a novelty-conferring feature to which that claim is appended. In such cases, the examiner should make a judicious assessment of which features of the claim are essential and assess novelty on that basis. **2.4.8.10** Dependent Claims - Independent Claim Not Fairly Based. Where an independent claim omits an essential feature of the invention (and is thus not fairly based), any novelty objection raised against that claim should also be raised against any dependent claims which are likewise not fairly based. The examiner should give full consideration to the first dependent claim which does include all the essential features of the invention. For claims dependent thereon, the procedure in 2.4.8.9 Dependent Claims - Independent Claim Fairly Based should then be followed. Encontrado em

[http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/mergedProjects/Patents%20National/Novelty/2.4.8.9 Dependent Claims Independent Claim Fairly Based.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/mergedProjects/Patents%20National/Novelty/2.4.8.9%20Dependent%20Claims%20Independent%20Claim%20Fairly%20Based.htm), visitado em 1/5/2006.

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

Inexistência de presunção de invalidade da dependente como consequência da da principal

O que não cabe é presumir a invalidade da dependente só pela invalidade da principal; a lei americana o diz com todas as letras ⁵³:

Dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim ⁵⁴.

A jurisprudência francesa

A jurisprudência francesa segue majoritariamente a doutrina para realizar um exame da patenteabilidade da reivindicação dependente, apesar de existirem algumas decisões que associam automaticamente a nulidade da reivindicação dependente à da reivindicação principal.

A jurisprudência julga no sentido de que quando a reivindicação principal é anulada, é necessário verificar se a reivindicação dependente, em combinação com a reivindicação anulada, possui por si própria caráter inventivo ou não ⁵⁵.

53 Vide CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A.. Understanding intellectual property Law – Legal text series.: Ed. Matthew Bender, United States, 1992, pg. 2-171: A person challenging a patent's claim validity must submit evidence supporting an invalidity must submit evidence supporting na invalidity conclusion as to each challenged claim. Shelcore, inc v, Durham Indus., Inc. 745 F.2d 621, 624, 223 U.S.P.Q 584, 586 (Fed Circ. 1984). Compare NV AKZO v. E.I. Dupont de Nemours & Co., 810 F. 2d 1148, 1 U.S.P.Q. 2d. 1704 (Fed Cir. 1987) The district court did not err in failing to address each claim separately; because each claim contained a 5% limitation found to be insufficient to distinguish the prior art, the basis for rejecting the broadest claim applied to all claims.

54 35 U.S.C. 282 Presumption of validity; defenses. O texto integral é o seguinte: “A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. Notwithstanding the preceding sentence, if a claim to a composition of matter is held invalid and that claim was the basis of a determination of nonobviousness under section 103(b)(1), the process shall no longer be considered nonobvious solely on the basis of section 103(b)(1). The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity”.

55 POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- op.cit., p. 156.

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

Pollaud-Dulian dá exemplos de decisões do Tribunal de Paris⁵⁶ que afirma que, quando a reivindicação principal é anulada por defeito de novidade ou de atividade inventiva, a reivindicação dependente desta deve ter sua validade apreciada. Em outra decisão se tem a posição de que se reivindicação principal for anulada, as reivindicações dependentes devem ser tidas como independentes, e a sua validade deve ser apreciada separadamente como tal.

Fica claro, que para a jurisprudência francesa, as reivindicações dependentes, embora dependentes de reivindicações principais desprovidas de novidade, podem subsistir e ter validade pelas características que acrescentam.

Em outra decisão o Tribunal Francês afirma que é conveniente fazer a um exame concreto, individualmente, reivindicação por reivindicação, para poder se verificar a patenteabilidade de cada reivindicação ou a sua anulação por ausência de novidade ou de atividade inventiva.

Existem casos em que quando a reivindicação principal é nula a reivindicação dependente também é anulada, visto que esta última carece de atividade inventiva ou novidade. É nula, julga o Tribunal de grande instância de Paris⁵⁷, “uma reivindicação que depende de uma reivindicação própria nula, dado que cobre um dispositivo que revela para um técnico no assunto simples operações de execução e decorrendo incontestavelmente do estado da técnica”.

56 CA Paris, 25 mai 1989, PIBD 1989, n° 462, III, p. 466, RTD Com. janvier-mars 1992, p. 179, obs. J. Azéma; CA Paris, 23 mars 1989, Annales 1990, n° 2, p. 100; CA Paris, 17décembre 1992, PIBD 1993, n° 543, MI, p. 285; CA Paris, 27 mai 1993, préc.

57 TGI Paris, 9 novembre 1994, P/6D1995, n° 583, III, p. 111 ; 5 novembre 1993, PIBD 1994, n° 560, III, p. 78 ; 20 mai 1992, PIBD 1992, n° 532, III, p. 579. apud POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- ..., op.cit., p. 156.

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

Depreende-se da decisão acima que é importante examinar cada reivindicação e não pré-julgar a validade ou invalidade das reivindicações dependentes de acordo com a validade ou nulidade da principal.

A jurisprudência francesa entende que a nulidade da reivindicação principal provocará, por conseguinte, a nulidade da reivindicação dependente quando se verificar que esta traz apenas uma descrição mais detalhada que não pode ser suficiente estabelecer uma atividade inventiva ⁵⁸.

Da assimetria da validade e da invalidade da principal quanto ao efeito sobre as dependentes

Sobre este assunto Poullaud-Dulian comenta: *Une première possibilité consisterait à considérer la revendication dépendante comme l'accessoire de la revendication principale et à lui faire subir le même sort qu'à cette dernière dans tous les cas. Cette solution n'est pas satisfaisante, car il n'y a pas de symétrie entre le cas où la revendication principale est valable et celui où elle ne l'est pas.*

Este autor finaliza seu pensamento afirmando que quando a reivindicação principal é válida, a validade da reivindicação dependente é clara, visto que é uma modalidade específica e que contém necessariamente todas as características de novidade e de aplicação industrial tirada da reivindicação principal. Da mesma forma que a principal, a reivindicação dependente goza, de acordo com o entendi-

58 É assim que o Tribunal de Cassação, num acórdão de 22 de janeiro de 1991, afirmou que “ Pour les revendications 2 et 4 du brevet, la Cour d'Appel a retenu, par une appréciation souveraine concrètement motivée, qu'elles ne constituaient que des explications de la revendication 1 et qu'elles ne fournissaient que des détails supplémentaires sur la position du tambour figurant déjà dans cette revendication ; en l'état de ces constatations rendant sans objet une appréciation de ces revendications en elles-mêmes sous l'aspect de l'activité inventive. la Cour d'appel a retenu qu'elles ne pouvaient que suivre le sort de la revendication 1 [annulée].” Cass. com. 22 janvier 1991, PIBD 1991, n°499, III, p. 259 (rejet). Apud POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- ..., op.cit., p. 157.

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

mento deste autor, de atividade inventiva, e esta é a solução preconizada pela OEB e pela doutrina majoritária que merece ser seguida.

Em contrapartida, quando a reivindicação principal é anulada, nada obsta examinar também se existe igualmente defeito na reivindicação dependente, visto que esta comporta características adicionais. A combinação destas características com os elementos não protegidos, ou suas próprias características, podem gozar de novidade e inventividade. As duas situações não são, por conseguinte, simétricas⁵⁹.

Posição do Escritório Europeu

A posição OEB está em sentido contrário ao da jurisprudência francesa. Os CRT da OEB inferem do defeito de patenteabilidade da reivindicação principal a nulidade das reivindicações que dela dependem. De acordo com Mousseron e Vigand⁶⁰, a Câmara de recursos Técnicos recusa a dar validade às reivindicações dependentes se estas se referirem expressamente a uma reivindicação principal rejeitada.

Para estes autores, o sistema europeu, funcionando em bases *tudo ou nada*, baseia-se apenas no princípio enunciado pelo artigo 97-2, que reserva a decisão de emissão da patente somente no caso de o requerente estar acordo sobre o texto no

⁵⁹ Ibidem

⁶⁰ MOUSSERON & VIGAND. *Factivité inventive selon les chambres de recours de l'OEB.*, p. 8. “en vérité, la Chambre de recours technique refuse d'accorder des revendications pour la seule raison qu'elles se réfèrent expressément à une revendication principale qu'elle a rejetée et qu'elle implique, par conséquent, la volonté du demandeur de maintenir celle-ci.”

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

qual a divisão de exame tenciona emitir a patente européia. Trata-se de proibir a OEB que refaça o pedido, prerrogativa que pertence apenas ao depositante ⁶¹.

O mesmo não se dá quando, apreciando-se as mesmíssimas patentes, o sistema judicial perfaz a o exame devolutivo integral de substância. Os tribunais nacionais não estão vinculados à regra procedimental administrativa a OEB. E, como indicado, dão pela subsistência da acessória na falência da principal sempre que a acessória tiver, por si (incluindo-se, nela, as limitações da principal) condições de patenteabilidade.

Hipóteses indicadas pela casuísticas

Primeiro caso: autonomia dos requisitos da dependente

A hipótese aqui, então, é de autonomia da dependente em termos de satisfação dos requisitos de patenteabilidade *especialmente a atividade inventiva*. Como se dá isso? A dependência consiste em que a dependente tenha como pressuposto o teor da principal; mas o elemento a mais que tiver pode, em si mesmo, ter autonomia perante os requisitos, *desde que em combinação com a principal*.

Imaginemos que α seja a principal e β a dependente:

- a) Sendo α contida em β ($\beta \supset \alpha$)

- b) Sendo $\beta - \alpha$ insuficiente para proteção autônoma;

61 Ibidem “Or le système européen est le système du tout ou rien. Il repose sur le principe énoncé par l'article 97-2 réservant la décision de délivrance au cas où il est établi que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le Il s'agit d'interdire à l'OEB de refaire la demande, prérogative qui n'appartient qu'au déposant” brevet européen. Il s'agit d'interdire à l'OEB de refaire la demande, prérogative qui n'appartient qu'au déposant”

c) Sendo α Inválida sozinha

d) Mas $\beta + \alpha$ (em estado de combinação) é dotada de requisitos

Neste caso, β (na verdade, β e α , ou seja, β com α nela contida) subsistiria.

Se, no entanto, β tivesse por si só tais requisitos, sem considerar o conteúdo, nela, de α , não poderia ser adequadamente configurada como dependente; e, provavelmente, suscitaria um problema de unidade de invenção ⁶².

Por isso, pode Alehrt dizer:

A matéria definida em uma reivindicação dependente pode evitar a declaração de nulidade total de uma patente, caso tal matéria, associada com aquela da ou das reivindicações da qual depende⁶³, seja considerada como suficiente para que a patente subsista, porém com escopo mais limitado.

Outros eminentes autores repetem a mesma constatação ⁶⁴:

Quando a reivindicação principal é nula, não é certo que a dependente o seja, caso, pelo menos, as características adicionais que são reivindicadas são patenteáveis por si

62 É o que nota POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de la propriété industrielle. Paris : Montchrestien, 1999, pg 176-179: “ Fausse dépendance. Il n'en vá autrement que dans l'hypothèse ou la revendication présentée comme dépendante est en réalité indépendante et doit être traitée comme telle. En ce cas, il faudra vérifier que chaque revendication indüment présentée comme dépendante presente, par elle-même, les critères de la brevetabilité et, en particulier, la nouveauté et l'activité inventive ». Vide, além disso, a decisão europeia W 11/99: “Unity of invention between product claims and process claims for making the product. The Board also pointed out that the mere fact that the independent process claim is alleged to lack novelty does not mean that claims dependent therefrom lack unity with the product claims. This is the case where the dependent claims define a process capable of manufacturing all the claimed products”. Veja em http://www.albihns.se/pdf/epctoday/EPC-Today_11-2000.pdf, visitado em 1/1/2006.

63 [Nota do original] Novamente, atente-se para o fato de que uma reivindicação dependente incorpora, por referência, toda a matéria da ou das reivindicações das quais depende.

64 POLLAUD-DULIAN, op. cit., loc. cit.

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

mesmas. Desta feita, se a reivindicação principal é anulada, convém considerar as demais reivindicações como se fossem independentes e apreciar sua validade separadamente. Em outras palavras, deve-se pesquisar, em cada reivindicação dependente, se ela tem atividade inventiva ⁶⁵. O fato de que a reivindicação principal seja anulada por falta de atividade inventiva ao implica necessariamente que seu conteúdo deva ser considerado como pertencente ao estado da técnica para apreciar a validade da reivindicação dependente ⁶⁶.

É importante perceber que o caso descrito é uma hipótese real e plausível, mas não sempre ocorre. Há casos –como já verificamos acima - em que a dependente acresce material completamente desprovido de requisitos, que lhe poderiam dar autonomia ⁶⁷.

Segundo caso: reivindicações restritivas

A prática e a doutrina apontam outros casos em que a subsistência da dependente ocorre apesar do perecimento da principal. Por exemplo, quando a principal é restrita progressivamente em seu âmbito pelas dependentes; essas não crescem detalhes, mas limitações.

65 O autor indica os julgados onde se chegou a essa conclusão: Cass. com., 22janvier 1991, PIBD, 1991, n°III.259; Paris, 29novembre 1995, PIBD, 1996, n° 111-89 ; Paris, 25 mai 1989, PIBD, 1989.III.467 ; RTD com., 1992, p. 179, obs. J. AzÉMA ; Paris, 22mars 1989, Annales, 1990, p. 100; TGI Paris, 9novembre 1994, PIBD, 1995, n°m.III.

66 Lorsque la revendication principale est nulle, il n'est pas certain que la revendication dépendante soit nulle, si, du moins, les caractéristiques additionnelles qui y sont revendiquées sont brevetables en elles-mêmes. Des lors, si la revendication principale est annulée, il convient de considérer les autres revendications comme indépendantes et d'apprécier leur validité séparément. Autrement dit, on recherchera, dans chaque revendication dépendante, s'il y a ou non activité inventive 139. Le fait que la revendication principale soit annulée pour défaut d'activité inventive n'implique pas forcément que son objet doive être considéré comme appartenant à l'état de la technique pour apprécier la validité de la revendication dépendante» O autor comenta : « o objeto pode ser novo mas desprovido de atividade inventiva ». E cita os julgados que o dizem : Paris, 16juin 1995, PIBD, 1995, n° 596.III.447 ; J.-M. Mousseron et F. Hagel, JCP E, 1996.11.844.

67 PULLAUD-DULLIAN, op. cit: “Dans certains cas, prises en elles-mêmes, les caractéristiques additionnelles que contiennent les revendications dépendantes sont banales ou ne témoignent, en elles-mêmes, que d'une activité inventive faible ou inexistante »

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

Por exemplo:

$\alpha > \beta > \gamma$, onde α é a principal e β e γ são dependentes.

Ora, a invalidade de α pode ocorrer por excesso de escopo; β pode ainda ser excessiva; mas γ estará com ambições justas, e pode ser salva.

É o que diz o ilustre jurista argentino Cabanellas ⁶⁸:

La redacción de las reivindicaciones implica un difícil equilibrio entre los riesgos y beneficios que puede suponer para el solicitante la extensión de las mismas. Un marco amplio para las reivindicaciones beneficia, en principio, al solicitante, pues resulta en derechos exclusivos -derivados de la patente- respecto de la aplicación de conocimientos técnicos definidos a través de ese marco, y consiguientemente extensos. Pero el marco amplio crea el riesgo creciente de que los conocimientos técnicos objeto de reivindicación sean afectados por una anticipación, y que por lo tanto la solicitud sea rechazada o, - de ser aceptada - de que la reivindicación sea nula. El sistema de las reivindicaciones subordinadas es, en parte, usado para enfrentar este riesgo, incluyendo en una misma solicitud una reivindicación principal amplia, y luego reivindicaciones subsidiarias de amplitud decreciente, que podrán permanecer en pie si se ataca la reivindicación principal, debido a su amplitud, sea durante el trámite de patentamiento, sea en el contexto de la impugnación de la validez de una patente ya otorgada; deberá cumplirse, sin embargo, con lo dispuesto por el artículo 6o. de la LP, en materia de nulidades parciales de patentes.

68 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las patentes de invención – Tomo II. Argentina: Editorial Heliasta, 2001, p. 192-193.

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

O manual de exame europeu também documenta esta pirâmide inversa de reivindicações como um objeto favorito de construção através de reivindicações dependentes:

2.53 The series of claims drafted by the patent agent generally commences with a broad main claim followed by a number of claims of narrower scope. The broad claim is drafted so as to just avoid the prior art known at the time of preparing the application. The patent agent drafts the succeeding claims more narrowly, and hopefully this results in stronger claims which could withstand any anticipation by more relevant prior art which might be produced by a Patent Office during examination, or by third parties during any opposition or invalidation proceeding. It should be emphasized that there must be some element of additional invention in each succeeding claim in order for it to be stronger.

2.54 The narrower claims following the broad main claim usually refer back to one or more of the preceding claims. They are therefore usually called dependent claims. The features introduced in each of the dependent claims must find some basis in the description. There it is usually explained that these are preferred features which produce a better technical form of the invention.

A característica de cada reivindicação dependente incluir *um elemento de invenção adicional* não significa que cada uma de per si tenha a plena satisfação dos requisitos básicos (novidade, atividade inventiva e utilidade industrial) ⁶⁹. O que se re-

69 Singer: The European Patent Convention, Sweet & Maxwell, p. 367. Nota "So long as a dependent claim is patentable by virtue of including the features of foregoing claims, it does not matter whether the features which it adds are inventive or not.". Assim, parece despropositado exportar a conclusão de Cabanellas quanto ao Direito Argentino, op. cit. Nota 209, segundo o qual "No es así aceptable bajo el Derecho vigente, en consecuencia, lo afirmado por Korsky (Ob. cif., p. 332), en el sentido que las reivindicaciones secundarias "tomadas aisladamente no necesitan representar invenciones independientes", y que las reivindicaciones subsidiarias "no contienen matéria inventiva". Sobre o direito brasileiro anterior, falava Paula Ben-Ami, Manual de Propriedade Industrial, Governo de São Paulo, 1983: "As características adicionais definidas em reivindicações dependentes podem semr bem conhecidas ou convencionais, contanto que a invenção como um todo,

comenda *para se ter reivindicações progressivamente mais fortes* (ou seja, uma regra de qualidade e não uma exigência de qualificação) é que cada uma tenha pretensões mais sólidas à proteção à custa de menor escopo.

Terceiro caso: moderação de limitações contidas na principal

Um terceiro caso plausível seria o da reivindicação principal formulada através de um elemento de transição híbrido do tipo “apontador de lápis caracterizado por incluir necessariamente um elemento X, um elemento Y e um elemento Z”. Uma reivindicação dependente que incluía um elemento W poderia subsistir no caso de falecimento da principal, no seguinte caso:

- a) Quando $\alpha (= A+B+C)$ é nulo
- b) Mas β {ou seja $[\alpha (= A+B+C)] +D$ } passe a ser patenteável

Ao prever um elemento de transição híbrido (A+B+C são indispensáveis, mas pode haver outros elementos não especificados) cria-se espaço a uma dependente que incluía todo α e – sem contrariar α – acresça elementos a mais. Mesmo se α sozinho não é patenteável, β [lendo-se (β e α) como uma única reivindicação independente] poderá sê-lo.

Outra hipótese para o mesmo efeito seria a formulação de α com uma exclusão intrínseca, como a do exemplo d) acima, onde se excluísse grafite negro em geral, e a dependente fosse uma particularização de um tipo de grafite negro com elementos de moderação que não negassem a principal (negro ainda – e assim inclu-

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

indo todo α (β ℓ α) - mas menos negro do que o negro absoluto). Nesse caso, ainda que fosse inválida a reivindicação α , subsistiria β caso (β ℓ α) fosse patenteável.

Da compatibilidade da solução com o direito positivo brasileiro

O direito vigente no Brasil responde totalmente à construção doutrinária, à jurisprudência administrativa e judicial indicada, naquilo que garante sobrevivência à reivindicação dependente, apesar da falência da principal, *quando a dependente tiver, por si só condições de patenteabilidade*:

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial **o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas. (grifei)**

Conclusão

Como demonstra a análise da jurisprudência e da prática administrativa, **a invalidade da reivindicação principal não importa, necessariamente, na nulidade da reivindicação que lhe é dependente.**

“Dependente”, nesse contexto, significa apenas que a reivindicação principal está toda contida na reivindicação dependente, sem qualquer presunção que disso resulte sempre subordinação ou sujeição.

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

A doutrina, prática dos escritórios de patentes e jurisprudência de vários países apontam que, em geral, se a reivindicação principal é válida, também o será sua dependente. A acessoriedade é plena quando beneficie a patente.

Mas quando a principal é inválida, não necessariamente o será a dependente. Há casos de contaminação bem claros: por exemplo, haverá invalidade na principal, levando à da dependente, se essa apenas ilustrar hipóteses traçadas pela principal, ou de outra forma se mostrar neutra perante os parâmetros da Propriedade Intelectual.

Mas, em número considerável de casos, a reivindicação dependente acresce ou restringe a principal, e essa operação cria valor positivo. Como em cada dependente há que se ler a totalidade da principal, este valor acrescido pode salvar a dependente, que se torna principal, muitas vezes (conforme o país) sendo republicada com a nova redação.

Desta feita, a validade da principal torna válida a dependente; mas a nulidade da principal não necessariamente torna inválida a dependente. A melhor prática indica a necessidade de, ao descartar por nula a principal, deve-se perquirir cada dependente para verificar se nela, estarão presente os requisitos de patenteabilidade.

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.

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

É meu entendimento, salvo o juízo dos doutos.

Denis Borges Barbosa

Patrícia Porto

OAB/RJ 23.865

OAB/RJ 134.792