

ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA PATENTE: A DOCTRINA DOS EQUIVALENTES

Daphne Constantinopolos^{*}

Sumário: 1. Introdução; 2. Âmbito de Proteção da Patente; 2.1. Definição; 2.1.1. As Reivindicações; 3. A Doutrina dos Equivalentes; 3.1. Características Gerais da Doutrina dos Equivalentes; 3.2. Teorias de Interpretação da Equivalência. 3.2.1. Teoria Alemã; 3.2.2. Teoria Norte-americana; 3.2.3. Teoria Francesa; 3.2.4. Teoria Inglesa; 3.2.5. Teoria Brasileira; 3.2.6. Teoria Portuguesa; 3.3. Breve Comparação das Teorias; 4. Conclusões; 5. Bibliografia.

1. INTRODUÇÃO



om o evidente desenvolvimento cada vez maior da tecnologia mundial, bem como do direito industrial, é necessário que se estude seus elementos de uma forma mais aprofundada. Nesta realidade é que se enquadra o presente trabalho, que busca elucidar a doutrina dos equivalentes e o papel que esta exerce no âmbito de proteção conferido pela patente.

Em busca da definição dos limites conferidos pelo direito de exclusivo que nasce com o registro da patente, analisar-se-á minuciosamente o elemento da patente que é responsável por definir este alcance: as reivindicações, através de um perfil completo do elemento e das características que o definem e o conferem o *status* de responsável por delimitar o âmbito de proteção da patente, bem como a relevância que a sua interpre-

^{*} Advogada inscrita na OAB/RS, Especialista e Mestranda em Ciências Jurídico-Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

tação da forma mais clara e concisa tem para a aplicação da doutrina dos equivalentes.

Em seguida, verificar-se-á que não existe um conceito consensual sobre a doutrina dos equivalentes, motivo pelo qual se faz necessário seu estudo através da análise das diferentes formas de abordagem do conceito de equivalência ao redor do mundo, sendo o tema abordado em alguns países de forma muito ampla e, em outros, de forma extremamente restrita.

A escolha dos países Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil e Portugal deu-se em razão de serem estes os mais relevantes no tocante à conceituação e à determinação da ocorrência de equivalência, já que na Alemanha é onde foi criada a doutrina dos equivalentes, sendo o ordenamento jurídico responsável por criar o critério da obviedade que é utilizado em tantos outros países; nos Estados Unidos é onde há uma das formas mais minuciosa de exame da ocorrência ou não de equivalência, com a aplicação de testes caso a caso; na França é onde há o conceito mais amplo de equivalência enquanto que na Inglaterra é onde há o mais restrito; no Brasil é onde há grande disparidade acerca de como a doutrina dos equivalentes deve ser aplicada; e, por derradeiro, Portugal, por ser o ordenamento jurídico no qual o presente estudo está inserido.

Nesta realidade de disparidade acerca da doutrina dos equivalentes, determinar qual é a melhor forma de conceituação de equivalência, é um grande desafio, mas faz-se obrigatório eis que garante maior segurança jurídica tanto ao inventor quanto a terceiros, possibilitando encontrar-se um equilíbrio entre direitos do inventor e limites dos terceiros, tendo em vista que assim incentiva-se o progresso tecnológico.

2. ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA PATENTE

Tendo em vista o objetivo deste estudo ser uma análise da doutrina dos equivalentes, é necessário, *a priori*, contextua-

lizar onde o instituto enquadra-se dentro do Direito de Propriedade Industrial. Partindo-se de uma estruturação restritiva, a Doutrina dos Equivalentes encontrar-se-á no estudo do Direito de Patente, mais precisamente no que se refere ao Âmbito de Proteção da Patente.

Assim, para que se compreenda melhor o instituto, é necessário fazer uma análise do âmbito de proteção que é conferido pela patente, dando maior atenção ao elemento da reivindicação, sendo estes os objetivos deste capítulo, conforme se passa a ver.

2.1. DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA PATENTE

Como é sabido, o Direito de Patente serve para resguardar os direitos patrimoniais dos inventores acerca de suas invenções, constituindo-se através de um ato administrativo: o registro da patente.¹ A patente é um título declarativo de direito de propriedade, conferindo ao inventor um direito exclusivo e absoluto da exploração da invenção.²

Para a ocorrência do registro, é necessário que o inventor faça o pedido da patente, que será composto por quatro elementos: o resumo da invenção, as reivindicações, a descrição do objeto da invenção e os desenhos necessários à compreensão da descrição.³ A partir do registro, surgirá o âmbito de proteção da patente.

Apesar de não haver menção em tratados internacionais sobre Direito de Patente, o conteúdo das reivindicações⁴, é re-

¹ MARQUES, J. P. Remédio. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas*. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007. ps. 768 e 778.

² BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes*. Lumen Juris, 2004. p. 73.

³ Código da Propriedade Industrial, Art. 62º, nº 1.

⁴ O conteúdo das reivindicações é também considerado como o

conhecido como o âmbito de proteção da patente internacionalmente, desde os Estados Unidos até o Brasil, passando pelos países da Europa.⁵

Na esfera comunitária, o âmbito de proteção da patente vem previsto na Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, em seu artigo 69, nº 1, que refere: “O âmbito da proteção conferida pela patente europeia ou pelo pedido de patente europeia é determinado pelo âmbito das reivindicações. Contudo, a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações”.

Já na esfera do direito interno português, o Código da Propriedade Industrial prevê o âmbito de proteção da patente em seu artigo 97, nº 1⁶, conferindo aos desenhos e à descrição o mesmo caráter interpretativo trazido pela Convenção de Munique sobre a Patente Europeia.

O âmbito de proteção incluirá o objeto da patente definido pelas reivindicações e tudo aquilo que resultar da interpretação destas, ampliando o alcance da proteção não somente para o objeto em si, criando uma esfera de proteção maior.⁷

Conforme J. P. Remédio Marques, o âmbito de proteção conferido pela patente pode ser distinguido da seguinte forma: o âmbito tecnológico, o âmbito merceológico e o âmbito biológico. O âmbito tecnológico é o que protege as soluções técnicas patenteadas daquelas iguais ou tecnicamente equivalentes a

limite objetivo da patente, que poderá ser limitada também de forma territorial (de acordo com o local onde a patente foi concedida) e temporal (duração da patente). Neste sentido, GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 107.

⁵ VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina. Coimbra, 2008. p. 83.

⁶ Código da Propriedade Industrial, art. 97, nº 1: “O âmbito da proteção conferida pela patente é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar.”

⁷ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 116.

esta, havendo assim violação do direito de patente quando o dispositivo violador produzir o mesmo efeito técnico, ou promover substituição de mesma função técnica, ou utilizar meios diferentes para obter a solução tecnicamente equivalente.⁸

O âmbito merceológico de proteção será aquele que protegerá o invento de atividades de mercado, tais como fabrico, oferta, armazenamento, importação e etc. Esta violação, entretanto, será considerada somente após constatar-se que o violador atingiu também o âmbito tecnológico. E, por último, o âmbito biológico de proteção, que se aplicará somente aos inventos biotecnológicos, e diz respeito à obtenção de matéria biológica a partir da patenteada dotada das mesmas propriedades reivindicadas.⁹

O alcance da proteção define os limites aquém e para além dos quais o invento estará protegido com o direito de exclusividade em relação a terceiros, que deixarão de ter liberdade para utilizar certas técnicas e matérias resultantes da invenção, seja ela um produto, um processo ou um uso.¹⁰

Assim, verificando-se a importância que as reivindicações apresentam quando no momento de definição do âmbito de proteção conferido pela patente, mostra-se indispensável analisar este elemento de forma mais aprofundada, conforme se fará a seguir.

2.1.1. AS REIVINDICAÇÕES

Conforme já visto, as reivindicações fazem parte dos elementos necessários para o pedido de patente, e considerando sua função primordial de definição do âmbito de proteção con-

⁸ MARQUES, J. P. Remédio. *Medicamentos versus Patentes. Estudos de Propriedade Industrial*. Coimbra Editora, 2008. p. 147.

⁹ MARQUES, J. P. Remédio. *Medicamentos versus Patentes. Estudos de Propriedade Industrial*. Coimbra Editora, 2008. p. 148.

¹⁰ MARQUES, J. P. Remédio. *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual. Volume I*. Almedina, 2007. p. 723.

ferido pela patente, tornam-se o elemento principal e de maior importância do pedido.¹¹

Apesar de sua evidente importância ao Direito de Patente atual, as reivindicações são um elemento recentemente introduzido como obrigatório no momento do pedido de patente, tendo sido introduzidas pela primeira vez no Reino Unido em 1711 e, na Europa Continental, remonta a meados do século XIX, quando foi introduzida pelo Reino de Espanha em 1829. Em Portugal, somente em 1837 surge a necessidade de individualização do objeto do pedido de patente, porém somente em 1894 surge a expressa exigência de conter no pedido de patente uma ou mais reivindicações.¹²

Atualmente previstas em todos os ordenamentos jurídicos que mais adiante estudaremos, conforme define J. P. Remédio Marques as reivindicações consistem em “proposições linguísticas, as quais caracterizam, clara e sucintamente, os elementos de natureza técnica constitutivos da própria solução (técnica) em que se exprime o invento que o titular do *direito à patente* pretende proteger”.¹³

Reivindicar será, então, caracterizar o invento de modo que seus elementos técnicos necessários para a definição do produto e execução do método estejam definidos e concisos.¹⁴

¹¹ Neste sentido, GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 94; MARQUES, J. P. Remédio. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas*. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007. ps. 796 e 797; e JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. ps. 114 – 116.

¹² MARQUES, J. P. Remédio. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas*. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007. ps. 796 e 797.

¹³ MARQUES, J. P. Remédio. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas*. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007. p. 797.

¹⁴ MARQUES, J. P. Remédio. *Biotecnologia(s) e Propriedade Inte-*

As reivindicações se dividem internamente em duas partes: geral e caracterizadora, podendo ser objeto de modificações e traduções enquanto durar a patente¹⁵, podendo ser, ainda, múltiplas e de diversos tipos. Neste sentido, há divergência de entendimento se é somente a parte caracterizadora ou se é o todo conteúdo da reivindicação que será responsável por determinar o âmbito de proteção, ou até mesmo se é uma ou todas as reivindicações que possuem o condão de determiná-lo, pois algumas reivindicações adquiririam relevância maior em relação a outras.¹⁶

Entretanto, não há dúvidas acerca do fato de que as reivindicações definem o escopo jurídico da exclusividade da patente, sendo a técnica nelas descrita exclusividade da patente conferida e de nenhuma outra.¹⁷ A definição do objeto da patente da forma mais precisa possível é a melhor forma de garantia de segurança jurídica ao inventor eis que, quando bem elaborada, assegurará a especialidade da invenção, esvaindo dúvidas sobre o conteúdo do invento e facilitando a apreciação dos requisitos de patenteabilidade.¹⁸

Neste sentido, as reivindicações denominadas *omnibus claims* não são aconselháveis, por serem aquelas que remetem globalmente às características contidas na descrição¹⁹, o que

lectual. Volume I. Almedina, 2007. p. 728.

¹⁵ Tanto da esfera comunitária, quanto na esfera do direito interno português, a duração da patente é de 20 anos, conforme os artigos 63 da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia e 99 do Código da Propriedade Intelectual.

¹⁶ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 114.

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalencia.pdf>. Acessado em 22/06/2011.

¹⁸ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 94.

¹⁹ Há uma exceção, entretanto, para os casos em que a remissão seja

afasta qualquer expectativa de segurança jurídica.²⁰

Será através das reivindicações que o inventor demonstrará o carácter inovador de sua invenção²¹, justificando porque seu invento deve ser considerado como novo, objeto de atividade inventiva e suscetível de aplicação industrial.²²

Neste sentido, é recomendado que seja observada certa estruturação quando da formulação das reivindicações, para que todos os elementos da invenção sejam mencionados, enumerados e indicados sucessivamente. Esta estrutura permite uma maior clareza quando da exposição dos elementos da invenção, facilitando a análise do conteúdo exclusivo desta no momento de análise de contrafação.²³

A reivindicação, normalmente, será constituída de duas partes: o preâmbulo e a caracterizante. No preâmbulo encontrar-se-á a designação do objeto da invenção, contendo as características técnicas que, combinadas, formam parte do estado da técnica. Na caracterizante, normalmente serão utilizadas as expressões “caracterizada por” ou “caracterizada em”, expondo, assim, as características técnicas que, combinadas, indicam o âmbito de proteção pretendido pela patente.²⁴

necessária para proteger o invento, como por exemplo, quando a invenção consistir em produtos químicos com características unicamente definidas através de diagramas ou gráficos. JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 120.

²⁰ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 120.

²¹ VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina. Coimbra, 2008. p. 83.

²² Para uma análise mais detalhada dos requisitos de patenteabilidade, ver CHAVANNE, Albert e BURST, Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*. Dalloz, 1980. 2ª edição. p. 21 – 50; e MOUSSERON, Jean Marc. *Traite des Brevets. L'obtention des brevets*. Librairies Techniques, 1984. p. 148 – 413.

²³ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 158.

²⁴ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*.

Esta redação bipartida das reivindicações é de origem alemã e sua utilização ocorre em quase todos os sistemas jurídicos, exceto no Norte-americano. Nos Estados Unidos, a reivindicação possui uma estrutura tripartida, composta de preâmbulo, transição e corpo (*preamble, transition and body*). O preâmbulo possui o mesmo conteúdo da estrutura bipartida, qual seja, um breve resumo do objeto da invenção; a transição é uma frase que conecta o preâmbulo ao corpo da reivindicação; e o corpo é a enunciação dos elementos e limitações da invenção a serem englobados pela patente.²⁵

Entretanto, apesar da diferença de estruturação, em ambos os casos as indicações de repartição da reivindicação não são obrigatórios, e sim uma recomendação. Não há uma redução de liberdade acerca de como redigir a reivindicação, eis que esta deve ser feita visando atingir o maior âmbito de proteção possível, da melhor forma que haja. Inclusive, há alguns casos em que a melhor forma de elaborar a reivindicação difere da convencional. Assim, a inserção de uma característica em uma ou outra parte da reivindicação não faz com que esta seja desconsiderada quando da análise do alcance da proteção conferida pela patente.²⁶

Quanto ao conteúdo das reivindicações, é necessário referir que indicarão as características técnicas da invenção, abrangendo tudo que for necessário para que se solucione o problema técnico que a invenção busca resolver. Tal poderá ser feito através de características estruturais ou funcionais, definindo-se a invenção tanto pela estrutura de seus elementos quanto pela função que estes realizam. Permite-se que as reivindicações tragam fórmulas químicas e matemáticas, entretan-

Tirant Lo Blanch, 2002. p. 160.

²⁵ ADELMAN, Martin J. *The Doctrine of Equivalentents in Patent Law: Questions that Pennwalt Did Not Answer*. In: University of Pennsylvania Law Review, vol. 137, nº 3, 1989. p. 674.

²⁶ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 160.

to, é vedada a inserção de nomes fantasia ou de vantagens comerciais que possam ser extraídas do invento, eis que tais características do invento devem ser mencionadas no âmbito das descrições.²⁷

Em suma, nas palavras de Luís M. Couto Gonçalves o conteúdo das reivindicações “abrange tudo o que caracteriza a invenção do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista estrutural, quer do ponto de vista funcional”.²⁸

Outra característica a ser estudada é a mutabilidade das reivindicações. Enquanto que ao inventor seria mais conveniente apresenta-as somente ao final do procedimento de concessão da patente, aos concorrentes seria melhor que estas fossem apresentadas logo de início e de forma definitiva. Como forma de agradar ambas as partes, surge a possibilidade de modificação da reivindicação, que poderá ocorrer durante ou depois da concessão do pedido de patente.²⁹

A modificação que ocorrer durante o pedido de patente pode dar-se tanto por iniciativa do inventor, quanto por pedido do órgão de análise do pedido, com o objetivo de limitar a reivindicação ou expandi-la. Quando estas forem realizadas de forma a ampliar a reivindicação, terão vigência a partir da data da publicação do pedido de patente, entretanto, quando forem de forma a restringir a reivindicação, passarão a vigorar somente a partir da data de concessão da patente.³⁰

No caso de a modificação dar-se após a concessão do pedido de patente, estas só poderão ocorrer de forma a restringir a

²⁷ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. ps. 117 – 118.

²⁸ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 94.

²⁹ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 164.

³⁰ CHAVANNE, Albert e BURST, Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*. Dalloz, 1980. 2ª edição. p. 95 – 97.

reivindicação, e normalmente surgem por iniciativa de terceiros, através dos procedimentos de oposição ou de nulidade, ou então mediante renúncia.³¹

Ainda, é possível conferir às reivindicações uma dupla função³², tendo em vista serem responsáveis tanto por definir o objeto da patente, quanto por concretizar o âmbito de proteção que esta outorgará.

Cada função corresponderá à um estado do pedido de patente, uma vez que, conforme refere Carmen Salvador Jovaní³³, a função de *definição* do objeto surgirá durante o procedimento de concessão da patente, enquanto que somente após a concessão da patente que surgirá a função de *delimitação* do âmbito de proteção.

Ao delimitar o âmbito de proteção que será conferido à ideia inventiva, as reivindicações também contribuirão para delimitar a esfera de ação do titular da patente em face da atuação de terceiros, tanto quanto ao alcance tecnológico do invento, quanto do merceológico.³⁴

Ainda, as reivindicações devem obedecer ao princípio da unidade da invenção, que consiste no fato de um pedido de patente poder possuir diversas reivindicações independentes, entretanto, estas devem estar ligadas entre si, formando um único invento patenteável.³⁵

Conforme bem define Jean Marc Mousseron: “un brevet

³¹ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. ps. 166 – 172.

³² Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, arts. 84 e 69, nº 1.

³³ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. ps. 114 – 116.

³⁴ MARQUES, J. P. Remédio. *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual. Volume I*. Almedina, 2007. p. 728.

³⁵ MARQUES, J. P. Remédio. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas*. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007. p. 804.

par invention, une invention par brevet”, ou seja, cada pedido de patente, sejam quantas forem as reivindicações nele contidas, deverá resumir-se à somente um invento, sob pena do pedido ser rejeitado.³⁶

De outra senda, é necessário elucidar a relação de interdependência existente entre as reivindicações e as descrições no que se refere à interpretação das reivindicações. Conforme já referido, o pedido de patente será composto por 4 elementos, quais sejam a reivindicação, a descrição, os desenhos e o resumo.

A descrição tem como principal função prestar informações sobre o invento, explicando a que este se refere, como funciona, qual problema soluciona, como o soluciona, etc. Ou seja, a descrição será responsável por traduzir o âmbito tecnológico da invenção, e de forma clara e breve, terá uma função primordialmente informativa dentro do pedido de patente, consolidando em seu conteúdo a forma como o invento funciona e sua execução.³⁷

Conforme refere Luís M. Couto Gonçalves, “a descrição deve ensinar a fazer o que se reivindica.” Para tanto, a descrição deverá garantir que o invento possa ser executado por qualquer pessoa competente na matéria, sob pena de nulidade da patente.³⁸

Desta forma, verifica-se que, enquanto a reivindicação terá a função de delimitação do objeto da patente e do seu âmbito de proteção, a descrição terá que proporcionar ao *expert* na matéria informações suficientes para que este possa reproduzi-

³⁶ MOUSSERON, Jean Marc. *Traite des Brevets. L'obtention des brevets*. Librairies Techniques, 1984. p. 676.

³⁷ MARQUES, J. P. Remédio. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas*. In: *O Direito IV*. 769 – 839. Almedina, 2007. p. 779.

³⁸ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 95.

la, eis que o que for reivindicado deve corresponder com o que se extrai da descrição, para que se garanta o direito de exclusividade que decorre do enriquecimento técnico.³⁹

Assim, como refere Remédio Marques, "a adequação do conteúdo da descrição está condicionada pela extensão (tecnológica) da proteção requerida e plasmada nas reivindicações. Do mesmo passo, a extensão (tecnológica) resultante das reivindicações está dependente da amplitude descritiva (divulgada) contida na descrição".⁴⁰

Portanto, a necessidade de que a reivindicação apoie-se na descrição surge porque se o conteúdo da reivindicação possui o condão de proteger a patente e este não estiver apoiado em uma descrição minuciosa dos elementos da patente, poderá dar azo a um âmbito de proteção menos seguro e eficaz, colocando em risco o direito de exclusividade pretendido pelo pedido de patente.

Por conseguinte, sabe-se já que o âmbito de proteção da patente será conferido pelo conteúdo das reivindicações, sendo função destas definir o objeto da patente e delimitar o âmbito de proteção que o invento possuirá após o registro da patente.

A partir destas características primordiais das reivindicações, percebe-se que, para que o âmbito de proteção conferido pela patente seja resguardado da forma mais segura é necessário que se interprete o conteúdo das reivindicações da forma mais clara e precisa possível.⁴¹

Com tal interpretação, descobre-se o sentido exato de possíveis ambiguidades presentes na reivindicação, determinando-se precisamente o âmbito tecnológico de proteção da

³⁹ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 122.

⁴⁰ MARQUES, J. P. Remédio. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas*. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007. p. 793.

⁴¹ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 182.

patente, consolidando-se o invento.⁴² A interpretação deve ser feita sempre que se analisa a patente, já que são elaboradas de forma concisa e, para que seu significado seja compreendido por completo, é necessário apoiar-se nas descrições e nos desenhos.⁴³

A necessidade de interpretação das reivindicações é reconhecida legalmente⁴⁴ e, portanto, não se deve analisar a reivindicação de forma literal ou gramatical, devendo ser, pelo contrário, lógica e teleológica, com o auxílio das descrições e dos desenhos, à luz de diretrizes de interpretação dos negócios jurídicos e das leis e atos normativos, ponderando-se entre os interesses do inventor e dos terceiros.⁴⁵

Pelo exposto, verifica-se que as reivindicações são elemento crucial para o estudo da doutrina dos equivalentes, pois tem o condão de definir o objeto da patente e delimitar o âmbito de proteção que esta conferirá ao invento. Assim, apoiadas nas descrições e nos desenhos, as reivindicações garantem segurança jurídica ao inventor e aos seus direitos de patente.

A partir do conteúdo das reivindicações é que se pode determinar exatamente qual é a proteção que será conferida ao inventor e quais são os limites que os terceiros devem respeitar quando da criação de novos inventos.

Entretanto, conforme se passará a estudar a seguir, a extensão da proteção que será efetivamente conferida ao invento patenteado será analisado a partir da interpretação das reivindi-

⁴² MARQUES, J. P. Remédio. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas*. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007. p. 826 – 827.

⁴³ JOVANI, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 187.

⁴⁴ Artigo 2º do Protocolo Interpretativo da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia.

⁴⁵ MARQUES, J. P. Remédio. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas*. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007. p. 828.

cações em comparação com os inventos violadores, pois no caso destes demonstrarem infração não literal ao âmbito tecnológico de proteção da patente, teremos a incidência da doutrina dos equivalentes.

3. A DOCTRINA DOS EQUIVALENTES

3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA DOCTRINA DOS EQUIVALENTES

Após o estudo detalhado das reivindicações, responsáveis por delimitar o âmbito de proteção conferido pelo direito de patente, passa-se a analisar o objeto principal deste estudo: a doutrina dos equivalentes, que vem trazer nova perspectiva sobre o âmbito de proteção da patente, ampliando-o para além do conteúdo literal da reivindicação.

Esta ampliação dá-se em razão da necessidade de proteger a patente das contrafações não literais⁴⁶, que são as mais corriqueiras e mais difíceis de identificar. Tais contrafações consistem na modificação de um ou mais elementos do processo para a obtenção de um mesmo produto, ambos os objeto de patente.⁴⁷

Para determinar-se a extensão da proteção conferida pela patente, nestes casos, levar-se-á em consideração a equivalência apresentada pelos produtos ou processos especificados nas

⁴⁶ Em contrapartida, a título de esclarecimento, necessário referir que as contrafações literais são aquelas onde os elementos especificamente reivindicados estão presentes no processo ou estrutura do invento violador. Neste sentido, BLENKO JR, Walter J. *The Doctrine of Equivalents in Patent Infringement*. Disponível em <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9005.html>. Acessado em 09/08/2011.

⁴⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 116.

reivindicações, expandindo o alcance protetivo não somente ao conteúdo literal das reivindicações, considerando-se uma violação ao direito exclusivo uma substituição de um elemento reivindicado por uma variante equivalente técnica e funcionalmente.⁴⁸

Assim, verifica-se que a doutrina dos equivalentes vem para proteger o direito de exclusividade das possíveis imitações que possam surgir acerca do invento patenteado, para que o titular da patente não se encontre com um direito vazio de conteúdo.⁴⁹

Nos casos de imitações, também chamados de produtos “piratas”, o infrator conhece a patente mas toma as medidas necessárias para evitar a infração, alterando elementos da patente, utilizando meios não reivindicados, entretanto, copiando o máximo possível. Nesta realidade, surge a dúvida acerca da estrutura e do processo utilizados para a obtenção do produto, se serão estes equivalentes ao patenteado, ou não.⁵⁰

Por tal razão, o âmbito de proteção conferido pela patente não poderá limitar-se somente ao conteúdo das reivindicações, eis que isto poderia implicar na proteção somente dos meios reivindicados, enquanto que, com a doutrina dos equivalentes, o titular da patente consegue defender-se de seus competidores pois estará protegido das imitações.⁵¹

Então, utilizando-se o conceito trazido por Carmen Salvador Jovaní, “a doutrina dos equivalentes consiste basicamen-

⁴⁸ VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina, 2008. p. 83.

⁴⁹ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 250.

⁵⁰ BLENKO JR, Walter J. *The Doctrine of Equivalents in Patent Infringement*. Disponível em <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9005.html>. Acesso em 09/08/2011.

⁵¹ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 251.

te em dar menos valor as características estruturais da invenção e centrar a atenção na função que desempenham, estendendo a proteção àqueles casos em que um elemento da invenção é substituído por outro elemento, distinto enquanto a estrutura, mas que realiza a mesma função dentro da invenção”.⁵²

É necessário referir-se que a doutrina dos equivalentes não depende da intenção do infrator para ser aplicada. A “infração inocente” (*innocent infringement*), ou seja, desprovida de intenção, também será considerada infração aos olhos da doutrina dos equivalentes.⁵³

É válido referir que, se a patente for de uma invenção pioneira em uma nova área técnica, esta terá um âmbito de proteção muito maior que se for somente um aprimoramento de alguma técnica já existente.⁵⁴ Isto se dá porque apresentará uma gama maior de elementos em suas reivindicações e, como passará a fazer parte do estado da técnica, os inventos que dele derivar poderão ser considerados como equivalentes. Contudo, esta diferenciação não traz muito claridade à análise da doutrina dos equivalentes.⁵⁵

No âmbito do direito comunitário, a doutrina dos equivalentes vem mencionada no artigo 2º do Protocolo Interpretativo da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, em refe-

⁵² JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 261.

⁵³ LONG, William F. *United States. Doctrine of equivalents: where we now stand*. Disponível em http://www.buildingipvalue.com/07US_Can/p.127-130%20Sutherland.pdf. Acessado em 24/08/2011.

⁵⁴ BLENKO JR, Walter J. *The Doctrine of Equivalents in Patent Infringement*. Disponível em <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9005.html>. Acessado em 09/08/2011.

⁵⁵ LONG, William F. *United States. Doctrine of equivalents: where we now stand*. Disponível em http://www.buildingipvalue.com/07US_Can/p.127-130%20Sutherland.pdf. Acessado em 24/08/2011.

rência ao artigo 69º da mesma convenção que define o âmbito de protecção da patente.

O artigo 2º menciona o seguinte: "O artigo 69.º não deve ser interpretado como significando que o âmbito da protecção conferida pela patente europeia é determinado no sentido restrito e literal do texto das reivindicações e que a descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar as ambiguidades que se poderiam encontrar nas reivindicações. Não deve ainda ser interpretado como significando que as reivindicações servem unicamente de linha directriz e que a protecção se alarga igualmente ao que, no parecer de um perito da matéria que tenha examinado a descrição e os desenhos, o titular da patente entendeu proteger. O artigo 69.º deve, pelo contrário, ser interpretado como definindo entre esses extremos uma posição que assegure ao mesmo tempo uma protecção justa ao requerente e um grau razoável de certeza a terceiros."

Entretanto, a divergência na aplicação da doutrina dos equivalentes se dá em razão da forma em como a alteração dos elementos é realizada e em como é interpretado o carácter inovatório do processo modificado. Sabe-se como as reivindicações devem ser interpretadas para encontrar seu âmbito de protecção, entretanto, não há unanimidade acerca de um conceito de equivalência, assim determinar-se a ocorrência desta é abordado em cada país de uma forma diferente.

Assim, passa-se a uma análise de como é aplicada a doutrina dos equivalentes em diferentes países, iniciando-se pela Alemanha, país criador desta doutrina.

3.2. TEORIAS DE INTERPRETAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA

3.2.1. TEORIA ALEMÃ

A doutrina dos equivalentes nasceu no início do século XX, com o doutrinador alemão J. Kohler, e desde então passou

a ser adotada na jurisprudência dos países europeus e dos Estados Unidos, sendo hoje adotada praticamente no mundo todo.⁵⁶ Entretanto, a forma como a equivalência é interpretada modifica-se em cada país, trazendo maior ou menor alcance interpretativo.

Na Alemanha, surge a doutrina a partir do *leading case Formstein*, passando a doutrina dos equivalentes a ser baseada no critério da obviedade. Conforme define Luís M. Couto Gonçalves, “o juízo de equivalência prende-se com a evidência dos meios modificados e a solução do mesmo problema técnico”, onde se avalia a perspectiva sintética e qualitativa e qualifica-se o grau de evidência ou de originalidade da invenção.⁵⁷

O critério da obviedade consistirá então em passar-se o invento em tese infrator pelo crivo de um perito na matéria, para que este analise se, além da identidade do problema técnico, haja a obviedade quanto aos meios variantes utilizados, traduzindo-se a obviedade como ausência de atividade inventiva por parte do perito.⁵⁸

Nesta realidade, o Tribunal Federal Alemão vem entendendo que haverá equivalência quando, além da identidade do problema técnico e dos efeitos de utilização dos meios modificados, haja então a atuação de um *expert* na matéria que, sem o uso de atividade inventiva, possa chegar aos meios modificados.⁵⁹

Ainda, considera-se a presença de equivalência, mesmo

⁵⁶ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 117.

⁵⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 118.

⁵⁸ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 273.

⁵⁹ VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina, 2008. p. 84.

que os meios técnicos utilizados não tenham os mesmos princípios de solução que aqueles reivindicados.⁶⁰ Ou seja, faz-se uma comparação do problema técnico resolvido pela invenção e a solução objeto de patente. Se, mesmo que resolvido o problema de formas diferentes, esta for óbvia para o perito técnico, haverá equivalência.⁶¹

No caso *Schneidmesser-Fragen*, para avaliar especificamente a ocorrência da equivalência, o Tribunal Alemão formulou três questões: “1ª: a forma de execução em causa resolve o mesmo problema subjacente à invenção com meios modificados, mas com efeitos idênticos em termos objetivos? 2ª: em caso afirmativo, com base nos conhecimentos especializados o perito na matéria está em condições de encontrar o mesmo efeito com os meios modificados? 3ª: em caso afirmativo, as considerações que o perito faz dirigidas ao sentido da orientação técnica protegida pela patente são no sentido de considerar a execução modificada através dos meios alterados uma solução que é equivalente ao sentido literal dessa doutrina?” No caso de resposta afirmativa a todas as questões, implica-se a equivalência.⁶²

Assim, a utilização de um *expert* na matéria para a avaliação da obviedade considerará a equivalência quando houver a identidade do efeito técnico, a evidência dos meios modificados e a semelhança da solução técnica encontrada.⁶³ A obviedade

⁶⁰ VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina, 2008. p. 84.

⁶¹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 117.

⁶² GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 119.

⁶³ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 119.

dade consistirá da necessidade de que ao encontrar o mesmo produto, o perito não tenha a necessidade de utilizar sua capacidade inventiva, ou seja, que a semelhança apareça de forma óbvia.

Ainda, é necessário referir que o momento temporal a levar-se em consideração para a análise da existência da equivalência também é distinto em cada teoria. No caso da teoria alemã, a data em que é concedida a prioridade é o momento a ser analisada a equivalência. Este momento favorece aos terceiros, eis que não serão considerados os conhecimentos que o perito na matéria terá adquirido posteriormente e que lhe permitiriam ampliar o alcance da equivalência.⁶⁴

Além da Alemanha, esta forma de avaliação da equivalência é utilizada como critério para a doutrina nos tribunais austríacos e suíços.⁶⁵

3.2.2. TEORIA NORTE-AMERICANA

Também de grande relevância em razão de sua forma diferenciada de abordagem da equivalência, um tanto quanto mais restritiva que a alemã, passa-se a análise da teoria norte-americana e seu teste *function-way-result*.

Apesar de já ter sido adotada em casos anteriores⁶⁶, a doutrina dos equivalentes passou a ter relevância no âmbito do

⁶⁴ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. ps. 294 – 295.

⁶⁵ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 273.

⁶⁶ A doutrina dos equivalentes já havia sido adotada em 1853, no caso *Winans v. Denmead*, na qual se concluiu que a reivindicação abrange todas as variáveis que o requerente não tenha de alguma forma dela excluído, conforme mencionam GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 120 e BARBOSA, Denis Borges. *Da doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>. Acessado em 21/04/2011.

direito americano a partir do caso *Graver Tank*, no qual a Suprema Corte Americana entendeu que se deveria proteger o inventores da “pirataria” da mesma forma que os autores eram protegidos.⁶⁷

A Suprema Corte Americana manifestou-se no seguinte sentido: “To permit imitation of a patented invention which does not copy every literal detail would be to convert the protection of the patent grant into a hollow and useless thing. Such a limitation would leave room for – indeed encourage – the unscrupulous copyist to make unimportant and insubstantial changes (...) One who seeks to pirate an invention, like one who seeks to pirate a copyrighted book or play, may be expected to introduce minor variations to conceal and shelter the piracy. Outright and forthright duplication is a dull and very rare form of infringement.”⁶⁸

A Suprema Corte Americana, ao reconhecer a necessidade de proteção, passou então a aplicar a doutrina dos equivalentes aos casos de aparente violação aos direitos de exclusivo, estendendo a proteção do direito de patente para além do teor das reivindicações.⁶⁹

Nos Estados Unidos, então, a doutrina dos equivalentes assenta-se no teste triplo *function-way-result*, que consiste em identificar se o elemento do invento patentado e a variante desempenham a mesma função, de uma maneira substancialmente igual e obtendo o mesmo resultado. Se observar-se tal realidade (semelhança ao desempenhar a mesma função, do mesmo modo e obtendo o mesmo resultado), haverá a equiva-

⁶⁷ ADELMAN, Martin J. *The Doctrine of Equivalents in Patent Law: Questions that Pennwalt Did Not Answer*. In: University of Pennsylvania Law Review, vol. 137, nº 3, 1989. p. 701.

⁶⁸ *Graver Tank & Mfg Co. v. Linde Air Prods Co.*, 339 US, 1950.

⁶⁹ LONG, William F. *United States. Doctrine of equivalents: where we now stand*. Disponível em http://www.buildingipvalue.com/07US_Can/p.127-130%20Sutherland.pdf. Acessado em 24/08/2011.

lência.⁷⁰

Entretanto, a análise dos elementos reivindicados deve ser feita de acordo com a regra *element-by-element*, que consiste na comparação de cada elemento do processo constante na reivindicação com o processo novo, supostamente infrator. A partir desta análise, tem-se uma apreciação mais analítica das reivindicações, sendo assim uma forma de restringir a interpretação destas, individualizando cada uma e afastando a ideia abstrata da invenção.⁷¹

Seguindo a aplicação da doutrina dos equivalentes, a análise *element-by-element* deverá ocorrer de acordo com a extensão do conteúdo da reivindicação, que deve ser claro e rigoroso acerca do objeto de proteção, requisito este também denominado como *peripheral claiming theory*.⁷²

Contudo, é necessário referir que é reconhecido pela Suprema Corte Americana a possibilidade de considerar-se equivalente a um elemento do invento patenteado a combinação de dois ou mais elementos do invento infrator, ou até mesmo um só elemento variante que satisfaça a função de múltiplas limitações da reivindicação.⁷³

Neste sentido: “Equivalency thus can exist when two components of the accused device perform a single function of the patented invention... Equivalency can also exist when sep-

⁷⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Da doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equival.pdf>. Acessado em 21/04/2011.

⁷¹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. ps. 120 – 121.

⁷² GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. ps. 120 – 121.

⁷³ LONG, William F. *United States. Doctrine of equivalents: where we now stand*. Disponível em http://www.buildingipvalue.com/07US_Can/p.127-130%20Sutherland.pdf. Acessado em 24/08/2011.

arate claim limitations are combined into a single component of the accused device”.⁷⁴

Dessa forma, vê-se que a doutrina dos equivalentes é abordada conforme bem define Dário Moura Vicente: “um elemento reivindicado será equivalente a outro se desempenhar substancialmente a mesma função, do mesmo modo substancial e com a obtenção do mesmo resultado substancial (*function-way-result*); sendo que a apreciação do preenchimento destes requisitos é feita em face de cada elemento das reivindicações (*element-by-element*)”.⁷⁵

É possível conferir a teoria americana um caráter mais analítico que à alemã, eis que estuda meticulosamente cada elemento no processo novo e do patenteado, entretanto o modelo americano possui mais falhas para a identificação da equivalência, como por exemplo, o elemento atingido ser encontrado mas não reivindicado.⁷⁶

Outro aspecto da teoria norte-americana é a restrição de proteção aos elementos que o inventor poderia ter previsto como meios alternativos equivalentes mas que preferiu não inserir no conteúdo de suas reivindicações. A previsibilidade conferida ao elemento faz com que, se este for utilizado como variante, não seja considerada uma violação aos olhos da doutrina dos equivalentes. Tal aspecto justifica-se na existência de uma oportunidade clara para o inventor em apresentar reivindicações mais concisas, entretanto, ao não fazê-lo, restará incumbido de suportar o custo de sua incapacidade de proteger seu invento desta alteração tão previsível.⁷⁷

⁷⁴ *Corning Glass Works v. Sumitomo Elec USA Inc.*, 868 F.2d 1251, USA Court of Appeal, 1989.

⁷⁵ VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina, 2008. p. 84.

⁷⁶ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 122.

⁷⁷ LONG, William F. *United States. Doctrine of equivalents: where*

Quanto ao momento temporal propício para a análise da equivalência, nos Estados Unidos é considerada a data da suposta violação como adequado, o que favorece aos titulares da patente⁷⁸, eis que uma nova técnica que não existisse à época da patente do invento pode ser considerada como equivalente quando da análise da equivalência, provendo à patente um escopo de equivalências sempre em desenvolvimento.⁷⁹

Apesar de bastante detalhada, a teoria americana sofre algumas limitações quanto à sua aplicação, conforme enumera Luís M. Couto Gonçalves: “o elemento atingido ser divulgado, mas não reivindicado; o elemento equivalente não poder ser patenteado por fazer parte do estado da técnica; o conteúdo das reivindicações delimitar funcionalmente a invenção; a equivalência resultar da análise da reivindicação, uma a uma, mas não do conjunto reivindicado por ter ocorrido um avanço tecnológico superveniente imputável ao suposto infrator; no caso de ter lugar a chamada *prosecution history estoppel* (PHE), isto é, se tiver ocorrido um comportamento, expresso ou tácito, do titular da patente de limitação corretiva do âmbito do seu direito durante as diferentes fases do processo de registro”.⁸⁰

3.2.3. TEORIA FRANCESA

A teoria francesa surge trazendo maior simplicidade à

we now stand. Disponível em http://www.buildingipvalue.com/07US_Can/p.127-130%20Sutherland.pdf. Acessado em 24/08/2011.

⁷⁸ JOVANI, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 295.

⁷⁹ LONG, William F. *United States. Doctrine of equivalents: where we now stand.* Disponível em http://www.buildingipvalue.com/07US_Can/p.127-130%20Sutherland.pdf. Acessado em 24/08/2011.

⁸⁰ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 122.

aplicação da doutrina dos equivalentes, eis que apesar de assemelhar-se a teoria norte-americana, traz uma interpretação mais ampla à equivalência.

Em suma, a teoria francesa adota a ideia de que um elemento cuja estrutura não reproduzir literalmente as reivindicações da patente é considerado equivalente quando executar a mesma *função* que os elementos patenteados e atingir *resultados* similares.⁸¹

A identidade de funções é requisito chave na análise da doutrina dos equivalentes na teoria francesa, e pode ser traduzido no momento em que se identifica que o efeito técnico primário do elemento, ou seja, seu efeito direto e imediato, é o mesmo em ambos os inventos, reivindicado e infrator. Entretanto, diferenciar o efeito técnico do resultado muitas vezes pode ser uma tarefa complicada.⁸²

No que se refere à obtenção de resultados similares, frisa-se a característica da similaridade, eis que não se exige completa identidade no resultado para que se considere a presença de equivalência. Contudo, a teoria francesa não admite a proteção do resultado *per se*, eis que um elemento que produz o mesmo resultado que o patenteados mas possui tanto uma estrutura diferente quanto uma função diferente, não será considerado equivalente.⁸³

Pode-se dizer que a teoria francesa adota então um teste

⁸¹ VÉRON, Pierre. *Doctrine of Equivalents. France vs. The Rest of The World*. Disponível em http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents__France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acessado em 24/08/2011.

⁸² VÉRON, Pierre. *Doctrine of Equivalents. France vs. The Rest of The World*. Disponível em http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents__France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acessado em 24/08/2011.

⁸³ VÉRON, Pierre. *Doctrine of Equivalents. France vs. The Rest of The World*. Disponível em http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents__France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acessado em 24/08/2011.

function-result, em comparação com a teoria norte-americana do teste *function-way-result*, entretanto, inúmeros julgados das cortes francesas atuais vem mencionando o modo como o elemento atinge o resultado como característica a ser levada em consideração na análise da equivalência, apesar de ainda não ser oficial a necessidade de fazer-se esta análise.⁸⁴

Todavia, apesar das semelhanças com a teoria norte-americana, a teoria francesa possui cinco características que a diferencia tanto desta quanto das outras teorias dos ordenamentos jurídicos aqui estudados, e a conferem o caráter interpretativo mais amplo em relação à equivalência.

Primeiramente, a teoria francesa adota o princípio *moyen général*, que consiste em conceder proteção à função de um elemento, mesmo que não esta função não tenha sido reivindicada, se esta apresentar-se como uma novidade ao estado da arte, estendendo-se a proteção a qualquer outra estrutura que desenvolver a mesma função.⁸⁵

Em seguida, a teoria difere também no que tange ao critério da obviedade, que não é adotado pelas cortes francesas; no fato de considerar equivalente a utilização de um elemento aperfeiçoado mas que reproduz a mesma função e obtém o mesmo resultado daquele reivindicado; a desconsideração da intenção do inventor ao excluir um elemento de sua reivindicação; e a inaplicabilidade do *prosecution history estoppel* (PHE).

Assim, afastando de seu ordenamento jurídico a maioria das características presentes nas teorias alemã e norte-

⁸⁴ VÉRON, Pierre. *Doctrine of Equivalents. France vs. The Rest of The World*. Disponível em http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents_France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acessado em 24/08/2011.

⁸⁵ VÉRON, Pierre. *Doctrine of Equivalents. France vs. The Rest of The World*. Disponível em http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents_France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acessado em 24/08/2011.

americana, a teoria francesa consolida-se como a que vai mais longe ao interpretar a equivalência.⁸⁶

3.2.4. TEORIA INGLESA

Enquanto a teoria francesa traz uma interpretação ainda mais ampla à equivalência que a teoria alemã, a teoria inglesa é ainda mais restrita que a teoria norte-americana, eis que se baseia na aplicação do *Catnic test*.

Nascido no caso *Catnic v. Hill & Smith*, os tribunais ingleses construíram este teste com base na determinação da essencialidade de cada característica da reivindicação a partir de uma interpretação finalística de cada elemento, fazendo uso do teste *function-way-result* para atribuir essencialidade a um elemento reivindicado, sendo assim considerado se for necessário ao funcionamento da invenção conforme o teste ou se, não o sendo, for considerado pelo inventor como essencial.⁸⁷

O *Catnic test* inspirou a formulação das questões utilizadas na análise de equivalência no caso *Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd.*, também conhecido como caso *Epilady*, no qual não foi reconhecida a equivalência.

Conforme a teoria inglesa, no caso *Epilady* foi avaliada a existência cumulativa de três condições, conforme relaciona Dário Moura Vicente: “1ª: que a variante do invento em questão não tenha um efeito substancial (*material effect*) sobre o funcionamento do evento; 2ª: que essa circunstância fosse óbvia para um perito na matéria (*a reader skilled in the art*) ao tempo da publicação da patente; e 3ª: que um perito tivesse podido inferir das reivindicações que o titular da patente consi-

⁸⁶ VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina, 2008. p. 84.

⁸⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 123.

derava ser um requisito essencial da invenção a estrita observância do significado primitivo (*primary meaning*) desta.”⁸⁸

Se observadas as três condições, a equivalência estaria configurada, entretanto, no caso *Epilady* não houve a constatação da última condição, porque a técnica utilizada pelo invento patentado se demonstrava como um elemento essencial, não abrindo margem para uma interpretação extensiva à outras técnicas similares.⁸⁹

Nesta realidade, verifica-se que a essencialidade de um elemento do invento pode ser constatado tanto em razão da sua utilidade para o seu funcionamento quanto a partir da intenção do inventor em torná-lo essencial. É mais uma forma de auferir à reivindicação seu caráter protetivo da patente, pois é dela que se interpretará a vontade do inventor em tornar algo essencial ou não.

Por derradeiro, vale salientar que, para a teoria inglesa, o momento temporal adequado para a análise da equivalência é a data da publicação da patente, em razão da *purposive construction*, sendo também levada em consideração a data da infração.⁹⁰

3.2.5. TEORIA BRASILEIRA

No que se refere à doutrina dos equivalentes, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não possui muitos pronunciamentos judiciais de grande relevância. A orientação brasileira é de que a equivalência seja abordada de acordo com a legislação, entretanto, o Código de Propriedade Industrial Brasileiro,

⁸⁸ VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina, 2008. p. 84.

⁸⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 123.

⁹⁰ JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002. p. 295.

Lei Federal nº 9.279/96, não traz diretrizes para a aplicação da equivalência.⁹¹

Denis Borges Barbosa, ao citar o entendimento de Dannemann, refere que: “uma vez que a Lei no 9.279/96 não estabelece o critério a ser aplicado na determinação da equivalência, em princípio qualquer dos critérios anteriores deveria ser aceito pelos tribunais brasileiros, i.e., qualquer um que, nas circunstâncias, melhor se aplique para demonstrar que há de fato equivalência. (...) Uma sugestão para uma regra geral para a determinação de equivalência reside em, primeiramente, aplicar-se o segundo dos critérios citados (o critério da obviedade), investigando-se se o elemento alegado como sendo equivalente obviamente atinge o mesmo resultado que o elemento de uma reivindicação e, se o resultado for negativo, i.e., se a equivalência não é óbvia, então aplicar-se o teste tripartite, que demanda uma investigação mais exaustiva.”⁹²

Dessa forma, o que se verifica é uma tentativa de preenchimento de uma lacuna legal, eis que como não há nesta uma determinação direta de como determinar-se a equivalência, uma abordagem mais ampla desta seria a melhor forma de proteção, iniciando-se a análise a partir do critério da obviedade, que é mais abrangente e, no caso de não verificar-se a obviedade, passa-se a uma análise de acordo com o teste *function-way-result*.

Mas a doutrina brasileira não é uníssona neste sentido. Certos doutrinadores defendem o abandono da doutrina dos equivalentes, em favor de uma interpretação mais literal do teor das reivindicações. De outra senda, a jurisprudência brasileira criou a chamada doutrina da equivalência inversa, na qual

⁹¹ BARBOSA, Denis Borges. *Da doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>. Acessado em 21/04/2011.

⁹² BARBOSA, Denis Borges. *Da doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>. Acessado em 21/04/2011.

mesmo uma solução alternativa que seja literalmente descrita nas reivindicações pode ser considerada como não infringente à patente padrão.⁹³

Assim, constata-se que não há um consenso no Brasil sobre como a doutrina dos equivalentes deve ser adotada em seu ordenamento jurídico, estando esta, atualmente, sendo aplicada caso a caso, de acordo com as prerrogativas do juiz responsável pelo caso, o que confere uma segurança jurídica abalada ao inventor titular da patente e uma vantagem ao possível contratador.

3.2.6. TEORIA PORTUGUESA

Seguindo na esfera da União Europeia, passa-se à análise de como é feita a aplicação da doutrina dos equivalentes em Portugal, onde o assunto é regido pelas normas da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia (CPE).

Referido documento legal prevê que, para a determinação da extensão da proteção conferida pela patente, deve-se levar em consideração todo elemento equivalente a um elemento reivindicado.⁹⁴

Tendo em vista que Portugal aderiu por completo à Convenção, inclusive transpondo o seu teor para a legislação interna, o entendimento adotado no país, conseqüentemente, é aquele disposto na referida norma, e por razões de igualdade concorrencial e de segurança jurídica, a doutrina dos equivalentes é aplicada à quaisquer patentes nacionais independentemente da via de proteção adotada.⁹⁵

⁹³ BARBOSA, Denis Borges. *Da doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalencia.pdf>. Acessado em 21/04/2011.

⁹⁴ Artigo 2º do Protocolo Interpretativo ao artigo 69º da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia.

⁹⁵ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição.

Neste sentido, em encontro da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, Portugal declarou que a aplicação da doutrina dos equivalentes em seu ordenamento jurídico dá-se de acordo com as leis nacionais.⁹⁶

Assim, em Portugal, não há uma aplicação da doutrina dos equivalentes de forma tão criteriosa quanto nos países já referidos, sendo adotada a equivalência de uma forma mais genérica quando em comparação com os outros ordenamentos jurídicos.

3.3. BREVE COMPARAÇÃO DAS TEORIAS

Com base nas teorias analisadas, é possível verificar que a doutrina dos equivalentes ainda é um tema em desenvolvimento dentro do Direito de Patente, eis que não há consenso acerca de como a equivalência deve ser conceituada e interpretada nos casos de violação não literal do direito de exclusividade conferido pela patente.

Pode-se constatar que a teoria norte-americana é muito mais analítica e quantitativa em comparação com a teoria alemã, que possui um caráter mais sintético e qualitativo, eis que aquela apura semelhanças e diferenças entre os elementos separadamente e ainda examina o comportamento anterior do titular da patente.⁹⁷

A teoria francesa apresenta semelhanças com quase todas as teorias, eis que possui características essenciais que também se verificam nas teorias norte-americana e alemã, entretanto,

Almedina, 2008. p. 118.

⁹⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Da doutrina dos Equivalentes em direito de Patentes*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalencia.pdf>. Acessado em 21/04/2011.

⁹⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 122.

sua interpretação à equivalência é muito mais ampla.⁹⁸

A teoria inglesa, em comparação com as outras, demonstra-se mais estrita, literal e subjetivista das reivindicações, reduzindo ao máximo a possibilidade de aplicação da doutrina dos equivalentes em seus casos de possível contrafação.⁹⁹

Por derradeiro, é possível comparar as teorias brasileira e portuguesa no sentido que basearem-se nas definições legais para realizar a análise da equivalência, entretanto, a portuguesa mostra-se mais evoluída que a brasileira, que ainda é muito controversa.

Por tudo exposto, é possível verificar que nenhuma das teorias apresenta-se perfeita, mas que todas possuem características específicas capazes de garantir a tão buscada proteção do direito de exclusividade conferido pela patente, já que ao adotarem a equivalência, todas as teorias ampliam o âmbito de proteção da patente para além do conteúdo literal da reivindicação.

4. CONCLUSÕES

Verifica-se que o âmbito de proteção é definido pelo conteúdo das reivindicações, elemento do pedido de patente e que, com esta delimitação realizada de forma prudente, as reivindicações servem para garantir maior segurança jurídica para o inventor, tanto em face de terceiros, possíveis contrafatores, quanto em tornar seu invento como parte do estado da técnica.

Entretanto, apesar do conteúdo das reivindicações serem a base para a definição do alcance da proteção da patente, esta

⁹⁸ VÉRON, Pierre. *Doctrine of Equivalents. France vs. The Rest of The World*. Disponível em http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents_France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acessado em 24/08/2011.

⁹⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manuel de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008. p. 122.

não se restringirá ao conteúdo literal destas, eis que a proteção da patente pode ser expandida para até onde a interpretação das reivindicações atingir, dando margem, assim, à aplicação da doutrina dos equivalentes.

Neste sentido, a doutrina dos equivalentes será o instrumento para a análise de possíveis violações não literais da patente, e é nesta interpretação das variantes que possam configurar equivalência que cinge o problema principal da definição do âmbito de proteção da patente, eis que, apesar de reconhecida pelos países estudados como necessária para a proteção do direito de exclusividade, a interpretação da equivalência não é um conceito concreto e idêntico entre os ordenamentos jurídicos.

Inclusive, nenhuma das formas de aplicação do exame de equivalência pode ser considerada como perfeita, eis que todas apresentam defeitos capazes de comprometer a segurança do inventor ou dar-lhe proteção além do que seu invento inova, arriscando assim limitar o crescimento tecnológico.

Entretanto, após analisar-se cada uma das teorias abordadas, é possível identificar que uma “teoria híbrida” seria a melhor forma de proteção do direito de patente quando da necessidade de aplicação da doutrina dos equivalentes, utilizando-se as características de mais sucesso de cada uma das teorias adotadas.

Tendo como base a teoria mais ampla (francesa), que analisa a equivalência somente com base na função e no resultado ser equivalente entre os elementos reivindicado e variante, analisando o modo que o elemento atinge o resultado somente quando oportuno; acredito que seria válido nela inserir a utilização do critério da obviedade, para garantir que o estado da técnica não seja desconsiderado no exame da equivalência e garantir também espaço para a evolução tecnológica.

Ainda, penso ser indispensável restringir-se a previsibilidade conforme defende a teoria norte-americana, que exclui

proteção aos elementos que poderiam ter sido previstos como meios alternativos mas que não constaram no conteúdo da reivindicação, uma vez que tal artifício é utilizado de forma a garantir uma proteção desmerecida ao inventor.

Dessa forma, tem-se uma teoria que realiza o triplo teste (*function-way-result*) sem deixar de lado o critério da obviedade e, ainda, exige que o inventor faça uso da boa-fé quando do registro de sua patente, permitindo assim que a análise da equivalência proteja não só os direitos de exclusividade do inventor, mas também dá espaço para que a evolução tecnológica possa existir.

Por outro lado, a adoção desta “teoria híbrida” pode ser a solução para que tamanha disparidade entre as teorias adotadas nos ordenamentos jurídicos abordados deixe de trazer insegurança jurídica aos inventores que possuem suas patentes registradas em vários países, bem como àqueles que buscam o registro de patente na via de proteção da patente europeia, pois com tantas possibilidades de abordagem da equivalência, o inventor pode restar desprotegido em um ordenamento enquanto que, com a mesma reivindicação, pode possuir enorme proteção em outro.

Com isso, a doutrina dos equivalentes é um tema que merece estar em constante análise, para que possa evoluir no caminho de obtenção de um conceito mais similar entre os ordenamentos jurídicos, e que seja capaz de garantir o equilíbrio necessário entre segurança jurídica e progresso tecnológico.



5. BIBLIOGRAFIA

DOCTRINA:

ADELMAN, Martin J. *The Doctrine of Equivalents in Patent Law: Questions that Pennwalt Did Not Answer*. In: University of Pennsylvania Law Review, vol. 137, nº 3, 1989.

BARBOSA, Denis Borges. *Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>. Acessado em 22/06/2011.

BARROS, Carla Eugência Caldas. *Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes*. Lumen Juris, 2004.

BLENKO JR, Walter J. *The Doctrine of Equivalents in Patent Infringment*. Disponível em <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9005.html>. Acessado em 09/08/2011.

CHAVANNE, Albert e BURST, Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*. Dalloz, 1980. 2ª edição.

GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial. Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas e Concorrência Desleal*. 2ª edição. Almedina, 2008.

JOVANÍ, Carmen Salvador. *El ámbito de protección de la patente*. Tirant Lo Blanch, 2002.

LONG, William F. *United States. Doctrine of equivalents: where we now stand*. Disponível em http://www.buildingipvalue.com/07US_Can/p.127-130%20Sutherland.pdf. Acessado em 24/08/2011.

MARQUES, J. P. Remédio. *Medicamentos versus Patentes. Estudos de Propriedade Industrial*. Coimbra Editora, 2008.

_____. *O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invenção e a Importância das Rei-*

vindicações – Algumas Notas. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007.

_____. *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual. Volume I.* Almedina, 2007.

MOUSSERON, Jean Marc. *Traite des Brevets. L'obtention des brevets.* Librairies Techniques, 1984.

VÉRON, Pierre. *Doctrine of Equivalents. France vs. The Rest of The World.* Disponível em http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents_France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acessado em 24/08/2011.

VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual.* Almedina. Coimbra, 2008.

LEGISLAÇÃO:

Código da Propriedade Industrial Português.

Convenção de Munique sobre a Patente Europeia.

JURISPRUDÊNCIA:

Caso *Graver Tank & Mfg Co. v. Linde Air Prods Co.*, 339 US, 1950.

Caso *Corning Glass Works v. Sumitomo Elec USA Inc.*, 868 F.2d 1251, USA Court of Appeal, 1989.