

**A IMPORTÂNCIA DAS REIVINDICAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DAS PATENTES.
THE IMPORTANCE OF CLAIMS FOR THE PROTECTION OF PATENTS.**

Giuliana Borges Assumpção Gattass*

Resumo

As reivindicações são fundamentais em todos os pedidos de patente, pois de acordo com o seu conteúdo é definido o âmbito de proteção e o alcance dos limites do direito de exclusivo do titular da patente. A determinação do âmbito de proteção das patentes é uma tarefa bastante complexa, que requer uma análise dos pedidos de patente, das reivindicações, do seu conteúdo, importância e funções.

Palavras chave: Proteção das Patentes- Reivindicações

Abstract

Claims are fundamental in all patent applications, since according to their content defines the scope of protection and the scope of the limits of the exclusive right of the patent holder. The determination of the scope of patent protection is a complex task, which requires an analysis of patent applications, claims, its content, importance and functions.

Keywords: Protection of Patent Claims

1. INTRODUÇÃO

No campo da propriedade industrial, mais precisamente no contexto do direito de patentes, surgem muitas vezes dúvidas em relação as invenções, as noções de atividade inventiva e a delimitação precisa dos pontos onde termina o estado da técnica e onde começa uma nova invenção que deverá ser objeto do pedido de patente.

O INPI¹, é de suma importância para ajudar a dirimir tais dúvidas, visto que é o órgão com legitimidade para receber e analisar os pedidos de patente, bem como, se os mesmos preenchem todos os requisitos necessários que

*Advogada inscrita na Ordem dos Advogados em Portugal e na OAB/MS, Mestre em Ciências Jurídico - Internacionais e Doutoranda em Ciências Jurídico – Empresariais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

¹ Instituto Nacional de Propriedade Industrial

caracterizam uma nova invenção, que possa ser objeto de um pedido de patente² e posteriormente outorgar um título de propriedade da invenção.³

Título este que concede um direito de uso exclusivo,⁴ um verdadeiro monopólio sobre a invenção e a sua exploração, criação ou modificação, sendo consequentemente concedida aos inventores⁵ ou outras pessoas físicas ou jurídicas⁶, detentoras de direitos sobre a invenção objeto do pedido de patente⁷, uma proteção jurídica, por um determinado período de tempo⁸.

O direito conferido pela patente não é um direito positivo, mas sim o direito de excluir terceiros do direito de usar a sua invenção patenteada.⁹

As reivindicações são peças fundamentais em todos os pedidos de patente, pois definem o âmbito de proteção e o alcance dos limites do direito de exclusivo do titular da patente.

A determinação do âmbito de proteção das patentes é uma tarefa bastante complexa, que requer uma análise dos pedidos de patente, das reivindicações, do seu conteúdo, importância e funções.

² Em Portugal, o primeiro diploma que especificamente se ocupou da propriedade industrial foi o Decreto de 16 de Janeiro de 1837 (só para as invenções), seguindo-se, anos depois, a Carta de Lei de 4 de Junho de 1883 (marcas). Mas a propriedade industrial, no seu todo, só veio a ser regulada pela Carta de Lei de 21 de Maio de 1896 que é, verdadeiramente, o primeiro Código português da propriedade industrial. No Brasil ficou a cargo de D Pedro II regulamentar a concessão de patentes no Brasil, através da Lei 3129 de 14 de Outubro de 1882, a qual apresentava alguns artigos até hoje em uso.

³ Através do INPI. <http://www.marcaspatentes.pt/> recebe os pedidos e outorga direitos no contexto de patentes. Já na União Europeia tal funcionalidade foi delegada ao Instituto Europeu de Patentes. <http://www.epo.org>.

⁴ Para conceder e assegurar o direito de exclusivo relativo à patente tradicional, as leis nacionais de regra exigem, sob várias formulações descritivas, os seguintes pressupostos técnicos: novidade, atividade inventiva suscetibilidade de aplicação industrial. GONÇALVES, Luís M Couto. *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, 2ª Ed. Revista e Aumentada, Coimbra, Almedina, 2008, p.69.

⁵ Sendo dois ou mais os autores de uma invenção, qualquer um poderá requerer a patente em benefício dos restantes. (Código da Propriedade Industrial Português (CPI) art.58º)

⁶ Qualquer pessoa individual ou coletiva, quando domiciliada em território português, pode fazer um pedido de proteção em Portugal, diretamente ou através de um AOPI, de um Procurador Autorizado ou de um Advogado constituído. Em Portugal vigora a regra do “*first to file*” – primeiro a pedir (e não “*first to invent*” – primeiro a inventar), o que significa que a proteção será conferida àquele que primeiro apresentar um pedido regular junto do INPI.

⁷ Os critérios de patenteabilidade variam de país para país. Podem, muitas vezes, ter o mesmo conteúdo, porém, o que diferencia são os critérios de valoração adotados pelos examinadores e aplicados pelos Tribunais nos casos de litígio.

⁸ Trata-se de uma corrente doutrinária de inspiração italiana. A teoria do direito de monopólio contraria a teoria do direito real de propriedade, pois este centra-se num poder de exclusão “*erga omnes*” enquanto aquele centra-se num “*non facere*” cujo objetivo é um conjunto de faculdades que permite o exercício exclusivo de uma atividade específica tendo como referência esse bem, é o mesmo que impossibilitar que os demais explorem algo ou alguma coisa que não é seu, desvalorizando assim o objeto dos direitos dando mais importância a atividade a eles relacionada.

⁹ AHLERT, Ivan Bacellar, *Delimitação do Escopo da Patente*, Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Coordenação Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabour, Série GVLAW, São Paulo, Saraiva, 2007, p.177.

Salientamos que as patentes químicas e biotecnológicas são casos especiais, que devem ser analisados com um certo rigor e em separado, e por isso, somente serão mencionadas em alguns tópicos ao longo do nosso estudo, sem maiores desenvolvimentos.

Utilizaremos ao longo do nosso estudo, como ponto de referência na análise e interpretação do tema, o Direito Português, mas, será tido em consideração além da legislação nacional (CPI)¹⁰, a Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) e ainda o Direito Brasileiro, o qual não faremos sob a forma de direito comparado, mas quando julgarmos conveniente tal recurso.

2. AS REIVINDICAÇÕES

Na Europa continental foi o Reino da Espanha o precursor na introdução do sistema de reivindicações, através do Real Decreto de 23 de Dezembro de 1829.¹¹

A exigência expressa de que no pedido de patente deve conter uma ou mais reivindicações só surge em Portugal, no Decreto nº 6 de 15 de Dezembro de 1894, depois regulamentado pelo Decreto de 28 de Março de 1885.¹²

A técnica de reivindicar a exclusividade é necessariamente tão complexa quanto precisa.

Segundo Pedro Sousa e Silva, devemos considera-las como o “núcleo duro” da patente, já que como refere o nº 4 do artigo 101 do CPI, *os direitos conferidos pela patente não podem exceder o âmbito das reivindicações*, são ao mesmo tempo a medida da inovação e proporcionalmente a medida da protecção.¹³

As reivindicações estabelecem os direitos do titular da patente, sobre a matéria objeto de protecção, frente ao comportamento de terceiros que venham a utilizar ou comercializar a invenção reivindicada. E ainda, informam a

¹⁰ O Código da Propriedade Industrial vigente foi aprovado pelo DL nº 143/2008, de 25 de Julho, alterado pela Lei 52/2008, de 28 de Agosto.

¹¹ GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. “*El certificado de Adición*” in Actas de Derecho Industrial, Tomo 3, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1976, pp.93-94.

¹² Ver João Paulo Remédio Marques, *Bioteecnologias e Propriedade Intelectual*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007, p.728

¹³ SILVA, Pedro Sousa e. *Direito Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 1ªEd. 2011.p.69-81

terceiros o que a patente protege, quais os limites da protecção concedida ao titular.

Devemos considerar a reivindicação como a peça escrita mais importante do pedido de patente, através da qual o inventor requerente, após a exposição da solução técnica que pretende que lhe seja concedida a exclusividade, delimita dentro do texto da exposição, a parte específica para qual pretende o privilégio.

Não há nenhuma previsão legal que impeça o inventor de reivindicar a concessão do direito de exclusivo sobre tudo que expôs, o invento ou a novidade dotada de atividade inventiva e de aplicabilidade industrial, nem que o impeça de cingir o seu pedido a uma parte daquilo que foi exposto.

O âmbito de protecção conferido pela patente resulta fundamentalmente do que foi definido e identificado nas reivindicações.

O relatório descritivo e os desenhos devem ser utilizados no momento da interpretação das reivindicações das patentes.

As reivindicações devem indicar precisamente aquilo que o requerente pretende que seja objeto de protecção, podendo “*a posteriori*” ser OBJETO de uma limitação, mas nunca de uma ampliação do conteúdo inicialmente apresentado.

As reivindicações¹⁴ traçam o escopo jurídico da exclusividade, delimitando o âmbito de protecção da ideia inventiva industrial, a substância da invenção, (art. 97, I CPI) frente ao comportamento de terceiros que venham a utilizar ou comercializar a invenção reivindicada.¹⁵

As reivindicações deduzidas no pedido de patente, estão para o âmbito de protecção de patentes assim com o pedido deduzido na petição inicial está para um processo judicial.

2.1 O Propósito Funcional das Reivindicações

De acordo com a construção do direito, no formato harmonizado europeu, a noção da dupla finalidade das reivindicações é bastante evidente.

¹⁴ As reivindicações que encontramos podem ser múltiplas ou de vários tipos. Encontramos ainda na doutrina reivindicações dependentes e reivindicações independentes; reivindicações estruturais e reivindicações funcionais; reivindicações positivas e reivindicações negativas reivindicações concretas e reivindicações generalizadas. Para mais desenvolvimentos consulte João Paulo Remédio Marques, *O conteúdo dos pedidos de patente*, in *O Direito*, ano 139º IV, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 796-812

¹⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Âmbito da Patente: Doutrina dos Equivalentes*. III Curso Pós-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, Lisboa em 17.03.2012.

De um lado eles servem como meio de dar conhecimento ao público quanto a exclusividade pretendida e deferida a pedido do requerente, definindo o objeto para o qual se solicita a proteção. (artigo 84º CPE), e assim delimitam, a extensão do seu direito e da proteção conferida (artigo 69º, nº 1 CPE).

A primeira função está diretamente relacionada aos critérios de patenteabilidade e versa sobre a questão de saber se o pedido apresentado preenche todos os requisitos necessários.

A segunda função, para nós a mais relevante, surge após a publicação. Está diretamente relacionada a delimitação da extensão do âmbito de proteção, conferida ao titular da patente, em cada um dos pedidos em concreto. Consequentemente define os parâmetros da infração de uma patente e ainda o valor comercial da respectiva invenção patenteada.

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”.¹⁶

2.2 O Conteúdo das Reivindicações

Nas reivindicações encontramos todas as características técnicas as quais definem a invenção objeto do pedido de patente, tudo o que é necessário para a solução do problema técnico a que se refere a patente a ser protegida.

Nos deparamos com dois tipos de reivindicações de patente: a reivindicação para patente de produto e a reivindicação para patente de processo.

A elaboração das reivindicações requer concomitantemente a presença de três requisitos essenciais: uma narração clara e concisa, devidamente apoiada na descrição¹⁷ (segunda parte do art. 84º CPE e art. 62º, nº 3 CPI) e o respeito ao princípio da unidade de invenção (art. 71º CPI e art. 82º CPE).

Uma reivindicação deve ser redigida de modo que possibilite a identificação do propósito da solução oferecida (por exemplo, “máquina de fazer tal “coisa”), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do que é reivindicado como novo (“caracterizado por”) e posteriormente, a descrição mais exata possível do bem reivindicado.

¹⁶ 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

¹⁷ A legislação brasileira usa a terminologia relatório descritivo (Art. 19, II, do CPI Brasileiro).

As reivindicações devem, quando necessário, conter entre a sua parte inicial e a expressão de ligação “caracterizado por” um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendida pelo estado da técnica.¹⁸

E após a expressão de ligação devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger.¹⁹

A expressão de ligação entre os elementos conhecidos (preâmbulo) e os elementos característicos da invenção (limitação) é um fator muito importante na fixação da proteção e na determinação se a reivindicação em questão está “aberta” ou “fechada”²⁰ para elementos adicionais.²¹

Entendemos como uma reivindicação aberta aquela que permite adição de elementos a invenção e possui a expressão “pelo menos”, em contrapartida as reivindicações fechadas não permitem novos elementos além daqueles constantes na reivindicação e geralmente possuem a expressão “consistir de”.

Há uma profunda correlação entre a descrição e as reivindicações. As reivindicações devem estar sempre baseadas na descrição, sob pena de não preenchermos o requisito de suficiência descritiva²².

A descrição explica o que foi inventado, o problema técnico que a invenção soluciona²³, como soluciona, a importância da solução e a distância dessa solução para as soluções anteriormente existentes, as quais integram o estado da técnica, na data do pedido (art. 83º CPE e art. 62º, nº4 CPI).²⁴

¹⁸ É a estrutura recomendada e estabelecida através de regulamentação na grande maioria das legislações vigentes tanto em Portugal (art.62º, nº 3, alíneas a) e b)) como nos demais países europeus e ainda no Brasil.

¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Da regra da indivisibilidade das Reivindicações de Patentes no direito brasileiro*. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regra_indivisibilidade_reivindicacoes_patentes.pdf. Acesso em 14 de Setembro de 2012.

²⁰ Aberta é aquela que permite adição de elementos a invenção que possui “pelo menos” estas características inovadoras e protegidas, em contrapartida as reivindicações consideradas fechadas são aquelas que não permitem novos elementos, além daqueles constantes na reivindicação e geralmente possuem a expressão “consistir de”. Conforme Maria Inez Araújo Abreu, *A proteção da Biotecnologia em contencioso de patentes*, Dissertação de Mestrado Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2006 p.52

²¹ MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*. Disponível em: http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

²² A legislação brasileira segue a mesma linha de raciocínio e encontramos no CPI Brasileiro, no seu art. 25 “as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção”.

²³ BARBOSA, Denis Borges. *Do requisito de suficiência descritiva das patentes 2011*, Revista da ABPI, Julho/Agosto - Edição 113. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf.

Acesso em 14 de setembro de 2012.

²⁴ MARQUES, João Paulo Remédio. *O conteúdo dos pedidos de patente*, p.782.

A informação contida deve ser suficiente e pormenorizada, sem reservas nem omissões, para que um perito na matéria²⁵ possa reproduzir a invenção, sem que para isso seja necessário o exercício de atividade inventiva ou um esforço razoável, tanto no caso de uma invenção química, como de uma invenção mecânica, informática ou biotecnológica (art. 62, 4 CPI). O que no momento da análise da existência ou não de uma infração por equivalência, é de suma importância.

O primeiro objetivo da descrição é a delimitação do espaço reivindicável²⁶, tendo em vista que, os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são aqueles existentes na descrição. E com a publicação da descrição satisfaz-se o propósito da ampla divulgação dos inventos patenteados, o que confere aos oponentes do pedido, os meios necessários para contestarem o privilégio concedido ou a utilização de conhecimentos em questão.

As reivindicações que não se fundam na descrição e as que se estendem para além da descrição, bem como as que estiverem em contradição com o conteúdo da descrição são consideradas nulas.²⁷

A descrição e os desenhos podem esclarecer a reivindicação, dissipar as ambiguidades mas não podem suprir a sua deficiência, as suas falhas ou omissões.²⁸

O que estiver no texto da descrição se não constar na reivindicação é como se não tivesse sido mencionado. Porém, no sentido contrário, o conteúdo da reivindicação prevalece, sobre a descrição.²⁹

O pedido de patente apresentado caracteriza a invenção para a qual se requer protecção. Esta invenção é unitária e indivisível, não é cabível repartir uma reivindicação em duas partes distintas e desconectadas.

O requisito do respeito ao princípio da unidade da invenção é resultante da forma da reivindicação periférica adotada regra geral nos sistemas anglo-saxões, sendo atualmente adotada tanto no sistema harmonizado europeu,

²⁵ Entendemos, como a posição maioritária da doutrina, que perito não é um inventor, é a pessoa encarregada de interpretar um pedido de patente na matéria, por isso, deve ser sempre um profissional com conhecimentos técnicos e competência na área de atuação da invenção, para que assim seja capaz de entender e interpretar adequadamente o conteúdo dos termos técnicos utilizados nas reivindicações e nos pedidos de patente.

²⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*. p.3 Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

²⁷ No âmbito da patente europeia está bastante claro no artigo 138, 1, nas alíneas b) e c) que se a invenção não for descrita de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria possa executá-la e se o objeto da patente se estender para além do conteúdo do pedido tal como foi apresentado poderá a mesma ser declarada nula.

²⁸ As reivindicações devem igualmente apoiar-se nos desenhos, os quais devem estar isentos de texto, devem conter somente figuras em número estritamente necessário para compreensão da invenção, segundo art. 62, 5 do CPI.

²⁹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. II, Tomo II, atualizado por Newtom Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 325 ss.

após a Convenção de Munique sobre a patente europeia, como no sistema brasileiro.

Há uma imperatividade da regra da indivisibilidade das reivindicações, nos termos da legislação em vigor, tanto em Portugal como no Brasil³⁰. Porém, há um número muito restrito de autores que aponta para hipóteses em que é permitida a fragmentação de reivindicações e a sua eficácia parcial³¹.

É fundamental destacar que a indivisibilidade da reivindicação não significa literalidade na interpretação da reivindicação.

2.2.1 As Reivindicações de Produto e de Processo

Em análise ao Código da Propriedade Industrial vigente em Portugal, nos deparamos com dois tipos reivindicações de patente: a reivindicação para patente de produto e reivindicação para patente de processo (art. 51, nº 2 e art. 97º, nº 2) e alguns autores estabelecem uma terceira categoria, as patentes de uso³².

A distinção entre reivindicações de produto e de processo é muito importante na medida em que o efeito da proteção conferida pela patente, difere em função da categoria a que pertence a reivindicação.

As reivindicações para patente de produto³³ incluem as referências técnicas, que são parâmetros físicos, do produto objeto da patente.

A reivindicação de uma patente de produto incide sobre uma realidade física, uma coisa corpórea, um produto que será colocado no mercado podendo ser um dispositivo, uma composição, uma substância ou uma máquina e está relacionada a todos os atos referentes a produzir, usar, colocar à

³⁰ Não é permitido o pedido de mais de uma patente para a mesma invenção e o pedido de uma só patente para diversas invenções diferentes, exceto se for referente a uma pluralidade de invenções, ligadas entre si de tal modo que formem um só invento. O requisito do respeito ao princípio da unidade de invenção é resultante da forma de reivindicação periférica, adotada tanto no sistema brasileiro quanto no sistema europeu, após a harmonização da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia e facilita o procedimento de concessão, a compreensão da patente a terceiros e evita o agravamento no valor das taxas cobradas e para tal exige que o pedido de patente não contenha mais de uma invenção e que todos os diversos meios utilizados resultem na solução de um único problema técnico.

³¹ LARSEN, Joshua P. *“Liability for divided performance of process claims after BMC resources”* inc. v. Paymentech. Disponível em: http://law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/pdf/JATIP_Article.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

³² SALVADOR JOVANÍ, Carmen. *“El Ámbito de Protección de la Patente”*, Trintant lo Blanch, Valencia, 2002, pp.117 ss.

³³ A proteção de produto foi introduzida pela Convenção da União de Paris, na revisão de Estocolmo de 1967 e mais tarde na CPE e consta ainda no artigo 28º nº1 al. b) do ADPIC/TRIPS tendo sido adoptada pelas principais legislações nacionais.

venda, comprar ou importar produto que possua as características estruturais descritas na reivindicação, independentemente da forma como é aplicado ou comercializado³⁴. Abrangendo o produto, independentemente do modo como o mesmo venha a ser obtido e todas as suas possíveis utilizações.

Destacamos a existência de duas correntes doutrinárias, de um lado está a corrente mais conservadora de origem germânica adepta da proteção absoluta e de outro lado a corrente anglo-saxónica seguidora da proteção relativa, uma questão controvertida na doutrina e que dá origem a muitos litígios.

A proteção absoluta refere-se a proteção do produto, independentemente de qual for o seu modo de produção e da sua utilização, isto é, em todas as circunstâncias e em qualquer contexto, indiferente a futuras invenções que obtenham o mesmo produto através de novos métodos ou que destinem o produto a usos inovadores, sendo estes conhecidos ou não no momento da solicitação da patente. E justifica-se mais às invenções no campo da mecânica e/ou eletrónica em que há normalmente “uma correspondência inequívoca entre estrutura e função”³⁵

Nas proteções relativas as invenções de processo e uso, concedidas posteriormente a patente de produto são consideradas invenções derivadas e independentes da primeira, por isso, não necessitam de uma licença do titular da patente. E são mais adequadas ao campo da indústria químico-farmacêutica e da biotecnologia, nos termos a legislação vigente (art. 54º, nº 1, alíneas a) e b) CPI).

Há claramente uma aceitação da teoria mais favorável ao titular das patentes nas legislações europeia, portuguesa (artigos 97º, nº 1 CPI e 69º, nº 1CPE) e brasileira (artigos 25 e 41 da Lei 9.279/96), a qual no nosso entendimento constitui a concepção mais coerente, pois, ao mesmo tempo que protege o direito do titular da patente, não se torna um obstáculo a atividade inventiva de terceiros.

A reivindicação de uma patente de processo incide sobre uma atividade desenvolvida em várias etapas ou sobre um método ou procedimento de utilização e está relacionada a todos os atos relacionados àquela determinada atividade inventiva³⁶, podendo ser igualmente objeto de patente os processos novos para obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos ou até mesmo já patenteado por um terceiro (art. 51, nº3 do CPI), sendo que, nesta última hipótese a exploração económica fica sujeita a uma condicionante que pode ser ou a autorização do detentor do direito de exclusivo ou o fim do prazo legal que leva a caducidade do direito.

³⁴ DI BLASI, Gabriel e outros. *A Propriedade Industrial: Os sistemas de marcas patentes e desenhos industriais analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996*, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p.144.

³⁵ DI CATALDO, Vincenzo. “*Le invenzioni i Modelli*”, 2º Ed., Milano, Guiffré, 1993, p.115.

³⁶ Na legislação brasileira encontramos tal previsão no art. 42, inciso II da Lei 9279/96.

Nada impede porém que, seja obtido o mesmo produto, através de um processo completamente distinto, tendo em vista que, neste caso foi o processo objeto de patente e não o produto obtido através dele. O objeto obtido por meio do processo patenteado pode beneficiar da proteção conferida ao processo inovador, sem que seja necessário preencher os requisitos de patenteabilidade (art. 64, nº 2 CPE).

2.3 A interpretação das Reivindicações e a Necessidade de Ampliação da Proteção

As reivindicações são fórmulas concisas, em que se define uma invenção (art. 84º CPE e art. 62º, nº3 CPI)³⁷.

A legislação vigente em Portugal gera dúvidas quanto a interpretação das reivindicações, pois não menciona os casos em que se deva ou não proceder a interpretação das reivindicações, simplesmente determina a forma de fazê-la e que a descrição e os desenhos devem servir como meios auxiliares³⁸ a interpretação das reivindicações.³⁹

Muitos doutrinadores entendem que a interpretação deva ser sempre efetuada, independentemente de dúvidas ou ambiguidades.⁴⁰

Estas fórmulas precisam ser clarificadas e para isso precisamos interpretá-las, independentemente de existir ou não ambiguidade nas mesmas, nos termos do artigo 1º do Protocolo Interpretativo do art. 69 CPE.

Nos termos do direito harmonizado europeu (art. 83º CPE e art. 1º do Protocolo Interpretativo do art. 69 CPE), da legislação vigente em Portugal (art. 97º, nº 1 CPI) e no Brasil (art. 41 da Lei nº 9279/96)⁴¹, a correta interpretação da reivindicação⁴², a qual deve estar associada a descrição⁴³ e aos desenhos, permite ao perito na matéria, determinar o escopo da proteção da patente.⁴⁴

³⁷ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El Ámbito de Protección de la patente*”, pp. 184-187.

³⁸ O vínculo entre a descrição e as reivindicações é mais estreito que entre estas e os desenhos. As reivindicações devem obrigatoriamente apoiar-se na descrição (art. 84 CPE e art. 62, 3 CPI) e no caso de haver divergências entendemos que a descrição deve prevalecer sobre os desenhos.

³⁹ MARQUES, João Paulo Remédio. *O conteúdo dos pedidos de patente: a descrição do invento e a importância das reivindicações*, p. 828.

⁴⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Âmbito da Patente: Doutrina dos Equivalentes*. II Curso Pós-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, em 17.03.2012; SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El Ámbito de Protección de la patente*”, p.185 ss.

⁴¹ O art. 41 da Lei Brasileira nº 9279/96 estabelece que a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações as quais deverão ser interpretadas com base no relatório descritivo juntamente com os desenhos

⁴² No nosso entendimento a interpretação tem como elemento principal a reivindicação, mas cada reivindicação deve ser considerada dentro do contexto e na perspectiva, do que se lê na descrição.

A interpretação tem como elemento principal a reivindicação, mas cada reivindicação deve ser considerada dentro do contexto e na perspectiva, do que se lê na descrição.

A análise da descrição da invenção tem um propósito de permitir que o perito na matéria consiga executar e repetir a invenção descritas sem que seja necessário, uma atividade inventiva própria. E deve ser considerada no contexto do campo geral em que a invenção é aplicável.

A descrição também se destina às pessoas que detém conhecimento no campo referente àquela determinada patente e deverão ser lidas sob a ótica de seu conhecimento das condições, prevalecendo no campo em análise, os conhecimentos existentes no tempo em que a patente foi concedida e a tecnologia anterior a esse período.

Todos os elementos necessários para uma adequada e correta interpretação são fixados no momento da publicação do pedido, em prol da segurança jurídica de terceiros, até a sua concessão.

Conseqüentemente todas as alterações que ocorrerem, em relação aos desenhos e a descrição, durante o procedimento de concessão da patente, terão efeito retroativo, exceto se tiver sido ampliada a proteção conferida pela patente (art. 69, n^o2 CPE).

Todavia, as modificações posteriores a concessão da patente não podem ampliar a proteção conferida (art. 123, 3 CPE), e repercutir na interpretação das reivindicações, sob pena de ser considerada nula no respectivo Estado contraente (art.138, 1, d) CPE).⁴⁵

Salientamos que, a interpretação das reivindicações, associada a descrição e aos desenhos, é de suma importância na determinação do âmbito da proteção conferida pela patente, porém, não é suficiente.⁴⁶

A doutrina de modo geral, é unânime em afirmar que em caso de suspeita de infração ao direito de patente, a conduta do potencial infrator deverá ser analisada sob a luz das reivindicações.⁴⁷

Tornando-se necessário a ampliação da proteção concedida ao titular da patente frente as possíveis infrações.

⁴³ Neste contexto a descrição da invenção tem o propósito de permitir que o perito na matéria consiga executar e repetir a invenção descrita sem que seja necessário, uma atividade inventiva própria.

⁴⁴ Os peritos na matéria são as pessoas com vasto conhecimento naquele ramo em que requer um pedido de patente, o que permite desvendar os termos técnicos adotados na reivindicação.

⁴⁵ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.71.

⁴⁶ FRANZOSI, Mario. "Claim Interpretation". In Festschrift fuer Gert Kolle und Dieter Stauder, Heymans, 2005. Disponível em: <http://www.franzosi.com/media/pdf/articoli/claim-interpretation.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

⁴⁷ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*,p.71.

A infração nestes casos pode ser literal ou de forma direta, quando cada elemento do produto ou processo infrator coincide com a definição contida na reivindicação, podendo haver necessidade de interpretar o significado ou a abrangência de determinada expressão na reivindicação, porém, uma vez interpretada expressão e estabelecida sua extensão a correspondência com o elemento infrator é imediata.⁴⁸

Poderá também ocorrer infração não literal, quando não há uma completa correspondência entre os elementos constantes na reivindicação e aqueles do produto infrator.⁴⁹

As hipóteses de infração não literal são mais difíceis de serem comprovadas nos casos concretos⁵⁰, são também extremamente relevantes para que possamos determinar de modo abrangente, o âmbito de proteção de uma patente.⁵¹

A infração por equivalência, uma das formas de infração não literal, apresenta-se quando o elemento do produto infrator não se enquadra diretamente na definição do elemento da reivindicação,⁵² no entanto, ele constitui um equivalente técnico funcional deste último.⁵³

3. O ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA PATENTE

O conteúdo positivo do âmbito de proteção do direito conferido pela patente está sujeito a delimitações territoriais, temporais e objetivas.

Ao apresentar um pedido de proteção para uma invenção, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é concedido um direito de exclusivo de explorar a invenção nos limites territoriais do Estado onde o mesmo foi concedido, neste caso Portugal (art.101º nº 1 do CPI).

Apesar de não ser parte integrante do conteúdo dos Tratados Internacionais, relacionados ao Direito da Propriedade Industrial e as patentes, o conteúdo das reivindicações, é reconhecido como peça crucial para a determinação do âmbito de protecção das patentes, sendo considerado o limite objectivo de protecção das patentes, de um modo geral, pelas diversas correntes doutrinárias existentes no contexto internacional.

⁴⁸ MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*. Acesso em 14 de setembro de 2012.

⁴⁹ ABREU, Maria Inez Araújo. A proteção da Biotecnologia em contencioso de patentes, p.142.

⁵⁰ AHLERT, IVAN Bacellar. *Infração Parcial ou Subcombinações*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 14, jan./fev. 1995, pp. 24-29.

⁵¹ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.72.

⁵² GUGLIELMETTI, Giovanni. "La contraffazione del brevetto per equivalenti", Rivista di Diritto Industriale, Parte I, 2000, p. 113 ss.

⁵³ MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*. Acesso em 14 de setembro de 2012.

O âmbito de proteção conferida pela patente é determinado na grande maioria dos Estados (tanto na União Europeia como nos Estados Unidos), pelo conteúdo das reivindicações, as quais devem acompanhar o pedido de patente, cujo teor, indica o que deve ser considerado novo, caracteriza a invenção, e ainda define o objeto da proteção solicitada (art.97º, nº 1 CPI).

No mesmo sentido, dispõe o artigo 1º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º da Convenção sobre Patente Europeia (CPE) que “ o âmbito de proteção conferido pela patente europeia é determinado pelas reivindicações. Não obstante a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações .

Dirimindo assim as dúvidas e as divergências existentes em relação a interpretação das reivindicações.

Para uma correta determinação do âmbito de proteção é fundamental analisarmos as reivindicações que acompanham o pedido de patente (artigos 62º e 63º CPI e 75º e seguintes CPE).

As reivindicações que acompanham o pedido de patente definem além do OBJETO da proteção, o âmbito da proteção e o alcance dos limites do direito de exclusivo do titular da patente.

O direito concedido ao titular da patente é um direito de exclusivo, porém está sujeito a limites territoriais, temporais e objetivos, os quais constituem o conteúdo positivo do âmbito de proteção da patente.

3.1 Âmbito Territorial

As patentes estão sujeitas ao princípio da territorialidade como todos os direitos de propriedade industrial.

O direito de exclusivo de explorar a invenção, está sujeito aos limites territoriais do Estado onde o mesmo foi concedido.

O titular neste caso pode impedir que terceiros, sem o seu conhecimento fabriquem, ofereçam, armazenem, introduzam no comércio ou utilizem um produto que já foi objeto de um pedido de patente, ou ainda importem de outros Estados o mesmo produto para os fins anteriormente mencionados, nos termos do artigo 101º do CPI.

3.2 Âmbito Temporal

O direito de patente é um direito temporário de monopólio, tendo em vista que o seu prazo de duração é de 20 anos a contar da data do respectivo pedido nos termos do artigo 99º CPI, 33º TRIPS/ADIPC e 63º, nº 1 CPE.

Esse prazo é internacionalmente aceite para que o inventor possa retirar proveitos do seu direito de exclusivo, sendo também entendida como uma forma de compensar todo o tempo dedicado e o trabalho de pesquisa que o mesmo teve que desenvolver para que pudesse chegar aquela nova invenção agora patenteadada.

Após o decurso desse prazo, regra geral, torna-se de domínio público e o seu uso passa a ser acessível a todos.

Não podemos deixar de mencionar que, o prazo anteriormente mencionado, pode ser prorrogado no caso dos medicamentos e produtos fitofarmacêuticos, nos termos do artigo 115º e seguintes.

3.3 Âmbito Objetivo

A interpretação das reivindicações, associada a descrição e aos desenhos, é de suma importância na determinação do âmbito objectivo da proteção conferida pela patente.

Podemos considerar a reivindicação a peça, mais importante do pedido, pois a delimitação do que será protegido é determinado segundo as reivindicações tanto nas patentes de produto (aparelho, máquina, dispositivo ou substância) quanto nas patentes de processo (processo, método ou uso) ou ainda nos casos de invenção de produto e processo.

As reivindicações para patente de produto incluem as referências técnicas que são parâmetros físicos, do produto objecto da patente. Em contrapartida as reivindicações de processo incluem todas as etapas de realização do processo, necessárias para concretização de uma determinada invenção.

A limitação da proteção a interpretação das reivindicações associada a descrição e aos desenhos, no nosso entendimento, torna-se um empecilho a proteção do titular da patente, frente aos casos em que ocorre uma ligeira alteração na invenção patenteadada o que possibilita possíveis imitações.

Entendemos que a extensão do alcance da proteção conferida pela patente, isto é, a criação de uma proteção ao titular da patente, que vá além da extensão resultante da interpretação da reivindicação, na qual esteja incluída as possíveis variantes, corresponde a proteção equitativa prevista no Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE. E a inclusão das variantes no âmbito de proteção não entra em contradição com o disposto no artigo 69º, 1, CPE.

4. CONCLUSÃO

As reivindicações são fórmulas concisas, em que se define uma invenção.

Estamos perante a peça escrita mais importante do pedido de patente, através da qual o inventor requerente, após a exposição da solução técnica que pretende que lhe seja concedida a exclusividade, delimita a parte específica do conteúdo da exposição, para qual pretende o privilégio.

As reivindicações devem ser interpretadas em conjunto com a descrição e os desenhos, independentemente da existência ou não de dúvidas ou ambiguidades, segundo entendimento doutrinário predominante.

O que se visa proteger, com a interpretação da reivindicação, na verdade é a solução nova para o problema técnico pertinente.

Todos os elementos necessários para uma adequada e correta interpretação são fixados no momento da publicação do pedido, em prol da segurança jurídica de terceiros, até a sua concessão.

A interpretação das reivindicações, associada a descrição e aos desenhos, é de suma importância na determinação do âmbito objectivo da protecção conferida pela patente, porém, não é suficiente.

As reivindicações são fundamentais para delimitação o âmbito de protecção de patentes, em todos os tipos de patentes, tanto quanto o pedido deduzido na petição inicial para um processo judicial ou ainda a descrição dos limites de um imóvel, por suas confrontações e medições para o registo de imóveis.

A definição do âmbito de protecção das patentes, através da interpretação não literal do conteúdo das reivindicações, associada a descrição e aos desenhos, concede uma maior segurança jurídica aos inventores, perante a tentativa de terceiros, em infringir o direito de exclusivo, através de uma infracção literal ou não literal.

A limitação da protecção a interpretação das reivindicações associada a descrição e aos desenhos, não pode ser um entrave a protecção do direito de exclusivo do titular da patente, frente aos casos em que ocorre somente uma ligeira alteração na invenção patenteada o que possibilita possíveis imitações.

Entendemos que a protecção ao titular da patente, deve ser um somatório da protecção temporal, a protecção territorial e ir além da extensão resultante da interpretação da reivindicação, na qual esteja incluída as possíveis variantes

uma proteção equitativa, nos termos do Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE.

5. BIBLIOGRAFIA

ABREU, Maria Inez Araújo. A proteção da Biotecnologia em contencioso de patentes, Dissertação de Mestrado Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2006.

AHLERT, Ivan Bacellar, Delimitação do Escopo da Patente, Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Coordenação Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabour, Série GVLAW, São Paulo, Saraiva, 2007.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Âmbito de Proteção da Patente: Doutrina dos Equivalentes. III Curso Pós-Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI. Lisboa, 17.03.2012.

BARBOSA, Denis Borges. Da regra da indivisibilidade das Reivindicações de Patentes no direito brasileiro. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regra_indivisibilidade_reivindicacoes_patentes.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

_____. Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes, Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Coordenação Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabour, Série GVLAW, São Paulo, Saraiva, 2007.

_____. Do requisito de suficiência descritiva das patentes 2011, Revista da ABPI, Julho/Agosto - Edição 113. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

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

DI BLASI, Gabriel. e outros. A Propriedade Industrial: Os sistemas de marcas patentes e desenhos industriais analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996, Rio de Janeiro, Forense, 2002.

DI CATALDO, Vincenzo. “Le invenzioni i Modelli”, 2º Ed., Milano, Guiffré, 1993.

FRANZOSI, Mario. “Claim Interpretation”. in Festschrift fuer Gert Kolle und Dieter Stauder, Heymans, 2005. Disponível em: <http://www.franzosi.com/media/pdf/articoli/claim-interpretation.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

GÓMEZ SEGADE, Jose Antonio. “El certificado de Adición” in Actas de Derecho Industrial, Tomo 3, Universidade de Santiago de Compostela, 1976.

GONÇALVES, Luís M Couto. “Manual de Direito Industrial - Patentes, desenhos ou modelo, marcas, concorrência desleal”, 2ª Ed. Revista e Aumentada, Coimbra, Almedina, 2008.

HEY, Raul. Interpretação e redação de reivindicações: uma questão vital no sistema de patentes, um problema no Brasil, Revista da ABPI, nº 5 Set/Out, Rio de Janeiro, ABPI, 1992. Disponível em <http://www.abpi.org.br>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

LARSEN, Joshua P.”Liability for divided performance of process claims after BMC resources”, Paymentech. Disponível em: http://law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/pdf/JATIP_Article.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

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. Coimbra, Almedina, 2007.

_____. Biotecnologias e Propriedade Intelectual, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007.

MULLER, Ana Cristina Almeida. Escopo das Reivindicações a sua interpretação. Disponível em: http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

ROUBIER, Paul, “Le droit de la propriété industrielle”, Vol. I, Paris, Sirey, 1952

SALVADOR JOVANÍ, Cármen. “El Ámbito de protección de la patente”, Trintant lo Blanch, Valência 2002.

SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, Coimbra, Coimbra Editora, 1ªEd. 2011.

VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo. “Manuale di Diritto Industriale”, 6º ed., Milano, Guiffré Editore, 2009.

VICENTE, Dário Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, Coimbra, ed. Almedina, 2008.

Publicado no dia 24/10/2013

Recebido no dia 09/10/2012

Aprovado no dia 11/10/2013