

A DOCTRINA DOS EQUIVALENTES

DOCTRINE OF EQUIVALENTS

GIULIANA BORGES ASSUMPÇÃO GATTASS*

*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.

Resumo

A Doutrina dos Equivalentes, associada aos princípios reconhecidos principalmente na Europa, buscam amenizar a incerteza e a imprevisibilidade existentes no Direito da Propriedade Industrial, mais precisamente em relação as Patentes. A Doutrina dos Equivalentes permite a extensão do âmbito de proteção de uma patente, nos casos em que um dos elementos de uma invenção já patenteada, é substituído por outro elemento, porém, a alteração ocorrida não interfere na solução técnica encontrada.

Palavras Chave : Doutrina dos Equivalentes- Patentes- A Extensão da Proteção da Patente.

Abstract

The Doctrine of Equivalents, combined with the principles recognized mainly in Europe, seeking to ease the uncertainty and unpredictability in the existing Law of Industrial Property, specifically in relation to patents. The Doctrine of Equivalents allows the extension of a patent protection framework, where one of the elements of an invention already patented, is replaced by another element, however, the change occurred does not affect the technical solution found.

Keywords : Doctrine of Equivalents, Patents, The extent of protection of the Patent.

1.Introdução; 2. O Âmbito da Proteção Conferida pela Patente; 3. As Reivindicações; 3.1 O Propósito Funcional das Reivindicações; 3.2 O Conteúdo das Reivindicações; 3.2.1 As Reivindicações de Produto e de Processo; 3.3 A interpretação das Reivindicações e a Necessidade de Ampliação da Proteção; 4. Doutrina dos Equivalentes; 4.1 Noções Prévias e Funções; 4.2 Aplicação da Doutrina dos Equivalentes; 4.2.1 Requisitos Necessários; 4.3 As Resoluções da AIPPI; 4.4 Momento Temporal para determinar a existência de equivalentes; 4.5 A Certeza Jurídica e a Doutrina dos Equivalentes; 4.6 A Doutrina dos Equivalentes e a Doutrina da Essencialidade; 4.7 Alguns Casos Relevantes 4.7.1 O Caso Epilady; 4.7.2 Samsung versus Apple ; 4.7.3 Caso de Müller versus Hilty; 5.Conclusão; 6. Bibliografia.

1.INTRODUÇÃO

As noções de atividade inventiva e de equivalência estão entrelaçadas. O princípio que diferencia uma invenção patenteável, do estado da técnica e o mesmo a ser utilizado na análise da equivalência, no que se refere a propriedade industrial.

Consequentemente, surgem muitas vezes dúvidas em relação as novas invenções e se estão preenchidos todos os requisitos necessários para serem consideradas uma nova invenção, que possa ser objeto de um pedido de patente ou se estamos perante uma infração ao direito de exclusivo anteriormente concedido.

Tal questionamento é de suma importância e está diretamente relacionado ao tema do nosso estudo “A Doutrina dos Equivalentes em Direito da Propriedade Industrial”.

Apesar de ser um tema discutido por alguns doutrinadores, ainda é objeto de posições jurídicas bastante controvertidas no contexto normativo, doutrinário e jurisprudencial internacional.

As duas correntes doutrinárias mais relevantes, neste contexto, e de posições antagônicas são a corrente doutrinária alemã e a corrente norte-americana, dos Estados Unidos.

No contexto europeu a posição adotada pelos tribunais e doutrinadores britânicos não pode ser ignorada, devendo ser observada com atenção.

A determinação do âmbito de proteção conferido por uma patente e da aplicação ou não da Doutrina dos Equivalentes é uma tarefa bastante complexa, que requer em primeiro lugar uma análise dos pedidos de patente, do que são as reivindicações, o seu conteúdo, importância e funções.

Em seguida a separação entre o conteúdo positivo do âmbito de proteção das patentes e do conteúdo negativo, onde o foco central é a Doutrina dos Equivalentes. Posteriormente, a análise da importância do estado da técnica, da interpretação das reivindicações e da necessidade de ampliação da proteção.

Para que assim possamos posteriormente analisar os requisitos essenciais para aplicação da Doutrina dos Equivalentes, o momento temporal ideal para determinar a existência de equivalentes. E em seguida, fazemos uma análise da importância da certeza jurídica, efetuarmos uma comparação entre a Doutrina dos Equivalentes e a Doutrina da Essencialidade e analisarmos alguns casos relevantes.

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 como ponto de referência na análise e interpretação do tema o Direito Português, mas, será tido em consideração além da legislação nacional (CPI)¹, 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.

¹ 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.

2. O ÂMBITO DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

As noções de atividade inventiva e de equivalência tiveram processos históricos entrelaçados e o mesmo princípio que num eixo temporal diferencia uma invenção patenteável, dotada de atividade inventiva, do estado da técnica, é aplicado na análise da equivalência.

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 concedido², neste caso Portugal (art.101º nº 1 do CPI). As patentes estão sujeitas ao princípio da territorialidade como todos os direitos de propriedade industrial.

O titular pode impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para alguns fins mencionados, nos termos do artigo 101º do CPI.

O alargamento territorial, pode ser obtido pela extensão do pedido de registo para outros países, também através do INPI, mas utilizando os serviços da OMPI/WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), a chamada via PCT³ ou do EPO (Instituto Europeu de Patentes).

² O dever de exploração compreende quer a mera atividade comercial, quer a importação da invenção patenteada, podendo ser levada a cabo pelo próprio titular ou por terceiros devidamente autorizados pelo titular para tal prática.

³ O PCT é um Tratado Internacional de Cooperação em matéria de Patentes da OMPI, que tem como objetivo facilitar e simplificar a obtenção e proteção de patente de invenção em diversos países. Portugal é um dos membros signatários deste tratado, desde 24 de Novembro de 1992. Não existe uma patente mundial, são solicitados vários pedidos de patente, aos diversos países designados no pedido e, publicados todos os pedidos, de acordo com o tratado. O

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 solicitada⁴ (art.97º, nº 1 CPI).

Os direitos conferidos pela patente não são oponíveis a quem de boa-fé tenha chegado pelos seus próprios meios ao conhecimento ou utilização da invenção patenteada, no território nacional e antes da data do pedido, ou da prioridade (art. 104, nº 1 CPI).

Após a comercialização da invenção patenteada, pelo próprio titular ou por alguém com o seu consentimento, o direito de monopólio exclusivo esgota-se dentro do espaço comunitário europeu (art.103 CPI).

Os títulos de patente, quando outorgados, são válidos, por 20 (vinte) anos a contar da data do respetivo pedido nos termos dos artigos 99º CPI, 33º TRIPS/ADPIC e 63, nº 1 CPE, podendo ser prorrogado em alguns casos específicos⁵ e à partir dessa data passa ao domínio público, quando o seu uso passa a ser acessível a todos.

A patente protege o seu titular contra a reprodução e comercialização da invenção patenteada, por terceiros, bem como, a comercialização, por estes, de uma invenção na qual foi introduzida elementos novos que

processo de atribuição de uma patente de invenção ao abrigo do PCT, é composto por duas fases, a primeira fase é denominada a fase internacional e é composta por quatro períodos, após a entrada do pedido no INPI A segunda fase é denominada a fase nacional. Se o depositante mantiver o interesse na patente via PCT, vai definir, entre os países anteriormente designados, aqueles que para si têm relevância. Disponível em: http://sigarra.up.pt/feup/web_base.gera_pagina?P_pagina=18581.

⁴ VICENTE, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Coimbra, Almedina, 2008, p.83.

⁵ No caso de proteção para os medicamentos e produtos fitofarmacêuticos (art.115º).

constituem equivalentes de um ou alguns elementos da invenção patenteada, cuja função e o resultado final alcançado é essencialmente idêntico.⁶

O âmbito de proteção conferida pela patente europeia é determinado pelas reivindicações⁷, sendo que, a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações⁸.

3. AS REIVINDICAÇÕES

3.1 O Propósito Funcional das 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 1829.⁹

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 1885.¹⁰

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

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.

⁶ Veja neste sentido, Paul Roubier, *“Le Droit de la Propriété Industrielle, Partie Spéciale”*, Paris, Ed. Recueil Sirey, 1954, p. 79.

⁷ Conforme dispõe o artigo 1º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE).

⁸ Na legislação portuguesa ainda há menção da expressão “conteúdo” a qual foi recentemente eliminada no artigo 69º na CPE para evitar as divergentes interpretações em consequência das traduções efetuadas nos Estados-membros.

⁹ 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.

¹⁰ Ver João Paulo Remédio Marques, *Biotecnologias e Propriedade Intelectual*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007, p.728

Consequentemente define os parâmetros da infração de uma patente e ainda o valor comercial da respectiva invenção patenteada.

Para uma correta determinação do âmbito de proteção é fundamental analisarmos a reivindicação que acompanha o pedido de patente (artigos 62º e 63º CPI e 75º e ss CPE), a peça mais importante do pedido, delimita o objeto da proteção, tanto nas patentes de produto (aparelho, máquina, dispositivo ou substância) quanto nas patentes de processo (processo, método ou uso) ou, ainda, invenção de produto e processo.

As reivindicações¹¹ traçam o escopo jurídico da exclusividade, delimitando o âmbito de proteção 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.¹²

Devemos considera-las como o “núcleo duro” da patente, através das quais o inventor/ requerente, após a exposição da solução técnica para qual pretende que lhe seja concedido a exclusividade¹³, delimita, dentro do texto da exposição, a parte específica para a qual pretende o privilégio¹⁴. Portanto, são ao mesmo tempo a medida da inovação e proporcionalmente a medida da proteção¹⁵ como refere o nº 4 do art. 101 do CPI.

O inventor/requerente pode reivindicar o direito de exclusivo sobre tudo que expôs, o invento ou a novidade dotada de atividade inventiva e de

¹¹ 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

¹² 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.

¹³ GONÇALVES, Luís M Couto. *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.109 e ss.

¹⁴ 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, p. 22.

¹⁵ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 1ªEd. 2011, pp. 69-81.

aplicabilidade industrial, desde que esteja suficientemente descrito, mas, pode também cingir o seu pedido a uma parte daquilo que foi exposto, podendo posteriormente limitar as reivindicações apresentadas, mas nunca ampliá-las.¹⁶

O âmbito da proteção conferido pela patente resulta fundamentalmente do que foi definido e identificado nas reivindicações¹⁷ com o auxílio da descrição e dos desenhos, os quais são utilizados para a sua correta interpretação. As reivindicações são a medida da inovação e conseqüentemente a medida da proteção.¹⁸

Podemos concluir que as reivindicações estão para o âmbito de proteção de patentes assim como o pedido deduzido na petição inicial está para um processo judicial.

3.2 O Conteúdo das Reivindicações

A elaboração das reivindicações requer a concomitante presença de três requisitos essenciais: uma narração clara e concisa, devidamente apoiada na descrição¹⁹ (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.

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

¹⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Âmbito da Patente: Doutrina dos Equivalentes*. Lisboa em 17.03.2012.

¹⁷ 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 vide João Paulo REMÉDIO MARQUES, *O conteúdo dos pedidos de patente* p. 796 ss.

¹⁸ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.71.

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

compreendida pelo estado da técnica.²⁰ 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.²¹

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”²² para elementos adicionais.²³

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 descritiva²⁴.

A descrição explica o que foi inventado, o problema técnico que a invenção soluciona²⁵, 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).²⁶

²⁰ 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.

²¹ 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.

²² 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

²³ MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*. Disponível em: http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf.

²⁴ 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”.

²⁵ 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.

²⁶ 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 matéria²⁷ 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 conteúdo reivindicável,²⁸ 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.²⁹

A descrição e os desenhos podem esclarecer a reivindicação, dissipar as ambiguidades, mas não podem suprir a sua deficiência, as suas falhas ou omissões.³⁰

²⁷ Entendemos, como a posição majoritária 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.

²⁸ BARBOSA. Denis Borges. *Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*. p.3 Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>.

²⁹ 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.

³⁰ 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.

O que estiver no texto da descrição se não constar no texto da reivindicação é como se não tivesse sido mencionado. Porém, no sentido contrário, o conteúdo da reivindicação prevalece, sobre a descrição.³¹

Há uma imperatividade da regra da indivisibilidade das reivindicações, nos termos da legislação em vigor, tanto em Portugal como no Brasil³². Porém, há um número muito restrito de autores que aponta para hipóteses em que é permitida a fragmentação de reivindicações e a sua eficácia parcial³³.

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

3.2.1 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 uso³⁴.

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.

³¹ 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.

³² 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.

³³ 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.

³⁴ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. "*El Ámbito de Protección de la Patente*, Trintant lo Blanch, Valencia, 2002, pp.117 ss.

As reivindicações para patente de produto³⁵ 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 venda, comprar ou importar produto que possua as características estruturais descritas na reivindicação, independentemente da forma como é aplicado ou comercializado³⁶. 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-saxônica 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 eletrônica em que há normalmente “uma correspondência inequívoca entre estrutura e função”³⁷

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

³⁵ 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.

³⁶ 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.

³⁷ DI CATALDO, Vincenzo. *“Le invenzioni i Modelli”*, 2º Ed., Milano, Guiffré, 1993, p.115.

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 inventiva³⁸, podendo ser igualmente objeto de patente os processos novos para obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos ou até mesmo já patenteados por um terceiro (art. 51, nº3 do CPI), sendo que, nesta última hipótese a exploração econômica 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.

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 patentado pode beneficiar da proteção conferida ao processo inovador, sem que seja necessário preencher os requisitos de patenteabilidade (art. 64, nº 2 CPE).

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

³⁸ Na legislação brasileira encontramos tal previsão no art. 42, inciso II da Lei 9279/96.

As reivindicações são fórmulas concisas, em que se define uma invenção (art. 84º CPE e art. 62º, nº3 CPI)³⁹.

A legislação vigente 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 auxiliares⁴⁰ a interpretação das reivindicações.⁴¹ Muitos doutrinadores entendem que a interpretação deva ser sempre efetuada, independentemente de dúvidas ou ambiguidades⁴².

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)⁴³, a correta interpretação da reivindicação⁴⁴, a qual deve estar associada a descrição⁴⁵ e aos desenhos, permite ao perito na matéria, determinar o escopo da proteção da patente.⁴⁶

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. Consequentemente 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, nº2 CPE).

³⁹ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El Ámbito de Protección de la patente*”, pp. 184-187.

⁴⁰ 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.

⁴¹ MARQUES, João Paulo Remédio. *O conteúdo dos pedidos de patente: a descrição do invento e a importância das reivindicações*, p. 828.

⁴² 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.

⁴³ 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

⁴⁴ 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.

⁴⁵ 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.

⁴⁶ 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.

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).⁴⁷

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.⁴⁸

Salientamos também que, 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.⁴⁹ Tornando-se necessário a ampliação da proteção concedida ao titular da patente frente as possíveis infrações.

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.⁵⁰

Poderá também ocorrer infração não literal, quando não há uma completa correspondência entre os elementos constantes na reivindicação e aqueles do produto infrator.⁵¹ As hipóteses de infração não literal são mais difíceis de serem comprovadas nos casos concretos⁵², são também

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

⁴⁸ 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>.

⁴⁹ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.71.

⁵⁰ MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*.

⁵¹ ABREU, Maria Inez Araújo. *A proteção da Biotecnologia em contencioso de patentes*, p.142.

⁵² AHLERT, IVAN Bacellar. *Infração Parcial ou Subcombinações*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 14, jan./fev. 1995, pp. 24-29.

extremamente relevantes para que possamos determinar de modo abrangente, o âmbito de proteção de uma patente.⁵³

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,⁵⁴ no entanto, ele constitui um equivalente técnico funcional deste último.⁵⁵

A admissão desse tipo de infração é fundamental para evitar que terceiros não autorizados beneficiem-se injustamente de uma patente, por causa de uma redação inadequada de uma reivindicação.⁵⁶

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 patenteada 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.⁵⁷

A necessidade de distinguir uma “nova invenção” de uma invenção com variantes irrelevantes daquela já patenteada e a necessidade de proteger o seu titular contra tais atos, deu origem a Doutrina dos Equivalentes.

⁵³ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.72.

⁵⁴ GUGLIOMETTI, Giovanni. “*La contraffazione del brevetto per equivalenti*”, *Rivista di Diritto Industriale*, Parte I, 2000, p. 113 ss.

⁵⁵ MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*.

⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*. In: Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Coordenação Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabour, Série GVLAW, São Paulo, Saraiva, 2007, pp.201-202.

⁵⁷ Neste sentido Mario Franzosi, “*Equivalence in Europe*”, in *EIPR*, vol. Vol. 25, nº 6, London, Sweet & Maxwell, 2003, pp. 237-241.

4. A DOCTRINA DOS EQUIVALENTES

4.1 Noções Prévias e Funções

No caso de uma invenção, que seja utilizada com ligeiras variantes, dificulta a sua análise e a determinação se estamos diante de uma infração ou se as modificações introduzidas são suficientes para que possamos constatar que se trata de uma “nova invenção”.

A teoria mais aceita pela doutrina e pela jurisprudência, quer em Portugal, no Brasil, na Itália, no Japão e nos Estados Unidos, para dirimir este tipo de dúvida, porém, sobre diferentes prismas, é a “Doutrina dos Equivalentes” originária da Alemanha, sendo Josef Kohler o seu precursor, no início do século XX.⁵⁸

Na atualidade praticamente todos os países reconhecem e aplicam a Doutrina dos Equivalentes (DE) terminologia adotada neste estudo, também denominada por alguns autores como a Doutrina dos Meios Equivalentes, Teoria dos Equivalentes.

Apesar de ser uma doutrina com mais de um século de existência, com uma ampla difusão no contexto jurídico internacional, não há unanimidade quanto ao seu conceito, acerca do que devem ser considerados equivalentes no ramo do direito da propriedade industrial, nem tão pouco em relação a extensão da sua aplicação.⁵⁹

A Doutrina dos Equivalentes associada aos princípios reconhecidos principalmente em escala europeia, buscam amenizar a incerteza e a

⁵⁸ KOHLER, Josef. “*Handbuch des deutschen Patentrechts*”, Mannheim, 1900, p.153. Disponível em: <http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/wrapbooks/%22161848%22>.

⁵⁹ Todos os autores consultados possuem a mesma posição acerca da diversidade de conceitos do tema em análise, o que resulta na diversidade de opiniões em relação ao âmbito de extensão da proteção da patente e ao momento em que a alegada infração deve ser analisada.

imprevisibilidade existentes neste contexto, os quais prejudicam a finalidade de um sistema de patentes.⁶⁰

Quando for necessário compararmos dois produtos ou dois processos, para saber se estamos diante de uma violação do exclusivo da patente, devemos analisar a parte inovadora da patente indicada na reivindicação, a qual se beneficiou de proteção, pois, as restantes características constantes na invenção já patenteada, pertencem ao domínio público, portanto, podem ser reproduzidas e utilizadas livremente.⁶¹

A Doutrina dos Equivalentes permite a extensão do âmbito de proteção de uma patente, nos casos em que um dos elementos de uma invenção já patenteada, é substituído por outro elemento, porém, a alteração ocorrida não interfere na solução técnica encontrada, isto é, mesmo com a modificação introduzida, ou com a substituição de um dos elementos, a “suposta invenção” continua a desempenhar a mesma função técnica daquela invenção anteriormente patenteada. Não há novidade, portanto, não há uma nova invenção a ser patenteada, há concretamente uma infração por equivalência.

Os elementos característicos da invenção devem ser apreciados e examinados de acordo com a função que desempenham e não sob o seu aspecto material. Caso contrário, estaríamos diante de uma fictícia proteção jurídica, pois, bastaria uma simples alteração de um ou outro dos componentes, sem uma alteração significativa de sua função, ou a substituição por elemento equivalente, para eximir o infrator da responsabilidade pela infração.⁶²

A Doutrina dos Equivalentes cumpre duas funções importantes no Direito de Patentes, em primeiro lugar ajuda a determinar se uma invenção

⁶⁰ BENUSSI, Franco. *Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia*. Tercer Seminario Regional Propriedad Intelectual para Jueces y Fiscales de America Latina, Guatemala, 2004, pp. 2-3. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_21.doc.

⁶¹ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.72.

⁶² Este princípio deve ser aplicado sempre em todas as espécies de patentes, sendo particularmente importante quando se trata de invenções de processo. CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. II Tomo I, Edição Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952, p.320

preenche os requisitos da atividade inventiva, para que possa ser objeto de patente e em segundo lugar, cumpre a função fundamental de auxiliar na determinação do âmbito de proteção de uma patente e conseqüentemente, de averiguar se houve ou não violação da mesma.⁶³

A equivalência no direito de patentes não exige identidade completa, na maioria das vezes, coisas que são iguais podem não ser iguais entre si, e ainda coisas que são, regra geral, diferentes para a grande maioria dos objetivos, podem ser consideradas equivalentes.

Devemos analisar o objetivo e a função de cada um dos elementos numa patente, as qualidades que um elemento possui quando combinado a outros elementos e a função que cabe ao mesmo desempenhar na patente analisada.⁶⁴

Como o alcance da interpretação da reivindicação não é, necessariamente, formal e literal. O que se protege, na verdade é a solução nova para o problema técnico pertinente.

A equivalência trabalha com a noção de que a patente protege a ideia inventiva, e não estritamente a matéria reivindicada. Portanto, copiar o princípio ou modo de operação descrito constitui uma violação a patente, mesmo que tal cópia seja diversa em forma ou em proporção.⁶⁵

O único texto normativo vigente em Portugal, em que se alude a Doutrina dos Equivalentes, é o Protocolo Interpretativo do Artigo 69º da CPE⁶⁶, o qual prevê que para determinar a extensão da proteção, conferida por uma

⁶³ GÓMEZ SEGADÉ, Jose Antonio. "Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes". Direito Industrial (AA.VV.), APDI, vol. IV, Almedina, 2005, pp.41-55 (tradução nossa)

⁶⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, p.200-201.

⁶⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Impossibilidade de aplicação da doutrina de equivalentes. 2003a*. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/guerra2.doc>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

⁶⁶ Somente após a revisão de 2000, passou a constar de modo expresse uma referência a Doutrina dos Equivalentes, no texto da CPE, a qual entrou efetivamente em vigor em 13 de Dezembro de 2007.

patente europeia, deverá ter-se em conta todos os elementos equivalentes aos elementos constantes na reivindicação.⁶⁷

Apesar de não constar na legislação portuguesa uma referência expressa a Doutrina dos Equivalentes, a doutrina e a jurisprudência tem sido unânimes em reconhecer que a mesma deve ser igualmente aplicável a todas as patentes com efeitos em Portugal, independentemente da via de proteção adotada, por razões de igualdade concorrencial e segurança jurídica.⁶⁸

De acordo com a Doutrina dos Equivalentes são considerados abrangidos pelo exclusivo da patente todos os casos em que um elemento da invenção seja substituído por outro meio equivalente, que possua uma estrutura diferente, mas que seja capaz de desempenhar a mesma função no conjunto da invenção⁶⁹, isto é, sem que tais alterações resultem numa nova solução técnica, diferente da anteriormente alcançada pela invenção já patenteada. Devemos considerar a função desempenhada pela invenção equivalente como um todo e não a característica estrutural do elemento substituto.

Podemos ainda definir que há equivalência quando o perito na especialidade, consegue chegar ao meio substituto e a solução do problema técnico sem ter que recorrer a qualquer nova atividade inventiva, conforme o protocolo interpretativo do artigo 69º CPE, o que possibilita a proteção do titular da patente em relação as variantes da invenção patenteada.⁷⁰

A Doutrina dos Equivalentes, o conceito de equivalente e a delimitação do âmbito de proteção, não são aplicados do mesmo modo, em todos os

⁶⁷ No direito brasileiro o art 186 do CPI menciona que “os crimes deste capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja á utilização de mios equivalentes ao objeto da patente”, porém, não estabelece quais os critérios a serem aplicados na determinação da equivalência.

⁶⁸ Neste sentido vide Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, referente ao Processo 5893/10, Relator: Paulo Carvalho, proferido em 18 de março de 2010; Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, referente ao Processo 893/1995.L1-2, Relator: Ondina Carmo Alves, proferido em 17 de setembro de setembro de 2009. Ambos disponíveis em: <http://www.dgsi.pt>.

⁶⁹ GÓMEZ SEGADÉ, Jose Antonio. “*Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes*”, pp.41- 42.

⁷⁰ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, pp.280-282

Estados, o que provoca insegurança jurídica aos terceiros que não sabem claramente o que lhes é permitido ou não.

A principal questão a ser esclarecida refere-se a dúvida quanto ao âmbito de proteção, isto é, se somente está protegida a invenção descrita na solicitação e no certificado de patente ou se podemos considerar como protegidas de modo extensivo, as formas de execução semelhantes.⁷¹

Em todas as legislações vigentes, “se reconhece de modo expresso ou implícito que, dentro das patentes considera-se compreendidas todas as mudanças, todas as variantes acidentais e todas as possibilidades de substituir a forma, tamanho, proporções do objeto, por quaisquer outros equivalentes, é o mesmo que dizer, por quaisquer outros igualmente eficazes quanto ao desenvolvimento e a solução do problema objeto do invento.”⁷²

4.2 Aplicação da Doutrina dos Equivalentes

4.2.1 Requisitos Necessários

Analisaremos os requisitos necessários para caracterizar a equivalência na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Brasil.

A Doutrina dos Equivalentes não é aplicada de modo uniforme nos sistemas jurídicos dos países da União Europeia, mesmo sendo expressamente prevista no conteúdo do artigo 69º da CPE e do seu protocolo interpretativo.

De acordo com o Tratado de Harmonização da OMPI, ainda não concluído, um primeiro elemento de um produto de terceiros pode ser considerado equivalente a outro elemento expresso em uma reivindicação de patente, se no momento da alegada infração, o elemento equivalente realiza a

⁷¹ GÓMEZ SEGADE, Jose Antonio. “*Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes*”, p.43.

⁷² DIAZ VELASCO, Manuel. “*La nota reivindicatoria en las patentes de invención*”, en el volumen Estudios sobre Propiedad Industrial, AIPPI, Barcelona, 1987, p. 145 e ss.

mesma função, substancialmente da mesma forma e produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação ou ainda é óbvio, para uma pessoa com conhecimento técnico no assunto, que o mesmo resultado pode ser alcançado tanto por meio do elemento expresso na reivindicação como do elemento equivalente.⁷³

Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra as decisões dos tribunais e os doutrinadores adotam uma posição mais restritiva em relação a interpretação do conceito de equivalência. Nestas decisões os elementos são analisados um a um em separado⁷⁴ e não em conjunto.⁷⁵

Já em 1853 o Supremo Tribunal no caso *Winans versus Denmead*, por maioria decidiu pela equivalência.⁷⁶

Posteriormente, no caso *Graver Tank versus Linde Air*, o Supremo Tribunal afirmou a validade da doutrina dos equivalentes⁷⁷, considerando que um elemento reivindicado deve ser considerado equivalente se este desempenhar substancialmente a mesma função, do mesmo modo substancial e para a obtenção do mesmo resultado substancial.

A orientação americana possui uma natureza mais analítica e quantitativa analisando as diferenças e semelhanças de cada um dos elementos reivindicados.⁷⁸

A jurisprudência britânica adota uma postura ainda mais restritiva, cujo foco central é o teor literal das reivindicações. Segundo a teoria britânica

⁷³ IDS - Instituto Danneman Siemens de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários a Lei da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p.190 e ss.

⁷⁴ Conforme decisão proferida no caso *Warner Jenkinson c Hilton Davis*, 520 U.S.17, em 03 de março de 1997. Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/520/17/case.html>.

⁷⁵ MICHEL, Judge Paul L. “*The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Stoppel*”. Disponível em <http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/Number6/Michel.pdf>.

⁷⁶ Ver Judge Paul L Michel, “*The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Stoppel*”; Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.120; Jose Miguel Cólera Rodríguez, “*La doctrina de los equivalentes en los Estados Unidos*”, Cuadernos de Jurisprudencia Sobre Propriedade Industrial, nº 17, Madrid, CEFI, 1998, pp. 57-102.

⁷⁷ Conforme decisão proferida no caso *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, em 29 de maio de 1950. Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/339/605/case.html>.

⁷⁸ GONÇALVES, Luís M Couto. *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.122;

somente haverá infração, quando o alegado infrator fizer uso da essência da invenção, o que não significa que seja necessário o uso do conteúdo da reivindicação na sua totalidade.

Neste sentido, somente estão inseridas dentro deste conceito de essencialidade, as reivindicações que um perito na matéria assim a considere, através dos critérios estabelecidos no “*purposive test*”, como podemos verificar no conteúdo da decisão do emblemático caso CATNIC versus HIL & SMITH,⁷⁹ de 1983, a qual determinou expressamente que, nem todas as características da invenção patenteada constantes nas reivindicações devem ser consideradas essenciais, considerando sobretudo a função ou a finalidade da invenção, isto é, se assim o for para o funcionamento da invenção e se o próprio solicitante assim determinar.⁸⁰

Com a decisão proferida no caso *IMPROVER* versus *REMINGTON*, também conhecido internacionalmente como caso “*EPILADY*”⁸¹, de 1990, o juiz Hoffman reformulou os critérios definidos na sentença anteriormente mencionada para a definição da essencialidade.⁸²

A jurisprudência britânica mais recente, tem dado maior importância ao fato de na leitura o perito na matéria perceber que era a intenção do titular da

⁷⁹ Ver Axel Von Hellfeld, “*Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency*”, E.I.P.R, ISSUE 9, London, Sweet & Maxwell, 2008, pp.368-369; Mario Franzosi, “*Three European Cases on Equivalence – Will Europe Adopt Catnic??*”, IIC, Vol.32, 2/2001, Munich, Max-Planck-Institut, 2001, pp.113-122.

⁸⁰ Neste sentido vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, pp.315 ss; Dário Moura Vicente, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, p. 84; Jose Antonio Gomez Segade. “*Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes*”, p.44; Pedro Sousa Silva, *Direito Industrial*, p.73; William Rodolph Cornish, “*Cases and Materials on Intellectual Property*”, 5º ed., London, Sweet & Maxwell, 2006, pp. 102 ss.

⁸¹ Por ser um dos casos mais emblemáticos, no que se refere ao tema em análise, iremos abordá-lo como a importância devida posteriormente no decorrer do nosso estudo.

⁸² Os critérios adotados são: 1 A variante (alegada infração) tem um efeito substancial na forma como o evento funciona? Se sim a variante está fora do âmbito de proteção, (não há equivalência) se não; 2 Este fato (de a variante não ter um efeito substancial) teria sido óbvio para um perito na data da publicação da patente? Se não a variante está fora das reivindicações e não há equivalente, se sim; Apesar disso o perito na especialidade teria desprezado da reação da reivindicação que era um requisito essencial da invenção para o titular da patente que existisse uma correspondência exata com o significado original? Se sim a variante está fora da reivindicação, portanto não há equivalência.

patente um elemento essencial na invenção primitiva, principalmente após o acórdão proferido no caso *KIRIN AMGEN versus HOCHST MARION ROUSSEL*.⁸³

Em sentido inverso, nos deparamos com a corrente doutrinária germânica de índole mais sintética e qualitativa.⁸⁴

O direito alemão possui um papel relevante neste contexto jurídico e exerce uma forte influência na grande maioria dos países membros, especialmente em Portugal, cujas decisões dos Tribunais adotam a mesma forma de entendimento do direito alemão.⁸⁵ Não se aplica na Alemanha e regra geral na Europa, o teste da tripla identidade adotado pela doutrina norte-americana.⁸⁶

No direito germânico são apontadas duas formas para definir a infração não literal por meio de equivalentes⁸⁷, sendo a primeira quando um meio é substituído por outro meio produto ou processo, que realiza a mesma função, com o mesmo resultado final e a segunda quando o perito na especialidade, não tem de realizar qualquer atividade inventiva, na determinação da igualdade de função e a solução para o problema técnico apresentado.

Portanto, segundo a corrente germânica, são essenciais para caracterizar a equivalência a identidade de resultado e que esse resultado não seja obtido por um efeito surpreendente. Havendo o mesmo resultado, o qual poderia ser considerado obvio, por uma pessoa familiarizada com a matéria, se

⁸³ Ver William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 7ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2010, p.256.

⁸⁴ GONÇALVES Luís M Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal, p.122;

⁸⁵ Em Portugal subscreve expressamente a orientação alemã Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.125.

⁸⁶ O teste da tripla identidade é efetuado através por meio de três perguntas fundamentais na verificação se há ou não uma infração por equivalência, na opinião dos tribunais norte americanos. 1. O padrão e o comparado desempenham substancialmente a mesma função? 2. A mesma função é desempenhada de uma maneira substancialmente igual? 3. O resultado obtido é substancialmente o mesmo nos dois casos?

⁸⁷ Para maiores desenvolvimentos sobre o tema vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, p.272, Luís M. Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, p.118, Dário Moura Vicente. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, p.83., Denis Borges Barbosa. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.210-216.

a mesma considerar o estado da técnica e a patente anteriormente concedida, estamos diante de uma infração.⁸⁸

O juízo de equivalência está diretamente relacionado com a evidência dos meios modificados e a solução do mesmo problema técnico. O critério da obviedade visa qualificar o grau de evidência ou de originalidade da invenção.⁸⁹

Salvador Jovaní, sob o mesmo prisma de raciocínio, afirma que, não basta que o problema técnico seja o mesmo e que solução obtida ao problema seja a mesma, para que os equivalentes estejam incluídos no âmbito de proteção da patente, é necessário que estejam presentes três requisitos: que o elemento da patente produza o mesmo efeito do elemento substituto, (ambos devem desenvolver a mesma função técnica para alcançar o mesmo resultado); que a invenção substituta consiga resolver o mesmo problema técnico constante na descrição da invenção já patenteada, que o perito na matéria ou na especialidade, consiga chegar a mesma solução, com base nas reivindicações, descrição e desenhos, sem que tenha necessidade de recorrer a uma atividade inventiva, para chegar à mesma solução.⁹⁰

Caso a solução esteja relacionada a um problema técnico diferente, ainda que cumpra a mesma função, não se pode admitir a equivalência. Portanto, não basta que o problema resolvido seja o mesmo, se a solução proposta não for a mesma, ainda que, se admita algumas alterações, mesmo que sejam pequenas.

A Doutrina dos Equivalentes não pode ser utilizada nestes casos como meio de proteção de uma função de modo amplo, sob pena de a mesma se tornar um verdadeiro obstáculo ao progresso técnico-científico.

⁸⁸ TAUCHNER, Paul. “*The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*”. Disponível em: http://mobile.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

⁸⁹ GONÇALVES, Luís M Couto. *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.118.

⁹⁰ Ver Carmen Salvador Jovaní. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, pp.282-285.

O estado da técnica desempenha uma função limítrofe tanto para a delimitação do alcance da proteção conferida pela patente como para a aplicação da Doutrina dos Equivalentes.⁹¹

O Supremo Tribunal Alemão propôs um conjunto de três questões para a verificação da doutrina dos equivalentes, denominadas “*Schneidmesser – Fragen*”. As três questões para que uma invenção seja considerada equivalente são: 1- Que a forma de execução em causa resolva o mesmo problema da invenção com meios modificados, mas com efeitos idênticos? 2- Em caso afirmativo: o perito na matéria com base nos seus conhecimentos está em condições de encontrar o mesmo efeito com meios modificados? 3 – Em caso positivo: as considerações efetuadas pelo perito são no sentido de considerar a execução modificada através dos meios de substituição uma solução equivalente ao sentido literal dessa doutrina? Se as respostas forem afirmativas estamos diante de uma invenção equivalente.⁹²

O perito deve ser capaz de constatar, sem necessidade de recorrer a atividades inventivas, que esta substituição cumpre a mesma função (obviedade). Por fim, ele deve considerar esta solução como uma variante equivalente.⁹³

É o entendimento predominante no Tribunal Federal Alemão – BGH – “*Bundesgerichtshof*”, que há equivalência se houver identidade do problema técnico e identidade dos efeitos da utilização, para resolvê-lo, dos meios técnicos variantes ou modificados, desde que o perito na matéria seja capaz de identificar essa identidade.⁹⁴

Assim, para que seja caracterizada equivalência é necessário que a segunda solução apresentada resolva o mesmo problema técnico, através de

⁹¹ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*” p.244.

⁹² Ver Luís M. Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, p.119; Franco Benussi, “*Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia*”, pp.15-17; Axel Von Hellfeld, “*Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency*”, pp. 365-367; Mario Franzosi, “*Equivalence in Europe*”, pp.237-241.

⁹³ KOLLE, Gert. “*Interpretation of patents and the doctrine of equivalents*”, Special edition OJ EPO, 2007, pp.124-138. Disponível em: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/04_07/special_edition_2_judges_symposium.pdf.

⁹⁴ VICENTE, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, p.83.

meios que não sendo coincidentes com aqueles descritos na invenção já patenteada, fossem meios claros e evidentes para o perito na especialidade.⁹⁵

O perito na matéria é sem dúvida fundamental na verificação da existência ou não de uma infração por equivalência, no entendimento da corrente alemã, nos termos do Protocolo Interpretativo do art. 69º do CPE.

Encontramos na jurisprudência francesa uma posição diversa, mais ampla, a qual considera equivalentes meios técnicos que exerçam a mesma função, visem um resultado idêntico ou semelhante, porém, sem que seja necessária, a verificação da evidência dos meios técnicos, por um perito na matéria.⁹⁶

Na Itália alguns doutrinadores entendem que o conceito de equivalência deve estar apoiado no binómio estrutura-função associado ao juízo de valoração do requisito de originalidade da invenção.⁹⁷ Já na jurisprudência encontramos a aproximação do conceito de equivalência ao juízo de obviedade e a necessidade da presença do perito na matéria.⁹⁸

A legislação brasileira, Lei 9.279/96, no seu artigo 186⁹⁹, incorporou o conceito de equivalência para fins de violação da reivindicação decorrente da patente. A doutrina faz uma fusão da experiência norte-americana e alemã para a configuração da equivalência. Assim sendo, o elemento equivalente deve desempenhar a mesma função, substancialmente da mesma forma e

⁹⁵ Conforme decisão proferida no caso *Formstein*, em 29 de abril de 1986, GRUR, 1986, pp.804 ss.

⁹⁶ VERON, Pierre. “*Doctrine of Equivalents: France vs. the rest of the world*”, Cambridge, 2001, pp.2-7. Disponível em: http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents__France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

⁹⁷ VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo. “*Manuale di Diritto Industriale*”, 6º ed., Milano, Guiffré Editore, 2009, p.450.

⁹⁸ Neste sentido ver a decisão proferida pelo Tribunal de Recurso de Milão referente ao caso “*Forel versus Lise*”, em 11 de julho de 2000, RDI, Milano, Guiffré, 2000, pp.455 e ss.

⁹⁹ Art. 186. “*Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente*”. Quanto à equivalência, a presente disposição é obviamente vaga, podendo levar a controvérsias quanto a sua abrangência e quanto às formas de determinação da equivalência.

produzir substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação, ou é obvio para uma pessoa versada na técnica, que o mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na reivindicação pode ser alcançado por meio de elemento equivalente.¹⁰⁰

Entendemos que não há uma violação por equivalência se, a invenção posterior resultar claramente do estado da técnica e for uma evolução facilmente previsível pelo perito na especialidade e sem atividade inventiva. Se a segunda invenção for original, com atividade inventiva e dotada de novidade não será considerada equivalente e sim uma nova invenção.

Entendemos ainda que, ao analisarmos uma patente de processo de fabrico de um dado produto e um outro pedido de patente do mesmo produto, porém, obtido mediante um outro processo alternativo, já conhecido ou inédito, claramente não há uma violação por equivalência e conseqüentemente não há justificativa para a ampliação da proteção da patente “padrão”.

De todas as correntes apresentadas entendemos que a corrente alemã é a que mais se aproxima dos princípios de direito da propriedade industrial e do conteúdo do artigo 69º e do seu Protocolo Interpretativo.

4.3 As Resoluções da AIPPI

As Resoluções da AIPPI desempenham uma importante função no que se refere a propriedade industrial, principalmente quando o tema é a Doutrina dos Equivalentes, tendo em vista a inexistência de uma norma comum e de um Tratado de Harmonização da OMPI, o que possibilita posições e tomada de decisões tão divergentes como já nos referimos.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ver Denis Borges Barbosa, *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.228-229; IDS - Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários a Lei da Propriedade Industrial*, p.386.

¹⁰¹ AIPPI. *The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*, 2003, pp.25-28. Disponível em: <https://www.aippi.org/download/committees/175/RS175English.pdf>.

Diante da inexistência de normas internacionais harmonizadas, no caso de dúvidas em relação a ampliação da proteção de uma patente e uma alegada infração por equivalência devemos levar em consideração a Resolução 175 da AIPPI, a qual se caracteriza pelo equilíbrio e precisão.¹⁰²

Segundo o conteúdo da Resolução as reivindicações devem ser interpretadas de forma a assegurar uma justa proteção tanto ao titular da patente como em favor de terceiros e não devem ser interpretadas literalmente nem de forma genérica.

A Resolução prevê que ao determinar o escopo de proteção de uma patente devem ser considerados os elementos equivalentes àqueles especificados em tal reivindicação.

E devemos considerar como equivalente a um elemento constante de uma reivindicação, o elemento que, em relação a tal reivindicação executa substancialmente o mesmo resultado, desde que a diferença entre ambos não seja substancial de acordo com a interpretação que um perito na matéria daria à reivindicação, na época em que ocorreu a alegada infração.

Segundo a Resolução mesmo que um elemento seja considerado equivalente este não será incluído no âmbito de proteção de uma patente se, uma pessoa perito na matéria entender que, o mesmo está abrangido pelo estado da técnica ou por uma evolução que decorreria naturalmente do estado da técnica ou o titular da patente excluir expressa ou inquestionavelmente o elemento do alcance da sua reivindicação para evitar empecilhos fundados no estado da técnica.

Entendemos que estamos diante de uma tentativa de conciliação e harmonização entre as duas correntes majoritariamente relevantes, norte-americana e alemã, cujo conteúdo não pode ser ignorado no momento em que seja necessário dirimir dúvidas e divergências existentes acerca do assunto.

¹⁰² BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp 221-222.

4.4 Momento Temporal para determinar a existência de equivalentes

A questão que deve ser analisada diz respeito ao momento certo para se fazer a comparação entre a invenção patenteada e a alegada infração.

Estamos diante de uma questão bastante complexa e de especial importância na aplicação harmonizada da Doutrina dos Equivalentes, pois, um meio pode ser considerado equivalente ou não, conforme o momento em que seja submetido a análise.¹⁰³

Não há uma previsão legal que faça qualquer menção expressa, em relação ao momento determinante para apreciação da existência de equivalentes. Devido a omissão existente acerca do assunto, cada um dos Estados-Membros da CPE, pode livremente escolher a solução a adotar para esta importante questão.

Ao longo da vida da patente o estado da técnica altera-se, os conhecimentos que se atribuem ao perito na matéria também modificam-se, inclusive a própria patente pode ser objeto de modificações.

Conforme o momento escolhido dentre as várias hipóteses (como a data da prioridade, a data da solicitação, a data da publicação, a data da concessão, a data da infração ou da decisão do juiz), pode ocorrer uma alteração substancial na análise que resulta na constatação se há ou não um meio equivalente, o que significa também considerar que o mesmo está excluído ou incluído no âmbito de proteção da patente.¹⁰⁴

Em qualquer das versões da Doutrina dos Equivalentes o estado da técnica, relacionado a patente já concedida, denominada também como “patente padrão” ao longo deste estudo, será analisado e levado em conta.¹⁰⁵

¹⁰³ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.228-229.

¹⁰⁴ SALVADOR JOVANI, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, p.293.

¹⁰⁵ Posição adotada pela maioria dos autores consultados ao longo do trabalho.

Regra geral, haverá ilicitude se o elemento alegadamente infringente for igual ou obviamente equivalente ao elemento da “patente padrão”.¹⁰⁶

A importância da questão pode ser demonstrada através de um exemplo simples e prático de processo de oxidação, no qual se utiliza o oxigênio. Num primeiro instante o perito na matéria toma conhecimento do procedimento de oxidação mediante a utilização de oxigênio. Posteriormente torna-se conhecido que o mesmo procedimento pode ser obtido, com a utilização de outras substâncias como o cloro, e até sem a utilização de substâncias químicas, mediante um ânodo, um eletrodo que recolhe o fluxo eletrônico num tubo de descarga, o que passa a ser parte integrante do conhecimento geral na matéria.¹⁰⁷

Conforme o momento escolhido para determinar a equivalência seriam atribuídos mais ou menos conhecimentos ao perito na matéria, o que possibilita que o mesmo possa ou não substituir o oxigênio pelo cloro ou ainda por um ânodo, sem que para tanto seja necessário uma atividade inventiva própria.¹⁰⁸

Segundo a corrente jurídica alemã, o momento relevante para análise da equivalência é o da prioridade, o momento da solicitação do pedido, o que favorece a terceiros, visto que a indagação do que devemos considerar um meio equivalente à solução técnica protegida, deve realizar-se à luz dos conhecimentos existentes na data em que as reivindicações foram apresentadas, portanto, são desconsiderados os conhecimentos, as descobertas ou desenvolvimentos técnicos posteriormente adquiridos, pelo perito na matéria, os quais se fossem levados em consideração permitiriam uma ampliação no âmbito de proteção da patente inicialmente concedida.¹⁰⁹

¹⁰⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, p.228.

¹⁰⁷ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, p.294

¹⁰⁸ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, p.294.

¹⁰⁹ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.76.

Se a variante supostamente infringente está no âmbito do estado da técnica, apurado na data do depósito ou prioridade da patente “padrão” ou é uma variante óbvia, não estamos perante qualquer infração por equivalência.¹¹⁰

Já no Reino Unido, a questão é analisada sob uma ótica diferente um pouco mais ampla do que a posição alemã, sendo considerado como o momento ideal o momento da publicação da patente.

Na posição adotada pela corrente norte-americana, uma posição ainda mais ampla que a inglesa, o momento que deve ser considerado é aquele em que ocorre a presumível infração da patente.¹¹¹

A posição adotada pelos Tribunais nos Estados Unidos em definir como o momento da infração,¹¹² o momento ideal para a apreciação dos meios equivalentes¹¹³, também denominada de equivalência dinâmica, é antagónica ao entendimento da CPE¹¹⁴, visto que, acompanha a vida da patente e a sua evolução.¹¹⁵

No nosso entendimento não estamos perante a tese mais adequada aos princípios do Direito da Propriedade Industrial, pois favorece claramente ao titular da patente esquecendo-se dos interesses dos demais envolvidos e ao propósito de que as patentes não devem ser consideradas como um obstáculo ao desenvolvendo económico e tecnológico.

O sistema europeu está construído numa ótica de estabilidade e segurança jurídica, o qual fica determinado num momento inicial, desconsiderando as posteriores modificações ocorridas e visa atender aos

¹¹⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, p. 227.

¹¹¹ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, pp. 294-296.

¹¹² MERGES Robert P.; NELSON, Richard R. “*On the Complex Economics of Patent Scope*”, *Columbia Law Review*, Vol. 90, No. 4, 1990, pp. 839-916. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1122920>.

¹¹³ CÓLERA RODRÍGUEZ, Jose Miguel. “*La doctrina de los equivalentes en los Estados Unidos*”, pp. 57-102.

¹¹⁴ SICHELMAN, Ted M. “*Markets for Patent Scope*,” Vol. 1, Article 1, 2010. Disponível em: <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol1/iss2/1/>.

¹¹⁵ MEURER, Michael J.; NARD, Craig Allen, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*. *Georgetown Law Journal*, Vol. 93, 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=533083>.

interesses do titular da patente e também aos interesses públicos e do desenvolvimento tecnológico.

Assim, entendemos que os peritos na especialidade, deverão ter em consideração o estado da técnica constante no folheto de patente, sendo por isso, o momento mais apropriado para verificar a existência ou não, de meios equivalentes, para verificarmos se há uma nova invenção, uma diversidade, ou uma clara obviedade, deve ser o da data da solicitação do pedido ou a data da prioridade e não a data da pretensa infração, de acordo com a posição adotada pela corrente jurídica alemã e com a posição adotada no texto da CPE.¹¹⁶

4.5 A Certeza Jurídica e a Doutrina dos Equivalentes

Consideramos que a exigência de uma certeza jurídica é fundamental na aplicação da Doutrina dos Equivalentes, pois, está diretamente relacionada a interpretação das reivindicações, a parte para a qual é solicitada o direito de exclusivo e revelada ao público.

Assim, o direito será restrito ao que está reivindicado, sem que seja levada em consideração na avaliação de uma alegada infração, as intenções, os objetivos ou supostas estratégias do depositante.¹¹⁷

Entretanto, não podemos deixar de lado os propósitos da patente. Devemos analisar conjuntamente o conteúdo da patente, a natureza do estado da técnica e as peculiaridades de cada caso.¹¹⁸

Como consequência do requisito de certeza jurídica, uma condicionante na aplicação da Doutrina dos Equivalentes, podemos verificar se um elemento

¹¹⁶ Neste sentido vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, p. 294; Denis Borges Barbosa. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.228-229; Jose Antonio Gómez Segade, “*Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes*”, p.54; Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.126; Pedro Sousa Silva, *Direito Industrial*, p.76.

¹¹⁷ Neste sentido vide Paul Tauchner. “*The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*”.

¹¹⁸ Neste sentido vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, p. 294; Denis Borges Barbosa, *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, pp.228-229;

foi substituído por uma variante de modo que esteja ou não caracterizada uma infração por equivalência mediante a interpretação alargada de uma reivindicação, efetuada por um perito com conhecimento técnico na matéria, de acordo com a legislação vigente em Portugal e no Brasil.¹¹⁹

A certeza jurídica está relacionada ainda com a exigência de que as reivindicações expressem o alcance pretendido pelo reivindicante da patente não podendo esta ser interpretada de modo extensivo.¹²⁰

Não seria justo, em relação aos terceiros envolvidos, conceder ao titular da patente, uma esfera de proteção superior ao seu contributo ou que alcance alternativas não imaginadas no momento do depósito do pedido e que não se tornaram de conhecimento público na data em que apresentou a sua reivindicação.

Entendemos por isso, que em cumprimento ao que determina o Artigo 1º do Protocolo Interpretativo do art. 69º, não deva ser concedido, regra geral, um privilégio ampliado ao titular da patente, sob pena de ocorrer um desequilíbrio entre os interesses público e privado em questão e uma resultante incerteza jurídica acerca do que está protegido e do que pode ser considerado infração, o que inviabilizaria a evolução técnico-científica.

4.6 A Doutrina dos Equivalentes e a Doutrina da Essencialidade

Nem todos os Estados-Membros seguem a mesma linha de interpretação do artigo 69º da CPE e do seu Protocolo Interpretativo.

Na Inglaterra como já mencionamos anteriormente as decisões baseiam-se no teor literal das reivindicações e na essência da invenção.

Segundo a Doutrina da Essencialidade, que teve a sua origem no Reino Unido nos meados do Século XX, há violação da patente quando os elementos essenciais da invenção patenteada são reproduzidos, mesmo que com

¹¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*, p.236

¹²⁰ O Protocolo Interpretativo do art. 69º consagra dois objetivos que deverão ser alcançados com a interpretação do artigo 69º, uma posição entre extremos, um ponto de equilíbrio entre “a proteção justa ao titular da patente e um grau razoável de segurança jurídica para terceiros”.

preferição ou substituição dos elementos secundários, sem que a sua função e a sua forma sejam alteradas.

Nos deparamos com uma interpretação mais restritiva do conceito de equivalência, adotada pela jurisprudência britânica, segundo a qual somente haverá infração da patente quando o alegado infrator fizer uso da essência da invenção, das características essenciais, não sendo obrigatório o uso do conteúdo integral das reivindicações.¹²¹

A questão que surge é o que devemos entender por características essenciais?

As características essenciais são necessárias individualmente e suficientes em conjunto para que seja possível a concreta solução ao problema concreto resolvido com a invenção patenteada, porém o grau de perfeição ou imperfeição, admite certo grau de diversidade.¹²²

Para a Doutrina da Essencialidade até ao caso CATNIC o âmbito de proteção da invenção era muito reduzido, todas as características reivindicadas eram consideradas essenciais, o que dificultava a existência de infrações por meios equivalentes. Após o caso CATNIC o tribunal passou a considerar que nem todas as características devem ser consideradas essenciais, sendo necessário interpreta-las. Assim um elemento somente será essencial se for necessário ao funcionamento da invenção através do teste “*function-way-result*” ou se o titular lhe atribuir essa importância.¹²³

As duas doutrinas possuem pontos em comum, como por exemplo: o titular da patente fica protegido em ambos os casos e ambas permitem a

¹²¹ SILVA, Pedro Sousa. *Direito Industrial*, p.73.

¹²² SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, pp.308-315.

¹²³ Ver Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.126; Axel Von Hellfeld, “*Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency*”, pp.368-369; Mario Franzosi, “*Three European Cases on Equivalence – Will Europe Adopt Catnic??*”, pp.113-122.

ampliação do âmbito de extensão da proteção da patente nos casos em que o elemento acessório é substituído por um elemento equivalente.

Se um dos elementos essenciais tiver sido reproduzido, podemos recorrer a Doutrina da Essencialidade. E na hipótese de o elemento substituto realizar a mesma função daquela que foi substituído e ser do conhecimento do perito na matéria, também podemos recorrer a Doutrina dos Equivalentes.

Segundo Couto Gonçalves ambas as doutrinas podem ser aplicadas conjuntamente num mesmo caso concreto, como ocorreu no emblemático caso EPILADY,¹²⁴ tendo em vista que, a equivalência pressupõe a identidade substancial do efeito técnico e a não autolimitação do titular em relação ao meio técnico utilizado.¹²⁵

Porém, caso tenhamos que escolher entre uma das duas doutrinas, entendemos que a Doutrina dos Equivalentes deva prevalecer sobre a Doutrina da Essencialidade pelas seguintes razões: 1) ambas as doutrinas introduzem um certo grau de insegurança jurídica, no entanto os critérios de equivalência estão mais desenvolvidos; 2) a Doutrina dos Equivalentes é aplicada na grande maioria dos Estados; 3) a Doutrina dos Equivalentes permite proteger as variantes das invenções em que os elementos substituídos por meios equivalentes, no desempenho da função e na solução do problema técnico, são os elementos essenciais; 4) a Doutrina dos Equivalentes permite uma rápida e eficaz harmonização do direito de patentes, por ter sido consagrada no artigo 2º do Protocolo Interpretativo do artigo 69º CPE.¹²⁶

4.7 Alguns Casos Relevantes

¹²⁴ Abordaremos o caso EPILADY com a devida relevância, posteriormente, no item 4.7 do nosso estudo.

¹²⁵ Ver Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.126;

¹²⁶ Neste sentido vide Carmen Salvador Jovaní, “*El Ámbito de Protección de la Patente*”, p. 335

Já mencionamos no desenvolvimento do nosso estudo o caso *CATNIC*, de suma relevância para a Doutrina dos Equivalentes. Abordaremos agora, com a devida relevância, o caso *IMPROVER* versus *REMINGTON*, também conhecido internacionalmente como caso “*EPILADY*”. Abordaremos também o caso, *APPLE* versus *SAMSUNG*, atualmente de maior relevância, o qual tem dado origem a diversos processos em várias jurisdições diferentes. E ainda, o caso *Müller* versus *Hilty*.

4.7.1 O Caso Epilady

Podemos classifica-lo com um dos casos mais emblemáticos de todo o direito de patentes no âmbito europeu, já que apresenta os princípios fundamentais da doutrina em distintos países e demonstra claramente a díspar interpretação do conteúdo das reivindicações pelos tribunais europeus.

Foi solicitada ao Instituto Europeu de Patentes em 29 de Julho de 1983 a patente para uma máquina de depilação portátil, usada principalmente por mulheres nas regiões dos braços e pernas.

A invenção caracterizava-se por conter um sistema inovador na remoção de pelos, através de uma mola espiral disposta em forma de laço, que mediante a força de um motor elétrico incorporado no aparelho fazia girar os dois extremos da mola. A velocidade da mola espiral em relação a pele era superior a velocidade da superfície do aparelho em relação a pele, o que a diferenciava do estado da técnica anterior e, tornava a remoção do pelo, menos dolorosa¹²⁷

Foi concedida a Patente Europeia 01010 656 em 5 de novembro de 1986. Logo em seguida, foi desencadeado um pedido de oposição da patente.

Durante a pendência do procedimento de oposição, acima referido, foi introduzido no mercado, uma outra máquina de depilação corporal, portátil,

¹²⁷ SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “*El ámbito de Protección de la Patente*”, pp.365

porém com um cilindro de material elástico em substituição da mola em espiral, comercializada com a marca *Lady Remington Liberty*.¹²⁸

O detentor da patente da marca Epilady demandou por violação da sua patente o fabricante da máquina *Lady Remington Liberty* na Alemanha, Áustria, Bélgica, Itália, nos Países Baixos, Reino Unido e Hong Kong (como colônia Inglesa)

Não houve violação literal de patente, o demandado introduziu algumas variantes na invenção patenteada.

Os tribunais envolvidos proferiram decisões bastante diversificadas em relação ao mesmo caso concreto.

O tribunal austríaco decidiu que a infração por equivalência requeria um discernimento imediato da semelhança substancial com a reivindicação.¹²⁹

O tribunal italiano decidiu que mesmo havendo atividade inventiva existia infração, pois, se tratava de uma invenção dependente que não poderia ser explorada sem a prévia autorização do titular da patente anterior.¹³⁰

No Reino Unido Hoffmann sentenciou que em virtude dos feitos no processo principal entende-se não haver violação de patente, a variante *Lady Remington Liberty* apesar de não ter um efeito material diferente evidente, a mola rotativa em espiral apresenta uma diferença técnica substancial em relação ao modo de funcionamento da invenção não permitindo um interpretação extensiva.¹³¹ Foi aplicado neste caso o teste tripartido do caso CATNIC.¹³²

¹²⁸ BENUSSI, Franco. "Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia". pp. 20-23.

¹²⁹ Sentença proferida pelo Tribunal de Apelação de Viena em 31 de julho de 1989. Neste sentido ver Franco Benussi, "Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia", p. 21.

¹³⁰ Sentença proferida pelo Tribunal de Apelação de Milão, em 21 de maio de 1992, GRUR, 1993, pp.249-252

¹³¹ Conforme Sentença proferida pela Court of Appeal, em 12 de agosto de 1988. Ver Luís M Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, p.126; Carmen Salvador Jovaní, "El Ámbito de Protección de la Patente", pp.370-371; Franco Benussi, "Teoría de los Equivalentes: Principios Fundamentales y

No tribunal alemão recorreu-se ao perito na matéria para determinar se estava ou não caracterizada a equivalência entre as duas máquinas de extração de pelos. Decidiu-se pela violação da patente, alegando que além da falta de atividade inventiva, estavam verificados os restantes requisitos para aplicação da Doutrina dos Equivalentes, na medida em que o cilindro de borracha estava a ser utilizado como um material elástico, desempenhando a mesma função que a mola em espiral e alcançando o mesmo resultado a extração de pelos. Assim sendo, a variante *Lady Remington Liberty* encontrava-se no âmbito de proteção da patente, por se tratar de uma invenção equivalente, e por conseguinte havia uma violação não literal de patente por equivalência.¹³³

4.7.2 Samsung versus Apple

Os dois gigantes acusam-se mutuamente da violação de patentes em diversos países, dando margem a ações judiciais referentes as patentes do design físico do aparelho, do formato dos carregadores, dos cabos e conectores, do design de alguns aplicativos e até mesmo das caixas com que os aparelhos (iPhone e iPad - da Apple - e Galaxy S II e Galaxy Tab - da Samsung) são entregues ao consumidor final.

A briga se alastrou dos EUA à Austrália, passando pela Europa e o potencialmente gigante mercado asiático.

Atualmente são diversos processos concomitantemente em trâmite entre as duas partes anteriormente mencionadas e envolvendo os mesmos objetos e fundamentos em diversos pontos do planeta.

Jurisprudencia”. pp. 22-24; Mario Franzosi, “*Three European Cases on Equivalence – Will Europe Adopt Catnic??*”, pp.113-122.

¹³² Ver Axel Von Hellfeld, “*Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency*”, pp. 365-367

¹³³ Conforme decisão proferida pelo Tribunal de Apelação de Dusseldorf em 21 de novembro de 1991, GRUR, 1993, P.242.

Em agosto de 2011, a Apple conseguiu que a linha Galaxy fosse impedida de ser vendida em 30 países da Europa. A ação foi rapidamente revogada quando a Samsung alegou que a Apple teria usado provas falsas e imagens montadas no processo. Em contrapartida, a Samsung solicitou à União Europeia que anulasse os direitos da Apple sobre o iPad.

No final de agosto e no início de setembro, o Galaxy Tab foi proibido de ser vendido na Alemanha ainda em decorrência da ação movida pela Apple que, a princípio, seria englobada por 30 países da Europa.

A corte alemã de Mannheim informou em 24 de setembro que Motorola e Samsung não violaram patentes de tecnologia de múltiplos toques na tela de aparelhos. A corte rejeitou o pedido da Apple para investigar se as duas companhias tinham copiado tecnologias da fabricante do iPhone.¹³⁴

A Samsung lançou em outubro de 2011 um novo “*smartphone*”. O Nexus Prime, o primeiro a rodar a mais recente versão do sistema operacional Android, o Ice Cream Sandwich, é uma tentativa de escapar dos processos da Apple, segundo diversos analistas.

A Samsung processou a Apple na França no segundo semestre com a justificativa que a empresa americana violou as patentes de tecnologia 3G da fabricante coreana. A ação afeta todos os aparelhos da Apple que usam o 3G, como o iPhone e o iPad.

Na Itália as empresas Samsung Electronics Co. LTD e Samsung Electronics Itália spa moveram uma ação cautelar contra as empresas Apple Inc., Apple Itália srl, Itália Apple Retail LTD. e Apple Sales International.¹³⁵

A ação em questão refere-se a Patente Europeia EP1188269 (doravante "EP" 269 "), concedida 13 de outubro de 2004, válida na Itália desde 11 de

¹³⁴ Disponível em : <http://www.bloomberg.com/news/2012-08-24/apple-samsung-jury-reaches-verdict-in-patent-trial.html>

¹³⁵ Decisão N. R.G. 59734/2011 proferida no Tribunal de Milão, Seção Especializada em Propriedade Industrial e Intelectual. Disponível em <http://danielelepido.blog.ilssole24ore.com/files/samsung-apple-2.pdf>.

janeiro de 2005, relativa aos sistemas de telecomunicações de uma rede de telefonia móvel.

A Samsung argumenta que o iPhone4S constitui uma violação de sua patente 269 EP. Na verdade, o padrão WCDMA / HSPA ou HSPA, segundo o qual, opera o iPhone 4S, bem como o padrão LTE, padrões estão caindo no UMTS família (e em particular em versão 99).

Em 5 de Janeiro de 2012, o Tribunal de Milão deu fim no processo 59734/11, relativo à aplicação de medidas provisórias no processo acima mencionado.

A decisão da justiça californiana, proferida em agosto de 2012, de condenar a empresa Samsung a indenizar a concorrente Apple em mais de 1 bilhão de dólares por quebra de seis patentes dos produtos iPhone e iPad, foi apenas uma etapa de uma série de processos judiciais em que as duas gigantes da tecnologia se enfrentam, em vários países do mundo, pela mesma razão.

Embora a briga judicial pareça estar longe de acabar, com diversos processos, ainda em andamento, estamos diante de um caso que poderá abrir precedentes para muitos outros e provavelmente será mencionado em muitas outras decisões posteriormente, como acontece ao caso CATNIC e ao caso EPILADY.

4.7.3 Caso de Müller versus Hilty

Este caso é referente a duas patentes europeias conhecidas como parafuso de fixação ou uma braçadeira de tubos. O primeiro era propriedade de Müller e o segundo, alegado infrator, propriedade de Hilty.

Teve início um procedimento de infração frente aos Tribunais nacionais da Suíça, Alemanha e França. A validade da patente foi confirmada em todos os

tribunais, porém a questão da infração foi abordada de maneira bastante distinta.

Era incontestável que o produto de Hilty se ajustava em quase todos os aspectos a reivindicação nº1 de patente de Müller. Porém, a questão era saber se houve a reprodução ou não de todos os aspectos.

O Supremo Tribunal Suíço¹³⁶ considerou a importância do parafuso curto indicado na descrição da patente. Dado que a instrução técnica da reivindicação da patente objeto do litígio não se limitava a maneira de inserção da arandela para parafusos curtos e distâncias curtas. Compreendia uma inserção sobre qualquer trajetória curva. Portanto, a execução alegadamente infratora estava compreendida na reivindicação objeto do litígio.

As reivindicações técnicas prevalecem sobre as descrições se estiverem redigidas de modo mais restrito ou mais amplo que o descrito.

O Tribunal de Justiça Federal Alemão¹³⁷ determinou que a braçadeira de tubos em questão não havia infringido a patente em litígio, porque nem em virtude do redigido, nem por meios equivalentes se haviam utilizado os ensinamentos contidos na patente “padrão”.

Os critérios foram interpretados de acordo com o artigo 69º da CPE.E o decisivo não foi a definição linguística ou lógica, mas sim como os termos utilizados na descrição da patente seriam entendidos por um perito na matéria.

Um requisito fundamental para avaliar se uma patente havia sido infringida por meios equivalentes era se a execução contestada intentava resolver o problema subjacente na invenção protegida.

Neste caso o Tribunal de Justiça Federal declarou que o grau de proteção conferido por uma patente europeia não poderia estender-se a execuções que utilizavam meios alternativos que prescindissem do êxito

¹³⁶ Decisão proferida pelo *Bundesgericht* de 12 de abril de 2001, GRUR Int. 2001, p.986; IIC, Volume 33, 6/2008, Munich, Max-Planck-Institut, p.746.

¹³⁷ Decisão proferida pelo BGH em 02 de março de 1999, GRUR, 1999, P.909.

pretendido pela patente. A infração teria êxito se estivesse relacionada ao problema técnico.

Concordamos com as posições adotada pelo Tribunal alemão, por ser aquela que mais se aproxima do conteúdo normativo vigente.

5.CONCLUSÃO

Ao analisarmos um pedido de patente devemos buscar sempre o ponto de equilíbrio entre os interesses do titular do privilégio e do público em geral.

O âmbito de proteção está diretamente relacionado as reivindicações, a alma do pedido de uma patente, a qual deve ser interpretada em conjunto com a descrição e os desenhos.

As reivindicações estão para o âmbito de proteção de patentes assim como o pedido deduzido na petição inicial está para um processo judicial.

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 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, porém, constitui um equivalente técnico funcional deste último.

A Doutrina dos Equivalentes cumpre duas funções importantes no Direito de Patentes, ao mesmo tempo ajuda a determinar se uma invenção preenche os requisitos da atividade inventiva e auxilia na determinação do

âmbito de proteção de uma patente e conseqüentemente e na verificação se houve ou não violação da mesma.

O juízo de equivalência está diretamente relacionado com a evidência dos meios modificados e a solução do mesmo problema técnico. O critério da obviedade visa qualificar o grau de evidência ou de originalidade da invenção.

Apesar de não constar na legislação portuguesa uma referência expressa a Doutrina dos Equivalentes, a mesma deve ser igualmente aplicável a todas as patentes com efeitos em Portugal, por razões de igualdade concorrencial e segurança jurídica.

O direito alemão possui um papel relevante e exerce uma forte influência na grande maioria dos países membros, especialmente nas decisões proferidas em Portugal.

Segundo a corrente jurídica alemã, posição com a qual concordamos, o momento relevante para análise da equivalência é o da prioridade, o momento da solicitação do pedido.

As legislações em vigor acerca do tema divergem quanto a sua forma de interpretação e aplicação.

Apesar da existência teórica de um direito harmonizado europeu são ainda necessárias, algumas reformulações e adaptações para que haja um entendimento e conseqüentemente uma aplicação uniformizada da Doutrina no espaço europeu.

Urge uma harmonização normativa, principalmente em relação ao conceito de equivalentes e ao momento temporal para a determinação da existência ou não de equivalentes em nome da segurança jurídica e do desenvolvimento técnico-científico.

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.

_____. *Infração Parcial ou Subcombinações*, Revista da ABPI, n. 14, jan/fev., São Paulo, ABPI, 1995.

AIPPI, *The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*, 2003. Disponível em: <https://www.aippi.org/download/committees/175/RS175English.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

ASCARELLI, Túlio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè Editore, 1960.

ASCENSÃO, José de Oliveira., *Lições de Direito Comercial – II (Direito Industrial)*, Lisboa, AAFDL, 1988

_____. *A Patente de Processo de fabrico de um Produto Novo e a inversão do Ônus da prova*. In Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol. XXV, ano 1984.

_____. *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 Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes*. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.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.

_____. *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.

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

BARNETT, Jonathan M. “*Is Intellectual Property Trivial?*” University of Pennsylvania Law Review vol. 157 at Disponível em: [http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/Barnett157U.Pa.L.Rev.1691\(2009\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/Barnett157U.Pa.L.Rev.1691(2009).pdf). Acesso em 14 de setembro de 2012.

BENUSSI, Franco. “*Teoría de los Equivalentes: “Principios Fundamentales y Jurisprudencia”*”. Tercer Seminario Regional Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de America Latina. Antigua, Guatemala 2004. Disponível em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_21.doc. Acesso em 14 de setembro de 2012.

BURK, Dan L. and LEMLEY, Mark A.” *Fence posts or sign posts? Rethinking Patent claim construction*”, University of Pennsylvania Law Review vol.157 at 1743-1799. Disponível em: [http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743\(2009\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume157/issue6/BurkLemley157U.Pa.L.Rev.1743(2009).pdf). Acesso em 14 de setembro de 2012.

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

CÓLERA RODRÍGUEZ, Jose Miguel. “*La doctrina de los equivalentes en los Estados Unidos*”, Cuadernos de Jurisprudencia Sobre Propriedade Industrial, nº 17, Madrid, CEFI, 1998.

CORNISH, William Rodolph. “*Cases and Materials on Intellectual Property*”, 5º ed., London, Sweet & Maxwell, 2006.

_____. “*Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*”, 7.ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2010.

CORREIA, Miguel Pupo. *Direito comercial, Direito de empresa*, 10.ª ed., Lisboa, Ediforum, 2007.

DIAZ VELASCO, Manuel. “*La nota reivindicatoria en las patentes de invención*”, en el volumen Estudios sobre Propriedade Industrial, AIPPI, Barcelona, 1987.

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.

_____. “*Equivalence in Europe*”, in EIPR, vol. Vol. 25, nº 6, London, Sweet & Maxwell, 2003.

_____. “*Three European Cases on Equivalence – Will Europe Adopt Catnic??*”, in IIC, Vol.32, 2/2001, Munich, Max-Planck-Institut, 2001.

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

_____. “*Actividad Inventiva y La Doctrina de los Equivalentes*”. Direito Industrial (AA.VV.), APDI, vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005.

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

GONZÁLEZ, José Alberto. Código da Propriedade Industrial Anotado, Lisboa, Quid Juris, 2006.

GUGLIELMETTI, Giovanni. “*La contraffazione del brevetto per equivalenti*”, Rivista di Diritto Industriale, Parte I, Guiffré, 2000.

HELLFELD, Axel Von. “*Patent Infringement in Europe: The British and German Approaches to Claim Construction or Purposive Construction versus Equivalency*”, E.I.P.R, ISSUE 9, London, Sweet & Maxwell, 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.

HUBMANN, Heinrich, GÖTTING, Horst-Peter, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 7.^a ed., München, C. H. Beck, 2002.

IDS- Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários a Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Renovar, 2005.

KOHLER, Josef. "*Handbuch des deutschen Patentrechts*", Mannheim, 1900, p.153. Disponível em: <http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/wrapbooks/%22161848%22>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

KOLLE, Gert. "*Interpretation of patents and the doctrine of equivalents*", Special edition OJ EPO, pp.124-138. Disponível em: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/04_07/special_edition_2_judges_symposium.pdf. 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, *Medicamentos versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008.

MARQUES, João Paulo Remédio. *Bioteχνologias e Propriedade Intelectual*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007.

MERGES Robert P.; NELSON, Richard R. "*On the Complex Economics of Patent Scope*", Columbia Law Review, Vol. 90, No. 4, 1990. Disponível em: <http://www.istor.org/stable/1122920>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

MEURER, Michael J.; NARD, Craig Allen, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*. Georgetown Law Journal, Vol. 93, 2005. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=533083>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

MICHEL, Judge Paul L. "The Doctrine of Equivalents and Prosecution History Stoppel". Disponível em <http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/Number6/Michel.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

MULLER, Ana Cristina Almeida. *Escopo das Reivindicações a sua interpretação*. Disponível em: http://www.cbsq.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.

SICHELMAN, Ted M. "*Markets for Patent Scope*," Vol. 1, Article 1, 2010. Disponível em: <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol1/iss2/1/>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

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

TAUCHNER, Paul. “*The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany.*” Disponível em: http://mobile.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

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

VERON, Pierre. “*Doctrine of Equivalents: France vs. the rest of the world*”, Cambridge, 2001, pp.2-7. Disponível em: http://www.veron.com/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents__France_vs_the_rest_of_the_world.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012.

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

JURISPRUDÊNCIA

- Decisão proferida pelo Bundesgericht de 12 de abril de 2001, GRUR Int. 2001, p.986; IIC, Volume 33, 6/2008, Munich, Max-Planck-Institut, p.746.

- Decisão proferida pelo BGH em 02 de março de 1999, GRUR, 1999, P.909 Decisão N. R.G. 59734/2011 proferida no Tribunal de Milão, Seção Especializada em Propriedade Industrial e Intelectual. Disponível em <http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/files/samsung-apple-2.pdf>. Acesso em 14 de setembro de 2012.

- Decisão proferida pelo Tribunal de Apelação de Dusseldorf em 21 de novembro de 1991, GRUR, 1993, P.242.

- Sentença proferida pelo Tribunal de Apelação de Milão, em 21 de maio de 1992, GRUR, 1993, pp.249-252

- Sentença proferida pelo Tribunal de Apelação de Viena em 31 de julho de 1989. Neste sentido ver Franco Benussi, “*Teoria de los Equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia*”, p. 21.

- Decisão proferida no caso Formstein, em 29 de abril de 1986, GRUR, 1986, pp.804 ss.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015