

**UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
NÍVEL MESTRADO**

ADRIANO MARCELO GAZZOLA BEDIN

CONTRAFAÇÃO DE PATENTES POR EQUIVALÊNCIA NO BRASIL

**SÃO LEOPOLDO
2018**

ADRIANO MARCELO GAZZOLA BEDIN

CONTRAFACÇÃO DE PATENTES POR EQUIVALÊNCIA NO BRASIL

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS
Área de concentração: Direito da empresa e dos negócios

Orientador: Prof. Dr. Luciano Benetti Timm

São Leopoldo

2018

B412c Bedin, Adriano Marcelo Gazzola.
Contrafação de patentes por equivalência no Brasil /
Adriano Marcelo Gazzola Bedin. – 2018.
113 f. : il. ; 30 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Vale do Rio dos
Sinos, Programa de Pós-Graduação em Direito, São Leopoldo,
2018.

“Orientador: Prof. Dr. Luciano Benetti Timm.”

1. Propriedade industrial. 2. Patentes. 3. Ação de contrafação. 4.
Equivalência. I. Título.

CDU 343.533

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA EMPRESA E DOS NEGÓCIOS
NÍVEL MESTRADO PROFISSIONAL

O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: “**CONTRAFACÇÃO DE PATENTES POR EQUIVALÊNCIA NO BRASIL**”, elaborado pelo mestrando **Adriano Marcelo Gazzola Bedin**, foi julgado adequado e aprovado por todos os membros da Banca Examinadora para a obtenção do título de MESTRE EM DIREITO DA EMPRESA E DOS NEGÓCIOS - Profissional.

Porto Alegre, 08 de outubro de 2018.


Prof. Dr. **Wilson Engelmann**

Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em
Direito da Empresa e dos Negócios

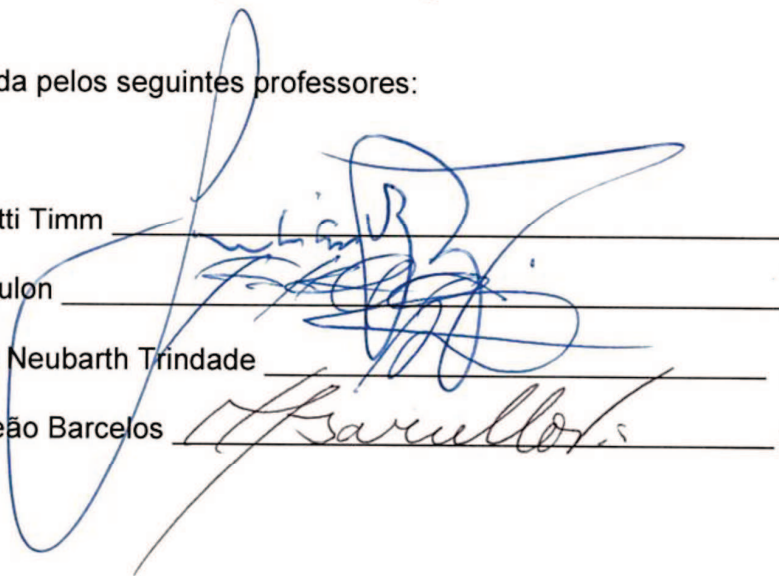
Apresentada à Banca integrada pelos seguintes professores:

Presidente: Dr. Luciano Benetti Timm _____

Membro: Dr. Fabiano Koff Coulon _____

Membro: Dr. Manoel Gustavo Neubarth Trindade _____

Membro: Dr. Milton Lucídio Leão Barcelos _____



Para minha amada esposa, Adriana, que sempre me incentivou.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a meu orientador, Luciano Benetti Timm, por seus sempre precisos comentários e sugestões.

A equivalência, na lei de patentes, não é prisioneira de uma fórmula, e não é um absoluto para ser considerado no vácuo. Não requer uma identidade completa para todos os fins e em todos os aspectos. Na determinação de equivalentes, coisas iguais às mesmas coisas podem não ser iguais entre si e, pela mesma razão, coisas que para a maioria dos propósitos são diferentes às vezes podem ser equivalentes. Deve ser considerada a finalidade para a qual um ingrediente é usado em uma patente, as qualidades que possui quando combinado com outros ingredientes e a função que se destina a realizar ¹.

¹ Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

RESUMO

O presente trabalho refere-se à propriedade industrial e aborda a aplicação da doutrina da equivalência na aferição da contrafação de patentes. Em um primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica, tanto na doutrina nacional como no direito comparado, sobre os requisitos, critérios e testes aplicáveis, bem como os limites a esta aplicação, seguida de uma pesquisa de jurisprudência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teve como objetivo determinar como a equivalência está sendo aplicada no judiciário. Constatou-se uma falta de uniformidade nas decisões e ausência de critérios bem definidos para aferir a equivalência entre os elementos reivindicados na patente e os elementos incriminados. Comparando os resultados destas duas pesquisas são confrontados os critérios doutrinários levantados e os que são efetivamente utilizados na prática para, ao final, sugerir um guia de boas práticas, que se espera contribua para a melhoria da aplicação da doutrina da equivalência em casos judiciais.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Patentes. Contrafação. Equivalência.

ABSTRACT

The present work refers to industrial property and addresses the application of the doctrine of equivalence in the determination of patent infringement. At first, a bibliographical research was done, both in national doctrine and in comparative law, on the applicable requirements, criteria and tests, as well as the limits to this application, followed by a research of jurisprudence in the Court of Justice of Rio Grande do Sul, which aimed to determine how equivalence is being applied in the judiciary. The result found was a lack of uniformity in the decisions as well a lack of well-defined criteria to determining the equivalence between the elements claimed in the patent and the counterfeit elements. Comparing the results of these two researches, the doctrinal criteria raised and those that are effectively used in the practice are confronted, in order to suggest a guide to good practices, which is expected to contribute to the improvement of the application of the doctrine of equivalence in judicial cases.

Key-words: Industrial Property. Patent. Infringement. Doctrine of Equivalence

LISTA DE SIGLAS

EPC	European Patent Convention
EPO	European patente Organization
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei Da Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Industrial
TJRS	Tribunal De Justiça Do Rio Grande Do Sul
USPTO	United States Patent and Trademark Office
WIPO	World Intellectual Property Organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROPRIEDADE INTELECTUAL	15
2.1 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15
2.2 INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	18
3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL, PATENTES E LIMITES DA PROTEÇÃO	24
3.1 TIPOS DE PATENTES.....	25
3.1.1 Requisitos de patenteabilidade	27
3.1.2 Determinação da contrafação de uma patente	32
3.1.2.1 Conceitos necessários para interpretação de reivindicações.....	36
3.1.2.2 Interpretação das reivindicações e infração literal.....	46
4 INFRAÇÃO POR EQUIVALÊNCIA	49
4.1 DOCTRINA DA EQUIVALÊNCIA NOS ESTADOS UNIDOS.....	53
4.1.1 Winans V. Denmead	54
4.1.2 Graver Tank V. Linde Air Products Co.	57
4.1.3 Hilton Davis Chemical Co. V. Warner-Jenkinson Co.	59
4.1.4 Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.	63
4.2 DOCTRINA DA EQUIVALÊNCIA NA EUROPA	68
4.3 DOCTRINA DA EQUIVALÊNCIA NO BRASIL	77
5 PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA	87
5.1 REIVINDICAÇÕES.....	88
5.2 EXTENSÃO DO ESCOPO DAS PATENTES	89
5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS	94
6 GUIA DE BOAS PRÁTICAS SUGERIDAS	95
7 CONCLUSÃO	98

1 INTRODUÇÃO

Uma patente é um título concedido pelo Estado que propicia a seu titular a exclusividade temporária de exploração de uma determinada tecnologia. A contrafação é a reprodução não autorizada da matéria protegida pela patente, sendo um ilícito que pode ter repercussões tanto na esfera cível como penal. Na esfera cível, a contrafação de uma patente será objeto de uma ação indenizatória por perdas e danos com tutela inibitória para cessação do ilícito, enquanto na esfera penal será objeto de uma ação por crime contra patente. A prova pericial é de suma importância em ambas, pois para aferir a ocorrência de contrafação, o juiz necessita de um profissional com conhecimento técnico na área da patente, que possa compreender a tecnologia envolvida e compará-la funcionalmente com a suposta contrafação. A dificuldade reside na determinação da reprodução dos meios protegidos pela patente ser uma questão de fato, que necessita da expertise do perito, enquanto a determinação do escopo e alcance da patente é uma questão de direito, que envolve uma série de conhecimentos sobre propriedade intelectual. Poderíamos afirmar que uma análise interdisciplinar é inerente ao sistema de patentes, já que estamos tratando de uma construção jurídica destinada a proteger uma criação tecnológica. Em outros termos, não basta ao perito o conhecimento profissional comum de sua área de atuação. Para determinar se o objeto incriminado reproduz a matéria protegida pela patente ele deve também compreender qual é a matéria efetivamente protegida, o que somente é possível por uma análise jurídica. Em conclusão, o perito deve conhecer uma série de regras básicas, não relacionadas à sua área de conhecimento, que são indispensáveis para realizar uma perícia em um caso de contrafação de patentes.

Inicialmente, o perito deve saber que uma carta patente é composta por relatório descritivo, desenhos e reivindicações², porém, os limites da proteção de qualquer patente são determinados pelas reivindicações³. Em uma análise de contrafação, o relatório descritivo e desenhos têm a única e exclusiva finalidade de fornecer subsídios para compreender e interpretar as reivindicações, mas são apenas estas que devem ser comparadas com o objeto incriminado para determinar se a

² BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018.art.39.

³ Loc.cit.art.41

exclusividade da patente está sendo violada. Dependendo do modo como estão redigidas e estruturadas as reivindicações, a proteção da patente será maior ou menor. Nada em um quadro reivindicatório é aleatório, tudo foi cuidadosamente concebido para obter uma determinada proteção jurídica, normalmente tendo sido resultado de vários embates entre o examinador de patentes e o depositante do pedido, até que um escopo considerado adequado fosse atingido e a patente fosse concedida. Em um momento posterior à concessão da patente, diante de uma suposta contrafação, não se pode esperar nada menos do que toda a análise ser realizada em função das reivindicações, como determinado por lei, levando em consideração o que foi reivindicado e como foi reivindicado.

Além disso, a contrafação pode ser literal, quando os elementos incriminados são reproduzidos tal como definidos nas reivindicações, ou pode ser por equivalência, quando os elementos reivindicados são substituídos por outros equivalentes⁴. A doutrina da equivalência reconhece uma forma de infração não literal e visa estender o escopo das reivindicações para alcançar alterações não substanciais. Deste modo, tendo como ponto de partida as reivindicações, o intérprete deve comparar os elementos protegidos com os elementos incriminados e verificar se são equivalentes. Para aferir se um elemento é equivalente, o intérprete tem que saber quais perguntas sobre o elemento incriminado fazer, isto é, deve conhecer os testes de equivalência existentes e como aplicá-los. Além disso, ele deve conhecer os limites à aplicação da doutrina da equivalência, a fim de não estender os direitos do titular da patente indevidamente e equacionar corretamente o interesse privado e o interesse público. A proteção não pode ser nem tão pequena que torne a patente inócua e inútil para seu titular, o que desestimularia o desenvolvimento econômico, e nem tão extensa que subtraia indevidamente da sociedade algo que deveria estar em domínio público.

Na prática, dificilmente é submetida à apreciação do Judiciário uma contrafação literal. O produto ou processo incriminado sempre apresenta diferenças, maiores ou menores, em relação ao objeto protegido pela patente, ou porque se trata de uma diferente concretização da mesma solução para o problema⁵, ou porque se trata de

⁴ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018.art.186.

⁵ No que se refere ao desenvolvimento independente da mesma solução, é importante destacar que a contrafação prescinde de elemento subjetivo, ou seja, uma contrafação não intencional continua sendo contrafação.

uma tentativa deliberada de mascarar a cópia. O copiator geralmente faz modificações apenas estéticas que não alteram a funcionalidade ou substituições que sabe ser adequadas para chegar ao mesmo resultado para burlar a patente. Em outras palavras, a regra é a infração por equivalência, do que se depreende a importância da correta aplicação da doutrina da equivalência.

No dia a dia do Judiciário se constata uma grande falta de uniformidade na aferição de contrafação de patentes. Sentenças baseadas na mesma carta patente e tendo por objeto produtos praticamente idênticos acabam por ser completamente diferentes, o que gera uma grande insegurança jurídica. Supõe-se que o motivo seja a falta de conhecimento de propriedade industrial pelos peritos e juízes, bem como a falta de critérios bem definidos para determinar a equivalência. Em particular, o juiz, que é o destinatário da prova e tem uma extensa formação jurídica, que em tese deveria lhe permitir determinar o escopo e alcance de uma patente, acata cegamente as conclusões do perito, sem verificar se a perícia foi norteada pelos critérios jurídicos corretos. Parte-se do princípio de que o perito é um profissional qualificado em sua área e esquece-se que este tipo de perícia envolve uma série de considerações de ordem jurídica além das tecnológicas. A questão não é se o perito sabe comparar tecnicamente o objeto protegido e o objeto incriminado, obviamente que sabe. A questão é se o perito sabe como utilizar seu conhecimento profissional para aferir a contrafação de uma patente, ou seja, se sabe quais os elementos que são relevantes do modo como a patente foi reivindicada e se tem critérios jurídicos objetivos para determinar quais elementos seriam considerados equivalentes. Não basta que o perito tenha a capacidade para entender tecnicamente o objeto protegido e o objeto incriminado, ele deve saber o que comparar e como comparar.

Não se pode nunca esquecer que a finalidade constitucional da propriedade industrial é promover o desenvolvimento econômico⁶ e, nesse sentido, as patentes são concedidas para incentivar inovação tecnológica, através do estímulo a atividades de pesquisa e desenvolvimento, que provavelmente não ocorreriam sem uma forma de apropriação sobre o bem intelectual criado. O objeto de estudo escolhido para este trabalho encontra justificção justamente na importância do sistema de patentes para

⁶ BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 13 mai. 2018.art.5º,XXIX.

promover a inovação tecnológica e pela relação direta desta com o desenvolvimento econômico de um país. Esta dinâmica é analisada no capítulo 2.

O objetivo geral deste trabalho é ao final criar um guia de boas práticas dirigido para operadores do direito, que possa efetivamente ser aplicado em casos judiciais de contrafação de patentes, propiciar critérios claros e bem definidos para aferição da contrafação e mitigar a falta de segurança jurídica. Para atingir este objetivo é inicialmente feita uma ampla pesquisa bibliográfica, tanto na doutrina nacional como estrangeira, para expor a lógica da interpretação das reivindicações e da aferição da contrafação literal e por equivalência, bem como sistematizar os critérios de aferição de equivalência e dos limites de aplicação da mesma. Importante destacar que poucos trabalhos sobre equivalência foram escritos na doutrina nacional e menos ainda foram escritos sobre interpretação de reivindicações, o que é pré-requisito necessário para aferir a contrafação, tanto literal como por equivalência. Outro problema é que estes temas são tratados de forma estanque, dissociados um do outro, isto é, ou se fala de reivindicações ou se fala de contrafação, sem mostrar a íntima relação que apresentam. Então, em um primeiro momento, procurou-se tratar com profundidade todos os temas que são pré-requisitos necessários para a aferição da contrafação de patentes.

Para interpretar um quadro reivindicatório é necessário saber a diferença do alcance da proteção conferida por uma patente de invenção e de uma patente de modelo de utilidade; respeitar a regra da indivisibilidade das reivindicações; conhecer as estruturas dos tipos de reivindicações aceitas no Brasil; diferenciar o objeto da proteção de reivindicações independentes e de reivindicações dependentes; bem como entender as relações de dependência entre as reivindicações e como afetam a proteção conferida. Todos estes conceitos são apresentados e explicados no capítulo 3.

O capítulo 4 apresenta e analisa a doutrina da equivalência e explica os critérios e limites à sua aplicação, através da análise de quatro casos paradigmáticos da Justiça americana e um da União Europeia. Por fim, no final do capítulo, é analisada a doutrina da equivalência no Brasil e apresentado o entendimento dos autores nacionais sobre a matéria.

No capítulo 5 é apresentada uma pesquisa de jurisprudência realizada no Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul, compreendendo o período de 2010 a 2018. Os acórdãos relevantes foram analisados qualitativamente para determinar, em

primeiro lugar, como estão sendo interpretadas e utilizadas as reivindicações em um caso de contrafação de patente, questão de fundamental importância para a correta aplicação da lei. A segunda pergunta que se tentou responder é se a doutrina da equivalência está sendo aplicada ou não em casos de contrafação de patente. Na sequência, foram comparados os critérios e testes doutrinários levantados na pesquisa bibliográfica com a prática judicial, para determinar se há algum teste ou critério utilizado para aferir a equivalência e, em caso, afirmativo, como estão sendo aplicados. Também se procurou analisar se foram alegados como matéria de defesa quaisquer dos limites tradicionais à aplicação da doutrina da equivalência. Se tais alegações ocorreram, se tratou de analisar como foram tratadas pelo judiciário. Por fim, fez-se um diagnóstico de como está a qualidade das decisões de casos de contrafação de patente no TJRS.

No capítulo 6, tendo como fundamento a base teórica levantada e a prática judicial constatada, procura-se sugerir procedimentos melhorados que possam ser adotados em casos de contrafação de patentes, para assegurar maior uniformidade das decisões e garantir a segurança jurídica.

2 INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Inicialmente, para evidenciar a relevância do presente trabalho, é necessário fazer uma breve análise da relação entre inovação tecnológica, desenvolvimento econômico e propriedade intelectual.

2.1 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Atualmente não existe muita controvérsia sobre a inovação tecnológica ser um dos principais fatores do crescimento econômico. Joseph Schumpeter foi um dos primeiros economistas a estudar o papel da tecnologia na sociedade e a eleger a inovação o motor do desenvolvimento econômico⁷. Segundo Schumpeter: “O impulso fundamental que coloca e mantém o motor do capitalismo em movimento vem de novos bens de consumo, novos métodos de produção ou transporte, novos mercados, novas formas de organização industrial criadas pela empresa capitalista” (tradução nossa)⁸. Este processo de constante renovação, em que é incessantemente criado o novo e destruído o antigo, foi denominado pelo autor de destruição criadora e considerado um fato essencial sobre o capitalismo⁹.

Autores posteriores realizaram estudos que corroboram o papel decisivo da inovação no desenvolvimento econômico. Partindo da premissa que é possível aumentar os resultados da economia de dois modos, ou aumentando a quantidade nos fatores de produção, ou rearranjando estes mesmo fatores de modos inovadores, mediram a quantidade de capital e trabalho aplicados em determinado período de tempo e o correspondente crescimento da economia, chegando ao resultado de que mais de 80% deste crescimento não poderia ser explicado pelos fatores de produção¹⁰. A conclusão a que chegaram é que este resíduo não explicado é devido à inovação

⁷ COSTA, Achyles Barcelos da. **O desenvolvimento econômico na visão de Joseph Schumpeter**. Cadernos IHU Idéias. São Leopoldo. Ano 4. Nº 47, 2006. ISSN: 1679-0316. p.1.

⁸ SCHUMPETER, Joseph Alois. **Capitalism, socialism and democracy**. New York: Routledge, 2003. Disponível em:

<<http://cnqzu.com/library/Economics/marxian%20economics/Schumpeter,%20Joeseeph-Capitalism,%20Socialism%20and%20Democracy.pdf>>. Acesso em: 08 ago. 2017. p.83. “The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers’ goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creates.”

⁹ SCHUMPETER. loc.cit.

¹⁰ ROSENBERG, Nathan. Innovation and economic growth. In **Innovation and Growth in Tourism**. Paris: OECD Publishing, 2004. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1787/9789264025028-4-en>>. Acesso em: 02 ago 2017.p.1.

tecnológica e a dimensão de tal parcela reflete a enorme importância deste elemento no desenvolvimento de uma economia¹¹.

Estes trabalhos tiram suas conclusões indiretamente, por exclusão, sem aferir diretamente a participação da inovação no crescimento da economia. Teorias mais recentes desenvolvidas para explicar a relação entre inovação e crescimento econômico utilizam modelos baseados nas propriedades informacionais de uma ideia e na sua não rivalidade, ou seja, na capacidade que a informação tem de ser acessada e utilizada simultaneamente por múltiplas pessoas, sendo a influência da inovação no crescimento um resultado da transferência da ideia de um local para outro com pouco ou nenhum custo econômico para quem a recebe¹². Isto significa que a situação ideal para maximizar o crescimento econômico ocorreria quando a inovação fosse divulgada da forma mais ampla possível e a custo zero para os receptores. Se por um lado isto representaria o maior crescimento devido à inovação, por outro teria efeitos deletérios no incentivo para investimento na própria criação de inovação. Analisaremos esta dinâmica detalhadamente na próxima seção.

Retornando a Schumpeter, este distinguia mudanças tecnológicas contínuas do dia a dia, que estariam inseridas no fluxo e não provocariam mudanças econômicas substanciais, de inovações transformadoras, que seriam qualitativamente diferentes daquelas e levariam ao rompimento do equilíbrio, gerando a evolução econômica por meio de rupturas no estado presente e introdução de novas maneiras do sistema funcionar¹³. Uma classificação mais recente, claramente baseada no trabalho de Schumpeter, divide as inovações em incrementais ou marginais (que seriam aquelas que ocorrem no dia a dia), radicais (como uma máquina completamente nova) e revoluções tecnológicas (que seriam aquelas que têm um impacto muito mais amplo e profundo), porém, não menospreza o papel das inovações incrementais, afirmando que o efeito cumulativo destas ao longo do tempo pode ser tão grande ou maior que o das demais¹⁴.

¹¹ ROSENBERG, Nathan. Innovation and economic growth. In **Innovation and Growth in Tourism**. Paris: OECD Publishing, 2004. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1787/9789264025028-4-en>>. Acesso em: 02 ago 2017.p.1.

¹² SALTER, Amon; ALEX, Oliver. **The nature of innovation**. In: The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford Handbooks on Line. 2014. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199694945.013.034. p.3.

¹³ COSTA, Achyles Barcelos da. **O desenvolvimento econômico na visão de Joseph Schumpeter**. Cadernos IHU Idéias. São Leopoldo. Ano 4. Nº 47, 2006. ISSN: 1679-0316. p.5.

¹⁴ FAGERBERG, Jan. **Innovation: A guide to literature**. The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford Handbooks on Line. 2009. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0001. p.5.

Podemos exemplificar alguns modos como a inovação afeta a sociedade e a economia. O Relatório mundial de propriedade intelectual de 2015 - publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) – foca nas inovações transformadoras ao longo da história e procura determinar a sua influência nos padrões de crescimento econômico. Para tanto, escolheu como objeto de estudo três inovações históricas (aviões, antibióticos e semicondutores) e três inovações atuais (impressão 3D, nanotecnologia e robótica). Este relatório aborda os múltiplos modos como a inovação influenciou e influencia o crescimento econômico, elencando: (a) aumento de investimentos, já que as empresas investem baseadas no retorno econômico que esperam obter e novas tecnologias tem a potencialidade de aumentar estes retornos, existe a tendência de aumentar os investimentos em tecnologias inovadoras, como, por exemplo, o aumento substancial nos investimentos na produção de capital intelectual na indústria de semicondutores ocorrido nos anos noventa do século XX; (b) aumentando a quantidade, a saúde e qualificação da mão de obra, como nos casos dos antibióticos, que aumentaram a expectativa de vida da população em geral e da massa de trabalho em particular, do transporte em massa, que reduziu barreiras geográficas no mercado de trabalho e, ainda, de avanços na tecnologia de educação, que levaram a uma força de trabalho mais educada e qualificada; (c) aumentando a produtividade das próprias empresas, uma vez que a tecnologia pode impactar na eficiência como os insumos são tratados e afetar diretamente a qualidade e quantidade do produto final; (d) transformando estruturas econômicas, fazendo com que algumas empresas entrem no mercado e outras saiam, provocando a reorganização de cadeias produtivas, criando novas atividades econômicas e promovendo o desaparecimento das antigas, obrigando a redistribuição dos trabalhadores tornados redundantes para os setores em desenvolvimento, enfim, modificando a própria estrutura de uma economia¹⁵.

Em suma, a inovação tecnológica exerce um papel de altíssima relevância na modificação de uma sociedade, como ocorreu na passagem de uma sociedade agrária para uma industrial, desta para uma sociedade de informação e assim sucessivamente. Se a inovação é em grande parte responsável pelo progresso econômico e social, é evidente que qualquer Estado que almeje alcançar o

¹⁵ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **World Intellectual Property Report: Breakthrough Innovation and Economic Growth**. 2015. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2017.p.8-10.

desenvolvimento deve criar um ambiente propício para a geração de inovação. O problema é como alcançar este resultado e para tanto é fundamental entender porque as empresas inovam. As empresas inovam para melhorar seu desempenho e maximizar os lucros, através do aumento da demanda ao criar um novo produto [ou melhorar um já existente], criando ou ganhando maiores parcelas de mercado, ou por criar um novo processo que aumente sua eficiência produtiva e lhe confira uma vantagem sobre os competidores ao permitir o aumento da margem sobre os custos¹⁶. Como a motivação é basicamente econômica, se não for possível às empresas se apropriarem dos resultados e obterem o retorno dos investimentos realizados, evidentemente o estímulo para inovar diminui.

2.2 INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Para o Manual de Oslo, que estabelece diretrizes para a coleta de dados sobre inovação, apenas se pode considerar inovação um produto ou processo novo ou significativamente melhorado que tenha sido implementado, isto é, um produto que tenha sido introduzido no mercado e um processo que tenha efetivamente sido utilizado nas operações de empresas¹⁷. Entretanto, toda inovação é fruto de uma etapa de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que gera um conjunto de conhecimentos e informações que permite que seja concretizada. Em outras palavras, toda inovação é antecedida por uma criação intelectual. Para o nosso estudo, o que interessa é esta criação intelectual que antecede a inovação, pois é sobre esta que o Direito vai atuar, ao conceder direito de propriedade sobre o conhecimento produzido.

Como bem apontado por Mackaay e Rosseau, o objeto da propriedade intelectual são estruturas de informação intangíveis, independentemente do suporte¹⁸. No mesmo sentido, Paulo Eduardo Lilla nos diz que: “Os direitos de propriedade intelectual existem de forma independente em relação ao suporte físico no qual

¹⁶ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OECD) **Manual de Oslo**: diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre a inovação.3.Ed.Disponível em:<<http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf>>.Acesso em:13 mai.2018. p.36,37.

¹⁷ Ibidem.p.56.

¹⁸ MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. **Análise econômica do direito**. 2.Ed. São Paulo: Atlas, 2015.p.298.

possam estar incorporados [...]”¹⁹. Assim, temos que diferenciar o objeto físico que é a concretização de uma criação intelectual e a criação em si. A título de exemplo, se a criação é uma nova concepção em máquina, não nos interessa uma unidade produzida desta máquina, mas sim o conjunto de conhecimentos e informações que permitem construir a máquina.

Seguindo este raciocínio, toda criação intelectual é básica e essencialmente informação e é na natureza informacional que reside a justificação para a propriedade intelectual, pois há na informação características indesejadas, que dificultam a geração de um ambiente propício para estimular o seu desenvolvimento e que requerem a intervenção estatal. O ponto de partida para entender esta dificuldade vem das ciências econômicas. Os economistas classificam os bens em públicos e privados pela sua natureza e não pela titularidade, como faz o Direito. Pelo ponto de vista da economia, informação é por natureza um bem público, uma vez que é não rival e não excludente, o que a torna em essência inapropriável²⁰. A excludência está relacionada com a capacidade de excluir terceiros do acesso ao bem e é uma característica essencial para poder cobrar pelo uso, já a rivalidade significa que o consumo de uma unidade do bem por alguém impede que outro a consuma simultaneamente²¹. Bens privados são excludentes e rivais e, como o próprio nome indica, são passíveis de apropriação privada, enquanto bens públicos são não excludentes e não rivais, não sendo passíveis de apropriação privada²².

A natureza pública da informação é evidente, pois, uma vez revelada, é impossível impedir que seja utilizada e o fato de ser possuída por alguém não impede que seja utilizada ao mesmo tempo por outro. Estas características intrínsecas à informação impedem que aquele que a exteriorizou exerça controle sobre o uso por terceiros, o que significa que não pode obter retorno econômico por este uso. Tomemos um exemplo hipotético, no qual assumimos a inexistência de alguma forma de propriedade intelectual, em que o projeto de uma máquina revolucionária tenha sido disponibilizado na internet sem a autorização de seu inventor. Se por um lado

¹⁹ LILLA, Paulo Eduardo. A proteção da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.).

Propriedade intelectual. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.124.

²⁰ *Ibidem*.p.131.

²¹ ARAUJO JR, Ari Francisco de; SHIKIDA, Claudio Djissey. Microeconomia. In: TIMM, Luciano Benetti (org.). **Direito e Economia no Brasil**. São Paulo: Atlas, 2014.p.70-71.

²² *Ibidem*.p.71.

esta divulgação ampla e sem custos de transação²³ caracteriza a melhor situação possível para que esta invenção promova o desenvolvimento econômico, já que tenderá a ser utilizada nas circunstâncias de maior eficiência econômica²⁴, por outro, desestimulará o investimento na criação de inovações futuras. A máquina teve um custo fixo para ser criada, certamente muito maior do que o custo marginal, que é o custo para produzir uma unidade adicional do bem. Devido à natureza da informação, será impossível ao inventor recuperar as informações reveladas, impedir o uso deste conhecimento ou cobrar pelo uso não autorizado. Em outras palavras, o inventor terá que enfrentar a concorrência de terceiros, que não incorreram nos custos da criação e, por este motivo, podem cobrar um preço próximo do custo marginal²⁵. Esta concorrência oportunista impede o criador de cobrar os preços mais elevados que necessitaria para obter o retorno do investimento realizado e ser recompensado por seus esforços, o que no final acaba por desestimulá-lo a realizar investimentos posteriores em inovação²⁶.

Mesmo que as informações não sejam reveladas e não estejam a princípio disponíveis, frequentemente será possível obtê-las por outros meios. Uma vez as informações incorporadas em um objeto físico, como uma máquina, dispositivo ou sistema, basta alguém adquirir uma unidade produzida e praticar engenharia reversa, desmontando e descobrindo como funciona, para obter as informações que permitem reproduzir repetidamente o bem. Não se quer aqui afirmar que a engenharia reversa não envolva esforço e não tenha custo. Algumas vezes podemos estar tratando de uma solução técnica de altíssima complexidade, cuja reprodução seja muito difícil e custosa para a maioria dos agentes do mercado, o que inviabiliza a cópia, mas na maioria dos casos esta não será a realidade. De maneira geral, o custo para copiar é inferior ao custo para criar, o que gera muitos incentivos para a cópia e poucos para

²³ Consideram-se custos de transação todos os custos necessários para a efetivação de transações comerciais, sendo puras ineficiências na relação comercial entre duas partes, pois são valores que saem do bolso de uma das partes, mas não entram no bolso da outra. TIMM, Luciano Benetti; GUARISSE, João Francisco Menegol. Análise econômica dos contratos. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.167,168.

²⁴ LARA, Fabiano Teororo de Rezende. Análise econômica da propriedade intelectual In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.361.

²⁵ LILLA, Paulo Eduardo. A proteção da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.133.

²⁶ *Ibidem*.p.132.

a criação²⁷. Confrontados com o tempo necessário, valor do investimento e dificuldade para criar algo novo, um comportamento racional que pode ser adotado pelos agentes é simplesmente esperar que os concorrentes criem uma inovação para copiá-la. Esta situação, em que existem grandes incentivos para a adoção de comportamentos oportunistas pelos agentes atuantes no mercado, é conhecida como problema do “free-rider” (o carona), sendo considerada uma falha de mercado que pode resultar em uma incapacidade de produzir uma quantidade ótima de bens intelectuais úteis para a sociedade²⁸.

Outro ponto que deve ser enfatizado é que inovar é uma atividade de risco per se. É o mercado que vai definir o valor da informação e, obviamente, isto somente ocorrerá após esta ser criada e comercializada, ou seja, depois de todo o investimento ter sido realizado²⁹. Este valor dependerá de vários fatores, como a aceitação e utilidade do produto para os usuários, existência, disponibilidade e preços de produtos substitutos, grau de concorrência, etc.³⁰ Em tal cenário, não existe qualquer garantia a priori que o investimento em pesquisa e desenvolvimento, por maior que seja, reverterá em um produto ou processo com potencial econômico para permitir a recuperação do valor dispendido. Então, para que um agente privado invista em atividades de inovação, a perspectiva de retorno econômico deve superar o risco, o que certamente não ocorrerá se tiver que concorrer livremente com “free-riders” que se beneficiem de seu esforço.

Tudo acima exposto nos leva a concluir pela necessidade de alguma forma de incentivo para que os agentes racionais, em resposta a este estímulo, invistam em pesquisa e desenvolvimento de criações intelectuais que, devido ao potencial para se traduzir em inovações tecnológicas efetivamente introduzidas no mercado, possam proporcionar desenvolvimento econômico. Em outros termos, há uma falha de mercado a ser corrigida pelo Direito, decorrente da falta de motivação inerente à geração de bens informacionais, a fim de que um número suficiente de criações intelectuais úteis para a sociedade seja produzido.

²⁷ LILLA, Paulo Eduardo. A proteção da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.).

Propriedade intelectual. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.133

²⁸ LILLA, Paulo Eduardo. **Propriedade intelectual e direito de concorrência**: Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS. São Paulo: Quartier Latin, 2014.p.36.

²⁹ *Ibidem*.p.37.

³⁰ LILLA, *op. cit.*p.135.

Historicamente falando, este problema assume monta apenas quando surgem técnicas de produção e difusão em massa, que tornam possível a disponibilização e comunicação dos frutos da criatividade a um elevado número de pessoas, o que facilita a alguém se aproveitar da criação de outros³¹. Várias foram as técnicas colocadas em prática ao longo do tempo para tentar corrigir esta falha de mercado, como outorgas, subvenções, bolsas, patrocínios, pensões ou rendas para os criadores, loterias, prêmios, medalhas, honrarias, incentivos fiscais, monopólios e, por fim, propriedade intelectual³². Esta última forma de incentivo é a dominante nos dias atuais e é adotada praticamente por todos os ordenamentos jurídicos, o que representa ser universalmente considerada adequada para atender a finalidade de incentivar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de inovação.

Em linhas gerais, devido à falta de motivação para a criação de obras intelectuais, que são basicamente informação, a solução considerada mais adequada para resolver o problema, em detrimento de uma série de outras possíveis, foi conferir ao criador direitos temporários de exclusividade sobre a obra, tornando artificialmente o bem público informação rival e excludente e, em última análise, em um bem privado passível de apropriação. Deste modo, permite-se aos autores e inventores apropriarem-se sobre o valor econômico de suas criações para que continuem criando. Ao fim e ao cabo, o que o Direito faz é conferir direito de propriedade sobre determinadas informações que satisfazem requisitos específicos, requisitos estes considerados idôneos para alinhar a propriedade conferida com a finalidade maior de promover o desenvolvimento econômico.

Embora não seja mais a unanimidade que um dia foi, a relevância da propriedade intelectual para incentivar a inovação e promover o desenvolvimento econômico é reconhecida pela maior parte da doutrina nacional e estrangeira e certamente pelo nosso ordenamento jurídico. A Constituição da República Federativa do Brasil assegura no artigo 5º o direito dos autores sobre as obras literárias, artísticas e científicas e, também, privilégio temporário de utilização aos autores de inventos industriais e proteção das criações industriais. Deste modo, a nossa constituição acolhe a definição ampla de propriedade intelectual expressa pela Convenção da

³¹ MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. **Análise econômica do direito**. 2.Ed. São Paulo: Atlas, 2015.p.300.

³² *Ibidem*.p.301.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)³³ e sua divisão clássica em direito autoral e propriedade industrial.

O direito autoral protege as obras literárias, artísticas e científicas expressas por qualquer meio e fixadas a qualquer suporte³⁴, bem como os programas de computador³⁵. Já a propriedade industrial se volta para a proteção de criações utilitárias de cunho tecnológico, protegidas por patentes de invenção ou de modelo de utilidade; criações estéticas destinadas a servir de tipo para a fabricação industrial, protegidas por registro de desenho industrial; signos visualmente perceptíveis capazes de distinguir produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, protegidos por registro de marca; bem como estabelece as regras gerais de repressão à concorrência desleal³⁶. Existem ainda dentro do gênero propriedade intelectual outras espécies, proteções sui generis, como a proteção de topografias de circuitos integrados, via registro³⁷; a proteção de variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, por meio da concessão de certificado de cultivar³⁸; bem como a proteção ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade³⁹.

³³ Para os fins da presente Convenção, entende-se por: viii) «Propriedade intelectual», os direitos relativos: às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, Às invenções em todos os domínios da actividade humana, Às descobertas científicas, Aos desenhos e modelos industriais, Às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, À protecção contra a concorrência desleal, e todos os outros direitos inerentes à actividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (OMPI). **Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Disponível em: <

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-que-institui-a-organizacao-mundial-da-propriedade-intelectual.html>>. Acesso em: 13 mai.2018. art.2º,VIII.

³⁴ BRASIL. **Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm >. Acesso em:13 mai. 2018.art.7º.

³⁵ BRASIL. **Lei Nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**.Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm> Acesso em 13 mai.2018.

³⁶ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. art. 2º.

³⁷BRASIL. **Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007**. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2007/lei/11484.htm> Acesso em: 13 mai. 2018. art.27

³⁸ BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997**.Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19456.htm> Acesso em: 13 mai.2018. art.2º

³⁹ BRASIL. **Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/13123.htm>.Acesso em: 13 mai.2018. art.1º.

3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL, PATENTES E LIMITES DA PROTEÇÃO

Dentro de todo o universo da propriedade intelectual, o objeto de nosso estudo é a contrafação de patentes, ou seja, estamos dentro da propriedade industrial, cuja lei de regência é a Lei 9279/96. Uma patente é um título concedido pelo Estado a um inventor, dando-lhe a exclusividade de exploração de uma tecnologia⁴⁰. Neste contexto, a contrafação é a reprodução por terceiro com intuito de exploração da matéria protegida, não autorizada pelo titular de uma patente válida⁴¹, sendo que a contrafação pode ser literal, quando a matéria protegida pela patente é reproduzida *ipsis litteris*, ou por equivalência⁴², quando os elementos protegidos são permutados por outros equivalentes.

A contrafação é um problema sério e, se não for reprimida de forma eficaz, pode comprometer a capacidade do sistema de patentes para promover o desenvolvimento econômico. O fato de não ter incorrido nos custos de criação permite ao contrafator comercializar o seu produto com um preço próximo do custo marginal. Os preços inferiores praticados desviam parte da clientela do titular da patente e diminuem seus lucros, dificultando que obtenha o retorno do investimento realizado na criação da tecnologia, o que ao final impacta negativamente no incentivo para atividades de pesquisa e desenvolvimento. A conclusão é que para incentivar o investimento em inovação não basta ter uma legislação de patentes adequada, os meios para fazer valer a lei também devem ser eficientes, o que faz com que o Poder Judiciário desempenhe um papel decisivo para que o sistema de propriedade industrial cumpra sua finalidade, ao desencorajar a contrafação, fazer cessar o ilícito e permitir que o titular da patente recomponha o prejuízo sofrido através de indenizações.

Em uma ação por contrafação de patente, uma questão fundamental é determinar se a matéria protegida está sendo violada e para tanto há uma multiplicidade de conceitos básicos que são indispensáveis para obter esta resposta.

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.Ed.Rev.e atual Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.p.335.

⁴¹ GARCIA, Balmes Vega. **Contrafação de Patentes**: Violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica. São Paulo: LTr, 2004.p.59.

⁴² BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. Art. 186.

Então, em um primeiro momento, é importante fazer uma sucinta explanação do conceito das patentes existentes, dos requisitos de concessão e dos limites da proteção da cada uma.

3.1 TIPOS DE PATENTES

A nossa legislação prevê a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade⁴³ e a importância de saber diferenciar uma da outra é o fato do escopo e o alcance da proteção de cada uma ser diferente. O fato essencial a ser assimilado para uma análise de contrafação é que o alcance da proteção de uma patente de invenção é sobremaneira maior do que o alcance de uma patente de modelo de utilidade. Coerente com este fato, em uma infração por equivalência o número de equivalentes alcançados por uma invenção é muito maior do que o número de equivalentes de um modelo de utilidade.

Tanto a invenção como o modelo de utilidade são criações utilitárias de caráter técnico, o que diferencia uma da outra é o grau de avanço que representam em relação ao estado da técnica⁴⁴, que é aferido pelo nível de inventividade necessário para criá-las. Assim, Denis Borges Barbosa as classifica pela finalidade, afirmando que se destinam a proteger diferentes níveis de atividade inventiva⁴⁵. Dentro desta lógica, uma invenção é uma solução técnica nova para um problema técnico, o que lhe confere um status de criação industrial maior, que a credencia a receber a máxima proteção do ordenamento, tanto na vigência como no alcance⁴⁶. Já o modelo de utilidade, por sua própria definição legal, é uma nova forma ou disposição aplicada a

⁴³ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. art.2º.

⁴⁴ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.Ed.Rev.e atual Rio de janeiro: Lumen Juris, 2003.p.398.

⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.Ed.Rev.e atual Rio de janeiro: Lumen Juris, 2003.p.398.

um objeto de uso prático que resulta em melhoria funcional no uso ou na fabricação⁴⁷, sendo considerado uma criação industrial menor, o que faz com que sua patente confira uma proteção também menor. A patente de modelo de utilidade foi criada na Alemanha no século XIX, tendo surgido em resposta a uma exigência dos industriais daquele país de uma forma de tutelar pequenos avanços na técnica, criações que teriam valor econômico associado, mas que não satisfariam os requisitos mais rígidos para obter uma patente de invenção⁴⁸.

Assim, enquanto uma patente de invenção protege uma nova concepção associada a uma nova funcionalidade, da qual decorre um novo resultado ou um novo efeito técnico, a patente de modelo de utilidade protege uma nova forma de um objeto, obtendo apenas uma maior comodidade ou melhoria de uma funcionalidade já existente⁴⁹. Retornando a terminologia dos seguidores de Schumpeter, poderíamos dizer que uma patente de invenção se destina a proteger inovações radicais e revoluções tecnológicas, enquanto uma patente de modelo de utilidade tem como objeto inovações incrementais.

A distinção pode ser ilustrada com o seguinte exemplo: suponhamos um barco propelido a hélice, se for feita uma modificação na forma das pás da hélice, fazendo com que empurrem um volume maior de água, aumentando o fluxo e a propulsão do barco, continuamos utilizando uma hélice para mover o barco, apenas a tornamos mais eficiente (melhoria funcional), logo, esta inovação incremental será passível de receber uma patente de modelo de utilidade; se por outro lado substituirmos a hélice por uma bomba de água de alta potência, que lança um jato de água para trás para propelir o barco, estamos nos valendo de um diferente princípio funcional (nova funcionalidade) e utilizando um meio diverso para realizar a mesma função, esta inovação radical será passível de receber uma patente de invenção.

No primeiro caso melhoramos uma solução já existente através da mudança da forma de um de seus elementos, no segundo adotamos uma solução diversa para o problema de mover o barco. Toda vez que estamos diante de uma nova solução para o mesmo problema temos uma nova invenção, como, por exemplo, tubo de raios

⁴⁷ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. art.9º.

⁴⁸ ABRANTES, Antonio Carlos de Souza. **Patentes de modelo de utilidade no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.p.23.

⁴⁹ SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design**.2.ed.São Paulo: Saraiva, 2012.pp.67,68.

catódicos, tela de cristal líquido (LCD), tela de plasma, tela de LED – diferentes soluções para a reprodução de imagens; impressora matricial, impressora térmica, impressora jato de tinta, impressora laser - diferentes soluções para imprimir. Agora, um mouse de esfera e um mouse ótico são duas invenções diferentes, enquanto um mouse ótico com uma forma vertical que melhora a posição de pega do usuário e lhe proporciona maior comodidade é um modelo de utilidade.

3.1.1 Requisitos de patenteabilidade

A compreensão da racionalidade subjacente aos requisitos de patenteabilidade é importante não somente para compreender a lógica do sistema de patentes, como mais tarde será instrumental para entender as limitações que se impõe a aplicação da doutrina da equivalência, pois estas tem base no respeito a estes requisitos.

A exclusividade conferida pela propriedade intelectual restringe o acesso a bens intelectuais úteis para a sociedade, o que em certas situações pode resultar em custos sociais que excedam às eficiências decorrentes da inovação incentivada, deste modo, a propriedade intelectual experimenta constantemente um *tradeoff* entre incentivo e acesso, que deve ser corretamente equacionado para minimizar os custos sociais, concedendo exclusividade apenas a informações que agreguem valor à sociedade e prevendo limitações e exceções à aquisição e exercício destes direitos⁵⁰. Uma das técnicas de que a legislação se vale é impor requisitos para a patenteabilidade de bens intelectuais, testados ao longo do tempo e considerados adequados para minimizar potenciais efeitos nocivos para a sociedade e maximizar os benefícios do sistema de propriedade industrial.

Os requisitos de patenteabilidade de uma invenção e de um modelo de utilidade são basicamente os mesmos: aplicação industrial, novidade e inventividade⁵¹. A lei fala de atividade inventiva para a invenção e de ato inventivo para o modelo, no entanto, ambos têm a mesma natureza e diferem apenas no grau⁵². O ato inventivo

⁵⁰ LILLA, Paulo Eduardo. A proteção da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.).

Propriedade intelectual. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.pp.125,126.

⁵¹ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. Art. 8 e 9.

⁵² INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Diretrizes da análise de patentes**. Rio de Janeiro,2002.item 1.9.2.3

seria uma atividade inventiva menor. O modelo de utilidade requer um quarto requisito, que é a melhoria funcional⁵³, sendo esta o parâmetro objetivo para a verificação da existência do ato inventivo⁵⁴, ou seja, considera-se que há ato inventivo se a nova forma proporcionar melhoria funcional. Cada um destes requisitos apresenta uma lógica econômica subjacente.

A exigência de aplicação industrial pode ser entendida como uma exigência de que a criação tenha utilidade, isto é, somente se concede patente a algo que tem uma aplicação concreta. Uma invenção deve resolver um problema técnico⁵⁵, enquanto um modelo de utilidade deve proporcionar melhoria funcional a um objeto. Criações sem utilidade são incapazes de gerar valor social, ou qualquer tipo de desenvolvimento econômico, logo, não há qualquer interesse em incentivar este tipo de criação⁵⁶ e as mesmas são excluídas da matéria considerada patenteável. Para ilustrar, Borges Barbosa cita o caso da tentativa de obter proteção para milhares de sequências de genes, mapeados no Projeto do Genoma Humano pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, cuja proteção foi recusada pelo Escritório Americano de Patentes (USPTO), justamente pela ausência de aplicação industrial, ou seja, pela falta de um problema técnico específico a ser resolvido pelas sequências de genes⁵⁷.

A ausência de aplicação industrial é também a razão de fundo para a lei expressamente proibir a proteção de descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos e concepções puramente abstratas⁵⁸. De maneira mais ampla, este requisito impede que alguém obtenha exclusividade sobre os resultados de pesquisa básica. Este tipo de pesquisa visa aumentar a base de conhecimento científico, através do estudo de fenômenos para a compreensão de seu comportamento, sem ter a finalidade de chegar a um resultado prático determinado, como a solução de um problema técnico, em oposição a uma pesquisa aplicada, que objetiva gerar

⁵³ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. Art.9..

⁵⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Diretrizes da análise de patentes**. Rio de Janeiro,2002.item 1.9.2.3.

⁵⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª ed. rev.e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,2003.p.381.

⁵⁶ LILLA, Paulo Eduardo. A proteção da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.).

Propriedade intelectual. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.156.

⁵⁷ BARBOSA, *op. cit.*p.381.

⁵⁸ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. Art.10,I, II.

conhecimentos dirigidos à solução de problemas específicos⁵⁹. Os resultados usuais de uma pesquisa básica são justamente teorias científicas, matemáticas, descobertas, princípios científicos e tecnológicos, que poderão posteriormente ser empregados em uma pesquisa aplicada e desenvolver uma tecnologia que, esta sim, pode ser patenteável. Exemplificando: a resistência elétrica é uma propriedade da matéria descoberta e estudada em uma pesquisa básica, já o resistor é um componente de circuito criado em uma pesquisa aplicada, empregando os conhecimentos produzidos na pesquisa básica. Ninguém pode ter exclusividade sobre a resistência, mas o resistor é patenteável.

Há uma lógica por trás desta exclusão da pesquisa básica e de se proteger apenas pesquisa aplicada. Os princípios revelados por uma mesma pesquisa básica podem servir de substrato para diferentes soluções técnicas e gerar diversas invenções, se alguém tiver exclusividade sobre estes conhecimentos fundamentais, obrigará os criadores posteriores a licenciá-los com seu titular para produzir e colocar no mercado suas invenções, o que gera além do pagamento de royalties custos de transação. Se uma invenção se valer dos resultados de múltiplas pesquisas básicas, os custos de transação podem simplesmente inviabilizar que o produto seja lançado. Outro problema é que eventuais patentes destas soluções técnicas seriam todas dependentes⁶⁰ da patente do conhecimento básico.

Além disto, como nos lembra Lara, a possibilidade de patenteamento de pesquisa básica serviria de incentivo para o investimento na produção deste tipo de conhecimento, o que provocaria o surgimento de muitas patentes sobre fundamentos científicos e tecnológicos, que seriam um empecilho para lançar criações práticas que efetivamente fossem úteis⁶¹. Em outras palavras, teria o efeito positivo de aumentar o patrimônio científico da sociedade, mas o efeito negativo de impedir que este patrimônio teórico se traduzisse em inovação efetivamente implementada.

Um último ponto a ser mencionado é que permitir o patenteamento de algo que se desconhece a utilidade poderia incentivar um comportamento estratégico, em que

⁵⁹ GERHARDT, Tatiana Engel (org.); SILVEIRA, Denise Tolfo (org.). **Métodos de pesquisa** Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.pp.34-35.

⁶⁰ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. Art.70. § 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

⁶¹ LARA, Fabiano Teororo de Rezende. Análise econômica da propriedade intelectual In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.370.

alguém que não desenvolveu uma criação completamente a ponto de ser comercializável, obtenha patente apenas para forçar o licenciamento por alguém que venha no futuro a encontrar uma aplicação prática desta criação, o que não deixa de ser uma forma de “*free riding*”⁶².

A lógica da exigência de novidade é muito similar. Se o que gera desenvolvimento econômico é inovação, algo destituído de novidade é a própria antítese de inovação e não haveria qualquer efeito positivo na economia em conceder exclusividade a informações já existentes.

Além de não proporcionar nenhum benefício, permitir a apropriação privada de informações já conhecidas diminuiria a quantidade de informações em domínio público, o que teria um efeito nefasto na geração de inovação. O domínio público é uma fonte vital de informações para a criação de propriedade intelectual subsequente, razão pela qual as patentes são limitadas no tempo e, após sua expiração, as informações que protegem caem no domínio público e não podem mais ser apropriadas⁶³. Uma vez no domínio público, as informações, até então objeto de exclusividade, passam a ser insumos para a produção de mais conhecimento⁶⁴, podendo ser aproveitadas sem custos de transação⁶⁵. Deste modo, fecha-se um ciclo que se retroalimenta, em que conhecimento é criado, apropriado por seu criador, retorna ao domínio público em caráter definitivo, serve de base para a criação de novo conhecimento e pode novamente ser apropriado. A limitação temporal das patentes e a absorção pelo domínio público incentivam que inovações sejam constantemente criadas, pois a única maneira das empresas manterem sempre as vantagens competitivas propiciadas por tecnologias patenteadas é constantemente criar novas tecnologias.

É importante ainda enfatizar que o conhecimento técnico é cumulativo, ninguém cria nada do zero, sem se valer de conhecimentos anteriormente produzidos, logo, conceder direito de exclusiva sobre conhecimentos sem novidade gera a real possibilidade de obstaculizar o surgimento de novas invenções baseadas nas antigas,

⁶² LARA, Fabiano Teororo de Rezende. Análise econômica da propriedade intelectual In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.369.

⁶³ POSNER, Richard A. **Intellectual Property**: The Law and Economics Approach. Journal of Economic Perspectives. v.19, nº 2, 2005. Disponível em: <<https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/0895330054048704>> Acesso em: 13 mai.2018.p.60.

⁶⁴ LARA, *op. cit.*,p.368.

⁶⁵ POSNER, *op. cit.*,p.60.

o que seria um custo social indesejável⁶⁶. Em consequência, os criadores de reais inovações teriam que licenciar o uso destas patentes sem novidade, o que na melhor das hipóteses representaria apenas custos de transação e na pior, quando as partes são concorrentes diretas, pode se refletir em royalties excessivos impostos pelo licenciante para aumentar os custos do licenciado e em cláusulas restritivas que podem impedir o pleno aproveitamento da patente⁶⁷.

Um último problema, que é levantado por Lara, é que a apropriação de produtos e métodos sem novidade provoca a elevação dos custos de investigação, que devem ser dispendidos para a criação de um produto ou processo realmente novo⁶⁸.

Por fim, o requisito de inventividade é um dos mais importantes para avaliar se uma criação é patenteável⁶⁹. A invenção decorre da atividade inventiva e o modelo de utilidade do ato inventivo. Assim, a criação deve ser resultado de um grau mínimo de inventividade, o que significa que não deve ser nem óbvia ou evidente e nem comum ou vulgar para um técnico no assunto, conhecedor do saber acumulado no estado da técnica⁷⁰. Como nos ensinam os advogados do Instituto Dannemann, “[...] deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais”⁷¹. A razão é de extrema clareza, não há qualquer justificativa para conceder exclusividade para uma criação trivial, cuja banalidade faz com que deva ser relegada ao domínio público⁷².

Esta vedação tem novamente um sentido de eficiência econômica, os custos para proteger algo destituído de inventividade superam os benefícios da proteção⁷³.

⁶⁶ LILLA, Paulo Eduardo. A proteção da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.).

Propriedade intelectual. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.148

⁶⁷ LILLA, loc.cit.

⁶⁸ LARA, Fabiano Teororo de Rezende. Análise econômica da propriedade intelectual In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011. p.368.

⁶⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª ed. rev.e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,2003.p.382.

⁷⁰ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. Arts.13 e 14.

⁷¹ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.34

⁷² MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. **Análise econômica do direito**. 2.Ed. São Paulo: Atlas, 2015.p.318.

⁷³ LARA, Fabiano Teororo de Rezende. Análise econômica da propriedade intelectual In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011. pp.368, 369.

Se consideramos que a finalidade da propriedade industrial é permitir que os inventores recuperem os valores investidos em pesquisa e desenvolvimento, uma invenção sem atividade inventiva tem custo de criação baixo, que pode ser recuperado com a simples comercialização, sem o auxílio de qualquer exclusividade⁷⁴. Além disso, uma criação com custo de criação baixo, se revestida de exclusividade, produziria um retorno muito alto para seu criador, o que seria um incentivo aos agentes atuantes no mercado para alocar recursos no desenvolvimento de criações medíocres⁷⁵.

Analisando a regra pelo ponto de vista diametralmente oposto, desenvolver algo com atividade inventiva representa investimento elevado em pesquisa e desenvolvimento e o alto custo diminui a possibilidade de as empresas se valerem da estratégia de patentes de bloqueio, que são patentes obtidas com a única finalidade de impedir os concorrentes de utilizar a tecnologia protegida, além de reduzir as “corridas de patentes” (patent races), disputas para ser o primeiro a resolver um problema e obter a patente da solução, que significam duplicação de esforços e de investimentos e que no final beneficiam somente o vencedor⁷⁶.

A inventividade tem especial importância na determinação da contrafação de patentes por equivalência, pois como veremos posteriormente, consideram-se equivalentes a um elemento reivindicado todos os elementos diversos cuja substituição não caracteriza atividade inventiva, no caso de uma invenção, ou ato inventivo, no caso de um modelo de utilidade.

Uma vez conceituadas as patentes de invenção e de modelo de utilidade e expostos os requisitos para a concessão de ambas, podemos agora adentrar na análise de contrafação propriamente dita.

3.1.2 Determinação da contrafação de uma patente

Uma carta patente compreende o relatório descritivo, reivindicações e desenhos, tais como concedidos⁷⁷. Cada uma destas partes tem diferentes

⁷⁴ Ibidem.p.369.

⁷⁵ LARA, loc.cit.

⁷⁶ LILLA, Paulo Eduardo. A proteção da propriedade intelectual e seus limites: Uma abordagem de law and economics. In: BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.p.157.

⁷⁷ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. Art.39.

finalidades. O relatório descritivo apresenta o contexto, evidencia a novidade e a inventividade e revela a tecnologia criada, enquanto os desenhos auxiliam a compreendê-la. As reivindicações individualizam o que é novo e inventivo na invenção ou modelo e delimitam a extensão da proteção conferida, devendo ser interpretadas de acordo com os desenhos e relatório descritivo⁷⁸. Vamos analisar brevemente cada uma destas partes e explicar como devem ser utilizadas em uma análise de contrafação de patente.

Os desenhos tem a função de auxiliar a compreender a descrição e a interpretar as reivindicações e não são obrigatórios em uma patente de invenção⁷⁹, inclusive porque algumas invenções não têm forma física definida, como processos industriais, composições químicas, medicamentos e invenções relacionadas a programas de computador. Evidente que algumas invenções somente são compreensíveis conjugando a descrição com desenhos que permitam a sua visualização espacial, como é o caso, por exemplo, de tecnologias mecânicas. Deve se ressaltar que os desenhos são apenas exemplificativos de concretizações preferenciais da invenção, não estando a proteção da patente reduzida apenas a estes exemplos⁸⁰.

Já no caso de uma patente de modelo de utilidade os desenhos são obrigatórios⁸¹. Não poderia ser diferente, pois, se uma patente de modelo de utilidade protege a forma de um objeto, esta forma somente pode ser compreendida através de uma representação visual. Isto também significa que para um modelo de utilidade os desenhos assumem uma importância maior, já que é justamente a forma representada nos desenhos que está protegida.

A função do relatório descritivo é delimitar o espaço reivindicável⁸². Assim, um relatório descritivo bem redigido apresenta o problema resolvido pela patente, as soluções até então conhecidas, a novidade e objetivos da invenção (ou do modelo) e, por fim, expõe detalhadamente a solução técnica (ou a nova forma) proposta,

⁷⁸ *Ibidem*, art.41.

⁷⁹ *Ibidem*, art.19, IV.

⁸⁰ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.80.

⁸¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Diretrizes de exame de patente de modelo de utilidade**. Rio de Janeiro, 2012.Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf> Acesso em 14 mai.2018.item 3

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).loc. cit.

⁸² BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª ed. rev.e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,2003.p.436.

explicitando a maneira como esta altera o estado da técnica⁸³. Para aferir a contrafação de uma patente, no que se refere ao relatório descritivo, é fundamental compreender dois fatos essenciais: (a) nem tudo que está no conteúdo do relatório descritivo está protegido; (b) não é o relatório descritivo que delimita a matéria protegida, esta função é realizada pelas reivindicações.

Uma grande parte das informações fornecidas no relatório descritivo tem a finalidade de destacar as diferenças que a criação apresenta em relação à técnica anterior, quais os efeitos propiciados por estas diferenças e como caracterizam um avanço no estado da técnica. Obviamente estas informações são apresentadas para a compreensão da novidade e inventividade do objeto da patente e não podem ser objeto de direito de exclusiva, embora estejam no relatório. Da mesma forma, na própria descrição da invenção ou do modelo, devido ao já citado caráter cumulativo do conhecimento técnico, há sempre uma parte destituída de novidade, decorrente da tecnologia pré-existente no qual se baseia, que não pode ser apropriada por ninguém. Evidente, portanto, que há a necessidade de individualizar a matéria sobre a qual o titular da patente tem exclusividade, limitando-a ao que há de novo e inventivo em sua criação e separando-a do restante, motivo pelo qual a lei requer a apresentação de um quadro reivindicatório.

Para determinar uma possível violação da patente é indispensável ler o relatório descritivo, não somente para compreender a tecnologia descrita, mas para entender qual o contexto que originou a invenção (ou modelo), ou seja, para entender qual era o problema, como era resolvido na técnica anterior, qual a nova solução proposta, como difere das anterioridades existentes e, principalmente, as razões destas diferenças. Quando o intérprete tem esta contextualização bem clara em mente, torna-se fácil compreender qual o avanço tecnológico que a patente efetivamente representa em relação ao estado da técnica e ter uma ideia de qual seria a matéria privilegiável. Entretanto, a matéria efetivamente protegida pela patente somente será revelada com a leitura e interpretação das reivindicações. Esta interpretação deve ser realizada com base no relatório descritivo e nos desenhos, porém, são as reivindicações e apenas as reivindicações que devem ser comparadas a um produto ou processo para determinar se viola a exclusividade da patente.

⁸³ BARBOSA, loc.cit.

A função das reivindicações pode ser analisada em dois momentos diferentes. Antes de a patente ser concedida, as reivindicações servem para o inventor indicar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o que considera ser a sua invenção e sobre o que deseja ter exclusividade, cabendo ao instituto analisar estas reivindicações, à luz da lei da propriedade industrial e do estado da técnica, podendo chegar a três resultados: ou conceder a patente tal como reivindicada, ou limitar a proteção pleiteada ou indeferir o pedido de patente⁸⁴. O papel do advogado de patentes é pleitear a máxima proteção que considera cabível, já o papel do escritório de patentes é impedir que o titular obtenha uma proteção injustificada diante do estado da técnica. Depois de a patente ser concedida, após eventuais pareceres do examinador e manifestações do depositante, em um processo dialético que em tese deve culminar na proteção justa, as reivindicações passam a ter a função de definir os limites e o alcance da proteção conferida. Segundo Borges Barbosa: “[...] as reivindicações constituem o elemento de definição do direito do titular da patente⁸⁵. Para enfatizar a importância das reivindicações, a doutrina especializada costuma fazer uma série de analogias com a propriedade de bens materiais, comparando-as com a cerca que delimita a propriedade, ou ainda, com a descrição da terra no registro de imóveis⁸⁶. A ideia principal é: o que não está reivindicado não está protegido pela patente.

Uma regra de exclusão, como é o caso da propriedade industrial, requer a clara delimitação das fronteiras da propriedade⁸⁷. Coerente com esta necessidade, o Brasil adota o sistema de reivindicações periféricas. Neste sistema, o inventor deve indicar os limites da matéria protegida, através da listagem das características necessárias e suficientes de sua invenção (ou modelo), visando publicitar a extensão das concretizações protegidas, para permitir investimento eficiente em inovação⁸⁸, uma vez que terceiros saberão quais as características que não podem ser reproduzidas.

⁸⁴ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.78.

⁸⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª ed. rev.e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.p.447.

⁸⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Da regra da indivisibilidade das reivindicações de patentes no direito brasileiro**. [s.l.]. [s.n.]. Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regra_indivisibilidade_reivindicacoes_patentes.pdf> Acesso em: 02 jan. 2018.p.4.

⁸⁷ FROMER, Jeanne C. Claiming Intellectual Property. **The University of Chicago Law Review**. Vol.76, nº2. 2009. Disponível em: <<https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol76/iss2/3/>>.

Acesso em: 14 mai. 2018. p.724

⁸⁸ Ibidem. p.721

Segundo Burk e Lemley, a abordagem das reivindicações periféricas considera que os termos das reivindicações formam uma espécie de cerca conceitual que define os limites dos direitos do titular da patente, no entanto, para estes autores, as reivindicações estão longe de proporcionar a mesma certeza dos limites que é proporcionada pela propriedade sobre os bens materiais, afirmando que praticamente todo caso de patentes envolve uma disputa sobre o significado de múltiplos termos das reivindicações⁸⁹. Para lidar com este problema, na jurisprudência americana dos últimos anos, os Tribunais tem dado ênfase na função de notícia ao público das reivindicações, ou seja, de divulgar qual a matéria cuja reprodução é proibida e, para tanto, exigindo mais precisão e exatidão na redação das reivindicações⁹⁰. No Brasil este papel é realizado pelo INPI, que não aceita no quadro reivindicatório declarações genéricas, termos vagos e imprecisos, inconsistências com o relatório descritivo e desenhos, situações em que levanta objeções que devem ser sanadas pelo depositante do pedido a fim de obter o deferimento⁹¹.

3.1.2.1 Conceitos necessários para interpretação de reivindicações

Uma vez compreendido que são as reivindicações que definem os limites da proteção e que devem ser comparadas com o suposto produto/processo contrafeito, deve-se afirmar que no direito brasileiro vigora a regra da indivisibilidade das reivindicações⁹², ou seja, para infringir uma reivindicação é preciso infringir a reivindicação por inteiro, reproduzindo todas as características reivindicadas sem exceção, de forma literal ou por equivalência⁹³. O nosso ordenamento jurídico prevê a infração parcial de patente, que ocorre quando não são violadas todas as

⁸⁹ BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark A. Fence posts or sign posts? Rethinking patent claim construction. University of Pennsylvania Law Review. Vol.157, 2009. Disponível em:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1358460. Acesso em: 14 mai. 2018. p.1744.

⁹⁰ THOMAS, John R. Claim Re-Construction: The Doctrine of Equivalents in the Post-Markman Era.

Georgetown Law Faculty Publications and Other Works.2005. Disponível em:

<<http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/308>>. Acesso em: 03 jan.2018.p.154.

⁹¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução PR nº 124 de 04/12/2013** - Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>>. Acesso em: 14 mai.2018 Item.3.40.

⁹² BARBOSA, Denis Borges. **Da regra da indivisibilidade das reivindicações de patentes no direito brasileiro**. [s.l.]. [s.n.]. Disponível em

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regra_indivisibilidade_reivindicacoes_p_atentes.pdf>. Acesso em 02 jan. 2017.p.1.

⁹³ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.81.

reivindicações, mas não existe infração parcial de uma reivindicação isoladamente considerada. Como nos explica Denis Borges Barbosa:

Um sistema de reivindicação periférica como é o brasileiro, ou seja, na qual os elementos característicos são definidos como circunscrevendo o invento, deflui naturalmente para a regra da indivisibilidade das reivindicações. Ou seja, se cada reivindicação é circunscrita numa só unidade, é esse compacto que define o parâmetro para a infração⁹⁴.

Para aferir a contrafação de uma patente, é ainda vital conhecer os tipos de reivindicações e levar em consideração que existem reivindicações independentes e dependentes⁹⁵. Em regra, uma patente de invenção terá uma ou mais reivindicações independentes e uma série de reivindicações dependentes, enquanto uma patente de modelo de utilidade terá, na maioria dos casos, uma única reivindicação independente, excepcionalmente associada a alguma reivindicação dependente.

Uma reivindicação independente protege as características técnicas essenciais à realização da invenção⁹⁶. Por características técnicas essenciais entendem-se as características sem as quais a solução proposta não é alcançada ou o efeito técnico pretendido não é obtido, ou seja, a eliminação de qualquer uma das características reivindicadas acarreta no não funcionamento da invenção. Em outros termos, a reivindicação independente protege o núcleo duro da solução técnica proposta. Se a reivindicação compreende as características imprescindíveis para a invenção funcionar, decorre de forma lógica e natural que para infringir a patente é absolutamente mandatário infringir pelo menos uma reivindicação independente. Em resumo, não existe contrafação de patente sem a reprodução de todas as características de pelo menos uma reivindicação independente.

Uma patente pode proteger diferentes facetas da invenção através de reivindicações de diferentes categorias (produto, aparelho, processo, uso, etc.), sendo que a cada categoria de reivindicação cabe pelo menos uma reivindicação

⁹⁴ BARBOSA, *op. cit.*, p.4.

⁹⁵ BEDIN, Adriano Marcelo Gazzola. Aplicabilidade da doutrina da equivalência no Brasil. **Uniritter Law Journal**. Porto Alegre. n.3. p.8, 2015. Disponível em: <<https://seer.uniritter.edu.br/index.php?journal=uniritterlawjournal&page=article&op=view&path%5B%5D=1432>>. Acesso em: 09 out. 2018.

⁹⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução normativa nº030, de 04 de dezembro de 2013**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf> . Acesso em: 14 mai. 2018. art.5º.

independente⁹⁷. Assim, se a invenção compreende um produto, um processo para fabricar este produto e um aparelho para fabricar o produto, nas reivindicações teríamos que ter obrigatoriamente uma reivindicação independente do produto, outra do processo e mais uma do aparelho. Como o próprio nome indica, as reivindicações são independentes entre si, ou seja, é possível infringir qualquer uma sem infringir as demais. Então, por exemplo, seria viável infringir o processo sem infringir o produto e o aparelho, contanto que o processo possa ser utilizado para fabricar um produto diferente e sem utilizar o aparelho. Em uma análise de contrafação, isto significa que temos que analisar individualmente cada reivindicação independente para determinar se está sendo violada.

Outra observação importante a ser feita é que o Brasil adota a Fórmula Jepson para redação das reivindicações⁹⁸. Neste formato, a reivindicação é iniciada pelo título, seguido de um preâmbulo explicitando as características já compreendidas pelo estado da técnica que são essenciais para a definição da matéria reivindicada, disposto antes de uma partícula que enuncia o início da matéria efetivamente reivindicada (parte caracterizante da reivindicação)⁹⁹. Na prática do INPI, esta partícula é a expressão “caracterizado por” e somente o que está redigido depois desta é que está protegido, tudo que está antes desta expressão é apenas informação tecnológica que indica o espaço onde o problema técnico é solucionado, mas que não está incluída na exclusividade¹⁰⁰.

Deve-se ainda alertar que uma reivindicação pode utilizar termos abertos ou fechados. Termos como “constituir de” e “consistir de” são termos considerados fechados pelo INPI, isto é, a presença de quaisquer elementos adicionais aos

⁹⁷INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução normativa nº030, de 04 de dezembro de 2013**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf> . Acesso em: 14 mai. 2018. art.5º.

⁹⁸ O nome decorre do fato de terem sido utilizadas pela primeira vez nos Estados Unidos por um inventor chamado Jepson

⁹⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução normativa nº030, de 04 de dezembro de 2013**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2018. art.5º, IV, V.

¹⁰⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Nota sobre as reivindicações de patentes e a fórmula Jepson**. 2014. Edição especial da revista do IBPI. Nº12. 2014-2015. Disponível em: <<https://ibpieuropa.org/book/ensaios-e-estudos-de-propriedade-intelectual-2014-2015-volume-ii-patentes-edicao-especial-da-revista-eletronica-do-ibpi-nr-12>>. Acesso em 11 fev. 2018

reivindicados é excluída, enquanto os termos “compreender”, “conter”, “englobar” e “incluir” são abertos e a proteção não se limita apenas a estes elementos¹⁰¹.

O quadro reivindicatório de uma patente é cuidadosamente pensado para obter a máxima proteção para seu titular. Neste sentido, as reivindicações independentes devem ser as mais amplas possíveis diante do estado da técnica, sem se tornarem demasiado genéricas e indefinidas, o que implicaria na sua rejeição pelo escritório de patentes. Existem dois modos de fazer uma reivindicação ampla: (i) minimizar o número de elementos reivindicados, pois quanto menor o número de elementos, menor será o número de características que devem ser reproduzidas para um produto ou processo estar compreendido por esta reivindicação e, paradoxalmente, maior será o número de produtos ou processos que estarão dentro do escopo da invenção; (ii) recitar cada elemento da forma mais ampla possível, preferindo termos mais genéricos a termos mais específicos e restritivos¹⁰².

A primeira estratégia tem vinculação direta com a regra da indivisibilidade das reivindicações. Na hora de reivindicar, o redator de patentes deve extirpar todos os elementos que não são essenciais para a solução proposta, até chegar ao número mínimo de elementos necessários e suficientes para a invenção funcionar, não somente para obter uma proteção mais ampla, mas porque elementos que podem ser removidos sem comprometer o funcionamento da invenção devem ser considerados opcionais. Se tais elementos fossem reivindicados na reivindicação independente, bastaria sua omissão em uma reprodução da invenção para descaracterizar a contrafação, já que a regra da indivisibilidade das reivindicações determina que todos os elementos reivindicados devam ser reproduzidos para infringir a reivindicação. Deste modo, elementos opcionais não podem estar sob nenhuma hipótese em uma reivindicação independente, caso contrário tornarão a proteção da patente ínfima. Isto não significa que tais elementos não possam ser protegidos pela patente, como veremos mais adiante.

A segunda estratégia visa ampliar o escopo da reivindicação ao utilizar uma linguagem mais genérica, preferindo termos que compreendam várias opções dentro da mesma denominação. Por exemplo, reivindicar um “elemento de conexão de

¹⁰¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução PR nº 124 de 04/12/2013** - Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>>. Acesso em: 14 mai.2018.item.3.48.

¹⁰² PRESSMAN David; TUYTSSCHAEVERS, Thomas J. **Patent it yourself**: Your step by step guide to filling at the U.S. Patent Office. 18ª.ed. Berkely: Nolo, 2016.p.249.

energia rotacional” proporciona uma proteção ampla, pois dentro desta denominação estão compreendidas uma engrenagem helicoidal e uma correia dentada de transmissão¹⁰³. No mesmo sentido, “utensílio para cozinhar” engloba uma panela, uma frigideira, uma caçarola e uma série de outros utensílios que tem a mesma função. Em um exemplo hipotético, se a invenção se refere a uma estrutura com múltiplas camadas que melhoram as propriedades mecânicas e térmicas de uma frigideira, mas que em tese pode ser utilizada em outros utensílios, é melhor adotar a denominação mais genérica e reivindicar esta estrutura para todos os utensílios possíveis, mesmo que na prática se pretenda fabricar apenas frigideiras.

Outra forma de expandir o escopo de uma reivindicação através da adoção de uma linguagem genérica é utilizar reivindicações com o formato “meios mais função”. Neste formato, reivindicam-se os “meios para realizar uma função específica”, de modo que qualquer dispositivo ou meio que realize a função infringirá a reivindicação. Para exemplificar, reivindicar “meios para transmitir energia rotacional” compreenderá vários elementos que podem realizar esta função, como correias dentadas, polias, engrenagens e eixos de transmissão¹⁰⁴. Este tipo de formato é aceito pelo INPI desde que o relatório descritivo contenha pelo menos uma forma de realização que apresente os elementos estruturais que realizem a função¹⁰⁵. Do mesmo modo que nos Estados Unidos, uma reivindicação no formato “meios mais função” protege os elementos para realizar a função revelados no relatório descritivo e todos os outros que sejam equivalentes a estes¹⁰⁶. Obviamente que para maximizar a certeza em uma análise de contrafação, o inventor revelará no relatório descritivo o maior número possível de meios que saiba ser adequados para realizar a função, aumentando a probabilidade de que uma eventual contrafação seja literal e não por equivalência.

Embora uma reivindicação independente ampla proteja as características essenciais da invenção e estaria protegendo também detalhamentos de elementos reivindicados de forma genérica ou os meios específicos que foram reivindicados pela função que realizam, as reivindicações dependentes visam justamente proteger

¹⁰³ PRESSMAN David; TUYTSSCHAEVERS, Thomas J. **Patent it yourself**: Your step by step guide to filling at the U.S. Patent Office. 18^a.ed. Berkely: Nolo, 2016.p.250.

¹⁰⁴ PRESSMAN; TUYTSSCHAEVERS, loc. cit.

¹⁰⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução PR nº 124 de 04/12/2013** - Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>>. Acesso em: 14 mai.2018. Item 3.11.

¹⁰⁶PRESSMAN David; TUYTSSCHAEVERS, Thomas J. **Patent it yourself**: Your step by step guide to filling at the U.S. Patent Office. 18^a.ed. Berkely: Nolo, 2016..p.250.

características adicionais não essenciais e detalhamentos das características protegidas por reivindicações independentes¹⁰⁷. Em tese, uma patente poderia ter apenas reivindicações independentes, mas é desejável incluir reivindicações dependentes pelos motivos que serão agora expostos.

Quanto mais ampla uma reivindicação maior seu escopo e mais fácil impedir um eventual contrafator, mas também é mais fácil encontrar uma anterioridade que antecipe a reivindicação e invalide a patente. A inclusão de reivindicações dependentes protegendo características opcionais, detalhamentos e meios específicos, ou seja, reivindicações com uma proteção mais estrita, serve como garantia, pois estes elementos podem subsistir e permitir a manutenção da patente, caso alguma anterioridade antecipe e invalide as reivindicações independentes mais amplas¹⁰⁸. Além disto, as reivindicações dependentes são úteis para dar concretude, explicar e diferenciar alguns dos termos mais abstratos usados nas reivindicações independentes, permitindo que juízes e intérpretes tenham um ou mais exemplos do tipo de elementos que estão cobertos pelos termos amplos das reivindicações independentes e possam mais facilmente extrapolar para outros elementos equivalentes¹⁰⁹. Por fim, quanto mais reivindicações dependentes forem apresentadas, maior a probabilidade que um contrafator acabe infringindo um maior número de elementos de forma literal, não deixando margem para argumentações de que determinado elemento não está coberto pelos termos mais amplos da reivindicação independente.

As reivindicações dependentes devem ter uma indicação de a qual reivindicação ou as quais reivindicações se subordinam (é possível uma múltipla relação de dependência), sendo que incluem todas as limitações das reivindicações com as quais mantém relação de dependência¹¹⁰. Esmiuçando melhor este conceito, a dependência significa que incorporam por referência todo o teor das reivindicações

¹⁰⁷ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução normativa nº030, de 04 de dezembro de 2013**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf> . Acesso em: 14 mai. 2018., art.6º.

¹⁰⁸ PRESSMAN; TUYTSSCHAEVERS.op.cit p.266.

¹⁰⁹ PRESSMAN; TUYTSSCHAEVERS.loc.cit.

¹¹⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução normativa nº030, de 04 de dezembro de 2013**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf> . Acesso em: 14 mai. 2018, art.6º

de que são dependentes¹¹¹, ou seja, uma reivindicação dependente deve ser sempre lida em conjunto com as reivindicações das quais depende e o conjunto deve ser analisado como se fosse uma única reivindicação¹¹². O resultado é que para infringir uma reivindicação dependente é necessário não somente reproduzir as características protegidas por esta reivindicação, mas também todas as características das reivindicações das quais ela depende. De maneira contrária, não se pode restringir o alcance da reivindicação principal aplicando-lhe as restrições da dependente¹¹³.

Para facilitar a compreensão de como um quadro reivindicatório deve ser lido e compreendido, apresentam-se abaixo as reivindicações reais de uma patente, que era disponibilizada no site do INPI e utilizada como exemplo pela autarquia.

REIVINDICAÇÕES:

1. CHAPA DE ESTRUTURA DE MÚLTIPLAS CAMADAS DITA CHAPA SANDUÍCHE, composta por duas películas metálicas laminadas ligadas entre si por uma alma caracterizada pelo fato de que a alma é constituída por uma lâ de aço inoxidável.
2. CHAPA de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que a lâ de aço ocupa de 30% a 60% do volume que separa as duas películas.
3. CHAPA de acordo com as reivindicações 1 e 2 e caracterizada pelo fato de que as películas são feitas de aço escolhido entre o aço inoxidável, o aço carbono, o aço inoxidável aluminizado e o aço carbono aluminizado.
4. CHAPA de acordo com as reivindicações 1 e 2 e caracterizada pelo fato de que a lâ de aço é uma lâ de aço inoxidável ferrítico.
5. CHAPA de acordo com as reivindicações 1 a 4 e caracterizada pelo fato de que a alma e as duas películas são ligadas por soldagem.
6. CHAPA de acordo com a reivindicação 5 e caracterizada pelo fato de que a soldagem é realizada por soldagem por arco.
7. CHAPA de acordo com as reivindicações 1 a 4 e caracterizada pelo fato de que a união das duas películas com a alma é realizada por meio de adesivo.

¹¹¹ AHLERT apud Barbosa, Denis Borges. Nulidade de reivindicações independentes. Efeitos sobre reivindicações que lhe são dependentes. [s.l.]. [s.n.]. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/reivindica.pdf>>. Acesso em: 14 mai. 2018.p.16.

¹¹² INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução PR nº 208, de 27 de dezembro de 2017** - Instituir as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Química. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>>. Acesso em: 14 mai.2018

¹¹³ BARBOSA, Denis Borges. **Nulidade de reivindicações independentes**. Efeitos sobre reivindicações que lhe são dependentes. [s.l.]. [s.n.]. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/reivindica.pdf>>. Acesso em: 14 mai. 2018.p.25.

8. CHAPA de acordo com a reivindicação 7 e caracterizada pelo fato de que o adesivo é escolhido entre uma resina fenólica, um epóxi, um polietileno ou polipropileno que contém anidrido maleico¹¹⁴.

A reivindicação 1 é a reivindicação independente da patente. O título define o escopo técnico da invenção e deve ser claro, conciso e preciso, sem expressões desnecessárias¹¹⁵. Neste caso, entre o título e a expressão “caracterizado por” há um preâmbulo com características já compreendidas pelo estado da técnica, que não são objeto de exclusividade. Conforme já discutido anteriormente, o conhecimento técnico é cumulativo e toda invenção é composta por características conhecidas e características novas. As características já conhecidas devem estar dispostas antes da expressão “caracterizado por”, para indicar que não está sendo reivindicada a exclusividade sobre elas, enquanto as características realmente novas da invenção devem estar depois da expressão “caracterizado por”, pois fazem parte do direito de exclusiva reivindicado. Importante dizer que este preâmbulo somente deve ser apresentado quando as características nele contidas forem essenciais à definição da matéria reivindicada¹¹⁶. Ademais, quando esta parte é introduzida na reivindicação, as características reivindicadas após o “caracterizado por” são protegidas em combinação com os aspectos explicitados neste preâmbulo¹¹⁷ (embora não haja exclusividade sobre tais aspectos).

A reivindicação 1 ilustra perfeitamente esta situação. Conforme indicado no título, a invenção é uma chapa de estrutura de múltiplas camadas dita chapa sanduíche. O estado da técnica até o advento da invenção eram chapas compostas por duas películas metálicas laminadas e ligadas entre si por uma alma (informação que é fornecida pelo relatório descritivo). Esta estrutura está em domínio público e não

¹¹⁴ USINOR, Marc Mantel. **Chapa de estrutura de múltiplas camadas dita chapa sanduíche. PI9802853-7**, 06 out.1998. Disponível em

<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=512434&SearchParameter=PI%209802853-7%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=>>. Acesso em 04 mar. 2018.

¹¹⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução PR nº 124 de 04/12/2013** - Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>>. Acesso em: 14 mai.2018.item 1.01

¹¹⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução normativa nº030, de 04 de dezembro de 2013**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf> . Acesso em: 14 mai. 2018.art.6º, IV

¹¹⁷ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução normativa nº030, de 04 de dezembro de 2013**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf> . Acesso em: 14 mai. 2018.art.6º, IV

pode ser exclusiva de ninguém. A novidade da invenção é fazer com que esta alma seja constituída por uma lâ de aço inoxidável. Não há como definir a matéria reivindicada sem incluir as características do estado da técnica. A invenção não é uma alma de lâ de aço inoxidável isolada, mas uma alma de lâ de aço inoxidável disposta entre duas películas laminadas, ligando as mesmas e formando uma chapa de estrutura de múltiplas camadas. Então, a proteção é para o conjunto formado pelas duas lâminas unidas por uma alma de lâ de aço inoxidável, entretanto, o titular não tem exclusividade sobre duas lâminas associadas a uma alma constituída por outro material diferente.

A reivindicação 2 é dependente da reivindicação 1 e incorpora por referência todas as limitações desta, ou seja, protege uma chapa de estrutura de múltiplas camadas composta por duas películas metálicas laminadas, ligadas entre si por uma alma constituída por uma lâ de aço inoxidável (todas as características da reivindicação 1), em que a lâ de aço ocupa de 30% a 60% do volume que separa as duas películas (mais as características reivindicadas em 2).

A reivindicação 3 é dependente das reivindicações 1 e 2 e deve ser lida em conjunto com estas duas reivindicações. Em outras palavras, a reivindicação 3 protege uma chapa de estrutura de múltiplas camadas composta por duas películas metálicas laminadas, ligadas entre si por uma alma constituída por uma lâ de aço inoxidável, em que a lâ de aço ocupa de 30% a 60% do volume que separa as duas películas e ditas películas são feitas de aço escolhido entre o aço inoxidável, o aço carbono, o aço inoxidável aluminizado e o aço carbono aluminizado.

Este tipo de reivindicação é conhecido como reivindicação “Markush” (nome originado de uma decisão judicial americana), em que são listadas várias opções (o chamado grupo Markush) para um elemento definido de forma mais genérica em uma reivindicação anterior, sendo que este grupo é introduzido por uma expressão como “escolhido entre”, “selecionado do grupo que consiste de”, “selecionado do grupo formado por” e similares¹¹⁸.

A reivindicação 4 é também dependente das reivindicações 1 e 2, logo, protege uma chapa de estrutura de múltiplas camadas composta por duas películas metálicas laminadas, ligadas entre si por uma alma constituída por uma lâ de aço inoxidável, em que a lâ de aço ocupa de 30% a 60% do volume que separa as duas películas e é

¹¹⁸ PRESSMAN David; TUYTSSCHAEVERS, Thomas J. **Patent it yourself**: Your step by step guide to filling at the U.S. Patent Office. 18^a.ed. Berkely: Nolo, 2016.p.256.

uma lâ de aço inoxidável ferrítico. Note que não estão incluídas as características da reivindicação 3 (com a qual não mantém relação de dependência).

A reivindicação 5 é dependente das reivindicações 1 a 4, então incorpora todas as características das reivindicações 1 a 4 e ainda acrescenta que a alma e as duas películas são ligadas por soldagem.

A reivindicação 6 é dependente da reivindicação 5, então incorpora todas as limitações de 5 (que já incorporava todas as características de 1 a 4) e detalha que a soldagem é realizada por soldagem por arco.

Tal como a reivindicação 5, a reivindicação 7 é dependente das reivindicações 1 a 4, isto é, incorpora todas as características destas reivindicações, porém, não é dependente de 5 e 6. Assim, do modo como o quadro reivindicatório foi estruturado, as reivindicações 7 e 8 protegem uma alternativa às características reivindicadas em 5 e 6. Se as reivindicações 5 e 6 incorporam todas as características de 1 a 4 e ainda determinam que a alma e as películas são ligadas por soldagem e soldagem por arco, as reivindicações 7 e 8 também incorporam todas as características listadas em 1 a 4, mas determinam que de modo diverso a união das duas películas com a alma é realizada por meio de adesivo (e não por soldagem).

Em particular, a reivindicação 8 é mais uma reivindicação Markush que prevê que o adesivo é escolhido entre uma resina fenólica, um epóxi, um polietileno ou polipropileno que contém anidrido maleico. Analisando as reivindicações 3 e 8 vemos outra característica das reivindicações Markush. Todos os elementos do grupo devem ter a mesma natureza. Na reivindicação 3 são todos tipos de aço e na reivindicação 8 são todos tipos de adesivos.

Como uma reivindicação dependente incorpora todas as limitações das reivindicações das quais depende, para infringir a reivindicação 5, por exemplo, é necessário reproduzir todas as características das reivindicações 1, 2, 3, 4 e 5 (devido a múltipla relação de dependência de 5). Por outro lado, como as limitações das reivindicações dependentes não podem ser impostas à principal, para infringir a reivindicação independente basta que haja duas lâminas unidas por uma alma de lâ de aço inoxidável, sendo irrelevante o volume que a alma de aço ocupa entre as lâminas (limitação imposta pela reivindicação 2), o aço de que as películas são feitas (limitação da reivindicação 3) ou qualquer outra limitação das demais reivindicações dependentes.

No caso de uma patente de modelo de utilidade, todas as considerações acima expostas permanecem válidas, apenas deve se levar em conta algumas particularidades inerentes a natureza da patente. A carta patente terá uma única reivindicação independente, já que este tipo de patente protege a forma de um objeto e não terá reivindicações de diferentes categorias. Esta reivindicação independente única define todas as características da forma ou disposição essenciais à obtenção da melhoria funcional¹¹⁹. As reivindicações dependentes (se existirem) são aceitas para proteger um elemento complementar de uso opcional, ou a variação de forma ou detalhe de elementos definidos na reivindicação independente, ou a forma tridimensional secundária decorrente da montagem de uma estrutura inicial planejada caracterizada na reivindicação principal¹²⁰ (o exemplo clássico é a forma montada e a forma desmontada de uma embalagem de papelão para hambúrguer).

Conforme antes enfatizado, a interpretação das reivindicações de um modelo de utilidade se baseia muito mais nos desenhos do que uma invenção, pois é justamente a forma funcional representada nos desenhos que está sendo reivindicada e protegida e, por fim, deve-se a atentar ao fato que “[...] o número de variações protegidas pela patente, dentro do objeto literalmente descrito no quadro reivindicatório é menor para os modelos de utilidade quando comparado ao escopo de proteção conferido a uma patente de invenção”¹²¹.

3.1.2.2 Interpretação das reivindicações e infração literal

Para interpretar as reivindicações de uma patente é necessário já ter lido o relatório descritivo e conjugado a descrição com os desenhos, para compreender qual é a solução técnica proposta pela invenção ou a nova forma ou disposição que é objeto do modelo de utilidade, angariando o fundamento necessário para entender a matéria reivindicada. Interpretar uma reivindicação é determinar o significado dos termos que a compõe com base no relatório descritivo e nos desenhos da patente¹²².

¹¹⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Diretrizes de exame de patente de modelo de utilidade**. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf> Acesso em 14 mai.2018. Item 3.2

¹²⁰ *Ibidem*, Item 3.3

¹²¹ ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. **Patentes de modelo de utilidade no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.p.303,304.

¹²² MULLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. **Escopo das reivindicações e sua interpretação**. Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados. Artigos e

Como determinado pela própria Lei da Propriedade Industrial¹²³, estes constituem a fonte primária para a interpretação do quadro reivindicatório. Isto quer dizer que na dúvida do significado de um termo, este tem o significado que a descrição lhe deu. Caso a descrição não lhe de um significado diverso, o termo tem o significado que é usual no setor tecnológico a que pertence (elétrico, eletrônico, mecânico, genético, químico, etc.). Se necessário, o intérprete pode se valer de buscas em dicionários técnicos e literatura científica¹²⁴ (principalmente se referenciada no estado da técnica indicado no relatório descritivo). O histórico do processamento do pedido de patente também pode servir de fundamento para a interpretação das reivindicações¹²⁵, já que para obter a concessão da patente, o depositante pode ter defendido uma interpretação restritiva de algum elemento, a fim de superar uma anterioridade encontrada no exame técnico ou apresentada por terceiros.

Uma vez interpretadas as reivindicações, pode-se determinar se uma patente está sendo infringida ou não, através da comparação do objeto protegido com o objeto incriminado, notadamente verificando se todos os meios essenciais constitutivos da invenção estão sendo reproduzidos¹²⁶ (ou todas as características de forma ou disposição responsáveis pela melhoria funcional do modelo de utilidade). Na prática, isto significa verificar se todas as características protegidas em uma reivindicação independente estão sendo reproduzidas. Balmes Vega Garcia nos lembra de que a contrafação deve ser apreciada pelas semelhanças e não pelas diferenças, pois reproduzidas as características essenciais, eventuais diferenças são irrelevantes¹²⁷. Mesmo que as diferenças sejam características adicionais que em si são inventivas, não está descaracterizada a contrafação, uma vez que a condição necessária e suficiente, que é o objeto incriminado apresentar as características essenciais, está satisfeita¹²⁸. Podemos sintetizar a lógica envolvida, ao afirmar que para infringir uma reivindicação o objeto incriminado deve ter todos os elementos da reivindicação, se

Publicações. Disponível em: <http://www.cbsg.com.br/wp/wp-content/uploads/pdf/escopo_reivindicacoes.pdf>. Acesso em: 22 fev 2018.p.5

¹²³ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018. art.41.

¹²⁴ MULLER; PEREIRA JR; ANTUNES, *op.cit.*,p.5

¹²⁵ MULLER; PEREIRA JR; ANTUNES,loc.cit.

¹²⁶ GARCIA, Balmes Vega. **Contrafação de patentes**:violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica. São Paulo: LTr, 2004.p.66.

¹²⁷ *Ibidem*.pp.67-68.

¹²⁸ GARCIA, loc.cit.

tiver mais elementos continua infringindo, se tiver menos está descaracterizada a contrafação¹²⁹.

Há infração literal quando há uma exata coincidência de todos os elementos reproduzidos no objeto incriminado com as definições que lhes foram dadas na reivindicação¹³⁰. Uma vez determinados os significados dos termos da reivindicação, a correspondência é direta e evidente. A infração literal pode se dar por reprodução servil ou por variantes de execução. Na reprodução servil há uma cópia idêntica do objeto protegido, não ensejando maiores dúvidas, enquanto na Doutrina das variantes de execução existem diferenças que são insignificantes e insuficientes para afastar a contrafação¹³¹. Como o próprio nome indica, as variantes de execução são alterações decorrentes de diferentes decisões de ordem prática ao executar o mesmo conceito (maior ou menor dimensionamento de um elemento, mudança de material, ligeiras modificações na forma e/ou disposição de elementos no conjunto, diferentes proporções, etc.), sem que decorram maiores consequências funcionais. Importante evidenciar que tais alterações também podem ser dolosamente realizadas para dissimular a cópia. O importante é constatar que as diferenças são apenas estéticas, mudam somente a aparência do objeto sem modificar seu funcionamento. Os elementos são os mesmos, realizam as mesmas funções e chegam ao mesmo resultado. Por exemplo, na patente é reivindicado um braço reto articulado a uma estrutura, no objeto incriminado o braço tem um formato curvo e está articulado a um ponto diferente da estrutura, ou seja, há uma mudança na forma do braço e na disposição da articulação. Se destas alterações não decorrer qualquer consequência funcional, afetando apenas a aparência do mecanismo, trata-se de uma variante de execução e há infração literal da matéria protegida.

Entretanto, conforme anteriormente afirmado, a infração de uma patente não se reduz apenas a infração literal, mas também compreende elementos equivalentes, já que ocorreu em 1996 à adoção expressa da Doutrina da equivalência pela Lei da Propriedade Industrial brasileira. Então, tendo como ponto de partida as

¹²⁹ PRESSMAN David; TUYTSSCHAEVERS, Thomas J. **Patent it yourself**: Your step by step guide to filling at the U.S. Patent Office. 18^a.ed. Berkeley: Nolo, 2016.p.249.

¹³⁰ MULLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. **Escopo das reivindicações e sua interpretação**. Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados. Artigos e Publicações. Disponível em: <http://www.cbsg.com.br/wp/wp-content/uploads/pdf/escopo_reivindicacoes.pdf>. Acesso em: 22 fev 2018.p.5

¹³¹ GARCIA, *op.cit*.p.67.

reivindicações da patente, precisamos saber como estender o escopo para além da literalidade reivindicada. O problema é que a nossa lei não proporciona nenhum critério para determinar o que seria um elemento equivalente e a questão que se apresenta é até que ponto expandir o alcance de uma reivindicação sem comprometer outros interesses tutelados pelo ordenamento jurídico, como a segurança jurídica, e sem que esta expansão de escopo não tenha efeitos indesejados, como inibir a inovação ao invés de incentivá-la.

4 INFRAÇÃO POR EQUIVALÊNCIA

Podemos ilustrar uma situação de equivalência de elementos com o seguinte caso hipotético: temos uma patente de um dispositivo de aferição de infração de trânsito por excesso de velocidade. O dispositivo é composto por uma unidade eletrônica de controle, dotada de uma memória onde é armazenada a velocidade máxima permitida na via, sendo dita unidade de controle eletricamente ligada a laços indutivos incorporados na pista de rolamento, recebendo destes laços sinais indicativos da velocidade medida dos veículos passantes. A unidade de controle é ainda conectada a meios de captação da imagem dos veículos, que aciona quando a velocidade medida é maior do que a velocidade máxima permitida, registrando imagens do veículo infrator¹³². Estas são as características essenciais da invenção protegidas na reivindicação independente, na qual são expressamente reivindicados laços indutivos para medir a velocidade dos veículos na pista. Todas estas características sem exceção devem ser reproduzidas para caracterizar a violação da reivindicação independente e, conseqüentemente, a contrafação da patente, porém, admite-se que a substituição de um ou mais destes elementos por equivalentes também viola a reivindicação.

Surge no mercado um equipamento que reproduz de forma literal todas as características reivindicadas pela patente, com a exceção dos laços indutivos, que substitui por um radar Doppler (muito utilizado por agentes de trânsito nas margens das ruas e rodovias para medir a velocidade dos veículos). Obviamente não está acontecendo infração literal, pois o Doppler não corresponde literalmente ao meio

¹³² BEDIN, Adriano Marcelo Gazzola. Aplicabilidade da doutrina da equivalência no Brasil. **Uniritter Law Journal**. Porto Alegre. n.3. p.6, 2015. Disponível em: <<https://seer.uniritter.edu.br/index.php?journal=uniritterlawjournal&page=article&op=view&path%5B%5D=1432>>. Acesso em: 09 out. 2018.

reivindicado, porém, ainda assim ocorre infração da patente, porque o Doppler é um equivalente óbvio dos laços indutivos¹³³. O efeito técnico proporcionado pelo Doppler é exatamente o mesmo que o dos laços indutivos e, como tanto os laços indutivos como o Doppler são meios conhecidos para medir a velocidade de veículos neste setor tecnológico, um técnico no assunto saberia que estes dispositivos são perfeitamente intercambiáveis, isto é, poderia prever sem maior esforço intelectual que o resultado alcançado por esta troca seria o mesmo. Isto torna a substituição óbvia para um técnico no assunto e caracteriza a equivalência entre os elementos. Este teste, em que se questiona se o efeito da substituição é o mesmo e se o resultado seria previsível de forma óbvia por um técnico no assunto, é conhecido como teste da equivalência óbvia e será analisado de forma mais detalhada posteriormente.

A contrafação por equivalência é uma forma de infração não literal que visa expandir o alcance das reivindicações para que a proteção da patente não seja insuficiente para alcançar o resultado almejado pela propriedade industrial, que é incentivar o desenvolvimento tecnológico e econômico. A fim de satisfazer este objetivo, a equivalência procura alcançar situações em que um elemento da invenção (ou modelo) é substituído por um elemento diverso, que realiza a mesma função e chega a um resultado muito próximo, mas não necessariamente idêntico¹³⁴. Quando se fala que os elementos são diversos na equivalência, significa que tem diferentes constituições no caso de um produto, ou uma maneira distinta de operar no caso de um processo, por resultados próximos entenda-se que não é necessário que os resultados sejam de mesmo grau ou qualidade, basta que sejam semelhantes, o resultado alcançado pelo meio equivalente pode ser até ligeiramente pior¹³⁵. No exemplo apresentado, os laços indutivos e o Doppler têm diferentes constituições e inclusive diferentes princípios funcionais. Pelo teste da equivalência óbvia, o importante é que um técnico no assunto saberia que o Doppler pode substituir os laços indutivos no equipamento e chegar a substancialmente ao mesmo resultado. Se o Doppler é melhor ou pior nesta função também não é importante, o que importa é que o resultado é previsível e semelhante.

¹³³ *Ibidem*, p.20

¹³⁴ GARCIA, Balmes Vega. **Contrafação de patentes**: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica. São Paulo: LTr, 2004.p.67.

¹³⁵ *Ibidem*.pp.68-69.

A primeira dúvida que surge é se há a necessidade da doutrina da equivalência. A resposta é simples. Há muito que foi percebida a insuficiência da proteção apenas contra infração literal para garantir a eficácia do sistema de patentes. Embora na época isto não fosse resolvido pela doutrina da equivalência, Gama Cerqueira já considerava que a proteção da patente seria uma ilusão se os elementos não fossem analisados em relação à função que realizam na invenção, pois bastaria alguém substituir um elemento por outro diverso capaz de realizar a mesma função para se isentar da responsabilidade pela infração¹³⁶. Em um raciocínio análogo, a Suprema Corte americana justificou a aplicação da Doutrina da equivalência no caso *Graver Tank v. Linde Air Products Co.* ao afirmar que retirar do escopo de uma invenção uma imitação que não reproduz de forma literal todos os aspectos reivindicados seria converter a proteção da patente concedida em uma coisa vazia e inútil, pois isto encorajaria terceiros a fazer mudanças não substanciais e substituições sem importância na invenção para escapar do alcance da Lei¹³⁷. Segundo a Suprema Corte, não proibir equivalentes, limitando a proteção apenas a infração literal, colocaria o inventor a mercê do verbalismo e subordinaria substância à forma¹³⁸. Reforçando esta ideia, constata-se que a esmagadora maioria dos países adota o que Denis Borges Barbosa chama de aplicação substantiva de patente, não porque haja qualquer norma coativa que os obrigue, mas porque uma necessidade objetiva do sistema impõe a existência de algo como a doutrina da equivalência¹³⁹.

Por mais bem concebido e bem redigido que seja um quadro reivindicatório, o redator nunca será capaz de prever todas as substituições por equivalentes que podem ser feitas para burlar a patente, inclusive porque o equivalente pode nem existir na época da elaboração do pedido de patente (a chamada contrafação evolutiva). Além disso, há uma variedade de razões pelas quais as reivindicações de uma patente nunca serão capazes de cobrir todas as variações possíveis de uma invenção; inicialmente, pelas limitações inerentes à própria linguagem; depois, o redator da patente pode não prever todas as variações que seriam óbvias para um técnico no assunto do setor tecnológico da invenção; além disto, há a possibilidade de erro,

¹³⁶ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado Da Propriedade Industrial**, Volume II Tomo I, Parte II. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952, p.320

¹³⁷ *Graver Tank v. Linde Air Products Co.* 339 U.S. 605 (1950).

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes**. Disponível em < <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2018.p.19.

inerente a qualquer atividade humana, de inadvertidamente omitir uma variação óbvia ou incluir uma limitação desnecessária, e; finalmente, variações que em retrospectiva são hoje aparentes poderiam não ser tão previsíveis para um técnico no assunto no tempo em que o pedido de patente foi depositado¹⁴⁰. Não incluir no escopo da patente os elementos equivalentes aos reivindicados seria vulnerar demasiadamente a proteção conferida, o que ao final impactaria na própria eficácia do sistema de patente para incentivar a inovação tecnológica e promover o desenvolvimento econômico.

A jurisprudência americana nos lembra que estudos econômicos comprovam o papel da doutrina da equivalência como uma ferramenta que impede a fabricação de substitutos próximos à invenção, tanto por imitação como pela introdução de pequenos melhoramentos, o que por um lado pode inibir melhorias incrementais, mas que por outro pode incentivar o investimento em modificações substanciais, uma vez que alterações inconsequentes ou incrementais serão consideradas equivalentes e poderão ser impedidas¹⁴¹. Isto leva a conclusão que a equivalência pode fomentar avanços substantivos na técnica e a um aumento do bem estar geral. Além disso, estudos realizados sobre setores tecnológicos que apresentam rápido desenvolvimento sugerem que a doutrina da equivalência pode ser a única ferramenta atualmente disponível para a aplicação da lei às novas tecnologias, como biotecnologia, eletrônica, nanotecnologia, etc.¹⁴²

A grande contribuição da doutrina da equivalência é tornar o sistema de patentes mais flexível e orientado para encorajar inovação tecnológica e desencorajar “free riding”, pois diminui o risco e aumenta a confiança para investir em setores inerentemente arriscados de nova tecnologia, porém, somente cumprirá esta função se for razoavelmente previsível, tanto pelo inovador como pela concorrência, quais dispositivos ou elementos serão considerados equivalentes aos reivindicados¹⁴³. Os concorrentes devem ser capazes de investir na criação de soluções alternativas, processo conhecido como “patenting around”. Para que isto ocorra, a aplicação da equivalência deve se processar através de critérios claros, bem definidos e

¹⁴⁰ ADAMS, Charles. The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law **TU Law Digital Commons**, Tulsa, 2006. Disponível em: <https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=fac_pub> .Acesso em: 15 mai. 2018. p.1115.

¹⁴¹ Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal Circuit 1995.p.14.

¹⁴² Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal Circuit 1995. p.14.

¹⁴³ *Ibidem*.p.15.

compartilhados por todos os operadores e usuários do sistema de patentes. Diante do quadro reivindicatório de uma patente, se um concorrente conseguir saber com um grau razoável de certeza que determinado elemento será considerado equivalente, a função de notificação ao público da patente está satisfeita e este concorrente poderá investir de forma eficiente em inovação, pois saberá qual é grau de modificação necessário para superar ou contornar o escopo da proteção.

O fato de nossa legislação adotar a doutrina da equivalência sem propiciar quaisquer critérios para sua aplicação, fez com que os doutrinadores nacionais se voltassem para o direito comparado para balizar a aferição da equivalência em nosso ordenamento jurídico. Se a adoção da doutrina da equivalência é algo relativamente recente no Brasil, o mesmo não é verdade no exterior. Tanto nos Estados Unidos como na Europa o uso da doutrina da equivalência é fato antigo e os critérios de sua aplicação já estão consolidados. A prática judicial de longa data nestes países não somente gerou regras para determinar se um elemento é equivalente a outro, como os problemas surgidos com o tempo ajudaram a depurar esta prática e a adequar a doutrina a contemporaneidade. Então, considerando que o conceito de equivalência foi importado para nosso sistema, nada mais lógico do que se aproveitar da experiência bem sucedida destes países em gerar um ambiente propício à inovação tecnológica, analisando a justificativa da doutrina da equivalência, o contexto original em que os critérios foram criados e a sua evolução.

4.1 DOUTRINA DA EQUIVALÊNCIA NOS ESTADOS UNIDOS

A Doutrina da equivalência é uma criação da jurisprudência americana, o que torna extremamente interessante analisar os casos judiciais em que os critérios de aferição da equivalência foram originalmente criados, para entender a motivação por trás destes critérios, a lógica da aplicação e a evolução da doutrina ao longo dos anos. Assim, na sequência vamos analisar quatro casos paradigmáticos dos tribunais americanos.

4.1.1 Winans V. Denmead

A Suprema Corte americana reconheceu a doutrina da equivalência pela primeira vez em 1854 no caso Winans v. Denmead¹⁴⁴. O autor da ação foi Ross Winans, que inventou e obteve patente em 1847 de um vagão ferroviário projetado para transportar mais carvão do que os até então existentes¹⁴⁵. O vagão de Winans incorporou a forma de um tronco de cone, sendo que o diâmetro da seção transversal circular diminuía progressivamente do topo para o fundo, esta configuração cônica mudava o centro de gravidade da carga e aumentava a área de superfície na qual se apoiava, permitindo que mais peso fosse distribuído contra os lados do vagão¹⁴⁶. O princípio funcional da invenção se baseia no fato da força exercida pelo peso da carga pressionar igualmente em todas as direções em um cone, sendo que isto faz com que o vagão agüente mais peso sem sofrer alterações de forma. A forma do vagão de Winans pode ser visualizada nas vistas superior e frontal abaixo reproduzidas, retiradas da patente.

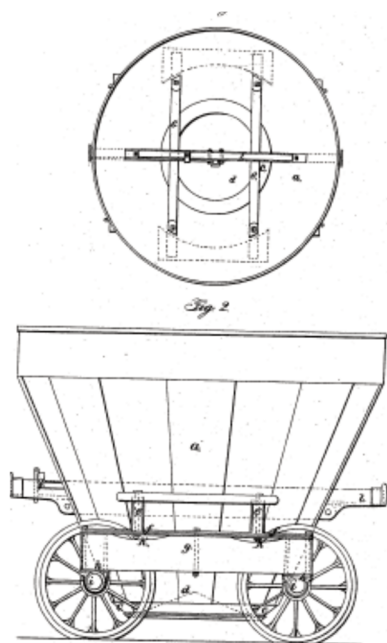
Figura 1: Vista superior e frontal vagão Winans

¹⁴⁴ ADAMS, Charles. The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law **TU Law Digital Commons**, Tulsa, 2006. Disponível em: <https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=fac_pub> .Acesso em: 15 mai. 2018.p.1113.

¹⁴⁵ PAUL, Darcy August. The judicial doctrine of equivalents. **Harvard Journal of Law & Technology**. Cambridge. v.17, nº1, 2003. Disponível em:

<<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v17/17HarvJLTech247.pdf>>. Acesso em: 08 mar. 2018. p251.

¹⁴⁶ *Ibidem*.p.252.



Fonte patente US.5.175

Adam, Edward e Talbot Denmead fabricaram vagões em que substituíram o tronco de cone de Winans por um tronco de pirâmide com seção transversal octogonal, em que a seção também diminuía do topo para o fundo, obtendo muitos dos mesmos benefícios conferidos pelo uso de uma forma cônica, o que foi confirmado por testemunhas de ambas as partes no juízo de primeira instância¹⁴⁷. Entretanto, o inventor reivindicou na patente somente a forma de um tronco de cone para o vagão, o que pela análise de infração literal, que era o padrão na época, estaria fora do escopo da proteção, o que fez com que perdesse a causa no primeiro grau.

Na análise do caso, a Suprema Corte estabeleceu que haviam duas questões a serem enfrentadas: uma questão de direito, que era determinar o objeto patenteado, e; uma questão de fato, que era determinar se este objeto foi construído, usado ou vendido pelos réus¹⁴⁸. Para a Corte, a determinação do objeto da invenção patenteada compreendia verificar: qual era a estrutura ou dispositivo que o inventor considerava incorporar sua invenção; qual era o modo de operação introduzido e empregado por esta estrutura ou dispositivo; qual era o resultado obtido por este modo de operação, e; se a reivindicação cobria o modo de operação descrito pelo qual o resultado era alcançado.¹⁴⁹ A estrutura era o corpo tronco cônico do vagão ferroviário, o modo de

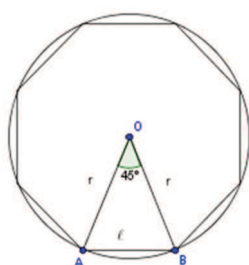
¹⁴⁷ PAUL, Darcy August. The judicial doctrine of equivalents. **Harvard Journal of Law & Technology**. Cambridge. v.17, nº1, 2003. Disponível em: <<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v17/17HarvJLTech247.pdf>>. Acesso em: 08 mar. 2018.p252.

¹⁴⁸ Winans v. Denmead. 56 U.S. (15 How.) 330

¹⁴⁹ Winans v. Denmead. 56 U.S. (15 How.) 330

operação era a distribuição uniforme do peso da carga em todas as direções que esta forma provocava e, por fim, o efeito obtido era a obtenção de vagão ferroviário com maior durabilidade e capaz de transportar uma carga que era o dobro de seu peso próprio (algo impraticável com os vagões convencionais)¹⁵⁰. No último quesito, que era determinar se a reivindicação compreendia o modo de operação pelo qual o resultado era alcançado, a Corte inovou e mudou o paradigma até então dominante. Considerando que havia evidências que provavam que para uso prático a forma octogonal da seção transversal do vagão era substancialmente a mesma que a seção circular, considerou a seção octogonal equivalente à seção circular e um tronco de pirâmide octogonal equivalente a um tronco de cone. Como pertinentemente apontado por uma das testemunhas, embora a forma circular fosse a melhor para resistir à pressão, a forma octogonal chegava a um resultado quase tão bom e um polígono com vários lados seria equivalente a um círculo¹⁵¹. Trata-se de uma questão de geometria básica, inúmeros são os polígonos que podem ser inscritos em um círculo e quanto mais lados o polígono tiver, mais próxima a sua forma será da forma do círculo. Então, adotar uma seção transversal com forma poligonal não proporcionará um efeito tão bom como uma seção circular, mas o efeito será próximo e quanto mais lados tiver o polígono mais próximo será. Esta relação pode ser visualizada na figura abaixo, em que temos um octógono inscrito em um círculo. O círculo externo seria a seção transversal do vagão de Winans e o octógono interno seria a seção do vagão fabricado pelos Denmead.

Figura 2- Octógono inscrito em um círculo



Fonte: GOOGLE Imagens. Disponível em: <https://goo.gl/images/wdDYfc>. Acesso em 16 mai.2018

O fundamento da decisão da Suprema Corte foi considerar que uma patente não protege uma mera mudança de forma de um objeto, o que seria o trabalho de um

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ *Ibidem*.

construtor e não de um inventor, mas sim uma mudança de forma associada a princípios tecnológicos e/ou energias naturais para introduzir um novo modo de operação, do qual decorre um novo resultado útil e que, em última análise, este modo de operação seria objeto da proteção conferida¹⁵². Em suma, copiar o modo de operação de uma patente é infringir a patente. A forma tronco-piramidal utilizava o mesmo princípio de operação da forma tronco-cônica, propiciando uma distribuição de forças uniforme em todas as direções, não tão boa como a obtida pelo tronco de cone, já que um octógono seria uma reprodução imperfeita de um círculo, mas suficiente para obter um resultado prático semelhante e para considerar que as formas seriam equivalentes.

Segundo August Paul, a conclusão da Suprema Corte não era tão nova e original quanto parecia e a essência da doutrina da equivalência já estava presente desde os primeiros casos de infração de patente registrados, apenas estes não faziam a distinção entre infração literal e infração por equivalência¹⁵³. O autor cita o caso *Gray v. James* de 1817, em que a Corte considerou que quando máquinas são substancialmente as mesmas, operam do mesmo modo e produzem o mesmo resultado, devem ser consideradas as mesmas¹⁵⁴.

4.1.2 Graver Tank V. Linde Air Products Co.

Quase cem anos depois do caso *Winans*, em 1950 a Suprema Corte julgou o caso *Graver Tank v. Linde Air Products Co.* Tratava-se de uma demanda por contrafação da patente US2043960, que tinha por objeto um processo de soldagem elétrica e os fluxos ou composições a serem usados com dito processo. A Corte confirmou a sentença dos Tribunais inferiores de violação por equivalência da patente, afirmando que a essência da Doutrina dos Equivalentes é impedir alguém de praticar fraude contra uma patente, enquanto seu fundamento reside na teoria de que se dois dispositivos fazem o mesmo trabalho, substancialmente da mesma maneira e obtém substancialmente o mesmo resultado, eles são o mesmo¹⁵⁵. Basicamente a mesma lógica empregada no caso *Winans*. Este é o principal teste aplicado na aferição de

¹⁵² *Winans v. Denmead*. 56 U.S. (15 How.) 330

¹⁵³ PAUL, Darcy August. The judicial doctrine of equivalents. **Harvard Journal of Law & Technology**. Cambridge. v.17, nº1, 2003. Disponível em: <<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v17/17HarvJLTech247.pdf>>. Acesso em: 08 mar. 2018. p.254.

¹⁵⁴ *Ibidem*. p.255.

¹⁵⁵ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950).

equivalência de patentes pelo judiciário americano até hoje, sendo conhecido como teste tripartite ou teste de tripla identidade (mesma função, mesmo modo, mesmo resultado), compreendendo uma análise em três etapas: i) verificar se os elementos satisfazem substancialmente a mesma função; ii) se a realizam essencialmente do mesmo modo, e; iii) se chegam substancialmente ao mesmo resultado.

No caso *Graver Tank*, as reivindicações da patente protegiam um fluxo ou composição de solda contendo silicatos de metais alcalinos terrosos, em particular um silicato de magnésio, enquanto a composição do réu empregava silicato de manganês (que não é um metal alcalino terroso), então, a questão trazida perante a Suprema Corte era se o uso de manganês infringiria a patente por equivalência. Ao enfrentar a questão, a Corte fez uma afirmação hoje célebre:

A equivalência, na lei de patentes, não é prisioneira de uma fórmula, e não é um absoluto para ser considerado no vácuo. Não requer uma identidade completa para todos os fins e em todos os aspectos. Na determinação de equivalentes, coisas iguais às mesmas coisas podem não ser iguais entre si e, pelo mesmo argumento, coisas que para a maioria dos propósitos são diferentes às vezes podem ser equivalentes. Deve ser considerada a finalidade para a qual um ingrediente é usado em uma patente, as qualidades que possui quando combinado com outros ingredientes e a função que se destina a realizar (tradução nossa)¹⁵⁶.

Em outras palavras, a análise deve ser realizada no caso concreto e não comparando os ingredientes entre si, não interessa se dois ingredientes tem propriedades químicas diferentes, deve-se verificar a função que um ingrediente realiza em uma fórmula, como a realiza em combinação com outros ingredientes e o resultado perseguido (o teste de tripla identidade). A decisão ainda enfatiza que um fator importante é se pessoas razoavelmente qualificadas na técnica teriam sabido da permutabilidade do ingrediente não contido na patente com o que foi reivindicado¹⁵⁷. Deste modo, foram instrumentais para a decisão tomada os testemunhos de técnicos, corroborados em reconhecidos texto de química inorgânica, que afirmaram que

¹⁵⁶ "Equivalence, in the patent law, is not the prisoner of a formula, and is not an absolute to be considered in a vacuum. It does not require complete identity for every purpose and in every respect. In determining equivalents, things equal to the same thing may not be equal to each other, and, by the same token, things for most purposes different may sometimes be equivalents. Consideration must be given to the purpose for which an ingredient is used in a patent, the qualities it has when combined with the other ingredients, and the function which it is intended to perform". *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950).

¹⁵⁷ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950).

mangânês e magnésio são similares em muitas das suas reações, que ambos servem o mesmo propósito nas composições e que o resultado final no fluxo é o mesmo¹⁵⁸.

4.1.3 Hilton Davis Chemical Co. V. Warner-Jenkinson Co.

Hilton Davis e Warner-Jenkinson eram empresas que fabricavam corantes alimentícios, sendo que impurezas deviam ser removidas destes corantes para atender aos rigorosos requisitos governamentais para alimentos. Hilton Davis desenvolveu e patenteou um processo de purificação melhorado, batizado de "ultra filtração", que através de osmose separava alguns componentes da solução, mas não outros, removendo as impurezas e impedindo a passagem do corante, utilizando para tal finalidade uma membrana com tamanho de poros de 5 a 15 Angstroms, sob pressão de 200 a 400 psi e pH dentro de um intervalo de 6,0 a 9,0¹⁵⁹. Warner-Jenkinson desenvolveu um processo similar que funcionava com um pH de 5,0. Hilton-Davis alegou que um pH de 5,0 era equivalente ao um pH dentro do intervalo de 6,0 a 9,0 e, portanto, Warner-Jenkinson estaria violando a sua patente; Warner-Jenkinson se defendeu adotando duas linhas de defesa, primeiro atacando os fundamentos da Doutrina dos equivalentes e sustentado que não seria mais aplicável diante de mudanças na lei de patentes ocorridas após "Graver Tank" e, ainda, argumentando que o histórico do processamento do pedido de patente impedia a aplicação da doutrina dos equivalentes, pois Hilton-Davis teria alterado suas reivindicações para evitar um documento do estado da técnica que divulgava um processo similar que operava com um pH acima de 9,0¹⁶⁰.

A tese da infração por equivalência sustentada por Hilton Davis se lastreava no testemunho de técnicos que afirmaram que um pH de 5,0 tem o mesmo efeito que um pH de 6,0, inclusive com a admissão do próprio expert da Warner-Jenkinson de que o processo da Hilton Davis seria capaz de operar com o pH de 5,0, levando à conclusão de que um técnico no assunto saberia que realizar ultra filtração com pH de 5,0

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal Circuit 1995

¹⁶⁰ ADAMS, Charles. The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law **TU Law Digital Commons**, Tulsa, 2006. Disponível em: <https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=fac_pub> .Acesso em: 15 mai. 2018.p.1128.

permitiria a membrana desempenhar a mesma função, substancialmente do mesmo modo e chegar ao mesmo resultado, caracterizando a equivalência¹⁶¹.

A Suprema Corte reafirmou a doutrina da equivalência, considerando que os argumentos apresentados contra sua validade já haviam sido refutados cinquenta anos antes em *Graver Tank* e que se os congressistas quisessem eliminar a doutrina de equivalência teriam expressamente proibido a sua aplicação¹⁶². A Corte também reiterou o teste de infração sob a doutrina dos equivalentes com importantes atualizações, explicando que infração nos moldes estabelecidos em *Graver Tank* significa apresentar diferenças insubstanciais com os elementos reivindicados e que, na maioria dos casos, o teste tripartite torna estas diferenças ilusórias aparentes¹⁶³. No entanto, para adequar o teste de tripla identidade aos novos tempos e impedir abusos da doutrina da equivalência, a Suprema Corte achou por bem impor limitações, adotando a regra que ficaria conhecida como regra de todos os elementos (“all elements rule”), segundo a qual a doutrina dos equivalentes pode modificar um elemento da reivindicação, mas não suprimi-lo por completo¹⁶⁴, deste modo cada elemento da reivindicação é considerado material para definir o escopo da proteção e a análise de equivalência deve ser realizada comparando elemento a elemento e não na invenção como um todo¹⁶⁵. Isto também significa que todos os elementos da reivindicação devem ser reproduzidos, de forma literal ou por equivalência, para infringir a reivindicação.

De acordo com Darcy August Paul, a Suprema Corte adotou a regra de todos os elementos em uma tentativa de refrear o uso indiscriminado da doutrina da equivalência para expandir demasiadamente ou mesmo ignorar as reivindicações, sendo uma evolução de uma longa sequência de decisões judiciais em que a aplicação de forma livre levou na prática a liberação dos limites impostos pelas

¹⁶¹ *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal Circuit 1995

¹⁶² ADAMS, Charles. *The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law* **TU Law Digital Commons**, Tulsa, 2006. Disponível em: <https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=fac_pub> .Acesso em: 15 mai. 2018.p.1128.

¹⁶³ *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal Circuit 1995

¹⁶⁴ ADAMS, Charles. *op.cit* .p.1129.

¹⁶⁵ *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal Circuit 1995

reivindicações e a uma tendência de tornar as reivindicações em algo sem função ou significado¹⁶⁶.

A decisão ainda faz referência a insuficiência do teste em alguns casos, pois, como foi criado em uma época de tecnologia mais simples, eventualmente pode não ser suficiente com a tecnologia atual. Nestes casos, deve-se recorrer a outros indícios além da análise função/meio/resultado e à consulta a experts na área, por exemplo: indícios de que o objeto incriminado é uma cópia do objeto protegido são bons indicativos que as diferenças provavelmente são insubstanciais; assim como indícios de que o objeto incriminado é resultado de tentativas de superar e contornar o objeto da patente, desenvolvendo uma tecnologia própria, são bons indicativos que as diferenças provavelmente são substanciais; já indícios de desenvolvimento independente da tecnologia não trazem em si nenhuma informação relevante sobre a substancialidade das diferenças, já que não estão relacionados nem a uma tentativa de mascarar a cópia e nem a um esforço para superar a patente¹⁶⁷.

Outro entendimento importante gerado no caso Warner-Jenkins se refere ao tempo dos equivalentes a serem considerados, se estariam limitados aos conhecidos na data de concessão da patente ou se compreenderiam equivalentes surgidos depois desta data. Neste caso firmou-se a posição de que avanços surgidos após a data de concessão da patente podem infringi-la sob a Doutrina da equivalência¹⁶⁸. Em última análise, o que estava em discussão era a data de aferição da equivalência, se na data de emissão da patente ou na data de ocorrência da infração, ou seja, se o universo da tecnologia disponível para buscar os equivalentes estaria limitado à data de concessão da patente, ou se tecnologia criada posteriormente a esta data poderia ser considerada equivalente. Ao final, a Suprema Corte reconheceu o que hoje se chama de contrafação evolutiva, ou seja, a possibilidade de considerar equivalente uma tecnologia que nem existia na data em que a patente foi concedida.

Warner-Jenkins também invocou como argumento de defesa a doutrina do “prosecution history estoppel”, que no Brasil é conhecido como histórico do processamento do pedido, para barrar a aplicação da doutrina da equivalência. T.

¹⁶⁶ PAUL, Darcy August. The judicial doctrine of equivalents. **Harvard Journal of Law & Technology**. Cambridge. v.17, nº1, 2003. Disponível em: <<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v17/17HarvJLTech247.pdf>>. Acesso em: 08 mar. 2018.pp.261,262.

¹⁶⁷ Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal Circuit 1995

¹⁶⁸ *Ibidem*.p.11.

Whitley Chandler explica bem esta doutrina, ao afirmar que se fosse possível termos dois pedidos de patentes com o mesmo inventor, mesma data de depósito, mesma data de publicação, mesma descrição e mesmas reivindicações, a proteção de ambas as patentes somente seria a mesma se os advogados responsáveis por cada uma apresentassem exatamente as mesmas respostas as mesmas questões do escritório de patentes¹⁶⁹. Durante o trâmite de um pedido de patente podem ocorrer, e normalmente ocorrem, mudanças na proteção reivindicada. Nos Estados Unidos, após o depósito de um pedido de patente, o depositante recebe uma comunicação chamada de primeira ação do escritório (“first office action”), em que o examinador encarregado descreve o que está errado com o pedido, podendo rejeitar reivindicações, listar defeitos no relatório, citar anterioridades e levantar objeções¹⁷⁰. Esta primeira ação do escritório deve ser respondida para superar objeções e rejeições, o que pode ser feito por uma emenda (quando contém modificações no pedido) ou uma resposta (quando consiste de argumentação, defesas e esclarecimentos)¹⁷¹. A primeira ação pode ser seguida de outras subsequentes, até que o examinador esteja satisfeito e um aviso de conformidade (“notice of allowance”) seja enviado¹⁷². Toda a comunicação entre o depositante e o Escritório de Patentes e Marcas é registrada no histórico do processamento do pedido e qualquer afirmação, argumentação, admissão e/ou modificação feita pelo depositante pode ser utilizada em uma ação judicial contra a patente¹⁷³. O histórico do processamento do pedido é uma limitação reconhecida pela Suprema Corte à aplicação da Doutrina da equivalência, impedindo o titular da patente de recapturar matéria que tenha renunciado durante o processo de patenteamento de sua invenção¹⁷⁴. O exemplo mais comum é a apresentação de emendas às reivindicações para limitar a proteção a fim de evitar a antecipação de matéria por uma anterioridade encontrada na busca do escritório de patentes, que é justamente o que aconteceu neste caso.

¹⁶⁹ CHANDLER, T. Whitley. Prosecution history estoppel, the doctrine of equivalents, and the scope of patents. **Harvard Journal of Law & Technology**, Cambridge, v13, nº3, 2000. Disponível em: < <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v13/13HarvJLTech465.pdf>> . Acesso em: 15 mai. 2108. p.466.

¹⁷⁰ PRESSMAN David; TUYTSSCHAEVERS, Thomas J. **Patent it yourself**: Your step by step guide to filling at the U.S. Patent Office. 18^a.ed. Berkeley: Nolo, 2016. pp.372,373.

¹⁷¹ *Ibidem*.p.373.

¹⁷² PRESSMAN; TUYTSSCHAEVERS.loc.cit.

¹⁷³ *Ibidem*.p.377.

¹⁷⁴ ADAMS, Charles. The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law **TU Law Digital Commons**, Tulsa, 2006. Disponível em: < https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=fac_pub> . Acesso em: 15 mai. 2018.p.1130.

Hilton Davis apresentou emendas às suas reivindicações para evitar antecipação por um processo de ultra filtração anterior que, entre outras diferenças, operava com um pH acima de 9,0, restringindo o pH de sua invenção a um intervalo de 6,0 a 9,0¹⁷⁵. Se o valor superior do intervalo tinha sua razão de ser na anterioridade, o valor inferior não tinha nenhum motivo aparente para ter sido adotado. Alguns juízes concluíram que o histórico do processamento do pedido não poderia ser utilizado para impedir a aplicação da Doutrina da equivalência neste caso, porque a análise deve contemplar não somente o que foi renunciado, mas também os motivos desta renúncia¹⁷⁶. Por este raciocínio, a equivalência não poderia ser utilizada para estender a reivindicação para um pH acima de 9,0, pois esta limitação foi realizada para evitar um documento do estado da técnica e houve a renúncia destes valores para obter a concessão da patente, mas não haveria qualquer impedimento para usar a equivalência para estender o limite inferior do pH de 6,0 para 5,0. Outros membros da Corte argumentaram que, embora fosse verdade que o motivo da renúncia é importante, Hilton Davis não teria explicado porque teria adotado o valor inferior do intervalo¹⁷⁷. No final, a Suprema Corte atribuiu a Hilton Davis o ônus da prova para demonstrar que não havia adotado o limite de pH de 6,0 para escapar de uma anterioridade, o que a empresa efetivamente não conseguiu..

4.1.4 Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.

A Festo Corporation era titular de duas patentes, de um cilindro sem haste aperfeiçoado e de um dispositivo acionado por pistão que usava magnetos para mover objetos em um sistema de transporte, o qual tinha múltiplos usos industriais¹⁷⁸. Durante o processamento dos pedidos ambos sofreram emendas. A primeira patente foi emendada devido a uma rejeição do examinador, que considerou que o modo de operação não estava descrito de forma clara e que algumas reivindicações não estavam de acordo com as normas do USPTO, já a segunda patente foi emendada durante um procedimento de reexame¹⁷⁹. Não foram emendas que tivessem sido provocadas pelo estado da técnica anterior, no entanto, nos dois casos foi incluída

¹⁷⁵ Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal Circuit 1995

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ *Ibidem*

¹⁷⁸ Festo corp. V. Shoketsu kinzoku kogyo kabushiki CO., LTD., et al. 535 U. S. 722 (2002) p.728

¹⁷⁹ Festo corp. V. Shoketsu kinzoku kogyo kabushiki CO., LTD., et al. 535 U. S. 722 (2002).p.728

uma nova limitação, especificando que as invenções contêm um par de anéis de vedação unidirecionais, cada anel dotado de uma aba em um lado para impedir impurezas de caírem no conjunto do pistão¹⁸⁰. Na segunda patente foi ainda acrescentada uma limitação adicional de que o invólucro exterior do dispositivo (a manga) é composto por um material magnetizável¹⁸¹.

O dispositivo fabricado e vendido por Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co utilizava um cilindro dotado de um único anel de vedação bidirecional (no lugar de dois anéis unidirecionais) e apresentava uma manga constituída por material não magnetizável, ou seja, não infringia literalmente nenhuma das duas patentes, o que fez com que Festo propusesse ação de contrafação baseada em infração por equivalência¹⁸². A empresa ré se defendeu sustentando que Festo estaria impedida de invocar a equivalência pelo histórico do processamento do pedido, uma vez que os anéis de vedação e a liga magnetizada da manga foram divulgados pela primeira vez nos pedidos alterados, do que decorre que estas alterações limitariam as patentes e caracterizariam renúncia justamente das alternativas que são os próprios pontos de diferença nos dispositivos concorrentes¹⁸³.

Ao julgar a apelação da empresa ré, vencida na primeira instância, a Corte de Apelação do Circuito Federal modificou seu posicionamento sobre o modo como o histórico do pedido deveria ser aplicado para limitar a doutrina da equivalência, sustentando que ao limitar uma reivindicação para obter uma patente o depositante renuncia a todos os equivalentes do elemento modificado¹⁸⁴. A partir desta decisão, o simples fato de ter feito uma modificação barrava completamente a aplicação da equivalência para o elemento modificado, sem qualquer análise sobre a natureza da modificação ou dos motivos que a desencadearam. Em outros termos, aplicar o histórico do processamento do pedido passou a significar impedir de modo absoluto à aplicação da doutrina da equivalência, tornando as duas doutrinas mutuamente excludentes. Esta foi uma mudança radical no posicionamento da Corte, que até então aplicava o histórico do pedido de maneira flexível, analisando caso a caso quais foram os motivos para as modificações e tendo como pressuposto que nem toda modificação

¹⁸⁰ *Ibidem*.p.728

¹⁸¹ *Ibidem* p.728

¹⁸² *Ibidem*.p.729

¹⁸³ *Ibidem*.p.729

¹⁸⁴ *Ibidem*.p.727

impediria a aplicação da doutrina da equivalência e nem todos os equivalentes seriam renunciados pelo depositante.

Para se ter uma ideia do impacto deste novo posicionamento, antes da decisão da Corte de Apelação, no período de oito de junho de 1999 até vinte e oito de novembro de 2000, o Circuito Federal analisou infração por equivalência em sessenta e seis casos, nos quais o histórico do pedido foi utilizado como defesa vinte e quatro vezes, sendo que em quatorze destas a equivalência continuou disponível para o titular da patente¹⁸⁵. No período subsequente à decisão e até a revisão pela Suprema Corte, os casos apreciados envolvendo equivalência foram setenta e seis, dentro os quais o histórico do processamento do pedido foi invocado como matéria de defesa vinte e cinco vezes, porém desta vez em nenhum caso a equivalência continuou disponível ao titular da patente¹⁸⁶.

A Suprema Corte reverteu esta decisão, afirmando que a relevância do histórico do processamento do pedido para barrar a aplicação da doutrina da equivalência surge quando uma emenda é realizada para garantir a concessão e a emenda limita o escopo original da patente¹⁸⁷. Segundo este Tribunal Superior, o equilíbrio adequado foi atingido no caso Warner-Jenkinson, que atribuiu o ônus da prova ao titular da patente, que teria que provar que uma emenda não foi feita por nenhuma razão que desse motivo ao uso do histórico do pedido e, ainda, que não renunciou a um equivalente em particular¹⁸⁸. Assim, uma emenda restritiva realizada em uma reivindicação criaria uma presunção relativa de que o titular renunciou a equivalentes, mas esta presunção poderia ser superada. A equivalência ainda estaria disponível ao titular da patente em casos em que não se poderia razoavelmente entender que houve renúncia de um equivalente particular, como quando o equivalente fosse imprevisível na época da emenda, ou quando a racionalidade subjacente à emenda tivesse apenas uma relação tangencial com o equivalente em particular ou, ainda, se não fosse razoável esperar que o depositante descrevesse o equivalente acusado na época da emenda realizada¹⁸⁹. Em outras palavras, o titular da patente teria que comprovar que

¹⁸⁵ PAUL, Darcy August. The judicial doctrine of equivalents. **Harvard Journal of Law & Technology**. Cambridge. v.17, nº1, 2003. Disponível em: <<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v17/17HarvJLTech247.pdf>>. Acesso em: 08 mar. 2018. p.272.

¹⁸⁶ PAUL, loc. cit.

¹⁸⁷ Festo corp. V. Shoketsu kinzoku kogyo kabushiki CO., LTD., et al. 535 U. S. 722 (2002).p.724

¹⁸⁸ *Ibidem*.pp.724,725.

¹⁸⁹ Festo corp. V. Shoketsu kinzoku kogyo kabushiki CO., LTD., et al. 535 U. S. 722 (2002).p.725.

na época da emenda não seria razoável esperar que um técnico no assunto redigisse uma reivindicação que compreendesse de forma literal o equivalente alegado¹⁹⁰.

A Suprema Corte não apresentou nenhum critério para o uso destes três testes e, após restaurar a análise flexível do histórico de processamento do pedido, reenviou o caso para o Circuito Federal, que deveria determinar qual matéria foi renunciada durante o trâmite do pedido. Deve-se evidenciar que apesar de reverter o posicionamento radical da Corte de Apelação do Circuito Federal, a Suprema Corte estabeleceu requisitos mais rígidos para a aplicação da equivalência quando comparado com os padrões estabelecidos no caso Warner-Jenkinson. O motivo foi o reconhecimento por parte da Corte que utilizar a Doutrina da Equivalência para estender a proteção além da interpretação literal de uma reivindicação pode criar incerteza sobre os limites do escopo da patente e, se o conjunto de elementos que podem ser considerados equivalentes aos elementos reivindicados não está claro, os concorrentes podem ser incapazes de determinar o que é uma alternativa permitida e o que é uma contrafação por equivalência¹⁹¹. Os juízes partiram do princípio que uma patente confere ao seu titular direito de propriedade e a propriedade requer limites claros e bem definidos, pois a clareza é essencial para promover o progresso e permitir investimento eficiente em inovação, o que somente é possível se o titular da patente souber o que lhe pertence e o público souber o que não pertence¹⁹².

Não obstante reconhecer que aceitar que equivalentes estão cobertos pela patente pode gerar um grau de incerteza, a Corte afirmou que a equivalência continua sendo necessária, uma vez que a natureza da linguagem torna impossível capturar a essência de uma invenção e todos seus nuances, ou mesmo descrever com precisão o alcance de sua novidade, do que decorre que limitar a interpretação de uma reivindicação apenas a seus termos literais diminuiria grandemente o valor da patente para o inventor, uma vez que substituições sem importância e insubstanciais de elementos poderiam escapar à proteção da patente¹⁹³.

Ao receber de volta o caso, o Circuito Federal fez considerações sobre os três testes estabelecidos pela Suprema Corte. No que se refere à imprevisibilidade do equivalente na data da emenda, a aferição deveria ser feita considerando o ponto de

¹⁹⁰ *Ibidem*.p.725.

¹⁹¹ *Ibidem*.p.727.

¹⁹² *Ibidem*.p.731.

¹⁹³ *Ibidem*.p.731.

vista de um técnico no assunto, ou seja, deveria ser realizada utilizando evidências extrínsecas ao histórico do pedido, consultando experts e outras fontes externas, sendo que, de maneira geral, tecnologia compreendida pelo estado da técnica seria previsível, enquanto tecnologia criada posteriormente a esta data seria imprevisível pelo técnico no assunto¹⁹⁴. Na prática, isto limitaria o universo de equivalentes às tecnologias surgidas após a emenda. No que se refere ao teste de tangenciabilidade, o questionamento deveria recair sobre a relação entre a linguagem da reivindicação emendada e o equivalente acusado, determinando o significado objetivo da emenda e se teria alguma relação com o equivalente em questão, evitando consulta a fontes externas ao histórico do pedido para preservar a função de notícia ao público das patentes¹⁹⁵. Por fim, o teste da descrição razoável teria sido engendrado pela Suprema Corte como uma válvula de escape, que permitiria ao titular da patente apresentar outras razões que não a imprevisibilidade do equivalente e a relação apenas tangencial com o equivalente para justificar a emenda, porém, o Circuito Federal considerou este teste muito amplo e receou que fosse usado como uma exceção demasiado extensa para o histórico do processamento do pedido, defendendo uma interpretação mais restritiva do teste, restringindo as razões para seu uso apenas a limitações da linguagem¹⁹⁶.

Ao aplicar estes testes ao caso Festo, a Corte chegou a conclusão de que não haviam elementos suficientes para determinar se as modificações seriam imprevisíveis por um técnico no assunto na data da emenda e enviou estas questões para a Corte Distrital para resolução, já nos testes da tangenciabilidade e da descrição razoável, considerou que Festo falhou em ambos¹⁹⁷. Festo argumentou que as emendas não foram realizadas para evitar rejeição pelo examinador, logo o motivo teria uma relação apenas tangencial com a reivindicação, entretanto, para a Corte este não seria o questionamento correto a ser feito, a questão não seria se a emenda foi tangencial ao motivo para realizar a modificação, mas se a emenda foi tangencial ao equivalente acusado e como a emenda foi obviamente relevante para o

¹⁹⁴ SHARP, Marc D. Festo X: The Complete Bar by Another Name. **Berkeley Technology Law Journal**, Berkeley, v.9. nº1, 2004. Disponível em: <
<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1443&context=btlj>> . Acesso em:15 mai.2018.p.117.

¹⁹⁵ SHARP, .loc.cit.

¹⁹⁶ *Ibidem*.p.118.

¹⁹⁷ SHARP,loc.cit.

equivalente, Festo falhou no teste da tangenciabilidade¹⁹⁸. Por fim, quanto ao teste da descrição razoável, Festo argumentou que o produto acusado incorporava elementos de projeto de qualidade inferior que não se poderia razoavelmente esperar que o titular da patente reivindicasse, no entanto, a Corte explicou que o teste da descrição razoável se refere à habilidade do depositante descrever um equivalente e não no seu mérito, logo, se os elementos eram inferiores, isto sugeriria uma opção de não reivindicá-los e não a uma impossibilidade de fazê-lo¹⁹⁹.

Tanto a decisão da Suprema Corte como a definição dos critérios de aplicação dos testes feita pelo Circuito Federal tem como razão subjacente obter melhor equilíbrio entre a efetividade da proteção da patente, que necessita da inclusão de equivalentes no escopo das reivindicações, com a função de notificação ao público das patentes, que somente é possível se o escopo das reivindicações puder ser determinado de forma clara e bem definida.

É necessário pontuar que, ao se estabelecer que somente um equivalente imprevisível na data de realização de uma emenda restritiva ainda estaria disponível ao titular de uma patente, se está obrigando o titular a redigir a emenda com maior cuidado, pois esta terá que contemplar todas as alternativas tecnológicas previsíveis na época. Deste modo, o teste cumpre o seu objetivo de dar maior ênfase à função de notificação ao público da patente, entretanto, como bem apontado por Marc D. Sharp, isto coloca de ponta cabeça a lógica da doutrina da equivalência, não permitindo o uso da equivalência para compreender pequenas variações, que seriam alterações insubstanciais na patente e alvo tradicional da doutrina, mas possibilitando ao titular da patente alcançar pela equivalência avanços substantivos na técnica²⁰⁰.

4.2 DOCTRINA DA EQUIVALÊNCIA NA EUROPA

A Convenção sobre a Patente Europeia (Tratado de Munique) estabelece o escopo da proteção de uma patente no artigo 69, que determina que a proteção de uma patente europeia deva ser determinada pelas reivindicações e que a descrição e

¹⁹⁸SHARP, Marc D. Festo X: The Complete Bar by Another Name. **Berkeley Technology Law Journal**, Berkeley, v.9. nº1, 2004. Disponível em: <
<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1443&context=btlj>> . Acesso em:15 mai.2018.p.119.

¹⁹⁹ SHARP, .loc.cit.

²⁰⁰*ibidem*.p.127.

os desenhos devam ser utilizados para interpretar as reivindicações²⁰¹. A Convenção ainda compreende um protocolo Interpretativo do artigo 69, segundo o qual o alcance de uma patente não pode ser entendido como estando limitado ao significado estrito e literal dos termos utilizados nas reivindicações, nem pode ser entendido que as reivindicações sirvam apenas como diretriz e a real proteção conferida pode estender-se àquilo que um técnico no assunto, após analisar o relatório descritivo e os desenhos, considera que o titular da patente teria contemplado²⁰². Dito de outro modo, a proteção não está limitada à interpretação literal das reivindicações, mas também não pode ser estendida de forma descomedida através de suposições sobre o que seria a matéria que o titular da patente desejava proteger, mas não reivindicou. As razões da inclusão desta segunda parte no artigo são históricas, esta era a antiga técnica utilizada na Alemanha, um técnico no assunto estudava o relatório descritivo e desenhos e extraía o que considerava ser o princípio inventivo protegido, aplicando dito princípio na aferição da contrafação da patente. Esta mesma técnica foi muito utilizada no Brasil e até hoje tem resquícios no modo como se afere a contrafação em nosso país. Evidentemente que uma interpretação do escopo de uma patente como esta, sem critérios definidos e a mercê de conceitos subjetivos do intérprete, tende a levar a resultados imprevisíveis, comprometendo a segurança jurídica e a função de notícia ao público da patente, uma vez que torna muito difícil a um terceiro determinar qual é a matéria objeto da exclusividade. A Convenção procurou adotar uma posição intermediária entre estes dois extremos, de modo a ser justa para o proprietário da patente com um razoável grau de segurança jurídica para terceiros. Uma reforma no início dos anos 2000 adicionou um artigo 2º ao protocolo interpretativo do artigo 69, que prevê expressamente que para o propósito de determinar a extensão da proteção conferida por uma patente europeia, deva ser levado em consideração qualquer elemento que seja equivalente a um elemento especificado nas reivindicações²⁰³. Entretanto, o protocolo interpretativo não fornece qualquer critério do que seria um elemento equivalente.

²⁰¹ EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO). **European Patent Convention**. Munich, 1973. Disponível em: <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>>. Acesso em 15 mai. 2018.art.69

²⁰² EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO). loc.cit.

²⁰³ EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO). **European Patent Convention**. Munich, 1973. Disponível em: <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>>. Acesso em 15 mai. 2018. Protocol on the Interpretation of Article 69

O problema é que cada país tem sua própria interpretação do escopo de uma patente e dos critérios de aplicação da equivalência, bem como do artigo 69 da Convenção sobre a Patente Europeia e de seu protocolo interpretativo. Por exemplo, o Judiciário da Suécia admite sete impedimentos para a aplicação da doutrina da equivalência, não aceitando sua utilização: se a invenção é uma mera adaptação de tecnologia conhecida; se a invenção e o produto (ou processo) acusado resolvem diferentes problemas técnicos; se o produto (ou processo) acusado é um aperfeiçoamento da invenção; se a capacidade de um técnico no assunto não é suficiente para permitir que faça a substituição do elemento reivindicado pelo elemento incriminado; se a aplicação da doutrina da equivalência leva a uma sobreposição com o estado da técnica; se foi feita uma limitação durante o processamento do pedido; se a característica ausente na suposta contrafação é considerada importante na descrição da patente²⁰⁴. Como veremos na sequência, alguns destes impedimentos são comuns à maioria dos ordenamentos jurídicos, como a limitação feita durante o processamento do pedido e a sobreposição com o estado da técnica, outros são exclusivos da Suécia, o que cria a possibilidade de sentenças conflitantes com outros países.

Na Europa os dois casos extremos são o Reino Unido e a Alemanha. O Reino Unido adota uma interpretação estrita das reivindicações e a infração literal ou textual é a única disponível ao titular da patente, o que facilita a aferição de contrafação, mas gera a necessidade de redigir reivindicações amplas e faz com que patentes com reivindicações extremamente amplas sejam concedidas²⁰⁵. Já a abordagem da Alemanha na aferição de contrafação se baseia em interpretar as reivindicações de forma ampla, estendendo bastante a linguagem das reivindicações além de seu significado literal ao aplicar a equivalência, o que faz com que o Escritório Alemão de patentes requeira ao depositante de um pedido de patente uma linguagem mais específica e precisa nas reivindicações para contrabalançar esta interpretação mais liberal²⁰⁶.

²⁰⁴ DOMEIJ, Bengt, **The Swedish Doctrine of Equivalence**. 2010. Disponível em:

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1666166>. Acesso em: 15 abril 2018.

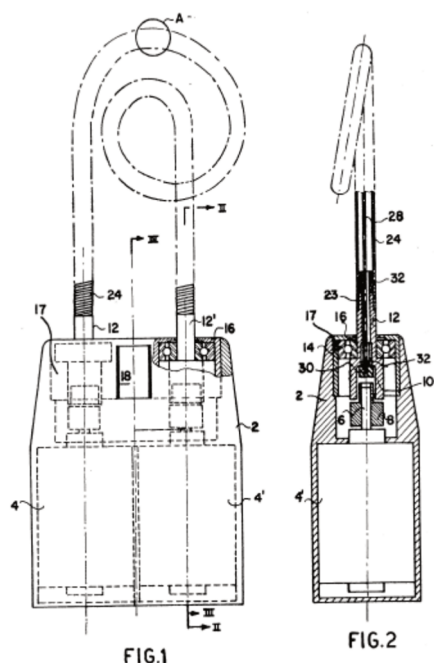
²⁰⁵ STEINFL, Alessandro. The doctrine of equivalents through the eyes of the european patent convention. **Ind. Int'l & Comp. L. Rev.**v.5, 1995.p.117.

²⁰⁶ STEINFL, Alessandro. The doctrine of equivalents through the eyes of the european patent convention. **Ind. Int'l & Comp. L. Rev.**v.5, 1995.p.117.

A falta de uniformidade nos critérios de aplicação da equivalência fica bastante evidente ao analisarmos o caso “Epilady”. A patente europeia EP0101656, depositada em 29/07/1983 e concedida em novembro de 1986, tem como objeto um aparelho para remoção de pelos com propósitos estéticos, ou seja, um depilador, comercializado com o nome “Epilady”. Este aparelho teve grande sucesso comercial e sua patente serviu como fundamento para duas ações de contrafação por equivalência, justamente no Reino Unido e na Alemanha, onde a empresa americana Remington Consumer Products lançou um produto rival²⁰⁷. Importante esclarecer que se tratava exatamente da mesma patente, com mesmo relatório descritivo e mesmas reivindicações e, ainda, que a contrafação foi analisada sob o mesmo artigo 69 da Convenção sobre a Patente Europeia e o mesmo protocolo interpretativo, no entanto, no Reino Unido a infração foi afastada e na Alemanha a equivalência foi admitida.

Abaixo são reproduzidas as figuras 1 e 2 da patente.

Figura 3 – vista frontal e lateral Epilady



Fonte: Patente EP0101656

De acordo com o resumo da invenção, o aparelho é composto por um alojamento portátil que mantém em seu interior um motor elétrico, o qual faz girar uma mola helicoidal, composta por uma pluralidade de espiras e dobrada em uma forma arqueada, de modo a fazer com que as espiras se afastem no lado convexo e se

²⁰⁷ HATTER Jr, John P. The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady controversy. *Indiana International e Comparative Law Review*.v.5, nº 2, 1995. Disponível em: < <http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794> > . Acesso em: 16 maio 2018. p.475.

aproximem no lado côncavo²⁰⁸. Deste modo, quando a mola gira próxima à pele, os pelos são introduzidos na mola pelo lado em que as espiras estão afastadas e são aprisionados e arrancados pelo lado em que estão próximas.

A reivindicação independente da patente é a seguinte:

Um DISPOSITIVO DEPILADOR ELETRICAMENTE ACIONADO compreendendo:

Um alojamento portátil;

Meios motores dispostos dentro de tal alojamento; e

Uma mola helicoidal compreendendo uma pluralidade de espiras adjacentes arranjadas para ser acionadas por ditos meios motores em um movimento rotacional deslizante em relação à pele, permitindo ao pelo ser removido, dita mola helicoidal incluindo uma porção arqueada envolvente arranjada para definir um lado convexo no qual as espiras estão afastadas, e um lado côncavo onde as espiras são pressionadas juntas, o movimento rotacional da mola helicoidal produzindo movimento constante das espiras, de uma orientação afastada no lado convexo para uma orientação pressionada no lado côncavo, para aprisionamento e arrancamento dos pelos da pele do indivíduo, através do qual a velocidade de superfície das espiras em relação à pele supera em muito a velocidade superficial do alojamento (tradução nossa)²⁰⁹.

O produto incriminado fabricado e comercializado por Remington também compreende um alojamento portátil com um motor elétrico, mas este motor gira uma haste de borracha sintética, presa por suas extremidades e dobrada para formar um arco, sendo provida de uma série de cortes que formam fendas, de modo que a forma arqueada da haste faz com que as fendas se separem no lado convexo e se

²⁰⁸ DAAR, Yair; YAHAV, Shimon. **Apparatus for hair removal**. EP0101656, 29 jul.1983. Disponível em

<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=0101656A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19840229&DB=&locale=en_EP>. Acesso em 09 abr. 2018.p.2.

²⁰⁹ An electrically powered depilatory device comprising: a hand held housing; motor means disposed in said housing; and a helical spring comprising a plurality of adjacent windings arranged to be driven by said motor means in rotational sliding motion relative to skin bearing hair to be removed, said helical spring including an arcuate hair engaging portion arranged to define a convex side whereat the windings are spread apart, and a concave side corresponding thereto whereat the windings are pressed together, the rotational motion of the helical spring producing continuous motion of the windings from a spread apart orientation at the convex side to a pressed together orientation at the concave side and for engagement and plucking of hair from the skin of the subject, whereby the surface velocities of the windings relative to the skin greatly exceeds the surface velocity of the housing relative thereto. DAAR, Yair; YAHAV, Shimon. Apparatus for hair removal. EP0101656, 29 jul.1983. Disponível em

<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=0101656A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19840229&DB=&locale=en_EP>. Acesso em 09 abr. 2018.

aproximem no lado côncavo²¹⁰. Quando a haste de borracha gira próxima à pele, os pelos são introduzidos nas fendas pelo lado em que estão afastadas e são aprisionados e arrancados pelo lado em que estão próximas. Este dispositivo pode ser visualizado na figura abaixo.

Figura 4 – Lady Remington Liberty



Fonte: GOOGLE imagens. Disponível em: <https://goo.gl/images/RWpkir>. Acesso em: 19 mai.2018

Não há dúvidas de que não se trata de uma infração literal e a questão que se apresenta é se a haste de borracha sintética com fendas, arqueada para que as fendas se separem no lado convexo e se aproximem no lado côncavo, é equivalente a uma mola helicoidal dobrada em uma forma arqueada para fazer com que as espiras se afastem no lado convexo e se aproximem no lado côncavo.

A Corte inglesa adotou um critério muito particular e próprio para resolver a questão, desenvolvido no caso *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, em que se determinou que as reivindicações devesses ter uma “construção intencional”. “Intencional” porque a intenção do inventor de restringir os termos das reivindicações ao seu significado literal, ou não, cumpre um papel determinante na análise. Mathur Tarun corretamente aponta que esta técnica não corresponde exatamente à equivalência, mas caracteriza um método de construção de reivindicações desenvolvido pelas Cortes Inglesas para lidar com casos em que a interpretação literal não seja suficiente para resolver o problema²¹¹.

²¹⁰ HATTER Jr, John P. The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady controversy. **Indiana International e Comparative Law Review**.v.5, nº 2, 1995. Disponível em: < <http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794> > . Acesso em: 16 maio 2018.p.476.

²¹¹ TARUN, Mathur, **Journal of intellectual property rights**. v.12, Julho 2017. Disponível em: < <http://www.manupatrafast.com/articles/Articles.aspx?j=3&v=Volume+12&jn=Journal+of+Intellectual+Property+Rights>>. Acesso em: 16 maio 2018. p.415.

Em “Epilady”, o juiz Hoffmann explicou que à linguagem da reivindicação deveria ser dada uma abordagem “intencional” e não necessariamente literal e que, em face de uma variante que se afirma ser equivalente, a Corte deveria fazer três perguntas: a) a variante tem um efeito material sobre o modo como a invenção opera? b) o fato da variante não ter efeito material sobre o modo como opera a invenção teria sido evidente para um técnico no assunto na data de publicação da patente? c) mesmo assim o técnico no assunto infere da linguagem da reivindicação que o titular da patente entendeu que conformidade estrita com o significado principal era uma exigência da invenção?²¹²

Se a variante tem um efeito material no modo como a invenção opera não há infração da patente, ou seja, se altera substancialmente o funcionamento não pode ser equivalente. O Juiz Hoffmann, após ouvir a opinião de técnicos, concluiu que a haste de borracha trabalha do mesmo modo que a mola helicoidal e, portanto, não tem efeito material sobre o modo como a invenção opera²¹³. A resposta negativa da primeira questão torna necessário se fazer a segunda questão e, neste caso, se o fato da variante não provocar efeito material no funcionamento da invenção não fosse óbvio para um técnico no assunto na data de publicação da patente, estaria descartada a contrafação. Assistentes técnicos de ambas as partes concordaram que seria evidente para um técnico no assunto quando a patente foi publicada que qualquer haste de borracha que tivesse suficientes características de uma mola helicoidal funcionaria de mesmo modo que este elemento²¹⁴. Não obstante as respostas destas duas perguntas já serem mais do que suficientes para caracterizar a equivalência em outros ordenamentos jurídicos, a tradição britânica de interpretação literal das reivindicações se manifesta com toda intensidade na necessidade de fazer a terceira pergunta, não por acaso a mais importante, pois determina se a interpretação da reivindicação será literal ou não, independentemente das respostas das questões anteriores. Como destacado por Hatter, a pergunta particularizada para o caso Epilady seria se o inventor teve a intenção de limitar sua reivindicação apenas ao significado literal de uma mola helicoidal, ou se o termo mola helicoidal teria um significado figurativo, representando uma classe de objetos, dos quais a mola seria o

²¹² HATTER Jr, John P. The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady controversy. **Indiana International e Comparative Law Review**.v.5, nº 2, 1995. Disponível em: < <http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794> > . Acesso em: 16 maio 2018.p.478.

²¹³ HATTER, loc.cit.

²¹⁴ *Ibidem*.p.480.

melhor exemplar²¹⁵. O juiz considerou que não havia qualquer indicação no texto da patente de que o inventor tivesse a intenção de que o termo tivesse um significado diverso de mola helicoidal e, assim, descartou a contrafação, embora não houvesse diferenças materiais entre a haste de borracha e a mola helicoidal e isto fosse óbvio para um técnico no assunto da data de publicação da patente²¹⁶.

Na Alemanha o resultado foi oposto. A infração de uma reivindicação de uma patente implica que todas as características reivindicadas estejam presentes no dispositivo acusado, de forma literal ou por equivalência²¹⁷. O teste de equivalência utilizado neste país é o teste da equivalência óbvia (já utilizado em um exemplo no início deste capítulo) e requer que o elemento incriminado tenha o mesmo efeito que o elemento protegido na reivindicação e, ainda, que isto teria sido óbvio para um técnico no assunto olhando prospectivamente a descrição na época da emissão da patente. Assim, as perguntas a serem respondidas seriam: A haste de borracha tem efeito idêntico à mola helicoidal? A haste de borracha seria um equivalente óbvio para um técnico no assunto olhando as descrições prospectivamente na data de emissão da patente?²¹⁸

Para a Corte alemã, a haste de borracha tem efeito idêntico à mola helicoidal reivindicada, porém, isto não basta para caracterizar a equivalência, ainda é necessário que um técnico no assunto, aplicando o seu conhecimento profissional e partindo dos elementos reivindicados na patente, consiga chegar de maneira óbvia aos meios modificados do dispositivo incriminado²¹⁹. De acordo com o entendimento da Corte, um técnico no assunto na data de emissão da patente compreenderia que a mola não está sendo usada em sua aplicação normal, como um elemento de armazenamento de energia elástica, e interpretaria o termo “mola helicoidal” como um “elemento elástico com forma cilíndrica com intervalos entre as espiras” que é rotacionado para atuar como um elemento de extração de pelos, do que decorre que seria óbvio usar uma haste elástica com fendas para obter o mesmo efeito²²⁰. Portanto,

²¹⁵ HATTER Jr, John P. The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady controversy. **Indiana International e Comparative Law Review**.v.5, nº 2, 1995. Disponível em: < <http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794> > . Acesso em: 16 maio 2018. p.480.

²¹⁶ HATTER, loc. cit.

²¹⁷ *Ibidem*.p.484.

²¹⁸ *Ibidem*.p.485.

²¹⁹ HATTER, loc. cit.

²²⁰ HATTER Jr, John P. The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady controversy. **Indiana International e Comparative Law Review**.v.5, nº 2, 1995. Disponível em: < <http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794> > . Acesso em: 16 maio 2018. p.486.

como o efeito é idêntico e a modificação é óbvia para um técnico no assunto, está caracterizada a equivalência e a contrafação da patente.

Outras perguntas adicionais que tem sido feitas na análise de equivalência pelos tribunais alemães é se a solução alegadamente equivalente não pertence ao estado da técnica e, em caso negativo, se teria sido patenteável em relação a este estado da técnica pertinente²²¹. As razões são simples. Uma patente protege um progresso em relação ao estado da técnica, que é o universo de toda a tecnologia para a mesma finalidade existente antes da data do depósito do pedido de patente. É lógico que a equivalência não pode ser utilizada para incluir no escopo da patente algo que pertence ao estado da técnica, pois isto representaria subtrair algo do domínio público, o que, como analisado anteriormente, teria efeitos negativos na inovação. Pelo mesmo raciocínio, a equivalência não pode ser empregada para incluir no escopo da patente algo que decorre de modo óbvio do estado da técnica, ou seja, algo que não seria patenteável em primeiro lugar por ausência de atividade inventiva. Esta limitação à aplicação da doutrina da equivalência não somente é comum a outros ordenamentos jurídicos, como nos Estados Unidos gerou um teste, conhecido como “teste da reivindicação hipotética”. Em essência, o teste consiste em redigir uma nova reivindicação para a patente com o elemento acusado e verificar se a mesma seria patenteável à luz do estado da técnica. Se a resposta for não, significa que o elemento decorre de modo óbvio do estado da técnica e não pode ser alcançado pela equivalência. A lógica de ambos os impedimentos é que não se pode utilizar a doutrina da equivalência para conceder ao inventor uma exclusividade que não teria sido concedida pelo escritório de patentes se tivesse sido reivindicada (por ausência de novidade ou de atividade inventiva, respectivamente).

A falta de uniformidade na aplicação da equivalência ao redor do Mundo levou a Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) a tentar resolver o problema através da negociação de um Tratado de Harmonização de Patentes, nunca concluído. Um esboço deste acordo previa que uma reivindicação deveria compreender não somente os elementos literalmente reivindicados, mas também

²²¹ TARUN, Mathur, **Journal of intellectual property rights**. v.12, Julho 2017. Disponível em: <<http://www.manupatrafast.com/articles/Articles.aspx?j=3&v=Volume+12&jn=Journal+of+Intellectual+Property+Rights>>. Acesso em: 16 maio 2018.p.416.

elementos equivalentes a estes²²². Este esboço ainda definia o que são elementos equivalentes aos expressos na reivindicação, estabelecendo que são àqueles que na época de uma alegada infração realizam substancialmente a mesma função, substancialmente do mesmo modo e chegam substancialmente ao mesmo resultado; ou se é óbvio para um técnico no assunto que o mesmo resultado obtido pelo meio reivindicado poderia ser alcançado pelo meio equivalente²²³.

Dois fatos devem ser destacados. Em primeiro lugar, o artigo previa tanto o teste da tripla identidade americano, como o teste da equivalência óbvia alemão, estabelecendo ainda que os países signatários poderiam escolher sob qual critério avaliariam a equivalência. Esta opção provavelmente decorre de uma tentativa de lidar com vários interesses conflitantes e obter o acordo. O segundo fato relevante é que o esboço do tratado estabelecia que a equivalência deveria ser determinada na data de ocorrência da suposta infração, isto é, admitia a contrafação evolutiva e possibilitava que tecnologia criada depois do depósito da patente pudesse ser considerada equivalente.

4.3 DOCTRINA DA EQUIVALÊNCIA NO BRASIL

No Brasil, há muito que a infração literal não é a única disponível a um titular de uma patente. João da Gama Cerqueira encontrava a fundamentação do sistema de patentes no direito natural e afirmava que a proteção de uma patente seria ilusória se os elementos da invenção não fossem analisados com relação à função que realizam, pois poderiam ser alterados mantendo sua funcionalidade ou substituídos por elementos equivalentes capazes de realizar a mesma função, o que possibilitaria violar a proteção conferida²²⁴. Entretanto, como bem apontado por Denis Borges Barbosa, na época isto significava encontrar a “ideia inventiva” da invenção, nos moldes da tradição alemã, técnica que consiste na dedução pelo Tribunal do conceito inventivo geral, ignorando o que foi efetivamente revelado e reivindicado, inclusive corrigindo redação omissa ou imperfeita da patente, o que resulta em um balanço imperfeito entre os interesses privados do titular da patente – claramente beneficiado

²²² WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **PLT/DC/3**: Draft substantive patent Law treaty. Geneva:2000. Disponível em: <
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_4/scp_4_3.pdf>. Acesso em: 16 mai.2018. Art.21

²²³ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). loc.cit.

²²⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado Da Propriedade Industrial**, Volume II Tomo I, Parte II. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952. p.320.

- e os interesses da sociedade²²⁵. A prática judicial demonstrou que determinar o escopo de uma patente através de um suposto “conceito inventivo” deduzido em juízo é uma técnica eminentemente falha, o que levou a que fosse substituída pela doutrina da equivalência, ou seja, por uma análise funcional dos elementos que compõe a invenção ou modelo, verificando a que fins se destinam²²⁶. Entretanto, esta prática arcaica ainda encontra resquícios em nosso judiciário, não obstante a contrafação por equivalência ter sido expressamente adotada pela nossa atual lei da propriedade industrial e não caber mais a procura da ideia inventiva de uma patente e sua aplicação na aferição de uma possível contrafação.

Ao aplicar qualquer técnica que expanda o escopo de uma patente, inicialmente é necessário fazer algumas considerações sobre a relação entre o escopo da proteção de uma patente e o incentivo à inovação. Estudos econômicos demonstram que uma proteção excessiva ao titular da patente é indesejável. Mackcaay e Rosseau analisam a relação entre a extensão da propriedade intelectual adotada por um país e o nível de bem estar decorrente da inovação, afirmando que reforçar um direito de propriedade intelectual fraco aumenta a inovação e o bem estar geral, enquanto aumentar um direito de propriedade forte tende a obter o efeito contrário, isto é, aumentando o escopo da proteção de patentes chega-se a um ponto a partir do qual a tendência é invertida e aumentar a proteção diminui a inovação e o bem estar geral²²⁷. Então, qualquer forma de interpretação do escopo de uma patente que estenda o alcance para além dos termos literais das reivindicações deve levar em consideração os efeitos indesejados que um alcance demasiado vai provocar. Não somente porque compromete a função de notícia ao público da patente, dificultando que terceiros saibam qual a matéria que não podem reproduzir, o que impede investimento eficiente em inovação, mas também porque quanto maior o alcance de uma patente maior a probabilidade de que ocorra a sobreposição da proteção de diferentes patentes, criando patentes dependentes. Uma patente é dependente de outra anterior quando sua exploração implica necessariamente na utilização do objeto

²²⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes**. Disponível em < <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2018.p.9

²²⁶ *Ibidem*.p.10.

²²⁷ MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. **Análise econômica do direito**. 2.Ed. São Paulo: Atlas, 2015.p.344.

da patente anterior²²⁸, o que somente é possível mediante licenciamento. Isto inevitavelmente vai aumentar os custos, pois vai implicar no pagamento de royalties e em custos de transação, já que será necessário fazer buscas extensivas em bancos de patentes devido ao alto risco de incorrer em contrafação, analisar a validade e alcance de cada patente (o que é dificultado pelo escopo expandido demasiadamente), bem como encontrar cada titular e negociar uma licença. A proteção excessiva para patentes pode gerar o que se chama no direito anglo-saxônico de um “patent thicket”, que é uma densa rede de direitos de propriedade intelectual sobrepostos que uma empresa deve atravessar para efetivamente comercializar uma nova tecnologia²²⁹. Michael A. Heller e Rebecca S. Eisenberg chegam a falar de uma Tragédia dos Anticomuns. Se a metáfora criada por Garret Hardin na Tragédia dos Comuns seria o superconsumo de um recurso escasso quando vários tem o privilégio de usá-lo e nenhum pode excluir os demais, a Tragédia dos anticomuns seria o oposto, quando muitos têm o direito de excluir outros do acesso a um recurso e ninguém tem o efetivo privilégio de uso²³⁰. Seguindo este raciocínio, um elevado número de titulares de direito de propriedade intelectual que se sobrepõem em determinado setor poderia inibir a inovação no lugar de incentivá-la, o que significa que a Doutrina da equivalência deve ser aplicada com muito cuidado.

Devido aos problemas acima mencionados, no exterior há uma corrente que propõem o fim da Doutrina da Equivalência. Por outro lado, há também autores que consideram que a utilidade da doutrina permanece, pois ainda há a necessidade de uma aplicação substantiva da patente que transcenda os limites dos termos literais das reivindicações, seja pelas limitações da linguagem para descrever completamente uma invenção, seja pela impossibilidade do redator da patente prever todas as concretizações possíveis de um mesmo conceito inventivo, seja pela dificuldade de prever todas as alterações insubstanciais que podem ser levadas à prática para burlar a patente. Em resumo, as razões que originalmente levaram a criação da doutrina da

²²⁸ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 13 mai. 2018..art.70.

²²⁹ SHAPIRO, Carl. **Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting**. Innovation Policy and the Economy, V1. MIT Press. 2001. p.119. Disponível em: < <http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf>>. Acesso em: 16 mai. 2018.

²³⁰ HELLER, Michael A.; EISENBERG, Rebecca S. Can Patents Deter Innovation? The Anticommons Biomedical Research. **Science**. v. 280. Maio/1998. p.698. Disponível em: < <http://www.fep.up.pt/docentes/ateixeira/Science-1998-Heller-698-701.pdf> >. Acesso em: 16 mai. 2018.

equivalência continuam presentes hoje em dia²³¹, o que faz com que a existência desta continue imprescindível para que a proteção de uma patente seja adequada. Os defensores da doutrina da equivalência consideram que esta técnica possibilita balancear os interesses privados do titular da patente e os interesses públicos da sociedade, permitindo que o escopo da patente esteja dentro de um ponto em que incentive a inovação e não o contrário.

Trazendo estas lições para nossa realidade e para a aplicação da doutrina da equivalência em nosso ordenamento jurídico, antes de tudo deve-se enfatizar que na procura de equivalência entre elementos não se pode nunca esquecer que uma patente protege os meios para chegar a um resultado e não o resultado em si mesmo, pois se o resultado fosse objeto de exclusividade isto impediria que meios melhores para chegar ao mesmo resultado fossem desenvolvidos, ou seja, bloquearia justamente o avanço tecnológico perseguido pela propriedade industrial.

Como a legislação brasileira não determina nenhum critério específico para determinação da equivalência, qualquer critério pode ser empregado, podendo tanto ser utilizado o teste da equivalência óbvia, como o teste tripartite²³². A diferença entre o teste tripartite americano e o teste da equivalência óbvia alemão é que no primeiro se exige uma identidade de função, modo e resultado, enquanto no segundo se exige a identidade do efeito e a obviedade para um técnico no assunto de que este efeito seria alcançado. Isto significa que para o teste da equivalência óbvia o modo de operação ou princípio funcional do elemento acusado não é tão importante diante da obviedade da substituição. Deve-se enfatizar que, sob determinadas condições, os testes podem chegar a resultados diversos. A equivalência entre dois meios que realizam a mesma função e chegam ao mesmo resultado será descartada nos Estados Unidos se não apresentarem substancialmente o mesmo modo de operação. Esta diferença pode levar o teste americano a não admitir a equivalência em substituições que seriam óbvias para alguém com conhecimento técnico no setor, ou seja, que dariam um resultado positivo pelo teste da equivalência óbvia. O teste tripartite ou de tripla identidade pode levar a conclusão que um parafuso e um rebite

²³¹ OSENGA, Kristen Jakobsen. A Penguin's Defense of the Doctrine of Equivalents. **New York Journal of Law and Liberty**. New York, 2011. Disponível: <<https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449&context=law-faculty-publications>>. Acesso em: 16 mai 2018. p.317.

²³² IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.364.

não são equivalentes, pois, embora tenham a mesma função e cheguem ao mesmo resultado, não o fazem de mesmo modo, enquanto para um técnico no assunto a substituição seria óbvia. Claro que muitas vezes o resultado será igual. John P. Hatter Jr. aplicou o teste tripartite no caso “Epilady” e comparou com os resultados obtidos no Reino Unido e na Alemanha. O teste americano confirmou a equivalência, já que a mola helicoidal e a haste de borracha têm a mesma função no dispositivo, realizam esta função substancialmente do mesmo modo, permitindo a admissão do pelo no lado em que as espiras/fendas estão afastadas e aprisionando e extraindo o pelo no lado onde estão próximas e, por fim, chegam ao mesmo resultado²³³.

O teste da equivalência óbvia é mais intuitivo, pois utiliza um raciocínio comum entre os operadores da propriedade industrial para determinar até que ponto a modificação de um elemento deve ser considerada equivalente. O raciocínio empregado no teste da equivalência óbvia é análogo ao que é feito na análise de exame da patente para aferir se há ou não atividade inventiva. Em outras palavras, a mesma atividade inventiva que é procurada na análise de patenteabilidade de um pedido é utilizada em momento posterior na análise de infringência da patente, como parâmetro que permite determinar se uma variante é tão próxima que incorre em contrafação, ou distante o suficiente para escapar do escopo da proteção²³⁴. O mesmo vale para o ato inventivo na análise de contrafação de uma patente de modelo de utilidade. Deste modo, pode-se dizer que a equivalência compreende todas as modificações que não apresentam atividade inventiva (que são óbvias) em relação à matéria reivindicada pela invenção, ou todas as modificações que não apresentem ato inventivo com relação ao modelo de utilidade. Como o ato inventivo é menor do que a atividade inventiva é evidente que o número de variantes consideradas equivalentes para um modelo de utilidade é menor do que para uma invenção.

Na análise de patenteabilidade, verifica-se se um técnico no assunto com o conhecimento comum de sua profissão seria capaz de chegar de maneira óbvia a modificação proposta no estado da técnica. Nada mais natural, afinal, a atividade inventiva é uma exigência de não obviedade da invenção em relação ao estado da técnica. A diferença na análise de equivalência é que este raciocínio não é aplicado

²³³ HATTER Jr, John P. The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady controversy. **Indiana International e Comparative Law Review**.v.5, nº 2, 1995. Disponível em: < <http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794> > . Acesso em: 16 maio 2018.p.488.

²³⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes**. Disponível em < <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2018.p.44.

em relação ao estado da técnica, mas aos pontos característicos da reivindicação da patente. Se um técnico no assunto, utilizando apenas seus conhecimentos profissionais e partindo dos elementos reivindicados na patente, chegar de modo óbvio aos elementos acusados, está caracterizada a equivalência.

Cabe então tecer algumas considerações sobre como se determina a existência de inventividade. A atividade inventiva é um indicativo da presença de efetivo avanço na técnica, sendo avaliada pelo problema que a invenção se propõe a resolver e pela não obviedade para um técnico no assunto (e não para um leigo) dos meios que constituem a solução proposta²³⁵. Inicialmente deve-se definir o que é um técnico no assunto, afirmando que é um profissional com os conhecimentos acadêmicos comuns e experiência mediana na área e não um cientista laureado com o prêmio Nobel²³⁶. Em outras palavras, o técnico no assunto é o engenheiro ou técnico que atua no setor tecnológico pertinente. A noção de avanço na técnica vem de uma construção doutrinária alemã, que exigia altura inventiva e partia do princípio de que não bastava fazer algo diferente, era necessário fazer algo melhor, isto é, a atividade inventiva está associada à melhora na tecnologia e não apenas a apresentação de uma alternativa equivalente²³⁷. Deste modo, a inventividade está associada ao esforço intelectual empregado para resolver um determinado problema técnico e uma solução óbvia ou evidente não satisfaz o requisito. Um importante sinal da existência de atividade inventiva é a obtenção de um efeito inesperado ou surpreendente²³⁸, ou seja, a atividade inventiva está estreitamente ligada à imprevisibilidade. Se o resultado da modificação for facilmente previsível por um técnico no assunto este é um sério indicativo de que não há atividade inventiva envolvida. No caso da equivalência, no momento em que determinada modificação apresenta um efeito inesperado e não óbvio em relação ao elemento reivindicado, tal modificação não pode ser considerada equivalente e está fora do escopo da patente, pois na verdade satisfaria os requisitos para a proteção como uma nova invenção.

²³⁵ LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes**: Condições legais de obtenção e nulidades. Barueri: Manole, 2006.p.69.

²³⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª ed.rev.e atual. Rio de Janeiro: Lúmen Juris.2003.p.383.

²³⁷ BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. **O Contributo mínimo na propriedade intelectual**: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 2010.p.45

²³⁸ BARBOSA, *op. cit.*p.382.

Existem inúmeras modificações que são destituídas de atividade inventiva. Em uma lista não exaustiva podemos citar: as modificações de forma, de dimensões, proporções e dosagem; substituição de materiais por outros cujas propriedades são conhecidas; a inversão na ordem das operações; a junção e disjunção de elementos; a unificação, multiplicação ou supressão de elementos; a simplificação de processos; a substituição do trabalho manual pelo mecânico ou computadorizado; a mera transposição de uma solução de uma indústria para outra; a justaposição de meios conhecidos, obtendo apenas a soma dos efeitos que estes meios apresentam individualmente.²³⁹ Podemos ainda acrescentar a substituição de meios por outros que sabidamente tem o mesmo efeito, ou seja, cuja relação causa-efeito é conhecida por um técnico no assunto²⁴⁰. Todas estas modificações seriam alcançadas pela equivalência no teste da equivalência óbvia.

O teste tripartite é mais adequado quando se está analisando a possibilidade de infração por equivalência por uma segunda patente concedida, pois se a segunda patente foi concedida as diferenças são não óbvias com relação à primeira patente, porém, isto não descarta automaticamente a possibilidade da segunda patente estar infringindo a primeira por equivalência e ser dependente desta, o que pode ser aferido pelo teste tripartite ²⁴¹.

Independente do teste usado, a aplicação da doutrina da equivalência deve ser realizada seguindo a “regra de todos os elementos”²⁴², o que significa que a comparação deve ser realizada elemento a elemento. Entretanto, não há necessidade de demasiada rigidez, pois, embora esta seja a regra geral, admite-se que dois ou mais elementos do dispositivo acusado realizem a função de um único elemento protegido pela patente, ou vice versa²⁴³. Esta regra também apresenta uma obrigação de que todos os elementos reivindicados na patente sejam reproduzidos no produto ou processo incriminado, ou de forma literal ou por equivalência, sendo que a omissão

²³⁹ LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes**: Condições legais de obtenção e nulidades. Barueri: Manole, 2006. p.80.

²⁴⁰ BEDIN, Adriano Marcelo Gazzola. Aplicabilidade da doutrina da equivalência no Brasil. **Uniritter Law Journal**. Porto Alegre. n.3. p.6, 2015. Disponível em: <<https://seer.uniritter.edu.br/index.php?journal=uniritterlawjournal&page=article&op=view&path%5B%5D=1432>>. Acesso em: 09 out. 2018.

²⁴¹. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.364.

²⁴² BARBOSA, Denis Borges. **Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes**. Disponível em < <http://denisbarbosa.addr.com/equivalencia.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2018.p.31.

²⁴³ IDS ,*op.cit*.p.360.

de qualquer elemento descaracteriza a infração²⁴⁴. Alguns doutrinadores europeus defendem a possibilidade de infração parcial de uma reivindicação ou subcombinação, como acontecia na Alemanha no passado, contanto que o elemento omitido não afete como a invenção funciona²⁴⁵. No Brasil, como uma reivindicação independente protege as características essenciais da invenção em seu conceito integral, ou seja, os elementos reivindicados são aqueles sem os quais a invenção não funciona, não há como aceitar tal interpretação. Se um elemento era opcional não deveria estar na reivindicação independente em primeiro lugar e se foi aí colocado deve-se supor que o inventor o considera indispensável, não sendo admitida sua omissão.

Entre os autores nacionais é pacífico que a doutrina da equivalência não pode ser utilizada para alcançar o estado da técnica ou algo que decorra de modo óbvio do estado da técnica²⁴⁶. A motivação da adoção desta exclusão já foi analisada quando foi estudada a equivalência no direito comparado. Deve-se evidenciar que nossa legislação estabelece que o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior²⁴⁷. Assim, a tecnologia não patenteada existente (máquinas, equipamentos, processos, etc.), que é conhecida pelo técnico no assunto e pode ser comprovada por qualquer meio (catálogos, literatura técnica, trabalhos acadêmicos, manuais, publicidade e outros), deve ser considerada juntamente com as referências patenteárias indicadas nos pareceres do exame técnico do pedido para compor o estado da técnica relevante para a análise.

Há também consenso sobre a possibilidade do histórico do processamento do pedido poder limitar a aplicação da doutrina da equivalência, entretanto, não são todos os atos realizados durante o exame do pedido de patente que podem ser arguidos como matéria de defesa, estando limitados a sustentação de uma interpretação

²⁴⁴ MULLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Escopo das reivindicações e sua interpretação. **Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados. Artigos e Publicações**. Disponível em: <http://www.cbsg.com.br/wp/wp-content/uploads/pdf/escopo_reivindicacoes.pdf>. Acesso em: 22 fev 2018.p.6

²⁴⁵ Ibidem.p.5.

²⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes**. Disponível em < <http://denisbarbosa.addr.com/equivalencia.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2018.pp.29-30.

²⁴⁷ BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018.art.11.

restrita das reivindicações, reformulações das reivindicações (apresentação de emendas), cancelamento de reivindicações e argumentos usados para distinguir a invenção do estado da técnica²⁴⁸. A lógica é a mesma já analisada quando estudamos os casos paradigmáticos dos Estados Unidos: impedir que o titular recupere pela equivalência matéria cuja renúncia foi condição *sine qua non* para a concessão da patente. O trâmite de um pedido de patente junto ao INPI inicia com o depósito, seguido por um período de sigilo e publicação, momento a partir do qual qualquer pessoa com legítimo interesse pode apresentar documentos e informações para subsidiarem o exame (o que normalmente é realizado com um caráter de oposição), que serão analisados pelo examinador juntamente com os documentos encontrados em uma busca de patentes que é realizada para determinar o estado da técnica²⁴⁹. Por ocasião do exame técnico é elaborado o relatório de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido, adaptação da natureza reivindicada, reformulação ou divisão do pedido, ou exigências técnicas²⁵⁰. O depositante é intimado a se manifestar sobre este parecer²⁵¹ e defenderá a sua invenção diante das anterioridades encontradas ou apresentadas, podendo fazer alterações na matéria reivindicada, voluntariamente ou por provocação do examinador. Todo este material é público e pode ser acessado.

Uma questão não abordada por nossa legislação que é de suma importância é o momento de aferição da equivalência, se a equivalência deve ser determinada com a tecnologia existente na data de depósito da patente ou no momento de ocorrência da suposta infração, ou seja, se nossa legislação admite ou não a contrafação evolutiva. Denis Borges Barbosa posiciona-se contra a equivalência abranger a tecnologia intercorrente entre estes dois momentos, entendendo que proteger alternativas concebidas após o depósito do pedido seria contra o equilíbrio determinado por nossa Constituição, uma vez que o titular da patente não pagou ao público o preço deste privilégio ampliado²⁵². Não nos parece que esta seja a resposta

²⁴⁸ MULLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Escopo das reivindicações e sua interpretação. **Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados. Artigos e Publicações**. Disponível em: <http://www.cbsg.com.br/wp/wp-content/uploads/pdf/escopo_reivindicacoes.pdf>. Acesso em: 22 fev 2018.p.6

²⁴⁹BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018.arts.19, 30, 31

²⁵⁰ *Ibidem*.art 35.

²⁵¹ *Ibidem*.art.36.

²⁵² BARBOSA, Denis Borges. **Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes**. Disponível em < <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2018.p.31.

mais adequada e filiamo-nos ao entendimento dos advogados do Instituto Dannemann de que “[...] é importante para a justa aplicação do conceito de equivalência que ela seja determinada à luz da tecnologia disponível no momento da infração”²⁵³.

A finalidade constitucional do sistema de patentes é incentivar inovação tecnológica e promover o desenvolvimento econômico, o que faz com que a doutrina da equivalência deva ser entendida dentro deste contexto, ou seja, como um modo de garantir a eficácia do sistema de patentes e sua capacidade de alcançar a finalidade que a constituição lhe confere. Os direitos privados dos titulares de patentes não são protegidos como um fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar o desenvolvimento econômico da sociedade, logo, é necessário que a proteção de uma patente seja suficiente para incentivar investimento em inovação. Se a proteção é insuficiente o incentivo para investir em inovação também será insuficiente e a finalidade do sistema de patentes não será alcançada ou será alcançada de modo deficiente, não promovendo o desenvolvimento econômico almejado. Limitar o conjunto de equivalentes considerados apenas à tecnologia existente na data de depósito vulnera sobremaneira o sistema de patentes e compromete demasiado a sua eficácia. Esta afirmação pode ser empiricamente verificada. Voltemos ao exemplo do dispositivo de aferição de infração de trânsito por excesso de velocidade e suponhamos que na data de depósito do pedido de patente a tecnologia disponível para a captura das imagens dos veículos fosse uma câmara mecânica com filme, o surgimento posterior da câmara digital a torna uma substituta óbvia para a câmara mecânica para qualquer técnico no assunto. Se não fosse possível considerar a câmara digital equivalente à câmara mecânica, na prática a proteção da patente seria vazia, uma vez que a violação seria muito fácil, o valor do título seria imensamente reduzido e o risco em investir em atividades de inovação seria aumentado. O resultado final seria um sistema de incentivos para os agentes atuantes no mercado ineficiente para promover investimento em inovação. Inúmeros outros exemplos podem ser apresentados para corroborar o anterior. O surgimento do transistor permitiria violar todas as patentes depositadas quando existia apenas a válvula amplificadora, simplesmente substituindo nos circuitos as válvulas por transistores; o surgimento de condutores cerâmicos permitiria a violação de patentes com condutores elétricos

²⁵³ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.367.

comuns²⁵⁴; o surgimento da fibra ótica poderia ser utilizado como um meio de infringir patentes com cabos elétricos; o surgimento de polímeros artificiais tornaria fácil violar patentes que usassem borracha natural e assim por diante, não obstante todas as substituições acima serem óbvias para um técnico no assunto.

Finalizado o levantamento teórico sobre a doutrina da equivalência, temos agora toda fundamentação necessária para verificar como a equivalência está sendo aplicada no nosso judiciário, o que será realizado na sequência, através da análise de uma pesquisa de jurisprudência realizada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O TJRS foi escolhido por suas decisões em matéria de propriedade intelectual ser frequentemente citadas pela doutrina especializada, tendo autores do calibre de Denis Borges Barbosa tecido elogios a sua qualidade.

5 PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA

O material sujeito a análise se refere a decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em ações de contrafação de patentes, disponibilizadas no site www.tjrs.jus.br. A consulta foi realizada no dia 02/05/2018 das 21h00 até as 23h00, tendo como parâmetros de busca as palavras-chave “patente E contrafação” (237 acórdãos), “contrafação E equivalência” (29 acórdãos) e “patente E violação” (256 acórdãos). Após ser realizado um recorte temporal para o período de 2010 a 2018, o resultado foi um total de 59 acórdãos, dos quais 30 foram descartados por tratarem de questões outras que a determinação da contrafação (quantum indenizatório, cerceamento de provas, concessão de tutela antecipada, etc.). A amostra final assim obtida é de 29 acórdãos. Nesses acórdãos foram analisados os fundamentos da decisão e as variáveis de pesquisa escolhidas foram reivindicações, equivalência, testes de equivalência e defesas contra a equivalência.

Assim, em um primeiro momento, tratou-se de identificar se houve qualquer discussão ou argumentação baseada nas reivindicações da patente, se foi seguida a regra da indivisibilidade das reivindicações, se somente foi considerada ocorrência de infração quando violada pelo menos uma reivindicação independente e, por fim, se para considerar infringida uma reivindicação dependente foi constatada a reprodução

²⁵⁴ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.p.368.

de todas as características das reivindicações com as quais mantém relação de dependência.

A segunda pergunta a ser respondida é se nos acórdãos se aplicou a doutrina da equivalência ou qualquer outra forma de aplicação não literal que estendesse o limite das reivindicações. Em caso afirmativo procurou-se determinar quais ou critérios ou testes que foram utilizados para concluir pela equivalência de elementos. Finalmente, analisou-se se algum limite à aplicação da doutrina da equivalência foi considerado, por iniciativa do perito ou juiz, ou como linha de defesa do réu.

Deve-se ressaltar que foram analisados apenas os acórdãos e os trechos dos laudos periciais neles reproduzidos, sem ter acesso direto a ditos laudos, logo, o que se analisou foram os trechos que influenciaram no convencimento do juiz e dos desembargadores e que fundamentaram suas respectivas decisões. Adicionalmente, quando necessário, foram consultadas as cartas patentes em que se fundaram as ações de contrafação (obtidas no site do INPI). Note-se ainda que o objetivo não foi analisar o mérito das decisões (se ocorre ou não contrafação), mas apenas os critérios utilizados para chegar à decisão.

5.1 REIVINDICAÇÕES

Em sete acórdãos não há qualquer menção de reivindicações e nenhuma análise do que foi reivindicado e como foi reivindicado²⁵⁵. O texto leva a crer que foi comparada a carta patente como um todo com o objeto incriminado, entretanto, como determinado pelo artigo 41 da lei da propriedade industrial, a proteção da patente é determinada pelas reivindicações e não há como determinar contrafação sem discutir quais são as características protegidas e como foram reivindicadas.

Em dois acórdãos a regra da indivisibilidade das reivindicações não foi respeitada²⁵⁶. Na apelação cível nº 70044895423, o próprio acórdão afirma que das cinco características da reivindicação apenas duas estariam sendo reproduzidas, contudo, a conclusão foi pela violação da reivindicação e da patente, embora não se possa falar de infração de uma reivindicação sem a reprodução de todos os elementos

²⁵⁵ Apelação Cível nº 70033189234; Apelação Cível nº 70021626734, Apelação Cível nº 70036416840; Apelação Cível nº 70028763696; Apelação Cível nº 70043813807; Apelação Cível nº 70044930220; Apelação Cível nº 70065164337.

²⁵⁶ Apelação Cível nº 70048527238; Apelação Cível nº 70044895423; Apelação Cível nº 70051605483.

reivindicados. Pode-se ainda destacar que um dos elementos teria sido substituído por um equivalente. O assistente técnico do réu alegou um efeito técnico novo neste elemento, o que descaracterizaria a equivalência por existência de atividade inventiva, mas o perito descartou este argumento, afirmando que o efeito é o mesmo.

De mesmo modo, na Apelação Cível nº 70051605483, o perito concluiu pela ocorrência de contrafação parcial da patente, pois o produto incriminado era: “[...] sem guilhotina, sem aquecimento forçado de ar e com modelo diverso de resistência”. Inicialmente deve-se destacar que o modelo diverso de resistência está coberto pela reivindicação. Já as características ausentes estavam protegidas na reivindicação independente, do que decorre que a sua omissão descaracteriza a violação da reivindicação e sem violar pelo menos uma reivindicação independente não há contrafação da patente.

Nota-se uma confusão entre os conceitos de infração parcial da patente (violação de apenas algumas reivindicações) e infração de uma reivindicação (que deve ser total). Há uma convicção equivocada por trás destas decisões, pois reproduzir parte de uma reivindicação não é infração parcial, é não violação da reivindicação. Neste sentido, na apelação cível nº 70064471527 corretamente concluiu-se pela não ocorrência de contrafação justamente por não terem sido reproduzidas todas as características da reivindicação independente da patente.

5.2 EXTENSÃO DO ESCOPO DAS PATENTES

Em cinco acórdãos a contrafação foi literal, não levando a maiores dúvidas²⁵⁷. Entre estes acórdãos, deve-se destacar a Apelação Cível nº 70037172160, pois pelos trechos do laudo pericial reproduzidos parece ser uma reprodução literal por variantes de execução. A máquina periciada foi comparada com as reivindicações e o perito identificou diferenças construtivas, notadamente diferente disposição de elementos e variações nas formas geométricas, mas por uma análise funcional considerou que os elementos realizavam as mesmas funções e chegavam ao mesmo resultado, do que estaria sendo infringida a patente.

Em cinco acórdãos o perito constata diferenças entre o objeto protegido e o objeto incriminado, considera que há semelhanças, mas não cogita em fazer qualquer

²⁵⁷ Apelação Cível 70037172160; Apelação Cível 70061178554; Apelação Cível 70062007430; Apelação Cível nº 70062369269; Apelação Cível nº 70073152076.

análise para determinar se os elementos diferentes seriam equivalentes²⁵⁸, em outras palavras, limita a sua análise apenas a infração literal da patente embora a lei da propriedade industrial preveja que a contrafação pode ser literal ou por equivalência.

Em dois acórdãos se admite expressamente que a contrafação não necessita ser literal, mas se afirma que basta copiar o “princípio inventivo” para violar a patente e a argumentação leva a crer que o perito analisou o relatório descritivo e extraiu o que considera serem as características essenciais da invenção, ignorando o que foi reivindicado²⁵⁹. Nestes acórdãos se menciona “usurpação da ideia inventiva” e se cita o texto de Gama Cerqueira sobre a matéria, que foi escrito em outra época e se refere a uma técnica não mais aplicável em nosso ordenamento jurídico. Na Apelação Cível nº 70072397557 o perito afirma: “Como uma patente de invenção protege uma ideia, conclui-se que o mecanismo produzido pela ré é tecnicamente similar ao mecanismo patenteado”. Entretanto, como vimos anteriormente, uma patente não protege uma ideia, pelo contrário, o artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda a proteção de ideias, por serem consideradas concepções puramente abstratas destituídas de aplicação industrial, ou seja, por carecem da concretude necessária para obter a exclusividade. O que uma patente de invenção protege é uma solução técnica nova e esta solução tem limites claros e bem definidos, pois os elementos que a compõe estão circunscritos pelas reivindicações. Somente se pode considerar que ocorre contrafação se estes elementos forem literalmente reproduzidos ou substituídos por equivalentes.

Em cinco acórdãos o perito admitiu que existem diferenças entre o objeto protegido e o objeto incriminado e fez uma análise funcional entre os elementos, considerando que realizam a mesma função e chegam ao mesmo resultado, do que decorre que a patente estaria sendo violada, porém não indica em que reivindicações estas características estão protegidas, se todas as características reivindicadas foram reproduzidas e se alguma reivindicação independente foi infringida²⁶⁰.

Em apenas três acórdãos se menciona expressamente como fundamento da decisão a equivalência²⁶¹. Dentre estes, na apelação cível nº 70048527238 devem-se

²⁵⁸ Apelação Cível nº 70043813807; Apelação Cível nº70053122982, Apelação Cível nº70068783307; Apelação Cível nº 70073561326; Embargos de declaração nº 70075509695.

²⁵⁹ Apelação Cível nº 70021626734; Apelação Cível nº 70072397557.

²⁶⁰ Apelação Cível nº 70033189234; Apelação Cível nº 70037172160, Apelação Cível nº 70037286036; Apelação Cível nº 70048527238; Apelação Cível nº 70041145566.

²⁶¹ Apelação Cível nº 70048527238, Apelação Cível nº 70062007430, Apelação Cível nº 70041145566.

destacar os argumentos da defesa da requerida, que alegou que ocorreu a limitação da proteção da patente no histórico do processamento do pedido; que a indivisibilidade das reivindicações tem como consequência lógica que todos os elementos reivindicados devem estar presentes para caracterizar a contrafação; que uma das características acusadas estava em uma reivindicação dependente e, portanto, não poderia ser infringida isoladamente sem reproduzir também as características protegidas na reivindicação principal e, por fim; que determinados elementos não poderiam ser considerados equivalentes.

A limitação da proteção no trâmite administrativo da patente não foi enfrentada no acórdão. Já os demais argumentos, de ser necessário reproduzir todas as características de uma reivindicação para infringi-la e de uma característica protegida em uma reivindicação independente não poder ser violada isoladamente foram descartados com fundamento em uma compreensão errônea do que é equivalência. Isto fica evidente no trecho abaixo reproduzido, no qual o julgador tece considerações sobre o artigo 186 da LPI:

Segundo a teoria dos equivalentes, essencial ao deslinde da controvérsia posta em exame, há violação à patente mesmo quando usados apenas meios equivalentes ao invento e não os estritos mecanismos dispostos nas reivindicações. Em outras palavras, se a violação atingir apenas parte e não todas as reivindicações (todos os componentes mecânicos de um invento, por exemplo), utilizando-se o autor da contrafação quanto aos demais elementos de meios equivalentes, há crime de violação à propriedade industrial.

Diz o artigo 186 que os crimes contra patente caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. Este artigo trata de duas situações distintas. A primeira parte se refere à infração parcial de patente, que ocorre quando não são violadas todas as reivindicações, enquanto a segunda parte prevê a contrafação por equivalência. A equivalência não tem absolutamente nenhuma relação com o fato da violação atingir apenas parte e não todas as reivindicações, no entanto, esta interpretação equivocada foi utilizada para concluir que elementos reivindicados podem ser violados isoladamente sem reproduzir toda a reivindicação, ou para permitir que um elemento em uma reivindicação dependente possa infringir a patente sem violar concomitantemente a reivindicação principal. Duas noções erradas.

No que se refere a alegação de que alguns elementos não seriam equivalentes, as conclusões do laudo pericial foram de suma importância para o convencimento do juiz de primeira instância e posteriormente dos desembargadores do TJ, conforme enfatizado no próprio acórdão. Ao responder um dos quesitos, o perito afirma que: “[...] mesmo que nem todos os elementos reivindicados na Patente estejam presentes no produto da Ré, as funções são equivalentes, havendo a caracterização da contrafação, já que ideia inventiva é a mesma”. Esta afirmação somente estará correta se os elementos que estiverem faltando estiverem protegidos em reivindicações dependentes, mas se estiverem em uma reivindicação independente é incorreta. Pela indivisibilidade das reivindicações, se forem elementos faltando dentro de uma mesma reivindicação não há violação desta reivindicação. Se isto ocorrer dentro de uma reivindicação independente não há contrafação da patente (a não ser que haja violação de outra reivindicação independente). No entanto, o perito não faz qualquer análise das reivindicações ou como estão estruturadas, ou seja, não considera em que reivindicações os elementos estão reivindicados. Para finalizar, ainda fala em mesma “ideia inventiva”, denotando uma confusão de conceitos, já que em trecho anterior fala de equivalência entre os elementos. A procura da ideia inventiva da patente e a doutrina da equivalência são modos distintos de estender a proteção de uma patente além de sua interpretação literal. A nossa legislação prevê apenas a infração literal e por equivalência, então, a procura pela “ideia inventiva”, “conceito inventivo” e similares não é mais aplicável na prática judicial brasileira. No que se refere à aferição da equivalência propriamente dita, o perito não explicitou quais foram os critérios que empregou para a sua determinação, entretanto, pelas suas afirmações, supõe-se que tenha utilizado algo semelhante ao teste da equivalência óbvia.

Na apelação 70062007430, a equivalência foi afastada também por um erro conceitual, considerou-se que as funções do dispositivo acusado não são as mesmas daquele protegido pela patente, uma vez que não se consegue o mesmo resultado (álbuns fotográficos) ainda que exista uma suposta identidade nos elementos. Uma reivindicação independente de um aparelho protege o aparelho em si, independente do produto obtido (que se suscetível à exclusividade seria protegido em uma reivindicação independente própria). Não é relevante para a análise se uma máquina (objeto da patente) visa fabricar álbuns fotográficos e a outra (aparelho acusado de contrafação) se destina a produzir apenas sacos plásticos unidos em bloco. Aliás, o

que é um álbum fotográfico senão uma série de sacos plásticos unidos em bloco, dispostos entre uma capa e uma contracapa. O que importa é se os aparelhos que fazem a união dos sacos plásticos são funcionalmente iguais ou equivalentes. Se os elementos que o compõe o aparelho incriminado são iguais ou equivalentes aos reivindicados na patente está caracterizada a contrafação. O importante é analisar a função de cada elemento no conjunto e não da máquina como um todo. Deve-se seguir a “regra de todos os elementos” e aplicar a cada um deles o teste tripartite ou da equivalência óbvia. Se todos tiverem sido reproduzidos ou apresentarem equivalente no objeto incriminado, ocorre violação da reivindicação.

Por fim, na apelação cível nº 70076573252 a análise foi feita sobre as reivindicações, foi respeitada a regra da indivisibilidade, a reivindicação violada era uma reivindicação independente e a equivalência foi constatada utilizando o teste tripartite (como expressamente mencionado pelo perito).

Em um único acórdão foi acatada a invalidade da patente, suscitada em matéria de defesa, por ausência dos requisitos de patenteabilidade²⁶².

Deve-se ainda mencionar que em um único caso o TJRS decidiu contrário à perícia e o fez por fundamentos equivocados. A apelação nº 70037286036 se refere a um caso em que o autor baseou sua ação na contrafação de uma patente de um “elemento para promover o aquecimento de água mediante exposição à luz solar”. Acontece que o réu requereu junto ao INPI registro de desenho industrial de sua placa solar e comprovou que o autor instaurou processo administrativo de nulidade do registro e não obteve sucesso. Assim, embora o laudo pericial afirmasse categoricamente que o produto do réu infringia as reivindicações da carta patente, asseverando haver identidade com a reivindicação independente e mais três reivindicações dependentes, o relator concluiu por não haver ofensa aos direitos de propriedade industrial, uma vez que conforme conclusão do processo administrativo de nulidade no INPI as placas não guardam identidade entre si. O equívoco está no fato dos objetos das proteções de um registro de desenho industrial e de uma patente de invenção ser diferentes. O registro de desenho industrial protege a forma plástica ornamental de um produto, ou seja, a forma tridimensional responsável pela sua aparência ou visual. Nenhuma característica funcional é protegida pelo registro. Já a patente de invenção protege uma solução para um problema técnico, isto é, protege

²⁶² Apelação Cível nº 70066029638.

justamente a funcionalidade do produto, independente de sua aparência. O registro de desenho industrial não foi anulado pelo INPI porque a sua configuração visual era diferente da placa patenteada, mas o fato do registro ter sido mantido não tem qualquer implicação para a análise funcional das placas solares. Se a funcionalidade for a mesma ocorre contrafação da patente.

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados da pesquisa nos permitem afirmar que há falta de uniformidade nos critérios empregados para aferição de contrafação de patentes no TJRS. Os julgadores acatam as conclusões dos peritos sem maiores questionamentos e as diferenças dos critérios empregados pelos peritos podem levar a conclusões diversas. Deve-se evidenciar que de 29 acórdãos analisados, em apenas um (3,45%) o juiz não seguiu as conclusões do perito e apenas sete não teriam algum ponto questionável na aferição da contrafação (24%).

Detectam-se ainda erros básicos na aferição da contrafação de patentes. Inicialmente, dentre os 29 acórdãos analisados, em sete (24%) não há qualquer discussão sobre reivindicações, quando são as reivindicações que delimitam os direitos do titular da patente e que necessariamente devem ser comparadas com o objeto incriminado. Em tese, não haveria como proferir qualquer decisão nestes casos.

Nos demais casos, em que as reivindicações são analisadas, se detecta problemas para determinar a matéria efetivamente protegida no quadro reivindicatório. Como era esperado, os peritos não tem dificuldade para comparar tecnicamente o objeto incriminado com o objeto protegido pela patente, uma vez que isto depende de conhecimentos próprios de sua área de atuação, no entanto, ignoram regras básicas de interpretação de reivindicações e acabam por chegar a conclusões errôneas, principalmente por desrespeitarem a regra da indivisibilidade das reivindicações. Adicionalmente, em nenhum dos acórdãos estudados foi feita alguma diferenciação entre as reivindicações (se independentes ou dependentes) e uma análise sobre em que tipo de reivindicação cada elemento está protegido, sendo que para infringir uma patente é imprescindível violar pelo menos uma reivindicação independente e não se pode infringir uma reivindicação dependente isoladamente. Estas regras foram negligenciadas em quase todos os acórdãos.

A nossa legislação determina que a contrafação de uma patente pode ser literal ou por equivalência, então, uma vez constatado que não ocorre infração literal, é mandatório analisar se não ocorre infração por equivalência. Não obstante este fato, em cinco casos (17%), apesar de terem sido detectadas diferenças construtivas entre o objeto protegido e o objeto incriminado, não foi feita qualquer análise de uma infração não literal da patente, o que em alguns destes casos pode ter levado a conclusões incorretas, uma vez que os julgadores basearam suas decisões nestes laudos incompletos.

Quando se analisa a determinação da equivalência propriamente dita, verifica-se que o ultrapassado conceito de “ideia inventiva da patente” ainda não foi abandonado por alguns peritos, tendo sido utilizado em dois acórdãos (6,8%). Além disso, dos três acórdãos em que se discute expressamente equivalência (10,3%), dois apresentam erros conceituais.

Muito embora em apenas um caso o perito tenha explicitado o critério que utilizou para constatar a equivalência entre os elementos (teste tripartite), é possível perceber que nos demais os peritos fizeram uma análise funcional semelhante ao teste da equivalência óbvia. A dificuldade não reside em determinar se um elemento é equivalente a outro, tal como nos casos de contrafação literal, os erros decorreram do desrespeito da regra da indivisibilidade das reivindicações e por ignorar a necessidade de violação de pelo menos uma reivindicação independente para caracterizar a contrafação, ou seja, de desconhecimento de conceitos básicos de propriedade intelectual.

Se as decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em matéria de propriedade intelectual são consideradas de boa qualidade, supõe-se que as deficiências encontradas sejam comuns a outros Tribunais e as conclusões desta pesquisa possam ser estendidas para os demais tribunais do país.

6 GUIA DE BOAS PRÁTICAS SUGERIDAS

Após fazer uma pesquisa bibliográfica sobre a matéria, para determinar todos os conceitos necessários para aplicar a doutrina da equivalência na contrafação de patentes, bem como fazer uma pesquisa jurisprudencial para levantar como a contrafação de patente está sendo determinada na prática, pode-se agora sugerir um guia de boas práticas com procedimentos melhorados que visam aprimorar a

uniformidade das decisões e a segurança jurídica, voltado principalmente para os juízes e peritos judiciais, mas que pode ser útil para qualquer operador do direito na área:

1º Deve-se ler o relatório descritivo para compreender qual era o problema técnico que a patente visava resolver, qual era a tecnologia existente até o depósito do pedido de patente (estado da técnica) e como o objeto da patente altera o estado da técnica (novidade e objetivos da invenção/modelo). Em outras palavras, é necessário saber o que existia antes da patente para saber qual o avanço que esta representa em relação à técnica anterior. Uma vez feito isto se deve ler a descrição propriamente dita e conjugar o texto com os desenhos para compreender a tecnologia protegida.

2º Ler as reivindicações tendo como base o relatório e os desenhos e interpretar o significado de cada termo, tendo consciência de que são as reivindicações e apenas as reivindicações que definem os limites da proteção e que devem ser comparadas com um produto ou processo incriminado.

3º Utilizar o número da patente para buscar no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) cópias de quatro tipos de documentos vinculados ao histórico do processamento do pedido: (a) parecer de exame técnico e da busca de anterioridades; (b) as patentes indicadas como estado da técnica no parecer da busca; (c) manifestações ao parecer apresentadas pelo titular, e; (d) cópia do pedido como originalmente depositado (pois as reivindicações originais podem ter sido restringidas para a concessão da patente).

4º Ler todos os pareceres técnicos para ver quais os impedimentos à concessão apontados pelo examinador e as respostas do titular nas manifestações. Os esclarecimentos e interpretações restritivas defendidas pelo titular diante das anterioridades encontradas podem ser úteis para interpretar as reivindicações.

5º Uma vez interpretadas as reivindicações, deve-se comparar a reivindicação independente com o objeto incriminado, elemento a elemento, para ver se cada elemento reivindicado foi literalmente reproduzido. Importante destacar que é necessário analisar o funcionamento de cada elemento. Se um elemento for visualmente diferente e funcionar de mesmo modo, trata-se de uma variante de execução. Se forem reproduzidos todos os elementos, a patente está sendo infringida de maneira literal e pode-se passar a analisar as reivindicações dependentes.

6º Havendo elementos na reivindicação independente que não são infringidos literalmente, é necessário analisar a equivalência dos elementos reivindicados com os elementos que os substituem no produto ou processo incriminado.

7º Utilizar o estado da técnica para limitar a aplicação da doutrina da equivalência. Deve-se considerar que - por definição legal - o estado da técnica é todo o universo da tecnologia pré-existente ao pedido de patente (não apenas a tecnologia patenteada), então considerar como estado da técnica os documentos de patente obtidos no passo 3 e eventuais referências não patenteáveis (como literatura técnica, catálogos, manuais, artigos científicos, reportagens, publicidade, etc.) que tenham suficiência descritiva e data certa e anterior a data de depósito do pedido de patente. Nenhum elemento que tenha sido revelado no estado da técnica ou que decorra de modo óbvio deste pode ser considerado equivalente. Neste último caso pode-se utilizar o teste da reivindicação hipotética, redigindo uma reivindicação com o elemento acusado e verificando se seria patenteável em relação aos documentos do estado da técnica. Se o elemento acusado é patenteável, não é evidente e pode ser considerado equivalente.

8º Analisar novamente as manifestações do titular da patente durante o trâmite do pedido para verificar eventuais interpretações restritas das reivindicações e argumentos usados para distinguir a invenção do estado da técnica; bem como reformulações das reivindicações através de emendas e cancelamento de reivindicações, podendo ser útil comparar as reivindicações da carta patente com as reivindicações da patente originalmente depositada (também obtida no passo 3). A equivalência não pode recuperar um elemento que o titular tenha renunciado para obter a concessão da patente.

9º Se qualquer dos elementos do objeto acusado estiver em um dos casos dos passos 7 e 8 está descartada a contrafação da patente.

10º Se nenhum dos elementos acusados for privado de ser considerado equivalente pelos casos dos passos 7 ou 8, aferir a equivalência utilizando os testes da equivalência óbvia e tripartite. A comparação deve ser feita elemento a elemento, porém, um elemento reivindicado pode ser substituído por dois ou mais que tenham a mesma função (ou vice versa). No teste da equivalência óbvia, verificar se o elemento acusado proporciona o mesmo efeito e se a substituição decorre de maneira óbvia para um técnico no assunto, considerando que o limite da equivalência é a ausência de atividade inventiva ou de ato inventivo. No momento que uma substituição provocar

um efeito técnico novo surpreendente em uma invenção ou melhoria funcional em um modelo de utilidade não pode ser considerada equivalente. No teste tripartite, verificar se os elementos tem a mesma função, se a satisfazem substancialmente de mesmo modo e se chegam substancialmente ao mesmo resultado. O resultado positivo de pelo menos um dos testes é suficiente para caracterizar a equivalência.

11º Se cada elemento da reivindicação independente não for infringido de forma literal ou equivalente está descartada a contrafação e não é necessário analisar as reivindicações dependentes.

12º Se a reivindicação independente for infringida, analisar cada reivindicação dependente, verificando se é violada de forma literal ou por equivalência, lembrando que para infringir uma reivindicação dependente é necessário reproduzir não somente os elementos desta reivindicação, mas também todos os elementos da reivindicação das quais depende.

13º Se houver mais de uma reivindicação independente repetir todo o procedimento acima para cada reivindicação independente e suas respectivas reivindicações dependentes, lembrando que para infringir uma patente basta infringir uma reivindicação independente.

7 CONCLUSÃO

A propriedade intelectual em geral e a propriedade industrial em particular, na qual se insere o direito de exclusiva de uma patente, caracteriza um sistema de incentivos para os agentes atuantes no mercado investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento, gerando inovação tecnológica e obtendo o desenvolvimento econômico da sociedade. Na ausência do sistema de patentes, a natureza informacional de criações intelectuais, como invenções e modelos de utilidade, impediria que seus criadores controlassem o uso destas informações depois de reveladas e se apropriassem de seu valor econômico. A dificuldade de criar algo realmente novo e o elevado custo fixo associado estimulariam um comportamento oportunista no mercado, fazendo com que os agentes esperassem os concorrentes criarem algo novo e simplesmente copiassem a inovação, em geral a um custo muito inferior ao custo fixo de criação, o que os permitiria cobrar um preço próximo do custo marginal. Esta concorrência oportunista impediria aqueles que investiram no desenvolvimento da tecnologia cobrar preços que lhes permitissem recuperar o

investimento realizado, o que os desestimularia a realizar investimentos futuros em inovação. Em outras palavras, na ausência de um sistema de patentes, a tendência natural seria o incentivo ao *“free-riding”* e a ocorrência de algo que muitos autores consideram uma forma da “Tragédia dos Comuns”: a falta de direitos de propriedade sobre os bens intelectuais criados impossibilitaria restringir o acesso a estas informações, o que reduziria significativamente o número de criações intelectuais úteis para a sociedade, não pelo esgotamento devido à escassez, como nos bens materiais, mas pela falta de incentivo para continuar investindo na criação deste tipo de conhecimento.

O direito de exclusiva conferido por uma patente somente se justifica na medida em que incentivar a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico, o que requer necessariamente a repressão aos *“free-riders”*. De maneira geral, considera-se que a proteção conferida por uma patente deve ser suficiente para permitir a recuperação do investimento realizado para criar o objeto protegido, caso contrário o estímulo à inovação será insuficiente e o objetivo final do sistema de patentes será prejudicado ou frustrado. A prática já comprovou que limitar a proteção de uma patente apenas à infração literal proporciona uma proteção insuficiente para incentivar a inovação, pois, o quadro reivindicatório de uma patente nunca será capaz de compreender todas as possíveis concretizações de uma invenção, ou todas as modificações insubstanciais que podem ser efetuadas na matéria protegida para burlar a proteção. Uma vez realizados os consideráveis investimentos necessários para encontrar uma nova solução para um problema técnico ou uma nova forma de um objeto de uso prático que proporciona melhoria funcional, realizar pequenas variantes que não estejam compreendidas pelos termos literais das reivindicações, mas que proporcionem o mesmo efeito ou melhoria, é um processo substancialmente mais simples e menos custoso. Se conjugarmos este menor custo com a atração de participar de um mercado novo ou expandido criado pelo objeto patenteado, ou das vantagens competitivas proporcionadas por um novo processo industrial, um comportamento racional que pode ser adotado pelos concorrentes é adotar estas pequenas variantes para escapar do escopo da patente.

A doutrina da equivalência permite alcançar estas alterações não previstas expressamente nas reivindicações, o que torna significativamente mais difícil e custoso escapar do escopo da patente, desencorajando *“free-riding”* e diminuindo o risco de investir em inovação, o que aumenta o valor do título e torna mais atrativo o

investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Importante enfatizar que os incentivos do sistema de patentes não se restringem apenas ao titular da patente, mas também alcançam os concorrentes deste, que se veem obrigados a investir em tecnologias alternativas que superem ou contornem a matéria patenteada para continuar competitivos. Devido a esta lógica, a lei prevê a exceção para uso experimental, isto é, reproduzir com fins de estudo um objeto patenteado não é ilícito, o que é vedada é a exploração comercial não autorizada do objeto da patente. O titular de uma patente válida não pode impedir que os concorrentes reproduzam e façam experimentos com sua tecnologia, para desenvolver tecnologias próprias que estejam fora do escopo da proteção. Como a doutrina da equivalência inclui na matéria objeto de exclusividade variantes próximas da invenção ou do modelo, isto faz com que as modificações necessárias para superar o escopo da patente sejam substanciais, promovendo reais avanços na técnica, o que potencialmente pode provocar mais desenvolvimento econômico e aumento do bem estar geral.

Dois pontos devem ser considerados ao aplicar a doutrina da equivalência. Em um primeiro momento, deve-se lembrar que estender demasiadamente o escopo de uma patente pode provocar sobreposição de direitos de propriedade industrial, gerando patentes dependentes e necessidade de licenciamento da tecnologia mais antiga para comercializar a tecnologia mais recente, o que introduz custos de transação e pode inibir a inovação ao invés de incentivá-la. A extensão da proteção deve ser tal que esteja em um nível em que ainda promova a inovação.

O outro ponto a ser considerado é que direitos de propriedade industrial são direitos de propriedade e a propriedade requer limites claros e bem definidos. Para entrar sem risco em um mercado sem infringir direitos de propriedade industrial de terceiros ou para investir de forma eficiente em inovação, os concorrentes devem ser capazes de saber o que é uma variante permitida de uma tecnologia patenteada e o que é uma contrafação por equivalência. Não há dúvida de que uso da doutrina da equivalência introduz um grau de incerteza e que há um *trade-off* entre a função de notícia ao público da patente, ou seja, de publicitar a matéria que não pode ser reproduzida, e a necessidade de incluir equivalentes no escopo da proteção para assegurar o grau de proteção necessário. Então, os critérios para determinar os elementos equivalentes devem possibilitar aos concorrentes saber com grau razoável de certeza quais elementos serão considerados equivalentes.

O guia de boas práticas proposto foi concebido para melhorar a segurança jurídica em casos de contrafação de patentes, ao proporcionar uma sequência de passos clara e bem definida que pode ser repetida em todos os casos judiciais. Esta sequência procura minimizar as deficiências encontradas na prática judicial, em particular, respeitando as regras de interpretação das reivindicações, principal problema encontrado na pesquisa de jurisprudência.

O guia ainda prevê o uso de critérios de aferição de equivalência amplamente testados em outros ordenamentos jurídicos, capazes de proporcionar um escopo de proteção suficiente para garantir os direitos de exclusiva dos titulares das patentes e desestimular *free-riding*, o que diminui o risco e aumenta a possibilidade de obterem o retorno do investimento realizado para criar a tecnologia protegida, melhorando o ambiente de inovação.

O teste da equivalência óbvia e o teste tripartite empregam parâmetros que permitem determinar até que ponto uma variante pode ser considerada equivalente, o que torna possível aos concorrentes saberem com um grau razoável de certeza se um elemento será considerado equivalente e preserva a função de notificação ao público da patente. Esta previsibilidade assegura a terceiros a capacidade de determinar o risco de ser acusados de contrafação ao comercializar uma tecnologia, além de promover investimento eficiente em inovação, pois permite conhecer o grau de modificação necessário para contornar ou superar a patente. Ainda, ao limitar o número de elementos que serão considerados equivalentes, pela inventividade e pela tripla identidade exigidas, os testes minimizam a sobreposição da proteção de patentes e impedem o aumento dos custos de transação.

Por fim, a elaboração do guia ainda considerou a lógica do sistema de patentes ao compreender passos que visam impedir que o titular da patente recupere via equivalência matéria que renunciou durante o processamento do pedido para obter a concessão, ou elementos que não teriam sido concedidos por ausência de novidade e inventividade, cuja apropriação privada também prejudicaria os incentivos para inovar.

Enfim, o guia proposto tentou levar em consideração todos os pressupostos teóricos e práticos levantados ao longo do trabalho, para aumentar a segurança jurídica e melhorar o ambiente de inovação.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, Antônio Carlos de Souza. **Patentes de modelo de utilidade no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

ADAMS, Charles. The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law. **TU Law Digital Commons**, Tulsa, 2006. Disponível em: <https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=fac_pub> . Acesso em: 15 mai. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes**. [s.l.]. [s.n.]. Disponível em < <http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. ; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. **O Contributo mínimo na propriedade intelectual**: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 2010.

_____. **Da regra da indivisibilidade das reivindicações de patentes no direito brasileiro**. [s.l.]. [s.n.]. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regra_indivisibilidade_reivindicacoes_patentes.pdf> Acesso em: 02 jan. 2018.

_____. Nota sobre as reivindicações de patentes e a fórmula Jepson. 2014. **Edição especial da revista do IBPI**. Nº12. 2014-2015. Disponível em: <<https://ibpieuropa.org/book/ensaios-e-estudos-de-propriedade-intelectual-2014-2015-volume-ii-patentes-edicao-especial-da-revista-eletronica-do-ibpi-nr-12>>. Acesso em 11 fev. 2018

_____. **Nulidade de reivindicações independentes**. Efeitos sobre reivindicações que lhe são dependentes. [s.l.]. [s.n.]. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/reivindica.pdf>>. Acesso em: 14 mai. 2018.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed.rev.e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BEDIN, Adriano Marcelo Gazzola. **Aplicabilidade da doutrina da equivalência no Brasil**. Uniritter Law Journal. Porto Alegre. n.3. 2015. Disponível em: <<https://seer.uniritter.edu.br/index.php?journal=uniritterlawjournal&page=article&op=view&path%5B%5D=1432>>. Acesso em: 09 out. 2018

BRAGA, Rodrigo Bernardes (org.); TIMM, Luciano Benetti. (org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 13 mai. 2018.

BRASIL. **Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.** Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm> Acesso em: 13 mai. 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13123.htm>. Acesso em: 13 mai.2018.

BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.** Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9456.htm> Acesso em: 13 mai.2018.

BRASIL. **Lei Nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm> Acesso em 13 mai.2018.

BRASIL. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em:13 mai. 2018.

BRASIL. **Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998.** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em:13 mai. 2018.

BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark A. Fence posts or sign posts? Rethinking patent claim construction. **University of Pennsylvania Law Review**. Vol.157, 2009. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1358460>. Acesso em: 14 mai. 2018.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado Da Propriedade Industrial**, Volume II Tomo I, Parte II. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. V.1. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CHANDLER, T. Whitley. Prosecution history estoppel, the doctrine of equivalents, and the scope of patents. **Harvard Journal of Law & Technology**, Cambridge, v13, nº3, 2000. Disponível em: <<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v13/13HarvJLTech465.pdf>> .Acesso em: 15 mai.2108.

COSTA, Achyles Barcelos da. O desenvolvimento econômico na visão de Joseph Schumpeter. **Cadernos IHU Idéias**. São Leopoldo. Ano 4. Nº 47, 2006. ISSN: 1679-0316.

DAAR, Yair; YAHAV, Shimon. **Apparatus for hair removal**. EP0101656, 29 jul.1983. Disponível em <<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=EP&NR=0101656>>

A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19840229&DB=&locale=en_EP>. Acesso em 09 abr. 2018.

DOMELJ, Bengt. **The Swedish Doctrine of Equivalence**. 2010. [s.l.]. [s.n.]. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1666166>. Acesso em: 15 abril 2018.

EUROPEAN PATENT ORGANIZATION (EPO). **European Patent Convention**. Munich, 1973. Disponível em: <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>>. Acesso em 15 mai. 2018

FAGERBERG, Jan. Innovation: A guide to literature. **The Oxford Handbook of Innovation Management**. Oxford Handbooks on Line. 2009. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0001.

Festo corp. V. Shoketsu kinzoku kogyo kabushiki CO., LTD., et al. 535 U. S. 722 (2002).

FROMER, Jeanne C. Claiming Intellectual Property. **The University of Chicago Law Review**. Vol.76, nº2. 2009. Disponível em: <<https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol76/iss2/3/>>. Acesso em: 14 mai. 2018.

GARCIA, Balmes Vega. **Contrafação de Patentes: Violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica**. São Paulo: LTr, 2004.

GERHARDT, Tatiana Engel (org.); SILVEIRA, Denise Tolfo (org.). **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

HATTER Jr, John P. The doctrine of equivalents in patent litigation: an analysis of the epilady controversy. **Indiana International e Comparative Law Review**. v.5, nº 2, 1995. Disponível em: < <http://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/issue/view/794> > . Acesso em: 16 maio 2018.

HELLER, Michael A.; EISENBERG, Rebecca S. Can Patents Deter Innovation? The Anticommons. **Biomedical Research. Science**. v. 280. Maio/1998. p.698. Disponível em: < <http://www.fep.up.pt/docentes/ateixeira/Science-1998-Heller-698-701.pdf> >. Acesso em: 16 mai. 2018.

Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F. 3d 1512 - Court of Appeals, Federal Circuit 1995

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. ed.rev.e. amp. Rio de Janeiro: Renovar.2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Diretrizes da análise de patentes**. Rio de Janeiro, 2002.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Diretrizes de exame de patente de modelo de utilidade**. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf> Acesso em 14 mai.2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Instrução normativa nº030**, de 04 de dezembro de 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-1_0.pdf> . Acesso em: 14 mai. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução PR nº 124 de 04/12/2013** - Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>>. Acesso em: 14 mai.2018

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução PR nº 208, de 27 de dezembro de 2017** - Instituir as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Química. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>>. Acesso em: 14 mai.2018

LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes: Condições legais de obtenção e nulidades**. Barueri: Manole, 2006.

LILLA, Paulo Eduardo. **Propriedade intelectual e direito de concorrência: Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS**. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. **Análise econômica do direito**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MULLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Escopo das reivindicações e sua interpretação. **Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados. Artigos e Publicações**. Disponível em: <http://www.cbsg.com.br/wp/wp-content/uploads/pdf/escopo_reivindicacoes.pdf>. Acesso em: 22 fev 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (OMPI). **Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-que-institui-a-organizacao-mundial-da-propriedade-intelectual.html>>. Acesso em: 13 mai.2018.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OECD) **Manual de Oslo**: diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre a inovação. 3.ed. Disponível em: <<http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf>>. Acesso em:13 mai.2018.

OSENGA, Kristen Jakobsen. A Penguin's Defense of the Doctrine of Equivalent. **New York Journal of Law and Liberty**. New York, 2011. Disponível em: <<https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449&context=law-faculty-publications>>. Acesso em:16 mai 2018.

PAUL, Darcy August. The judicial doctrine of equivalents. **Harvard Journal of Law & Technology**. Cambridge. v.17, nº1, 2003. Disponível em: <<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v17/17HarvJLTech247.pdf>>. Acesso em: 08 mar. 2018.

POSNER, Richard A. Intellectual Property: The Law and Economics Approach. **Journal of Economic Perspectives**. v.19, nº 2, 2005. Disponível em: <<https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/0895330054048704>> Acesso em: 13 mai.2018.

PRESSMAN David; TUYTSSCHAEVERS, Thomas J. **Patent it yourself**: Your step by step guide to filling at the U.S. Patent Office. 18^a.ed. Berkeley: Nolo, 2016.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Agravo de instrumento nº70041453309**, da 18^a Câmara Cível da Comarca de Cachoeira do Sul. Agravante: Flavio Schimitt Rohde. Agravado: Basf S/A. Relator: Des.^a Nara Leonor Castro Garcia. Porto Alegre, 30 de junho de 2011. Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70041453309&num_processo=70041453309&codEmenta=4053616&temIntTeor=true>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº 70033189234**, da 10^a Câmara Cível da Comarca de Veranópolis. Apelante: Alumiconte Componentes de Alumínio Ltda. Apelado: Fermax Indústria de Componentes para Esquadrias Ltda. Relator: Des.^o Túlio de Oliveira Martins. Porto Alegre, 29 de abril de 2010. Disponível em:<http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=tribunal+de+justi%e7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70033189234&num_processo=70033189234&codementa=3547618&temintteor=true>.Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70021626734**, da 14^a Câmara Cível da Comarca de Passo Fundo. Apelante: Planti Center Indústria e Comercio de Plantadeiras Ltda. Apelado: Semeato S/A Indústria e Comercio. Relator: Des.^o Niwton Carpes da Silva. Porto Alegre, 22 de julho de 2010. Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70021626734&num_processo=70021626734&codEmenta=3663393&temIntTeor=true>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70028763696**, da 9^a Câmara Cível da Comarca de Panambi. Apelantes/Apelados: Kepler Weber Industrial S.A; Otacílio Pacheco da Cunha; Dryeration Indústria, Comércio e Projetos Ltda. Des.^a Iris Helena Medeiros Nogueira. Porto Alegre, 15 de dezembro de 2010. Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70028763696&num_processo=70028763696&codEmenta=3923112&temIntTeor=true>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70036416840**, da 6ª Câmara Cível da Comarca de Venâncio Aires. Apelante: CTA Continental Tobaccos Alliance S/A. Apelado: Edison Vargas. Relator: Des.º Ney Wiedemann Neto. Porto Alegre, 29 de julho de 2010. Disponível em:

<http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70036416840&num_processo=70036416840&codEmenta=3667916&templntTeor=true>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70037172160**, da 10ª Câmara Cível da Comarca de Passo Fundo. Apelante: Gihal Industria de Implementos Agrícolas Ltda. Apelado: Semeato S/A Industria e Comercio. Relator: Des. Túlio De Oliveira Martins. Porto Alegre, 30 de junho de 2011. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70037172160&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70037286036**, da 10ª Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre. Apelante: Hidrasul Comercio e Representações Ltda. Apelado: Alpina Termoplásticos Ltda. Relator: Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana. Porto Alegre, 25 de agosto de 2011. Disponível em: <

http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70037286036&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº700411455660**, da 6ª Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre. Apelantes: Arduino Chies, Chies Produtos Ltda. Apelados: Plásticos Masao Ltda., Maqplas Industria e Comercio De Máquinas Ltda.. Relator: Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2015. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70041145566&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70043813807**, da 12ª Câmara Cível da Comarca de Antonio Prado. Apelante: Rosendo Jose Buffon. Apelado: Máquinas Agrícolas Santana. Relator: Des. Orlando Heemann Júnior. Porto Alegre, 24 de novembro de 2011. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70043813807&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70044895423**, da 20ª Câmara Cível da Comarca de Passo Fundo. Apelante: Bandeirantes Indústria e Comércio De Máquinas Agrícolas Ltda. Apelado: Indústria e Comércio Mecmaq Ltda. Relator: Des. Carlos Cini Marchionatti. Porto Alegre, 28 de setembro de 2011.

Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70044895423&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70044930220**, da 12ª Câmara Cível da Comarca de Caxias do Sul. Apelante: Concepcion Julia Molto. Apelado: Irmãos Luvison Ltda. Relator: Des. Umberto Guaspari Sudbrack. Porto Alegre, 18 de julho de 2013. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70044930220&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70048527238**, da 5ª Câmara Cível da Comarca de Passo Fundo. Apelante: Kuhn Metasa Implementos Agrícolas S/A. Apelado: Semeato S.A. Indústria E Comércio. Relator: Des. Jorge Luiz Lopes do Canto. Porto Alegre, 29 de agosto de 2012. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70048527238&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70051605483**, da 6ª Câmara Cível da Comarca de Flores da Cunha. Apelantes/Apelados: JFN - Comercio e Industria De Maquinas Ltda., Tecnozan Industria e Comercio de Maquinas e Eletrônica Ltda., Gelson Bolzan. Relator: Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. Porto Alegre, 17 de dezembro de 2015. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70051605483&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70066029638&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70053122982**, da 6ª Câmara Cível da Comarca de Campo Bom. Apelante: Seta S.A. Extrativa Tanino de Acácia. Apelado: Tanquímica Industria e Comercio Ltda. Relator: Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. Porto Alegre, 31 de março de 2016. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70053122982&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70051605483&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **APELAÇÃO CÍVEL Nº70061178554**, DA 6ª CÂMERA CÍVEL DA COMARCA DE SAPIRANGA. APELANTE: METALÚRGICA KONRATH LTDA. Apelado: Schmidt Irmãos Calçados Ltda. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Porto Alegre, 09 de outubro de 2014. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70061178554&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70062007430**, da 6ª Câmara Cível da Comarca de Cachoeirinha. Apelante: Luiz Antonio Macedo Ramos. Apelado: Maxwell Metalúrgica e Equipamentos Científicos Ltda. Relator: Des. Luiz Menegat. Porto Alegre, 11 de dezembro de 2014. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70062007430&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70062369269**, da 6ª Câmara Cível da Comarca de Frederico Westphalen. Apelante: Ferrabil - Maquinas e Equipamentos Ltda. Apelado: Werner Uhlmann. Relator: Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. Porto Alegre, 09 de junho de 2016. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70062369269&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70053122982&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70064471527**, da 5ª Câmara Cível da Comarca de Caxias do Sul. Apelante: Kamaq Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. Apelado: Agritech Lavrale S.A.. Relator: Des. Jorge Luiz Lopes do Canto. Porto Alegre, 30 de setembro de 2015. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70064471527&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70041145566&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70065164337**, da 5ª Câmara Cível da Comarca de Pelotas. Apelante: Fernando Siegert dos Santos ME. Apelado: Werner Uhlmann. Relator: Des. Jorge André Pereira Gailhard. Porto Alegre, 29 de junho de 2016. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70065164337&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70062369269&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70066029638**, da 5ª Câmara Cível da Comarca de Caxias do Sul. Apelante: Bmzak Beneficiamento Metal Mecânico Ltda. Apelado: Mundial S.A. Produtos De Consumo. Relator: Des^a. Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 11 de novembro de 2015. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70066029638&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70064471527&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70072397557**, da 5ª Câmara Cível da Comarca de Passo Fundo. Apelante: Stara S/A Industria de Implementos Agrícolas. Apelado: Semeato S/A Industria e Comercio. Relator: Des. Jorge André Pereira Gailhard. Porto Alegre, 27 de setembro de 2017. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70072397557&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70073561326&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70073152076**, da 5ª Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre. Apelante: Química Borel Ltda. Apelado: Maxseal Indústria e Comercio Ltda. Relator: Des^a. Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 28 de junho de 2017. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70073152076&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70068783307&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70073561326**, da 6ª Câmara Cível da Comarca de Novo Hamburgo. Apelante/ Recorrido Adesivo: Master Equipamentos Industriais Ltda. Recorrente Adesivo /Apelado: Maquinas Sazi Ltda. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Porto Alegre, 28 de setembro de 2017. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70073561326&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70073152076&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº70076573252**, da 5ª Câmara Cível da Comarca de Campina Das Missões. Apelante: Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas KF Ltda. Apelado: Semeato S/A Industria e Comercio. Relator: Des^a. Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 28 de março de 2018. Disponível em:

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70076573252&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70075509695&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Embargos de Declaração nº70075509695**, da 6ª Câmara Cível da Comarca de Novo Hamburgo. Embargante: Master Equipamentos Industriais Ltda. Embargado: Maquinas Sazi Ltda. Relator: Des. Ney Wiedemann Neto. Porto Alegre, 23 de novembro de 2017. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70075509695&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=* &aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=70072397557&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris>. Acesso em: 2 mai. 2018.

ROSENBERG, Nathan. Innovation and economic growth. In **Innovation and Growth in Tourism**. Paris: OECD Publishing, 2004. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1787/9789264025028-4-en.>>. Acesso em: 02 ago 2017.

SALTER, Amon; ALEXY, Oliver. The nature of innovation. In: **The Oxford Handbook of Innovation Management**. Oxford Handbooks on Line. 2014. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199694945.013.034.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Capitalism, socialism and democracy**. New York: Routledge, 2003. Disponível em: <<http://cnqzu.com/library/Economics/marxian%20economics/Schumpeter,%20Joseph-Capitalism,%20Socialism%20and%20Democracy.pdf>>. Acesso em 19 mai. 2018.

SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. **Innovation Policy and the Economy**, V1. MIT Press. 2001. p.119. Disponível em: < <http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf>>. Acesso em: 16 mai. 2018.

SHARP, Marc D. Festo X: The Complete Bar by Another Name. **Berkeley Technology Law Journal**, Berkeley, v.9. nº1, 2004. Disponível em: <<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1443&context=btlj>> . Acesso em:15 mai.2018.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no design**.2.ed.São Paulo: Saraiva, 2012.

STEINFL, Alessandro. The doctrine of equivalents through the eyes of the european patent convention. **Ind. Int'l & Comp. L. Rev.**v.5, 1995.

TARUN, Mathur, **Journal of intellectual property rights**. v.12, Julho 2017. Disponível em: < <http://www.manupatrafast.com/articles/Articles.aspx?j=3&v=Volume+12&jn=Journal+of+Intellectual+Property+Rights>>. Acesso em: 16 maio 2018.

THOMAS, John R. Claim Re-Construction: The Doctrine of Equivalents in the Post-Markman Era. **Georgetown Law Faculty Publications and Other Works**.2005. Disponível em: <<http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/308>>. Acesso em: 03 jan.2018.

TIMM, Luciano Benetti (org.). **Direito e Economia no Brasil**. São Paulo: Atlas, 2014.

USINOR, Marc Mantel. **Chapa de estrutura de múltiplas camadas dita chapa sanduíche. PI9802853-7**, 06 out.1998. Disponível em <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=512434&SearchParameter=PI%209802853-7%20%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=>>>. Acesso em 04 mar. 2018.

Winans v. Denmead. 56 U.S. (15 How.) 330

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **PLT/DC/3: Draft substantive patent Law treaty**. Geneva:2000. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_4/scp_4_3.pdf>. Acesso em: 16 mai.2018.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **World Intellectual Property Report: Breakthrough Innovation and Economic Growth**. 2015. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2017.