

## ESCOPO DAS REIVINDICAÇÕES E SUA INTERPRETAÇÃO

*Ana Cristina Almeida Müller<sup>1</sup>, Nei Pereira Jr<sup>2</sup>. e Adelaide Maria de Souza Antunes<sup>3</sup>*

1. Responsável pela área de patentes da Coordenação de Gestão Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz, Doutoranda em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela UFRJ, engenheira química.
2. Chefe do Departamento de Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PhD.
3. Coordenadora do Sistema de Informação da Indústria Química, DSc.

### 1. INTRODUÇÃO

É argumento bastante utilizado no campo farmacêutico e biotecnológico, de que os custos de desenvolvimento de produtos, desde a pesquisa até sua colocação no mercado, atingem cifras altíssimas (milhões de dólares). Assim, a inexistência de um sistema como o de patentes ou de um escopo de proteção inadequado colocaria em risco o avanço da pesquisa e, conseqüentemente, quem sairia perdendo seria a própria sociedade que não teria à sua disposição medicamentos de última geração para o tratamento e/ou profilaxia de diversas doenças (COOPER, 2000). É o caso em que as reivindicações não são capazes de impedir que terceiros utilizem o objeto patenteadado nas concretizações onde a invenção funciona.

Na área de biotecnologia, o fato de lidar com material biológico levanta questões não apenas do ponto de vista de atendimento aos requisitos de patenteabilidade como também questões éticas envolvendo a opinião pública, em especial dos Estados Unidos e de países europeus. Nestes países, as populações

estão sempre atentas às questões relacionadas à biossegurança, à adequada regulamentação da pesquisa e a ética.

Além disto, a biotecnologia é uma área extremamente complexa onde o especialista no assunto deixou de ser uma única pessoa para tornar-se uma equipe de especialistas que conhecem as dificuldades a serem encontradas durante, por exemplo, a clonagem de um gene. Sendo assim, quando a pesquisa em questão diz respeito ao desenvolvimento de uma vacina recombinante, devem estar envolvidos, por exemplo, profissionais da área de imunologia, técnicos conhecedores da área de biologia molecular e especialistas em desenvolvimento de bioprocessos.

Os questionamentos por parte dos examinadores em relação ao requisito da atividade inventiva da invenção tornam-se cada vez mais comuns e o tipo de pergunta que vem sendo feita, no campo da engenharia genética, diz respeito ao tema: “até que ponto seria óbvio para um técnico no assunto praticar/executar com uma *razoável expectativa de sucesso* um procedimento/método que tenha sido sugerido”. Ou seja, o fato de que outras

pessoas ou outras equipes estão trabalhando contemporaneamente no mesmo projeto pode sugerir que trata-se de uma área interessante para explorar ou “óbvia para tentar”, mas não implica necessariamente que aqueles envolvidos ou que pensam em envolver-se terão uma expectativa razoável de sucesso. Uma razoável expectativa de sucesso não deve ser confundida com o desejo de ser bem sucedido (EUROPEAN PATENT OFFICE, 1999).

Entretanto, a discussão não pode ser considerada como encerrada após o depósito do pedido de privilégio e sua posterior concessão, pois é justamente aí que o titular da patente deve estar ainda mais vigilante com relação à manutenção de seus direitos de propriedade. Os casos de violação de direitos são extremamente comuns e, por vezes, envolvem quantias vultosas que podem levar, inclusive, à falência da empresa violadora. Nesta etapa de monitoramento do privilégio, os eventuais problemas podem ser minimizados pela habilidade do especialista em patentes durante a redação do pedido e, especialmente, a elaboração das reivindicações (MACEDO; MÜLLER & MOREIRA, no prelo).

As opções para garantir a eficácia legal dos direitos provenientes da patente vão desde um simples oferecimento de uma licença para exploração a uma ação de infração. Entretanto, a decisão quanto a acionar ou não um concorrente deve levar em consideração uma série de fatores, dentre eles os custos envolvidos. Ou seja, antes de levar adiante uma ação de violação de direitos deve-se considerar, por exemplo, se a patente em questão é realmente válida, qual sua eficácia legal e quais os tipos de prejuízos em jogo.

Assim, o estudo dos efeitos da interpretação e abrangência das reivindicações patentárias torna-se cada

vez mais necessário para garantir o monopólio temporal e a vantagem competitiva do titular da patente frente a seus concorrentes.

## II. ESCOPO DAS REIVINDICAÇÕES

As reivindicações são as especificidades da invenção para as quais a proteção é requerida, ou melhor, os aspectos particulares que os inventores consideram como novidade em relação ao estado da técnica existente até aquele momento. Desta maneira, elas delimitam e estabelecem os direitos do titular da patente sobre a matéria objeto da proteção. Enfim, as reivindicações são, de fato, a invenção.

### **Forma das Reivindicações e Terminologia Empregada**

A elaboração das reivindicações requer uma narração clara e concisa da invenção em um formato altamente estilizado. A primeira regra é que uma reivindicação deve ser elaborada em uma única sentença.

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

É a estrutura, não só recomendada, como estabelecida, através

de regulamentação, na maioria das legislações nacionais, incluindo a brasileira, a dos países europeus e até mesmo da Repartição Européia de Patentes (*European Patent Office* - EPO). Apesar de ser admitida pela Repartição de Patentes dos Estados Unidos (*United States Patent and Trademark Office* – USPTO), tal estrutura não é usada com frequência.

A escolha das expressões de ligação entre os elementos característicos da invenção e os elementos conhecidos do estado da técnica, ou entre um termo definidor geral e suas alternativas, é um fator importante na fixação da proteção. São essas expressões de ligação que mostram ao leitor de uma patente se a reivindicação está “aberta” ou “fechada” para elementos adicionais. Elas determinam se uma reivindicação está limitada a estruturas com *apenas* aqueles elementos (terminologia fechada) ou se elas estão abertas a estruturas contendo, *pelo menos*, aqueles elementos (terminologia aberta ou híbrida). Termos como “compreendendo”, “incluindo” ou “tendo” são formas “abertas” de definição, ou seja, permitem a adição de elementos, desde que eles tenham sido previstos na descrição da invenção. A forma “fechada” de definição pode ser ilustrada pelo termo “consistir de”. Em relação à expressão de transição “caracterizado por”, esta é obrigatória no Brasil, muito usada na Alemanha e Japão, porém, raramente usada nos Estados Unidos. Ainda não é claro se uma reivindicação contendo “caracterizado por” como expressão de ligação constituiu-se em uma reivindicação aberta ou fechada, apesar de ser, geralmente, aceita como constituindo uma reivindicação aberta (TAKENAKA, 1995).

É importante lembrar que as reivindicações devem estar baseadas no relatório descritivo, pois, caso contrário,

não estaremos atendendo ao requisito de suficiência descritiva, o que pode levar a uma restrição do escopo da proteção e até mesmo ao indeferimento do pedido de patente.

### **Reivindicações de Produto e Processo**

Escolhida a forma de proteção adequada, uma das primeiras questões a serem levantadas diz respeito ao que se deve patentear. Um grande número de invenções estão relacionadas a metodologias, por exemplo, como fazer medicamentos ou clonar genes. As decisões sobre o que deve ser patenteado devem estar baseadas nas expectativas comerciais do objeto a ser protegido. De acordo com John White, sócio do escritório Cooper & Dunham em Nova York, “obter uma patente é fácil, a questão é: qual o seu escopo de proteção e abrangência de suas reivindicações e qual o valor de sua patente?” (NURTON, 1997). Além disso, deve-se ter em mente a importância de um equilíbrio entre o escopo de uma patente e sua validade, ou seja, é necessário buscar, com vistas à obtenção de uma patente, o limite entre a invenção, que precisa ser revestida de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e o estado da técnica.

Agora que já foi apresentada a forma e a terminologia empregada nas reivindicações é importante esclarecer as diferenças entre: (i) reivindicações de produto e (ii) reivindicações de processo. As reivindicações de produto incluem referências ao produto no preâmbulo e a narração das características estruturais e das propriedades funcionais do mesmo no corpo da reivindicação. Tradicionalmente, as reivindicações do tipo produto-pelo-processo são tratadas também como reivindicações de produto as quais possuem, no entanto, limitações de

processo no corpo da reivindicação. Já a reivindicação de processo inclui a definição do processo no preâmbulo e a narração das etapas de realização do mesmo como limitações no corpo da reivindicação.

Essa distinção entre reivindicações de produto e processo faz-se importante na medida em que o efeito da proteção conferida pela patente difere em função da categoria a que pertence a reivindicação. A patente relacionada a uma reivindicação de produto cobre todos os atos referentes a produzir, usar, colocar à venda, vender, comprar ou importar produto que possua as características estruturais descritas na reivindicação. Em relação à patente cuja reivindicação é destinada a um processo, é reconhecido, atualmente, nas leis nacionais e tratados internacionais, o direito do titular da patente de processo a, pelo menos, o produto obtido diretamente dele.

A Lei de Propriedade Industrial Brasileira, Lei nº 9.279/96, confere em seu artigo 42, inciso II, ao titular de patente de processo o direito de impedir terceiro de usar o processo patenteado e de usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos o produto obtido diretamente pelo processo patenteado.

### **III. INTERPRETAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES PATENTÁRIAS**

O entendimento das regras que permeiam o sistema de propriedade industrial (em particular, da violação de direitos patentários) é importante, mesmo para as empresas que não tenham como prática atuar no patenteamento dos seus produtos e/ou processos. O desenvolvimento de um produto pode se tornar um pesadelo quando se descobre, só no estágio de sua introdução no

mercado, que a sua comercialização é impossibilitada pela existência de patente de propriedade de terceiros. O desastre é ainda maior quando uma empresa chega a colocar no mercado um produto e/ou usar um processo que está sob patente.

Por outro lado, já na época do depósito do pedido de patente, o depositante deve ter uma boa idéia sobre a proteção que ele deseja obter e do que significa tal proteção, de forma a assegurar o respeito de terceiros à sua propriedade e, por fim, garantir o retorno financeiro apropriado pela exploração da patente. Tal conhecimento permite avaliar o impacto da estrutura das reivindicações originais e das modificações, feitas em consequência do procedimento do exame do pedido, na sua capacidade de lucrar com a patente concedida.

Portanto, o valor comercial de uma patente é dependente não apenas do potencial da firma inovadora em explorar ela própria a tecnologia ou buscar parceiros interessados nessa exploração como também, em parte, do escopo das suas reivindicações.

No caso da biotecnologia pode-se dizer que este é um setor, onde levando-se em consideração o número de produtos, a quantidade de disputas judiciais é muito grande. A maioria das invenções nesse campo estão relacionadas com aperfeiçoamentos e, portanto, não é tão fácil obter produtos de alta rentabilidade, além do fato de estabelecer-se um grande número de dependência e até mesmo interdependência entre as patentes.

Segundo Robert Blackburn, vice presidente e chefe do conselho de patenteamento da Chiron Corporation, nem todos os países, como por exemplo Estados Unidos, Japão e diversos países europeus, possuem claramente estabelecidas as questões relativas ao

escopo da proteção e a eficácia legal de uma patente (NURTON, 1997).

A prática mundial quanto ao escopo da proteção que se procura através de um pedido de patente é definido por suas reivindicações, ou seja, é o texto das reivindicações que determina os limites dos direitos assegurados pela patente. Como resultado, embora o escopo de proteção não seja limitado a uma interpretação literal das reivindicações, uma patente não confere proteção ao conceito inventivo básico ou conceito inventivo geral.

Como regra geral para a determinação de uma infração, deve ser verificado se o produto ou processo acusado possui todas as características da ou de uma das reivindicações independentes de uma patente. É freqüentemente interpretado que a adição de características à invenção reivindicada não descaracteriza a infração, pouco importando se essas características adicionais são em si conhecidas ou novas, ainda que inventivas.

A interpretação da reivindicação baseia-se no fato de determinar-se o significado legal dos termos das reivindicações, conseguido através de interpretação com base no relatório descritivo. Isto também pode ser alcançado pela fundamentação em outras informações do estado da técnica, na história do exame técnico e no seu significado geral, no campo técnico em questão. Além disso, é de grande ajuda a busca das palavras utilizadas nas reivindicações em dicionários técnicos ou livros de autores renomados.

Para a questão da determinação da abrangência de uma reivindicação, considere-se, como ponto de partida, que a infração de uma patente pode ocorrer basicamente de duas formas distintas, a saber: (i) infração literal e (ii) infração por equivalência.

Uma infração literal ocorre quando cada elemento do produto infrator coincide com a definição contida na reivindicação. Na infração literal pode haver necessidade de interpretar o significado ou a abrangência de determinada expressão na reivindicação, porém interpretada a expressão e estabelecida sua extensão a correspondência com o elemento do produto infrator é imediata.

A infração por equivalência, uma das formas de infração não literal, se apresenta quando o elemento do produto infrator não se enquadra diretamente na definição do elemento da reivindicação, no entanto, ele constitui um equivalente técnico funcional deste último. A admissão desse tipo de infração é importante para evitar uma injusta perda de proteção devida à redação inadequada das reivindicações de uma patente, assim como para evitar que terceiros não autorizados beneficiem-se indevidamente de tal patente.

Uma outra forma de infração não literal, que era comum, no passado, na Alemanha, dizia respeito a infração parcial ou sub-combinação, que existia quando o produto de um terceiro não possuía todos os elementos da reivindicação de uma patente, porém ainda representava basicamente uma exploração da invenção patenteada. Como a regra de todos os elementos (*all element rule*) não se aplicava, a omissão de um ou mais elementos da reivindicação no produto acusado não implicaria na descaracterização da infração (TAKENAKA, 1995). Atualmente, no entanto, há casos, ainda, em que estudiosos chegam a sugerir que o escopo de proteção de acordo com o artigo 69 da Convenção Européia de Patentes deve estender-se a subcombinações, pelo menos no caso em que o elemento omitido não afeta o resultado da invenção

ou o meio como a invenção funciona. Entretanto, vale lembrar que muito poucos compartilham dessa posição.

Ou seja, conforme menciona Gustavo Morais (MORAIS & BEAKLINI, 1998) se o produto ou processo alegadamente infrator deixar de incluir um dos elementos da reivindicação, não haverá infração sequer por equivalência, como decidiu a Suprema Corte Norte-Americana no caso *Warner Jenkinson Co. Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*

### **Limites à Aplicação da Doutrina dos Equivalentes**

Uma das situações onde faz-se possível limitar a aplicação da doutrina dos equivalentes está relacionada ao conceito da história do exame técnico (“*File-Wrapper*” ou *Prosecution History Estoppel*).

A história do exame técnico é também chamada de “arquivo envolto” (“*file wrapper*”) porque o seu efeito suspensório resulta das informações contidas em um arquivo que fica guardado na Repartição de Patentes e que contém toda a história do exame técnico do pedido de patente.

A palavra “*estoppel*” sugere que a história do exame técnico é a base para um tipo especial de defesa segundo a qual os supostos infratores podem recorrer, em ações de violação de direitos de patente para escapar de acusações em cuja inocência podem provar na fase de primeira instância..

Nem todos os atos durante o processamento do pedido de patente (exame técnico) permitem que a história do exame técnico seja argüida como matéria de defesa. De uma maneira geral os competidores podem utilizar-se como base para a aplicação da história do exame técnico os seguintes atos do depositante: (i) sustentação de uma

interpretação restrita das reivindicações patentárias como não abrangendo determinadas concretizações que tornariam o pedido inválido, inclusive com reformulações nos termos das reivindicações, (ii) cancelamento de reivindicações e (iii) argumentos usados para distinguir a invenção do estado da técnica. Quando o depositante adiciona uma limitação não necessária para distinguir sua invenção do estado da técnica, mesmo que o faça erroneamente, por tradição, as cortes consideram irreversível tal limitação. Porém, em casos recentes, como o *Warner-Jenkinson*, essa visão tradicional não predominou. Apesar do depositante ter introduzido uma limitação para a faixa inferior de pH (que não era necessária para distinguir a invenção do estado da técnica) a doutrina dos equivalentes foi aplicada para comprovar a violação da patente.

Um ponto particular que deve ser considerado quando da avaliação da relevância de afirmações feitas pelo depositante, durante o exame técnico de seu pedido, na determinação da abrangência das reivindicações reside em averiguar-se em que extensão essas afirmações foram determinantes na decisão de concessão da patente. Por exemplo, as afirmações que foram apresentadas para justificar a patenteabilidade de uma reivindicação mais restrita, reformulada em virtude de documentos do estado da técnica citado pelo examinador. Obviamente, se um argumento foi utilizado pelo depositante sem qualquer conexão direta com os documentos citados e não foi de todo relevante para a concessão, então, tal argumento pode ser considerado como de menor relevância na determinação do escopo das reivindicações da patente. Sabe-se, por exemplo, que é comum que os examinadores façam exigências para

que o depositante restrinja suas reivindicações, fundamentando a exigência na alegação de que as reivindicações estão demasiadamente vagas e deveriam definir mais objetivamente a invenção. Nesses casos, a limitação não se impõe por qualquer documento do estado da técnica, à luz do qual o escopo das reivindicações estaria demasiadamente amplo, mas sim por um julgamento do examinador, baseado em critérios subjetivos, que pode ser comprovado como inadequado, na medida em que situações práticas de infração venham a surgir com o tempo (AHLERT, no prelo).

Finalmente, o depositante deve ter em mente que reformulações feitas durante a tramitação, com o objetivo de superar uma rejeição relacionada à novidade, obviedade e/ou insuficiência descritiva pode impedir, por completo, a aplicação da doutrina dos equivalentes ao elemento da reivindicação reformulado.

Especificamente no caso dos Estados Unidos, uma decisão recente do Circuito Federal em *Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd. et al* (Fed. Cir. Nov. 29, 2000) limitou severamente a aplicação da Doutrina dos Equivalentes.

Segundo a Corte, quando um depositante restringe seu escopo de proteção em virtude do exame técnico, ele deve ser capaz de mostrar que tal reformulação ocorreu por razões não relacionadas à patenteabilidade. Do contrário, a doutrina dos equivalentes não poderá ser utilizada para dito elemento reformulado

#### IV. BIBLIOGRAFIA

1. EUROPEAN PATENT OFFICE. **Case Law of the Boards of Appeal of the European**

- Patent Office**. 3. ed. Germany: E. Mühlthaler's Buch, 1999. Part I, p. 124.
2. COOPER, I. P. Biotechnology and the Patent System. In: \_\_\_\_\_. **Biotechnology and the Law**, West Group, 2000. v. 1, cap. 1, p. 15.
3. MACEDO, M.F.G; MÜLLER, A.C.A.; MOREIRA, A.C. **Patentes em Biotecnologia: Um Guia Prático para os Elaboradores de Pedidos de Patente**. Brasília: EMBRAPA. no prelo.
4. TAKENAKA, T. Application of Claim Interpretation: Theory and Principles. In: \_\_\_\_\_. **Interpreting Patent Claims: The United States, Germany and Japan**. Munique: VCH, 1995. cap.3, p.69-193.
5. NURTON, J. Biotechnology's winning formulas. *Managing Intellectual Property*, p. 18-32, 1997.
6. MORAIS, G.; BEAKLINI, L. O. Patentes: Abrangência da Proteção e Interpretação de Reivindicação. In: XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. 1998, São Paulo. Anais. p. 28-38.).
7. AHLERT, I. B. **Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes na Lei Brasileira de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro. no prelo.