

ÂMBITO DE PROTEÇÃO E DEPENDÊNCIA ENTRE DIREITOS DE PATENTE

JOÃO PAULO F. REMÉDIO MARQUES

Professor da Faculdade de Direito de Coimbra (Portugal)

RECEBIDO 05/11/2020
APROVADO 09/11/2020
PUBLICADO 13/11/2020
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO

Com base na doutrina europeia e nos trabalhos anteriores do Autor, o presente trabalho pretende iluminar a judicativamente complexa questão de saber quais são os requisitos ou pressupostos cuja verificação tornam uma invenção patenteada (e por isso uma solução técnica provida de atividade inventiva e novidade relativamente ao estado da técnica) «misteriosamente» dependente de outra invenção anteriormente patenteada, permitindo que o titular desta última (*patente dominante*) possa impedir a exploração comercial da primeira (*patente dependente*) — situação que é suscetível de desbloqueio mediante a celebração de contrato de licença voluntária ou por via da concessão de licença compulsória. No fundo, tomando em conta o Código da Propriedade Industrial português, a doutrina e a jurisprudência europeias e a Convenção Sobre a Patente Europeia, procura-se demonstrar que a solução para estas questões reside na delimitação do concreto *âmbito (tecnológico) de proteção* da patente anteriormente registada.

PALVRAS-CHAVE: Direito de patente. Dependência entre patentes. Âmbito de proteção. Licença compulsória.

ABSTRACT

Based on the European doctrine on patente law and the author's previous works, the present paper intends to illuminate the current and judicatively complex question of which are the requirements or assumptions whose verification make a patented inventions (and therefore a technical solution provided with inventive step and novelty in relation to the state of the art) "mysteriously" dependent on another previously patented invention, allowing the holder of the former (*dominant patent*) to prevent the commercial exploitation of the latter (*dependent patent*) - a situation that is susceptible of being unblocked by entering into a voluntary license agreement or by granting a compulsory

license. Basically, taking into account the Portuguese Industrial Property Code, the European doctrine and case law, as well as the European Patent Convention, the paper seeks to demonstrate that the solution to these issues lies in delimiting the concrete (technological) scope of the patent rights previously registered.

KEYWORDS: Patent rights. Dependent patents. Scope of protection. Compulsory licences.

--

Sumário: 1. Introdução. A dependência entre patentes e a tipologia dos âmbitos de proteção de um direito de patente. 2. O âmbito tecnológico de proteção e a extensão da proteção aos meios equivalentes. 3. Metodologia judicativa. 4. Critérios interpretativos orientadores. 5. O âmbito (tecnológico) de proteção das patentes de substâncias químicas e farmacêuticas; em particular, as patentes de combinação de produtos para um específico uso terapêutico. 6. A suficiência da descrição no quadro da delimitação do âmbito de proteção de um direito de patente. 7. Enquadramento jurídico-dogmático da dependência entre direitos de patente. 7.1. Tipos de dependência. 7.1.1. Dependência em razão da identidade. 7.1.2. Dependência por equivalência. 8. A não inclusão de uma patente posterior no âmbito (tecnológico) de proteção de uma patente anterior, em particular se esta traduzir uma invenção de seleção. Conceito de *invenção de seleção*. 9. Conclusões.

1. Introdução. A dependência entre patentes e a tipologia dos âmbitos de proteção de um direito de patente

O *âmbito de proteção* de um direito de patente — e o *ius prohibendi* reconhecido ao seu titular — projeta uma curiosa faceta quando os ordenamentos jurídicos preveem o fenómeno da *dependência entre direitos de patente*. Situação que, no limite, poderá conduzir à outorga de *licença compulsória* recíproca aos titulares das duas (ou mais) patentes.

Formalmente e em sentido amplo, o legislador do atual CPI português, no seu art. 110.º/1, à semelhança dos demais ordenamentos estrangeiros, confirma esta situação jurídica sempre que o objeto (*id est*, o invento) protegido por um direito patente não pode ser economicamente explorado sem a utilização do objeto protegido por um direito de patente anteriormente registado no Estado da proteção. *Hoc sensu*, dir-se-á que a exploração da *patente dependente* supõe a utilização de uma patente anterior. O conflito originado pela dependência entre as patentes (faculdade jurídica de exploração da patente

dependente *versus* faculdade jurídica de proibição da patente dominante) também existe quando esta proibição de exploração apenas afeta *uma parte* das características técnicas da patente dependente.

Seja como for, os legisladores partem sempre de um *conceito finalístico* (algo restrito) *de dependência* na regulação deste tipo de situações jurídicas, já que a sua disciplina jurídica tem em vista a determinação e estatuição dos requisitos de cuja verificação dependente a concessão de *licenças obrigatórias* (art. 108.º/1, *b*, CPI). O artigo 70.º, parágrafo 2.º, da Lei de Propriedade Industrial brasileira também alude a esta situação no enfoque da pretensão de emissão de *licença compulsória*.

Sabe-se que as situações de dependência são múltiplas, designadamente: podem ser *parciais* ou *totais*; podem existir nas *patentes de seleção*; nas patentes de *processo* quando, por exemplo, o titular de uma patente de processo, na execução deste, usar produtos protegidos por direito de patente; quando o objeto de uma patente de produto consiste no *aperfeiçoamento técnico* de uma patente (de produto) anterior; quando uma *patente de uso ou aplicação terapêutica* mobiliza um produto ou substância anteriormente patentado; entre duas ou mais patentes de produto, etc.

Aparentemente, deparamo-nos com dois paradoxos de regulação jurídica:

- ao titular de um direito de patente assinala-se o *dever de exploração* do seu invento no prazo de quatro anos a contar da data do pedido de patente, ou no prazo de três anos a contar da data da concessão, aplicando-se o prazo mais longo (art. 107.º/1 e 2, do CPI), mas ele pode ser impedido de o fazer por motivo da preexistência e exercício de outro direito de patente anterior;

- uma invenção patenteada, e por isso mesmo provida de novidade e atividade inventiva, é atingida pelo âmbito de proteção de uma invenção anteriormente patenteada, quando, aparentemente, ocorrem modificações ou alterações inventivas na invenção posterior, sem as quais os institutos de propriedade industrial estariam impedidos de conceder essa patente. O que representaria uma inusitada *equivalência inventiva*, a qual estaria ao alcance dos peritos na especialidade, circunstância que deveria ter, por isso mesmo, impedido a concessão da patente posterior. Na verdade, parece estranha a seguinte circunstância: com a concessão da patente (posterior) sobre a modalidade reivindicada como equivalente, a entidade administrativa competente (nacional ou o IEP) acertou que o dispositivo acusado não poderia, em regra, enquadrar-se na *faixa de*

equivalência da patente anterior, uma vez que esta equivalência está apenas em questão quando o dispositivo ou a modalidade equivalente poderia ser discernida pelo perito na especialidade sem o exercício de atividade inventiva, o que, por sua vez, impediria o patenteamento desta modalidade.

De todo o modo, este fenómeno, como veremos já a seguir, reconduz-se afinal a indagar em que situações a exploração comercial de um direito de patente (de um produto, processo ou uso de produto já conhecido) implica a *imissão no âmbito de proteção* (ou no *círculo de proibição*) de uma invenção anteriormente protegida por direito de patente no Estado da proteção. Vejamos.

Quando o titular de uma patente exercita judicialmente o *licere* do direito de exclusivo que lhe foi outorgado, ele dirige uma pretensão contra alguém que, na sua perspectiva, praticou um ato ou um acervo de atos *no Estado para cujo ordenamento a proteção lhe foi concedida*; atos, estes, que necessitavam do seu consentimento. Faz-se, por isso, mister determinar quais são os atos ou as condutas que carecem de *autorização* do titular da patente no Estado da proteção. Porém, mesmo que fique estabelecido que a contraparte praticou algum ou alguns dos atos reservados, por lei, ao titular da patente, é ainda preciso saber se tais atos atingiram a invenção protegida. Que o mesmo é dizer que se faz necessário *comparar* a invenção patenteada com o *produto, processo* (ou *uso*) utilizados pelo demandado.

O objetivo desta *comparação* visa determinar se o referido produto, processo ou uso da matéria biológica utilizam a *ideia inventiva industrial* anteriormente protegida por patente fora daquelas utilizações que devem ser consideradas *utilizações livres* (v.g., uso experimental da invenção protegida; utilização efetuada num âmbito privado e sem fins comerciais, preparação de medicamentos feita no próprio momento e para casos individuais, precedida de receita médica, etc.).

Isto significa, na minha opinião¹, que ao direito de patente é assinalado **(1)** um *âmbito merceológico* (ou mercadológico) *de proteção* (*exclusivismo mercadológico*); **(2)**

* Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Professor Titular de Direito Processual Civil e Propriedade Industrial. Juiz-árbitro em litígios de Propriedade Industrial e Direito dos Contratos. Membro do Grupo de Revisão do Código da Propriedade Industrial, em representação da Associação Portuguesa de Direito Intelectual (setembro de 2018-), o qual deu origem ao novo CPI. Membro das Comissões de Revisão do Processo Civil (2009-2011), cujos trabalhos estiveram na génese do novo Código de Processo Civil de 2013.

um *âmbito tecnológico de proteção (exclusivismo da criação)* e, no que às patentes biotecnológicas diz especialmente respeito, **(3)** um *âmbito biológico de proteção*.

De notar que estes âmbitos (ou *círculos*) de proteção são, como veremos, *interrelacionáveis* e a sua concreta delimitação deve ser perscrutada e articulada nos casos concretos, de jeito a identificar e a estabelecer a infração do direito de patente.

No âmbito do presente estudo apenas nos interessa o *âmbito tecnológico de proteção*.

2. O âmbito tecnológico de proteção e a extensão da proteção aos meios equivalentes

O *âmbito tecnológico de proteção* de um direito de patente delimita a esfera ou o *círculo de contribuição técnica criativa* trazida pelo inventor com a solução técnica — precipuamente espelhada nas *reivindicações* e completada pela *descrição* do invento — à qual foi outorgado o direito de patente. A indagação sobre se o dispositivo do demandado infringe a patente do autor da ação de infração reconduz-se a saber se, face à impressão colhida pelo perito na especialidade, os *elementos técnicos caracterizantes do invento* foram reproduzidos ou imitados pelo demandado.

As *reivindicações* devem ser analisadas e interpretadas. Essa análise — dirigida à interpretação e aos *resultados interpretativos* das reivindicações — passa por dissecar os distintos elementos ou as regras técnicas enunciadas no fascículo da patente (nas reivindicações e na descrição): p. ex., os parâmetros químicos de um processo, os componentes de um produto complexo, as substâncias que integram uma mistura de ingredientes, os grupos substituintes numa molécula, a sequência de nucleóticos do ADN reivindicado, etc.

Assim, a patente que exiba uma reivindicação dirigida a uma *composição química* provida das substâncias *A*, *B* e *C* não é violada se a substância usada pelo demandado exibir a mistura dos componentes *A* e *B*; porém, já haverá normalmente infração se

¹ Cfr. esta proposta em REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, *Direito de Autor. Direito de Patente e Modelo de Utilidade. Desenhos ou Modelos*, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 721-723, p. 727 e ss.

composição usada pelo demandado contiver as substâncias *A*, *B*, *C* e *D*, exceto se a substância *D* contribuir decisivamente para lograr o efeito técnico exibido pela composição usada pelo demandado². Pelo contrário, não ocorrerá, por regra, violação da patente se o dispositivo utilizado pelo demandado não contiver um elemento técnico reputado (pelo requerente da proteção e pelo perito na especialidade) como sendo *essencial* ou decisivo para a execução da solução técnica patenteada (*sub-combinação*)³. A omissão no dispositivo acusado de um elemento não essencial reivindicado não altera o *resultado técnico* protegido pela patente, nem, antes disso, o *objeto da invenção* protegida⁴⁻⁵.

As dificuldades no buscar o sentido e o alcance das reivindicações verificam-se, igualmente e sobretudo, quando os parâmetros físicos ou químicos são *substituídos* por outros no dispositivo acusado, e não tanto quando neste são *omitidos* ou sofrem *adjunções*. Por exemplo, é difícil afirmar que a *combinação* das substâncias *A*, *B'* e *C* infringem a composição patenteada composta pelas substâncias *A*, *B* e *C*, aí onde *B'* apresenta muitas semelhanças com *B*⁶. Será *B'* *tecnicamente equivalente* a *B*, de tal forma

² PAGENBERG, Jochen, in PAGENBERG, Jochen/CORNISH, William (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, Cologne, Berlin, Munich, Carl Heymanns Verlag, 2006, pp. 278-279.

³ Não creio, porém, que esta solução possa ser alterada pela circunstância de, mais tarde, ser apurada a desnecessidade desse elemento (PAGENBERG, Jochen, in PAGENBERG/CORNISH (eds.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., p. 280), já que o decisivo é saber o que o perito na especialidade entendeu: isto é, se entendeu, ou não, que tais elementos eram necessários ou essenciais para a execução da invenção patenteada.

⁴ MARSHALL, Hans, "The Enforcement of Patent Rights in Germany", in *IIC* (2000), p. 646 e ss. (p. 664). Por outro lado, em alguns Estados (p. ex., na Alemanha) é difícil postular a infração de uma patente se faltar um elemento técnico no dispositivo usado pelo demandado ou, ao invés, nos casos em que este junta um elemento técnico supérfluo que em nada contribui para a execução da solução técnica. Trata-se da prática da *over-claiming* ou *Überbestimmungs*. Cfr., desenvolvidamente, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., p. 856, pp. 859, pp. 862-863. Faz-se, neste caso, necessário que, face ao interesse da certeza jurídica e a despeito da omissão de certas características técnicas no dispositivo acusado, este logre o mesmo resultado inventivo e que essa obtenção seja evidente e reconhecível para o perito na especialidade. Isto porque, em regra, a omissão de um elemento técnico não é abrangida pelas regras técnicas reivindicadas.

⁵ Por outro lado, em alguns Estados (p. ex., na Alemanha) é difícil postular a infração de uma patente se faltar um elemento técnico no dispositivo usado pelo demandado ou, ao invés, nos casos em que este junta um elemento técnico *supérfluo* que em nada contribui para a execução da solução técnica. Trata-se da prática da *over-claiming* ou *Überbestimmungs*. Cfr., desenvolvidamente, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., p. 856, pp. 859, pp. 862-863. Faz-se, neste caso, necessário que, face ao interesse da certeza jurídica e a despeito da omissão de certas características técnicas no dispositivo acusado, este logre o mesmo resultado inventivo e que essa obtenção seja evidente e reconhecível para o perito na especialidade. Isto porque, em regra, a omissão de um elemento técnico não é abrangida pelas regras técnicas reivindicadas.

⁶ Cfr., para outros exemplos, GRUBB, Philip W./THOMSEN, Peter R., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, And Biotechnology*, 5.^a edição, Oxford, New York, Auckland, etc., Oxford University Press, 2010, pp. 442-443.

que a substância utilizada pelo demandado se acha inserida no círculo de proibição assinalado à patente?

O art. 69.º, n.º 1, da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) determina, na verdade, que “o âmbito de proteção conferida pela patente europeia ou pelo pedido de patente europeia é determinado pelas reivindicações. Não obstante, a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações”. O art. 1.º do Protocolo Interpretativo⁷ respeitante ao mencionado art. 69.º estatui que esta norma deve ser interpretada como “significando que a extensão da proteção conferida por uma patente europeia não é determinada no sentido estrito e literal do texto das reivindicações e que a descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar ambiguidades que poderiam ocorrer nas reivindicações. Nem deve ser considerado como significando que as reivindicações servem unicamente como orientação e que a proteção se estende também ao que, da consideração da descrição e dos desenhos por um especialista na matéria, o titular da patente entendeu proteger. Pelo contrário, o artigo 69.º deve ser interpretado como definindo uma posição entre estes extremos, que assegura simultaneamente uma proteção justa ao titular da patente e um grau razoável de segurança jurídica para terceiros”.

A última revisão deste Protocolo Interpretativo da CPE, ocorreu em dezembro de 2000. Entrou em vigor em 12 de dezembro de 2007 — ao arrimo de uma posição que tentou introduzir expressamente a *doutrina dos meios equivalentes* divulgada nos E.U.A⁸-

⁷ Este Protocolo visa assegurar a interpretação e aplicação uniforme do disposto nesta CPE, sobre o âmbito (tecnológico) de proteção, pelos tribunais nacionais dos vários Estados-Membros da CPE (atualmente, 38 Estados), dado que nas ações de infração de patentes europeias no território dos Estados-Membros desta CPE são competentes os respetivos órgãos jurisdicionais e o direito aplicável é o do Estado para que se pede proteção (*lex loci protectionis*).

⁸ De uma forma simplista, para esta teoria, um *elemento técnico equivalente* é todo aquele que realiza a mesma (ou substancialmente a mesma) função (*same function*), *substancialmente da mesma maneira* (*same way*), para produzir o mesmo resultado (*same result*), ou um *resultado idêntico* relativamente ao elemento (ou aos elementos) substituídos. Cfr. STAUDER, Dieter, in SINGER, Margarete/STAUDER, Dieter, *Europäisches Patentübereinkommen*, 4.ª edição, Köln, Berlin, München, Carl Heymanns Verlag, 2007, pp. 294-295, pp. 299-301; FRANZOSI, Mario, “Three European Cases on Equivalence – Will Europe adopt Catnic?”, in *IIC* (2001), p. 113 e ss. No Brasil, cfr. DENIS BORGES BARBOSA, *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo II, *Patentes*, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, pp. 1563-1608. De resto, no ordenamento brasileiro, o art. 186 da referida Lei da Propriedade Industrial, de 1996, determina expressamente que a caracterização criminal das condutas típicas de um infrator ocorre ainda quando “a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à *utilização de meios equivalentes ao objeto da patente*” — o itálico é meu.

⁹ e na França¹⁰, como também na Alemanha¹¹ (em substituição da velha doutrina britânica na *teoria da essencialidade: pith and marrow*¹²; e em substituição da antiga doutrina

⁹ Neste país, a função assinalada às reivindicações, expressamente partir do *Patent Act* de 1836 (que codificou a necessidade de os pedidos de patente incluírem reivindicações), era a de, por um lado, dar a conhecer a terceiros quais as atividades que, podendo estar relacionadas com a invenção a protegida, estes poderiam praticar e, por outro, a contrapartida do exclusivo concedido pelo Estado. Ter-se-á, por isso, erigido, a partir de meados do século XIX — ao arrimo desta função principal desempenhada pelas reivindicações — um “sistema periférico” de reivindicações, aí onde estas desempenhavam a função de *delimitação externa* do exclusivo outorgado pelo *Patent and Trademark Office*, uma espécie de *linha de demarcação* relativamente a exclusivos alheios ou às atividades livres de terceiros. Ao que não foi estranha a recusa de os tribunais norte-americanos perspetivarem as reivindicações como o *depósito* da *essência* ou do *coração* de um determinado resultado técnico protegido por direito de patente. Embora nos primeiros tempos não fosse conhecida a violação de uma patente por *meio equivalente*, a função atrás assinalada às reivindicações permitiu que os tribunais dos E.U.A. apreciassem, não apenas a exata correspondência entre a descrição da patente do autor e o objeto ou o processo do demandado, mas, igualmente, estes tribunais, pelo menos a partir dos casos *Odiorne v. Winkley* (1814) e *Lowell v. Lewis* (1817), passaram a investigar, ainda, se tais realidades correspondiam substancialmente à mesma invenção (*substantially the same invention*). Neste sentido, pelo menos desde o caso *Winans v. Denmead* (julgado em 1853 pelo *Supreme Court*), o *case law* dos E.U.A. assinala um conjunto de *elementos equivalentes* incluídos adentro do “círculo de proibição” do titular da patente, conferindo proteção para além do teor literal das reivindicações. A formulação moderna estadunidense da violação por equivalente remonta ao caso *Graver Tank v. Linde Air Products Co.* (julgado pelo *Supreme Court*, em 1950), o qual consolidou a ideia segundo a qual o autor da ação pode invocar com sucesso esta doutrina quando se demonstra que o produto ou o processo do demandado “desempenha substancialmente a mesma função, *substancialmente do mesmo modo*, com vista a obter substancialmente o mesmo resultado” — o itálico é meu; WESTON, Ray, “A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches Solve an American Dilema?”, in *IDEA*, vol. 39 (1998), p. 35 ss. (p. 41); HANTMAN, Ronald, “Doctrine of Equivalents”, in *Journal of the Patent, and Trademark Office Society* (1988), p. 511 ss. (p. 517 ss.); BODENHEIMER, Stephen/BETON, John, “Infringement by Equivalents in the United States and Europe: A Comparative Analysis”, in *EIPR* (1993), p. 83 e ss.; von DRATHEN, Christian, “Patent Scope in English and German Law Under the European Patent Convention”, in *IIC* (2008), p. 384 e ss.

¹⁰ Neste país, a partir dos anos quarenta do século passado.

¹¹ Neste país, passou a distinguir-se a *violação* (por uso) *literal* (*Wordsinngemäß*) da *violação* (por uso) *equivalente* (*äquivalente Benutzung*). Isto dito embora no direito alemão a *violação literal* da patente não corresponde exatamente à reprodução, *qual tale*, pelo demandado, de dispositivos que incluem todos os meios recitados nas reivindicações: a palavra *Wortsinn* não traduz a busca pelo sentido literal *stricto sensu* das reivindicações; a violação espalha-se para além do *estricto sentido literal* ou *gramatical* atribuído às palavras ou expressões utilizadas nas reivindicações e na descrição, de sorte a também abranger o *sentido técnico* captado pelo perito na especialidade. Importante é assim determinar, desde logo, o *conteúdo semântico* das reivindicações (*Sinngehalt*) e o sentido técnico (*wortsinn*) das palavras ou termos utilizados. Cfr., entre outros, von DRATHEN, Christian, “Patent Scope in English and German Law ...”, 2008, cit., p. 400 e ss.; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG, Jochen/CORNISH, William (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., p. 81; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in BUSSE, *Patentgesetz*, 6.^a edição, Berlin, De Gruyter, 2003, § 14, anotação à margem n.º 44; ENGEL, Friedrich-Wilhelm, “The «Wortsinn» of Patent Claims in German Case Law of Patent Infringement Disputes”, in *IIC* (2003), p. 233 e ss. (p. 234).

¹² Ou em alternativa à atual doutrina da “purposive construction”, à luz do teste *Catnic/Improver*, aplicada no Reino Unido, na sequência dos casos *Catnic Components v. Hill & Smith*, de 27/11/1980, da Câmara dos Lordes (*R.P.C.*, 1982, p. 183 ss.) e *Improver v. Remington Consumer Products*, de 16/05/1989, do *Patents Court* (*F.S.R.*, 1990, p. 1981 = *GRUR Int.*, 1993, p. 245 e ss.). Cfr., recentemente, CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 9.^a edição, London, Sweet & Maxwell, 2019, pp. 254-260; von DRATHEN, Christina, “Patent Scope in English and German Law ...”, 2008, cit., pp. 389-393. Diferentemente dos tribunais alemães, os tribunais britânicos (pelo menos até à recente decisão do Supremo Tribunal britânico, de 12/07/2017, no caso *Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly and Company* [2017] UKSC 48, acessível no seguinte endereço eletrônico: <https://www.bailii.org/cgi->

alemã, seguida na Holanda e na Áustria, segundo a qual as reivindicações delimitavam apenas o objeto da invenção e que o âmbito de proteção abrangia, igualmente, a *ideia geral da invenção: allgemeinerer Erfindungsgedanke*¹³). Isto no quadro da tentativa de auxiliar os julgadores a delimitarem o alcance tecnológico da proteção resultante das reivindicações, esclareceu, ademais, no seu art. 2.º que, “*para efeitos da determinação da extensão da proteção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações*”¹⁴⁻¹⁵.

[bin/format.cgi?doc=%2Fuk%2Fcases%2FUKSC%2F2017%2F48.html&query=\(title%3A\(%20eli%20\)\)%20AND%20\(title%3A\(%20lilly%20\)\)](http://bin/format.cgi?doc=%2Fuk%2Fcases%2FUKSC%2F2017%2F48.html&query=(title%3A(%20eli%20))%20AND%20(title%3A(%20lilly%20))) utilizam o operador “equivalência” como meio de realizar a interpretação das reivindicações (*claim construction*), o qual não constitui *matéria de direito*. Isto leva-os, é certo, a incluir no âmbito (tecnológico) da patente os dispositivos que exorbitam os termos literais constantes das reivindicações. Se o tribunal concluir que, na perspetiva do perito na especialidade ou especialista na matéria (*person having ordinary skill in the art*, cujo acrónimo é PHOSITA), as reivindicações devem ser interpretadas no sentido de não abrangerem o dispositivo usado pelo demandado, então esse tribunal prescinde de aplicar ao caso uma qualquer ideia de equivalência. Pelo contrário, se o tribunal assumir que esse dispositivo não está abrangido pelo *teor literal* das reivindicações, então ele utiliza o teste *Catnic/Improver* e as “Protocol Questions” — cfr., neste sentido, entre outros, TAKENAKA, Toshiko, “Extent of patent protection in the United States, Germany, the United Kingdom and Japan: examination through the concept of «person having ordinary skill in the art of the invention»”, in TAKENAKA, Toshiko (ed.), *Patent Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2008, p. 443 e ss. (p. 454).

¹³ Sobre tudo isto, desenvolvidamente, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., pp. 747-817; tb., agora, COUTO GONÇALVES, Luís, *Manual de Direito Industrial*, 8.ª edição, Coimbra, Almedina, 2019, pp. 101-111.

¹⁴ Cfr., sobre este aditamento do art. 2.º ao referido Protocolo Interpretativo, PAGENBERG, Jochen/SCHUSTER, Reinhardt, in HACON, Richard/PAGENBERG, Jochen (eds.), *Concise European Patent Law*, 2.ª edição, Austin, Boston, Chicago, New York, The Netherlands, Wolters Kluwer, Kluwer Law International, 2008, pp. 82-84.

¹⁵ No Japão, aí onde as reivindicações também constituem a base para a delimitação do âmbito (tecnológico) de proteção da patente (§ 70 da Lei de Patentes do Japão), após a publicação dos trabalhos da “Comissão da Propriedade Intelectual para o Século XXI” (TAKENAKA, Toshiko/NAKAYAMA, Ichiro, “Will Intellectual Property Policy Save Japan from Recession? Japan’s Basic Intellectual Property Law and its Implementation through the Strategic Program”, in *IIC* (2004), p. 877 e ss.), o Supremo Tribunal deste país adotou, expressamente, em 24/02/1998, a *doutrina dos meios equivalentes*, no caso *Ball Spline*. Na referida decisão de Fevereiro de 1998, o Supremo Tribunal japonês decidiu que o demandado deverá ser condenado no pedido sempre que: (1) as diferenças entre a patente do autor e o dispositivo acusado não respeitam a elementos essenciais da invenção patenteada; (2) o dispositivo usado pelo demandado desempenha a *mesma função técnica*, da *mesma maneira*, com vista à obtenção do *mesmo resultado*, ainda que os elementos técnicos da invenção protegida sejam substituídos pelos do dispositivo acusado; (3) o perito na especialidade, à face dos conhecimentos detidos *na data em que o dispositivo acusado for fabricado ou obtido*, perceber facilmente essa “relação de substituição”; (4) o dispositivo acusado não for igual ou idêntico a outros que integrem o estado da técnica na data do pedido de proteção, nem for, nessa data, evidente para o perito na especialidade; (5) não sobrevivam “circunstâncias especiais”, tais como o fato de os elementos pertinentes do dispositivo acusado serem idênticos aos que tenham sido intencionalmente *excluídos pelo titular da patente durante o procedimento de patenteabilidade* ou aos elementos que devam, como tais, ser havidos como excluídos do âmbito de proteção, por virtude do comportamento adotado pelo requerente da proteção/titular da patente, durante o referido procedimento de patenteabilidade. Cfr., sobre isto, entre outros, PARK, Jinseok, “Interpretation of Patent Claims ...”, 2005, cit., p. 243; TAKENAKA, Toshiko, “Extent of patent protection in the US, Germany, the UK and Japan: examining through the concept of «person having the ordinary skill in the art of the invention»”, in TAKENAKA, Toshiko, (ed.),

De um modo sintético, poderemos observar que existe infração de uma patente por *meios equivalentes* quando, sem a autorização do titular da patente, se utiliza um produto ou um processo providos de meios técnicos que, de harmonia com os conhecimentos normais dos especialistas na matéria (peritos na especialidade) e à luz do conteúdo das reivindicações (e da descrição), são capazes de realizar a *mesma função técnica* para a prossecução do *mesmo resultado técnico* ou para a *produção de um mesmo efeito técnico*, substancialmente com o mesmo *modus operandi* (*function, way, result*), sem que essa substituição implique uma *modificação substancial* da solução técnica anteriormente protegida¹⁶.

É necessário, por isso, indagar se no espaço jurídico da União Europeia — à luz do apreendido pelo perito na especialidade na leitura e interpretação do fascículo da patente (o que inclui a descrição) — ocorre uma *dupla identidade*: de *função* (incluindo o *modus operandi*) e de *resultado técnico* entre o produto ou o processo patenteados e o dispositivo do demandado¹⁷, ocorrendo equivalência se for constatada a *identidade do*

Patent Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2008, p. 443 e ss. (pp. 455-457); tb., sobre a doutrina dos meios equivalentes no Japão, antes e depois da referida decisão de fevereiro 1998, cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., pp. 815-817.

¹⁶ REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., p. 748; GÓMEZ SEGADÉ, José António, “La violación de la patente por un uso equivalente”, in *Tecnología y Derecho*, Barcelona, Marcial Pons, 2001, pp. 642-643; SALVADOR JOVANÍ, Carmen, *El ámbito de protección de la patente*, cit., 2002, pp. 280-282; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in BUSSE, *Patentgesetz*, 6.ª edição, Berlin, De Gruyter, 2003, § 14, anotação à margem n.º 89, pp. 369-370; KRABER, Rudolf, *Patentrecht. Ein Lehr- und Handbuch*, 6.ª edição, München, C.H. Beck, 2009, pp. 735-739.

¹⁷ No Reino Unido é comumente aplicado o teste *Catnic-Improver*, o qual privilegia uma metódica tendencialmente *subjectivista*, ao arrepio da metódica mais *objetivista* com origem na jurisprudência alemã e francesa. De harmonia com o referido teste, é preciso saber, *em primeiro lugar*, se o dispositivo (ou o processo) usado pelo demandado funciona substancialmente de uma maneira diversa da que é atuada através da invenção patenteada pelo demandante. Se a resposta for afirmativa, o dispositivo do demandado não é abrangido pelo âmbito de proteção da patente. Cfr. BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, 4.ª edição, Oxford, New York, etc., Oxford University Press, 2014, p. 626 e ss. (pp. 629-632); CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 9.ª edição, Sweet & Maxwell, London, 2019, pp. 252-260. *Em segundo lugar*, se for constatado que não existe uma substancial diferença técnica no funcionamento desse dispositivo, faz-se mister indagar se a circunstância de não haver uma diferença técnica substancial é evidente (se é óbvia) para o perito na especialidade à data da publicação do pedido de patente (e não na data da alegada infração da patente). Se a resposta for negativa, não há infração do direito de patente. Se a resposta for positiva ocorre formular a *terceira questão*, ou seja, saber se da leitura das reivindicações pode o perito na especialidade ter entendido que a intenção do titular da patente era no sentido de considerar como requisito essencial o sentido primitivo (e literal) da invenção reivindicada: se a resposta for afirmativa, não há infração da patente. Como referi, a última decisão do Supremo Tribunal britânico (a antiga Câmara dos Lordes), no caso *Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly and Company* [2017] UKSC 48, conduziu a uma ligeira reformulação deste teste. Assim, em primeiro lugar, o tribunal indaga se, a despeito de a variante do demandado não ser atingida pelo âmbito literal da(s) reivindicação(ões) relevante(s) da patente (do autor), aquela variante alcança substancialmente o mesmo resultado da invenção protegida e se esse resultado é obtido, substancialmente, da mesma maneira, tendo em conta a patente na

efeito técnico, a evidência dos meios modificados e a semelhança da solução técnica encontrada pelo inventor. Ultimamente, no panorama europeu, também se tem colocado, cumulativamente, a ênfase na diversidade ou identidade das formas ou maneiras de alcançar o resultado técnico, à semelhança da metódica estadunidense (way, function, result, divulgada no citado caso Graver Tank v. Linde Air Products Co.)¹⁸.

Antes do mais, deverá ser salientado que o *objetivo interpretativo* consiste, no essencial, em *intuir o que, objetiva e verdadeiramente, o inventor inventou*¹⁹. De notar que o *elemento técnico equivalente* deve proporcionar praticamente o *mesmo resultado técnico substancialmente da mesma maneira* que o proporcionado pelo elemento técnico reivindicado, no sentido de que, para o perito na especialidade, seja *óbvio* ou *evidente* que tal aconteça. Além de que esse elemento técnico deve produzir uma *solução equivalente ao problema técnico postulado pela invenção protegida*.

Não é, *em princípio*, equivalente um elemento técnico cuja obtenção implique o *exercício de atividade inventiva*, pois, nestas hipóteses, ocorre uma falta de equivalência derivada de falta de obviedade na mente do especialista na matéria²⁰.

data da prioridade. Se a resposta for afirmativa, há equivalência. Em segundo lugar, se a resposta à anterior questão for negativa, o tribunal perquire se é evidente para o perito na especialidade, sabendo que a variante consegue substancialmente o mesmo resultado da invenção, que esse resultado é obtido substancialmente da mesma maneira que o da invenção, tendo em conta a patente na data da prioridade. Se a resposta for afirmativa haverá equivalência. Em terceiro lugar, o tribunal ainda poderá indagar se o perito na especialidade conclui que o titular da patente pretendia, no entanto, que o cumprimento estrito do significado literal da(s) reivindicação(ões) relevante(s) fosse um requisito essencial da invenção. Se a resposta for negativa, ocorrerá equivalência.

¹⁸ Metódica defendida, por exemplo, na Espanha da *Ley de Patentes* de 2015. Cfr. MANUEL LOBATO, “Los efectos de la patente y la solicitud de la patente”, in BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto/BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl (dir.), *La Nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters, Aranzadi, 2015, p. 277 e ss. (pp. 298-299).

¹⁹ PARK, Jinseok, “Interpretation of Patent Claims in the EPO, USPTO and JPO in the Context of the Doctrine of Equivalents and Functional Claims”, in *EIPR* (2005), p. 237 e ss. (p. 237); von DRATHEN, Christina, “Patent Scope in English and German Law Under the European Patent Convention”, cit., 2008, p. 409); KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG, Jochen/CORNISH, William (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., pp. 82-84.

²⁰ KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG/CORNISH (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., pp. 95-98; KÜHNEN, Thomas, “Äquivalenzschutz und patentierte Verletzungsform”, in *GRUR* (1996), p. 729 e ss. (p. 733); KÖNIG, Reimar, “«Räumschild» oder der Schnee von gestern”, in *GRUR* (2002), p. 1009 ss. (p. 1012), para quem a utilização de uma invenção patenteada, que constitua um aperfeiçoamento ou um desenvolvimento patenteada, infringe uma patente anterior nos casos em que: (1) ocorre um aperfeiçoamento provido de elementos técnicos inventivos não equivalentes, mas que permitem executar, como tal ou por equivalente, os elementos técnicos mencionados nas reivindicações da patente anterior; (2) a invenção posterior exhibe desenvolvimentos inventivos e *mais concretos* dos elementos técnicos constantes da patente anterior; (3) a invenção posterior ostenta modificações inventivas situadas para além dos elementos técnicos reivindicados na patente anterior, no sentido em que executam uma *solução alternativa contida, não obstante, nas regras técnicas generalizantes presentes na patente anterior*; cfr., tb., sobre as

Ocorrem, porém, casos de *equivalentes não evidentes* (*nichtglatten Äquivalent*): *scilicet*, regras técnicas que, não estando ao alcance do perito na especialidade (e que, por isso, merecem a concessão de direito de patente), são tecnicamente equivalentes às regras técnicas reivindicadas e descritas no fascículo de uma patente anterior.

Vale dizer: o fato de o dispositivo acusado ser protegido, *também ele*, por um direito de patente não exclui a infração da patente do autor. Basta que se trate, por exemplo, de uma *versão aperfeiçoada* da invenção primeiramente concedida, em que *o demandado utiliza elementos essenciais da invenção anterior protegida* suscetíveis de serem *generalizáveis* relativamente a *desenvolvimentos tecnológicos futuros*, pois estes desenvolvimentos tecnológicos que fazem uso da ideia inventiva industrial (e das regras técnicas anteriormente protegidas) colocam a utilização do resultado destes aperfeiçoamentos sob a mira do âmbito de proteção da invenção anteriormente patenteada: esta última traduz a *patente dominante*; a segunda a *patente dependente*, cuja exploração económica necessita do consentimento do titular daquela outra.

Veremos, *infra*, com maior detalhe, esta situação, pois a BAYER entende verificar-se uma situação de dependência entre a sua patente e a da CEVA.

O elemento equivalente só assim deve ser qualificado se, uma vez verificadas as condições atrás mencionadas, resultar de uma *generalização evidente* ou *óbvia do elemento técnico reivindicado*. Há, porém, elementos técnicos reivindicados que são insuscetíveis de generalização, atenta a *especificidade*, *concretude* ou *univocidade* da sua definição ou conteúdo.

3. Metodica judicativa

Quanto à *metódica judicativa*, a doutrina e a jurisprudência têm vindo identificar alguns *topoi* relevantes, que cumpre enumerar. Vejamos.

Faz-se necessário, por via de regra, comparar *elemento a elemento técnico* reivindicado (e, por via disso, os elementos, eventualmente, presentes no dispositivo do usado pelo demandado: *all elements rule*, solução aceita, sem rebuço, no direito do Reino Unido, à semelhança do que acontece nos E.U.A.).

patentes dependentes e os “equivalentes não evidentes”, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, 2007, vol. I, cit., p. 800 e ss.

Esta comparação deve, no entanto, incidir apenas em relação aos *elementos essenciais*²¹ — ou seja, os elementos que são *necessários* e *suficientes* para atingir o resultado técnico procurado pelo inventor²² — aqui onde o elemento técnico havido como *equivalente* deve resultar claramente das reivindicações depositadas pelo titular da patente. A omissão de um elemento não essencial não coloca o alegado infrator demandado fora ao âmbito de proteção da patente do autor, mesmo que esse elemento não tenha sido substituído por um elemento equivalente.

Antes do mais, deverá ser salientado que o *objetivo interpretativo* consiste, no essencial, em *intuir o que, objetiva e verdadeiramente, o inventor inventou*²³. De notar que o *elemento técnico equivalente* deve proporcionar praticamente o *mesmo resultado técnico substancialmente da mesma maneira* que o proporcionado pelo elemento técnico reivindicado, no sentido de que, para o perito na especialidade, seja *óbvio* ou *evidente* que tal aconteça. Além de que esse elemento técnico deve produzir uma *solução equivalente ao problema técnico postulado pela invenção protegida*.

Não é, *em princípio*, equivalente um elemento técnico cuja obtenção implique o *exercício de atividade inventiva*, pois, nestas hipóteses, ocorre uma falta de equivalência derivada de falta de obviedade na mente do especialista na matéria²⁴.

²¹ Já no Reino Unido, por força da 3.^a questão resultante do consabido teste *Catnic/Improver* (e menos a partir do citado caso *Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly and Company*, de julho de 2017), os juízes tendem usar a *presunção judicial* de que o requerente da proteção quis autolimitar-se ao utilizar determinados termos ou expressões nas reivindicações, ou seja, terá desejado cingir-se ao “primary meaning” que delas possam decorrer. Pois, partem do pressuposto de que o requerente da proteção já generalizou suficientemente o significado das expressões ou termos utilizados quando redigiu as reivindicações. Donde, é raro nesse *case law* um elemento técnico ser qualificado como não essencial.

²² Este teste dos *elementos essenciais* pode ser usado com relativa facilidade pela jurisprudência europeia, uma vez que é nele que também se funda a dogmática da violação indireta do direito de patente (*maxime*, alguém fornecer meios patenteados a outrem — *id est*, produtos ou processos — relacionados com os *elementos essenciais* da invenção protegida, para esta ser executada pelo infrator direto). Esta forma de ilicitude não estava expressamente prevista no ordenamento português até ao novo CPI de 2018, embora seja comum a sua consagração nos direitos nacionais dos Estados-Membros da União Europeia. No ordenamento jurídico brasileiro, veja-se o art. 41., § 1 da Lei da propriedade Industrial. Cfr., sobre os contornos desta *infração indireta* do direito de patente, cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P., “Violação indirecta do direito de Patente – Análise comparativa”, in *O Direito*, ano 140.º (2008), p. 753 e ss.; após o advento do atual CPI, REMÉDIO MARQUES, J. P., “Um novo ilícito no direito de patentes português: a infração indireta – caracterização deste ilícito no CPI de 2018”, in *RDI* (2019), n.º 2, p. 107 e ss.

²³ PARK, Jinseok, “Interpretation of Patent Claims in the EPO, USPTO and JPO in the Context of the Doctrine of Equivalents and Functional Claims”, in *EIPR* (2005), p. 237 e ss. (p. 237); von DRATHEN, Christina, “Patent Scope in English and German Law ...”, 2008, cit., p. 409; KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG, Jochen/CORNISH, William (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., pp. 82-84.

²⁴ KEUKENSCHRIJVER, Alfred, in PAGENBERG/CORNISH (ed.), *Interpretation of Patents in Europe*, 2006, cit., pp. 95-98; KÜHNEN, Thomas, “Äquivalenzschutz und patentierte Verletzungsform”, in *GRUR* (1996), p. 729 ss. (p. 733); KÖNIG, Reimar, “«Räumschild» oder der Schnee von gestern”, in *GRUR* (2002), p. 1009 e ss. (p. 1012), para quem a utilização de uma invenção patenteada, que constitua um aperfeiçoamento ou um

Ocorrem, porém, casos de *equivalentes não evidentes* (*nichtglatten Äquivalent*): *scilicet*, regras técnicas que, não estando ao alcance do perito na especialidade (e que, por isso, merecem a concessão de direito de patente), são tecnicamente equivalentes às regras técnicas reivindicadas e descritas no fascículo de uma patente anterior.

Vale dizer: o fato de o dispositivo acusado ser protegido, *também ele*, por um direito de patente não exclui a infração da patente do autor. Basta que se trate, por exemplo, de uma versão aperfeiçoada da invenção primeiramente concedida, em que *o demandado utiliza elementos essenciais da invenção anterior protegida* suscetíveis de serem *generalizáveis* relativamente a *desenvolvimentos tecnológicos futuros*, pois estes desenvolvimentos tecnológicos que fazem uso da ideia inventiva industrial (e das regras técnicas anteriormente protegidas) colocam a utilização do resultado destes aperfeiçoamentos sob a mira do âmbito de proteção da invenção anteriormente patenteada: esta última traduz a *patente dominante*; a segunda a *patente dependente*, cuja exploração económica necessita do consentimento do titular daquela outra.

Veremos, *infra*, com maior detalhe, esta situação, pois a BAYER entende verificar-se uma situação de dependência entre a sua patente e a da CEVA.

O elemento equivalente só assim deve ser qualificado se, uma vez verificadas as condições atrás mencionadas, resultar de uma *generalização evidente* ou *óbvia do elemento técnico reivindicado*. Há, porém, elementos técnicos reivindicados que são insuscetíveis de generalização, atenta a *especificidade*, *concretude* ou *univocidade* da sua definição ou conteúdo.

4. Critérios interpretativos orientadores

desenvolvimento patenteada, infringe uma patente anterior nos casos em que: (1) ocorre um aperfeiçoamento provido de elementos técnicos inventivos não equivalentes, mas que permitem executar, como tal ou por equivalente, os elementos técnicos mencionados nas reivindicações da patente anterior; (2) a invenção posterior exhibe desenvolvimentos inventivos e *mais concretos* dos elementos técnicos constantes da patente anterior; (3) a invenção posterior ostenta modificações inventivas situadas para além dos elementos técnicos reivindicados na patente anterior, no sentido em que executam uma *solução alternativa contida, não obstante, nas regras técnicas generalizantes presentes na patente anterior*; cfr., tb., sobre as patentes dependentes e os “equivalentes não evidentes”, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, 2007, vol. I, cit., p. 800 e ss.

Se as *reivindicações* delimitam o *âmbito (tecnológico) de proteção* do direito de patente, faz-se necessário apurar o seu sentido e alcance. Trata-se de um problema de *interpretação*. A *interpretação da descrição*, embora ancilar daquela, é fundamental para lograr esse desiderato. Só depois se postula a questão da (in)existência de equivalência técnica entre o dispositivo do autor e o do réu. Daí que seja possível enunciar alguns *critérios interpretativos orientadores*, a saber²⁵.

A *finalidade da interpretação* consiste em saber o que, *objetiva e verdadeiramente*, o inventor inventou. O *objeto da atividade interpretativa* consiste nas *reivindicações*, e não tanto no *conteúdo* ou *teor* das reivindicações, ao invés do que sucedia até ao início de vigência da nova redação do Protocolo Interpretativo da CPE, em vigor desde 13 de dezembro de 2007.

A *descrição* do invento é uma espécie de *léxico* (ou *thesaurus*) das reivindicações²⁶, *maxime* em setores tecnológicos novos, aí onde não se surpreenda um estado da técnica bem sedimentado. Deve ser afastada uma *interpretação literal* ou *gramatical* das reivindicações, privilegiando-se, ao invés, uma *interpretação lógica, racional e teleológica*. No que respeita aos *resultados interpretativos*, deve efetuar-se uma ponderação adequada entre os *interesses egoísticos* do titular da patente e os *interesses de terceiros* que esperam poder, legitimamente, efetuar atividades mercadológicas numa área tecnológica incapaz de colidir diretamente com o “círculo de proibição” adscrito ao direito de patente. Impõe-se discernir o *sentido exteriorizado* e, por isso, *objetivo* das regras técnicas, tal como elas são enunciadas no pedido de patente; sentido que seria atribuído pelos membros das comunidades científico-tecnológicas.

Ou seja: faz-se necessário indagar qual o *sentido que é razoável supor que o perito na especialidade* (ou o especialista na matéria) poderá alcançar ao ler e inteirar-se do *conteúdo das reivindicações e da descrição*.

²⁵ Sobre isto, REMÉDIO MARQUES, J. P., “O conteúdo dos pedidos de patente: a descrição do invento e a importância das reivindicações – Algumas notas”, in *O Direito*, ano 139.º (2007), p. 769 e ss. (pp. 833-839); REMÉDIO MARQUES, J. P., *Medicamentos Versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 454-455.

²⁶ KOLLE, Gert, “Interpretation of patents and the doctrine of equivalents”, in *Official Journal of the European Patent Office*, Special Edition, 2007, p. 128.

As reivindicações devem ser interpretadas de acordo com um *elemento racional* ou *teleológico* temperado por uma ideia de *impressão dos destinatários*²⁷. É preciso indagar se o fim visado pelo requerente é aquele que *os peritos na especialidade razoavelmente lhe atribuiriam*. O sentido e o alcance das reivindicações não podem ser alterados por via de uma *atuação posterior* do requerente/titular da patente, relativamente à data do pedido ou à data da prioridade, exceto no caso de ocorrerem *renúncias* ou *limitações* por aqueles efetuadas durante o procedimento de patenteabilidade²⁸ ou no quadro de ação judicial ou de pedido reconvenicional de *nulidade da patente*.

As *palavras* ou as *expressões* utilizadas pelos requerentes/titulares de patentes *tanto nas reivindicações como na descrição* podem revestir (na perspetiva do perito na especialidade) um *sentido figurativo*; mas também assumir um *sentido comum* ou *normal*.

Note-se, porém, que *a descrição e os desenhos podem conduzir a um resultado interpretativo mais restrito que o teor literal das reivindicações*; que o mesmo é dizer que as considerações técnicas expendidas na descrição podem implicar que os conceitos expendidos nas reivindicações sejam entendidos de uma forma mais restritiva. A admissão desta possibilidade não é seguramente contrariada pelo disposto no citado artigo 69.º da CPE e o seu Protocolo Interpretativo. Aquela norma fixa um limite máximo, pelo qual as reivindicações não são apenas diretrizes; mas ela também fixa um limite mínimo: a proteção de uma patente não pode abarcar apenas o sentido literal do texto das reivindicações. O Protocolo Interpretativo a esta norma não determina, externa e internamente, o resultado interpretativo das reivindicações; ele apenas reitera os meios atendíveis para levar a cabo o labor interpretativo, ou seja, *a descrição e os desenhos*, estabelecendo o equilíbrio de interesses entre o titular da patente e os terceiros²⁹.

²⁷ Em sentido próximo, já, DI CATALDO, Vincenzo, *I brevetti per invenzione e per modello*, 2.ª edição, Milano, Giuffrè, 2000, p. 48; VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.ª ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 463.

²⁸ No caso *sub iudice*, como veremos, a BAYER efetuou este tipo de limitações junto do instituto canadiano de patentes.

²⁹ Assim, em Espanha, SALVADOR JOVANÍ, Carmen, *El ámbito de protección de la patente*, Tirant lo blanch, Valencia, 2002, p. 213-214; tb., na Alemanha, por exemplo, ULLMANN, Eike, in GEORG BENKARG, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 10.ª ed., München, C. H. Beck, 2006, § 14, anotação à margem n.º 24; SCHAREN, Uwe, in GEORG BENKARD, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 11.ª ed., München, C. H. Beck, 2015, § 14, anotação à margem n.ºs 28, 30, citando jurisprudência mais recente. Por exemplo, o Autor refere que esse resultado interpretativo é o adequado quando a descrição e os desenhos mostram que o êxito técnico que é alcançado de acordo com a invenção com aqueles descritos na reivindicação só é alcançado se o ensinamento técnico mais restrito aí apresentado for seguido (“Anders ist dies, wenn die Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung der dort dargestellten engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt wird, der

Estas exigências são perfeitamente compatíveis com a admissão de um sentido mais restritivo das reivindicações daquele que resultaria do teor literal ou gramatical destas últimas³⁰. Aliás, também por este motivo, a análise da descrição e dos desenhos também pode conduzir a resultados interpretativos mais amplos do teor das reivindicações.

Como nós escrevemos, há muito, “a descrição e os desenhos devem ser usados para apurar o sentido e alcance tecnológico das reivindicações. Ou seja: que estas peças não devem ser

erfindungsgemäß mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht werden soll, BGH GRUR 2008, 779 Tz. 33 – Mehrgangnabe)”, princípios, estes, que são também aplicáveis se e quando a descrição e os desenhos do fascículo da patente se referem exclusivamente a certas modalidades de execução (“Diese Grundsätze gelten auch, wenn sich die Beschreibung und Zeichnungen des Patents ausschließlich auf bestimmte Ausführungsformen beziehen, BGH GRUR 2008, 779 Tz. 33 – Mehrgangnabe)”. No mesmo sentido, há mais tempo, MEIER-BECK, Peter, “The Latest Issues in German Patent Infringement”, in *IIC* (2001), p. 505 e ss. (p. 512), aqui onde, citando o acórdão de 2/03/1999, tirado no caso *Spannschraube*, pelo Supremo Tribunal Federal alemão, o Autor afirma o seguinte: “First, in order to be able to understand the sense and significance of a feature, the skilled person will - according to the Supreme Court - try to determine what the feature is intended to achieve with reference to the invention. *The skilled person's understanding will therefore be guided decisively by the purpose of the individual feature as expressed in the patent specification. The skilled person will consult not only the wording of all the patent claims but the entire contents of the specification of the patent in suit. What is called for therefore is a function-orientated meaning*” — o itálico é meu. E um pouco mais à frente este juiz do Supremo Tribunal Federal alemão (*Bundesgerichtshof*), juiz-presidente, desde novembro de 2010, da 10.º Secção deste Tribunal (secção de patente), já salientava o seguinte: “Both aspects - function-orientated meaning and understanding of terms based on the entire contents of the patent specification - may lead to a term having a meaning wider than its philological one. However, they may just as easily restrict the meaning. The lexical meaning does not therefore constitute, as it were, the minimum content of a feature” — (p. 512, *in fine*). Na pág. 513, o Autor prossegue, afirmando o seguinte: “According to the Supreme Court, if the prior art teaches the skilled person that an interpretation along particular lines is out of the question, for example because the appliance concerned does not appear to be capable of execution, he will reject this possible interpretation, *even if it were an option according to the literal wording in itself*. Under such circumstances, the teaching characterized by the patent is restricted to the embodiment that is left, which the prior art known to the average skilled person admits as capable of execution and which alone is considered an option by the skilled person. *The contents of a patent specification may therefore restrict what a patent discloses if the skilled person, taking the totality of the patent specification, deduces a narrower teaching than that seemingly conveyed by the wording of a feature. This means that the principle, often quoted in practice, that a patent claim should not be “interpreted too narrowly” needs to be corrected, or at least clarified*” — o itálico é meu. Tb., recentemente, reiterando o que já havia escrito em edições anteriores, KRABER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht, Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht*, 7.ª ed., München, C. H. Beck, 2016, § 32, anotação à margem n.º 102 (“Das Gesetz verlangt von ihnen aber, dass sie außer den Ansprüchen auch Beschreibung und Zeichnungen berücksichtigen. Soweit sich aus ihnen ergibt, dass bestimmte Anspruchsmerkmale funktionell zu verstehen sind, können und müssen sich Dritte darauf einstellen, dass das Patent in diesem Sinne ausgelegt wird”, ou seja, e numa tradução livre, “No entanto, a lei exige que eles [terceiros] levem em consideração a descrição e os desenhos, além das reivindicações. Na medida em que se mostre que certas características da reivindicação devem ser entendidas funcionalmente, os terceiros podem e devem ser preparados para que a patente seja interpretada neste sentido.”).

³⁰ Por exemplo, as características de uma reivindicação que estejam funcionalmente definidas (v.g., fixação, vedação, acionamento, interruptor, amplificador) não podem ser generalizadas posteriormente através de uma abordagem relacionada à função — cfr. este exemplo em KRABER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.ª ed., cit., 2016, § 32, anotação à margem n.º 103.

apenas usadas nos casos em que as reivindicações são ambíguas, vagas ou polissêmicas. Que o mesmo é dizer que as reivindicações onde se plasmam as características técnicas da invenção devem ser interpretadas num determinado *contexto situacional tecnológico*. Vale dizer: as reivindicações devem ser interpretadas pelo perito na especialidade de acordo com um elemento racional ou teleológico temperado por uma ideia de impressão dos destinatários – os peritos na especialidade: é preciso não apenas saber o fim visado pelo requerente da proteção (ou titular da patente) ao reivindicar certas características técnicas e não outras, como também perscrutar se esse sentido é aquele que um perito médio (e razoável) na especialidade lhe atribuiria, tomando-se em conta os elementos técnicos que ele teria apreendido através da leitura das reivindicações, da descrição, dos desenhos e da observação da eventual matéria biológica depositada em instituição depositária competente³¹.

O sentido e o alcance das palavras ou expressões reportam-se, quase sempre, ao *contexto global da invenção* reivindicada: se forem interpretadas *isoladamente*, de forma *não contextualizada*, o sentido das palavras ou expressões pode ser completamente diferente daquele que elas assumem no contexto da concreta invenção.

Enfim, a interpretação das reivindicações e da descrição não tem a ver com o *quid* que o inventor quis significar, no sentido em que, a *interpretação é objetiva*, posto que respeita à indagação de saber o que o perito na especialidade, a quem tais peças são dirigidas, teria intuído relativamente ao que fora a intenção do inventor quanto à utilização de certas expressões ou palavras.

Ademais, independentemente da *impressão do destinatário (in casu, o perito na especialidade)*, que deve ter um mínimo de correspondência no texto das reivindicações e da descrição, sobre o que o inventor terá desejado proteger, impõe-se antes saber, não o que foi querido pelo inventor (ou requerente da proteção) quando redigiu tais documentos e emitiu tais declarações limitativas ou renunciativas, na perspectiva do destinatário (perito na especialidade), mas antes, e sobretudo, *o sentido exteriorizado de certas regras técnicas, tal como, reportadas à data da prioridade ou do pedido de proteção, elas são enunciadas nestes documentos e no “diálogo” que ocorre junto dos*

³¹ REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, cit., 2007, p. 805; no mesmo sentido, entre outros, mais recentemente, VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale*, 2012, cit., pp. 462-463, onde os Autores afirmam: “... le rivendicazioni devono, a loro volta, essere interpretate alla luce dell’intero fascicolo brevettuale, e, cioè, della descrizione e dei disegni. La norma [os Autores referem-se ao art. 69.º da CPE e ao art. 52 do Código da Propriedade Industrial italiano, de 2005] mira a garantire nel contempo «un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza ai terzi»”.

institutos de patentes, e que seria atribuído pelos membros das comunidades científico-tecnológicas pertinentes (simbolizados na figura do perito na especialidade)³².

De todo o modo, não podem ser totalmente desconsideradas as declarações, *clara e inequivocamente, limitativas ou renunciativas de determinado âmbito de proteção* efetuadas pelo requerente da proteção *durante o procedimento de patenteabilidade* precipuamente lavradas no fascículo da patente e, portanto, serem reduzidas a escrito, constarem do processo e poderem ser consultadas livremente por terceiros. Declarações deste jaez podem, em certos casos, ser levadas em conta como *factos indiciários* (prova *prima facie*) que estejam na génese de *presunção judicial*³³. Factos indiciários,

³² Nestes termos, REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, cit., 2007, p. 845.

³³ Nos E.U.A. estas declarações (*prosssecution history*) criam, não raro, *preclusões*, (*estoppels*), impedindo o titular da patente de obter proteção pela *teoria dos equivalentes* relativamente a variantes, elementos ou características a que expressamente renunciaram ou limitaram por motivos ligados à observância dos requisitos de patenteabilidade (*maxime*, a novidade, atividade inventiva, suficiência da descrição). No Reino Unido, também se atende a tais declarações: no recente acórdão do Supremo Tribunal deste país (no citado caso *Actavis v. Eli Lilly*) convergiu-se na ideia de harmonia com a qual, em certas circunstâncias, estas declarações podem ser importantes para efeitos da interpretação das reivindicações, em particular quando estas são ambíguas e as declarações do requerente da proteção podem esclarecer tais ambiguidades, ou quando a recusa em consultar esse procedimento seja contrário ao interesse do público (§ 88 do acórdão). Uma jurisprudência mais antiga (*Fürr v. CD Truline (Building Products), Ltd.*, in *F.S.R.*, p. 553 ss., tirada em 1985, aqui onde o titular da patente viu ser-lhe negada uma providência cautelar com base em declarações limitativas reduzidas a escrito no fascículo da patente relacionadas com o âmbito de proteção que reclamava) já entendia que um determinado termo ou expressão constante das reivindicações deverá ter um significado mais restrito se essa restrição foi efetuada pelo próprio requerente, a fim de obter a concessão da patente, que, doutro modo, poderia achar-se em risco. No caso *Wesley Jesson Corp v Coopervision Ltd* [2003], de 1/06/2003, in *R.P.C.*, vol. 120, n.º 11 (2003), p. 355 e ss., o Tribunal analisou as declarações efetuadas pelo requerente durante o procedimento de patenteabilidade, mas entendeu que elas eram, no caso irrelevantes. No caso *Bristol-Meyers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals*, decidido pelo *Patents Court*, em 20/08/1998, in *R.P.C.*, vol. 116, n.º 7 (1999), p. 253 e ss., o Tribunal diferenciou a relevância das declarações ampliativas e limitativas feitas pelo requerente, atribuindo importância a estas últimas na tarefa da interpretação das reivindicações (§§ 274-275 da decisão). Na Alemanha, a doutrina — ao entender que tais declarações são fundamentalmente e por regra irrelevantes — e os tribunais convergem, *de minimis*, no sentido de que as declarações do requerente da patente junto dos examinadores (das quais fique registo escrito) podem influenciar a determinação do âmbito de proteção da patente (sobretudo quando tenham existido oposições ao pedido de patente), se e quando a pretensão do requerente em alargar o âmbito (tecnológico) de proteção for contrária aos *ditames da boa fé* — cfr. acórdão do BGH, de 7/06/2006, no caso *Luftabscheider für Milchsammelanlage*, in *GRUR* (2006), p. 923 e ss. (p. 926); já no mesmo sentido, o acórdão do BGH, de 20/04/1993, no caso *Weichvorrichtung II*, in *GRUR* (1993), p. 886 e ss. (p. 888). A jurisprudência mais recente tem vindo a alargar esta visão restritiva da consideração das declarações do requerente no quadro da interpretação das reivindicações em ação de infração ou em ação de nulidade de patente; por exemplo, a decisão do *Oberlandesgericht* de Düsseldorf, de 13/09/2013 (Proc. I-2 U 23/13, acessível no seguinte endereço eletrónico: <https://openjur.de/u/653309.html>), considera que a limitação da patente feita por considerações atinentes ao escopo de proteção com base no conteúdo da especificação da patente não pode ser revertida pelo titular da patente; já no mesmo sentido navega o acórdão do BGH, de 10/05/2011, in *GRUR* (2011), p. 701 ss., no caso *Okklusionsvorrichtung*; tb. na doutrina, KÜHNEN, Thomas, “Die Erteilungsakte Verbotenes oder gebotenes Auslegungsmittel bei der Schutzbereichsbestimmung europäischer Patente?”, in *GRUR* (2012), p. 664; SCHAREN, in GEORG BENKARD, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 11.ª ed., cit., 2015, § 14, anotação à margem n.º 76. Cfr., tb., REMÉDIO MARQUES,

estes, de cujas *ilações concordantes, lógicas claras e inequívocas* podem emergir determinadas indicações na delimitação do âmbito de proteção de um direito de patente ou na apreciação da validade do próprio direito (*v.g.*, conhecimentos e perícia exigíveis aos peritos na especialidade). Ora, se num caso concreto, durante o procedimento de patenteabilidade, junto, por exemplo, de um instituto de propriedade industrial estrangeiro, a titular da patente limita, clara e expressamente, a formulação que reivindicara à via de administração oral e não à via parentérica, tal circunstância não pode ser completamente irrelevante perante o tribunal de outro país, que esteja a apreciar e julgar o âmbito de proteção dessa patente. especialmente se a patente em causa se alicerça num pedido internacional (via *Patent Cooperation Treaty*), cujo conteúdo técnico seja igual ao contido na patente cujo âmbito cumpra definir por parte do referido tribunal.

As regras da boa fé (objetiva) sugerem, por isso, que o titular da patente (dominante) deve ficar precludido de invocar e obter uma proteção que, por exemplo, cubra todas as formas de administração de uma substância ativa ou composição de substâncias ativas, bem como todos os demais usos e aplicações destas duas substâncias em combinação.

5. O âmbito (tecnológico) de proteção das patentes de substâncias químicas e farmacêuticas; em particular, as patentes de combinação de produtos para um específico uso terapêutico

Por outro lado, ainda, não pode desconhecer-se que, para uma doutrina italiana muito autorizada — à qual dei parcial apoio —, o âmbito de proteção de uma patente de *produto químico* só é «absoluto» (ou seja, somente protege o titular da patente contra qualquer uso ou aplicação ou possibilidade de obtenção³⁴) se e quando esse produto for

J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, 2007, cit., pp. 827-847; CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 9.^a ed., London, Sweet & Maxwell, 2019, § 4-045, p. 179; TIMMANN, Henrik, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik, *Patent Law*, 2014, cit., § 6, p. 642-643, anotação à margem n.º 132 e ss.

³⁴ Tradicionalmente, na Alemanha, entendia-se que a patente de um produto novo abrangia as funções, os efeitos, as finalidades, a sua utilização, bem como as suas vantagens, mesmo que isso não fosse minimamente reconhecido pelo perito na especialidade a partir da leitura das reivindicações e da descrição, independentemente de o novo propósito pretendido, possivelmente a única razão para patenteabilidade, ser realmente usado em casos individuais. A proteção é, neste sentido, do próprio produto, *per se*, independentemente das suas utilizações, presentes ou futuras ou métodos de fabrico ou obtenção. Isto só é

*novo e inventivo no momento em que é pedida a sua patenteabilidade*³⁵; se, pelo contrário, o produto já for conhecido e for combinado com outro (ou outros) produtos ou substâncias já conhecidas, o âmbito (tecnológico) de proteção da patente somente abarca as *utilizações ou aplicações concretamente reivindicadas e descritas* ou assim havidas como equivalentes pelo perito na especialidade.

(era) assim se o requerente da patente descrever um modo de fabrico ou de utilização — cfr. o acórdão do BGH, de 5/12/1995, no caso *Polyferon*, in *GRUR* (1996), p. 190 ss., embora esta proteção «absoluta» *per se* remonte ao acórdão do BGH, de 14/03/1972, no caso *Imidazoline*, in *GRUR* (1972), p. 541 ss. (logo após o fim da proibição da patenteabilidade das substâncias químicas enquanto invenções de produto, que vigorou entre 1961 e 1968, embora o antigo Tribunal do Reich já assim entendesse em alguns arestos, antes dessa proibição ter sido introduzida).

Na própria Alemanha, porém, esta doutrina tem vindo a perder corifeus, seja porque desencadeia um *efeito de bloqueio* da pesquisa e identificação de novas substâncias químicas e, em regra, os peritos na especialidade não conseguem, com base no fascículo da patente (reivindicações, descrição e desenhos), imaginar ou reconhecer efeitos ou funções geradoras dos mesmos efeitos provocados posteriormente por outras substâncias — neste sentido, HANSEN, Bernd/HIRSCH, Fritjoff, *Protecting Inventions in Chemistry*, cit., 1997, p. 324, p. 326; seja porque as suas consequências não são razoáveis ou equilibradas, revelando-se contrárias ao espírito do subsistema do direito de patente — assim, BRUCHHAUSEN, Karl, in *GRUR Int.*, 1991, p. 413 ss. (p. 415) —, seja porque vai ao arrepio da prática do IEP e da jurisprudência do Reino Unido e Países Baixos — assim, KEUKENSCHRIJVER, Alfred, “Stoffschutz und Beschreibungserfordernis - Legt Art. 5 Abs. 3 der Biotechnologie-Richtlinie eine Neubewertung nahe?”, in *Festschrift für WINFRIED TILMANN*, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 2003, p. 475 e ss. (p. 485 e ss.); seja porque não está em linha de conta com o concreto contributo inventivo do inventor / requerente (assim, KRABER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.^a ed., 2016, cit., § 11, bb, § 11, anotação à margem n.º s 53-55, 66-68, além de que podem existir usos evidentes de substâncias novas); seja, ainda, porque tal solução, quanto aos efeitos do direito de patente, é inconsistente com os interesses subjacentes aos requisitos de proteção de um direito de patente (v.g., novidade, atividade inventiva, etc.) — assim, WILHELMI, in *Juristen Zeitung*, 2005, p. 123 e ss. (p. 130 e ss.); ou porque essa inconsistência é revelada pelas várias teorias que sustentam a existência e a concessão de direitos de patente — assim, GÖTTING, Horst Peter, “Kritische Bemerkungen zum absoluten Stoffschutz”, in *GRUR* (2009), p. 256 ss. (p. 258 e ss.); seja porque a proteção assim reconhecida é abusiva ou ocorre fortemente esse risco — WALTER, Doris, “Harmonisierung und angemessene Anspruchsbreite bei der Gensequenzpatentierung”, in *GRUR Int.* (2007), p. 284 ss. (p. 291); seja, enfim, porque recompensa em excesso o titular da patente, se e quando o contributo técnico inventivo se posiciona numa relação acentuadamente desproporcional — GÖTTING, Horst Peter, “Kritische ...”, 2009, cit., p. 258; von RENESSE, Margot/TANNER, Klaus/ von RENESSE, Dorothea, “Schwerpunkt Biotechnologie, Das Biopatent – eine Herausforderung an die rechtliche Reflexion”, in *Mitt.* (2001), p. 1 e ss. (p. 3 e ss.).

³⁵ VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo di, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.^a ed., 2012, cit., pp. 453-454; DI CATALDO, Vincenzo, “Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico”, in *Rivista di Diritto Civile*, 1985, p. 277 e ss. (p. 327 e ss.); DI CATALDO, Vincenzo, *I brevetti per invenzione e per modello*, 2.^a edição, Giuffrè, Milano, 2000, p. 121, p. 123; DI CATALDO, Vincenzo, “Problematica delle invenzioni chimiche”, in VANZETTI, Adriano (a cura di), *I Nuovi Brevetti, Biotecnologie e Invenzioni Chimiche*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 69 e ss. (pp. 73-74); DI CATALDO, Vincenzo, “La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, originalità”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1999, I, p. 177 e ss. (pp. 189-190); DI CATALDO, Vincenzo, “Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti”, in *Contrato e impresa*, 2003, I, p. 318 e ss. (p. 373 e nota 109); DI CATALDO, Vincenzo, “Fra Tutela Assoluta del Prodotto Brevettato e Limitazione ai Procedimenti Descritti ed Agli Usi Rivendicati”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2004, n.º 4/5, p. 111 e ss. (pp. 116-117).

Neste sentido, a invenção (patenteável) de *um novo uso terapêutico* desse *produto estruturalmente novo e provido de atividade inventiva* será dependente; caso contrário, não.

Para estes Autores, tal solução conforta-se na lógica complexiva do subsistema do direito de patente e surge como a mais razoável do ponto de vista da relevância dos interesses que merecem a tutela do Direito: a ideia de que a patente de produto (*maxime*, produto novo) desfruta de «proteção absoluta» (cobrindo todos os usos ou aplicações dessa substância) desincentiva a pesquisa e desenvolvimento de novos usos ou aplicações (*maxime*, terapêuticas) de substâncias químicas (ou matérias biológicas) já anteriormente divulgadas. Com o que, doutro modo, se estimula apenas a pesquisa e desenvolvimento de novas substâncias químicas sem curar da identificação ou concretização das respectivas aplicações (presentes ou futuras). O bem-estar da comunidade dos cidadãos e das empresas — no sentido da contínua busca pelo progresso técnico — decorre da identificação de possíveis usos ou aplicações dos produtos químicos e não do aumento de produtos cuja aplicação ou utilização sejam desconhecidos³⁶. De resto, o débito da nova invenção de uso ou aplicação do produto (estruturalmente conhecido no momento em que fora patenteado) relativamente ao titular da patente deste produto parece ser nulo ou evanescente.

Assim, nos casos concretos, deverá perguntar-se se, relativamente à patente anteriormente registada, a patente posterior ostenta tais *características técnicas adicionais, mais específicas, concretas ou complementares* ou selecionáveis a partir da ou relativamente à patente anterior; e se o débito desta invenção posterior relativamente à anterior existe ou é minimamente relevante ou significativo.

³⁶ VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale*, cit., 2012, p. 454; retomando, recentemente, estas posições, DI CATALDO, Vincenzo, *La questione brevettuale all'inizio del XXI secolo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 47-48. De resto, também na Alemanha, autores consagrados reconhecem que a prioridade da exploração de uma invenção não deve ser reconhecida a quem seja o primeiro a identificar uma nova substância, mas sim a quem seja o primeiro a reconhecer suas propriedades surpreendentes. O efeito de estímulo e recompensa do subsistema jurídico do direito de patente beneficia, então, plenamente a pesquisa de propriedades valiosas, isto é, novos usos, utilizações e aplicações que sejam até aí desconhecidos — assim, KRABER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.ª ed., 2016, cit., § 11, anotação à margem n.º 70 (onde os Autores afirmam: “Die Suche nach ihnen muss also durchgeführt werden, ohne dass für ein im Erfolgsfall erreichbares Schutzrecht bereits eine Priorität gesichert ist. *Das hat zur Folge, dass nicht den Vorrang erlangt, wer als erster den Stoff und seine Herstellung konzipiert, sondern wer als erster dessen überraschende Eigenschaften erkennt. Der Anspornungs- und Belohnungseffekt des Patentsystems kommt dann voll der Forschung nach wertvollen Eigenschaften zugute*”) — o itálico é meu.

Figure-se que a patente anterior é uma *patente de combinação de produtos (já conhecidos) para um específico uso terapêutico* (v.g., veterinário, em particular em suínos). E que a patente posterior usa as mesmas substâncias ativas, mas estas são administradas de uma forma completamente diferente no corpo dos animais ou do ser humano. Ora, mesmo que se quisesse defender para este tipo de invenção a orientação da denominada «proteção absoluta» das patentes de produto (estruturalmente novo e provido de atividade inventiva), no caso figurado ela estaria, à partida, vedada, uma vez que *o âmbito de proteção destas patentes circunscreve-se ao específico uso terapêutico e às demais limitações quanto aos efeitos, função e forma de administração*.

Há, igualmente, que atentar nas proposições linguísticas constantes das reivindicações dependentes. Estas podem consubstanciar limitações quanto aos fins, efeitos e funções da combinação de duas ou mais substâncias ativas. Uma delimitação, que conste das próprias reivindicações dependentes, não pode deixar de ser relevante para fins de equivalência técnica³⁷. Se, por exemplo, for reivindicada a proteção de uma combinação de substâncias (então já compreendidas no estado da técnica) para um específico uso terapêutico/veterinário, como também uma específica via ou forma de administração, o âmbito de proteção dessa patente alarga-se apenas a essa específica forma de administração das substâncias dirigida ao específico uso terapêutico mencionado. Isto é assim sobretudo quando *a descrição do fascículo desta patente (anterior) for exclusivamente dirigida ao ensino das vantagens da administração oral, das substâncias em questão*, em oposição, por exemplo, às formas injetáveis de administração simultânea, objeto da patente posterior.

6. A suficiência da descrição no quadro da delimitação do âmbito de proteção de um direito de patente

A suficiência da descrição e a necessidade de as reivindicações se acharem apoiadas ou baseadas na descrição têm sido normalmente encarados como meros

³⁷ Embora com abordagens diferentes, tb. KRÄBER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 6.^a ed., München, C. H. Beck, 2009, § 32, III d), ddd 3, p. 731 = 7.^a ed., München, 2016, § 32, bb), anotação à margem n.º 99; TIMMANN, Henrik, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook*, 2014, cit., p. 656, anotação à margem n.º 180.

requisitos formais de proteção, por isso mesmo atinentes à forma de redação dos pedidos de patente.

Não vejo assim o problema. Julgo que, a mais de serem havidos como requisitos formais de patenteabilidade, estes requisitos determinam não apenas a presença de industrialidade, como também influenciam o juízo sobre o nível inventivo e, sobretudo, ajudam, a *delimitar o âmbito (tecnológico de proteção) do direito de patente*. Vejamos.

O reconhecimento de um amplo âmbito (tecnológico) de proteção ao titular de uma patente de produto (no caso *sub iudice* trata-se de uma combinação de substâncias que já integravam o estado da técnica) depende, porém, da forma como este plasmou as reivindicações e descreveu o invento.

Na verdade, a exigência colocada pelo legislador (por todos os legisladores de direitos de patente), de harmonia com a qual a descrição deve ser suficiente (*scilicet*, clara e completa) serve para assegurar, logo na fase do procedimento administrativo de concessão, que o alcance (tecnológico, biológico e merceológico) do exclusivo outorgado deve basear-se e ser determinado a *partir do contributo técnico plasmado na solução técnica reivindicada e descrita*.

Dito de outra forma: o alcance das reivindicações (a outros produtos, processos ou usos não especificamente reivindicados e descritos) é, deste modo, *proporcional ao acervo das informações de natureza técnica em que se baseia a solução técnica*, especialmente quando o teor das reivindicações permite executar o invento (com os produtos, processos ou usos alternativos ou sucedâneos) por parte do perito na especialidade, sem que, para o efeito, este deva mobilizar atividade inventiva própria.

O que vem de dizer-se apenas significa que o âmbito tecnológico de proteção de um direito de patente deve adequar-se à *intensio* e à *extensio* da solução técnica plasmada *nas reivindicações e na descrição*, pois ele acha-se (indiretamente) conexionado com o teor das reivindicações³⁸, o que implicará a realização de uma delicada tarefa

³⁸ Já, em sentido análogo, sustentando, há muito, que “[t]he scope of protection must correspond to the disclosure made”, cfr. BOSTYN, Sven, *Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States – A study of the patentability of proteins and DNA sequences with special emphasis on the disclosure requirement*, München, European Patent Office, 2001. cit., p. 147; DOMEIJ, Bengt, *Pharmaceutical Patents in Europe*, The Hague, London, Boston, Stockholm, Norstedts Juridik, Kluwer Law International, 2000, p. 73. Hoje, esta óbvia constatação é retomada por outros autores — cfr., por exemplo, CORNISH, William/LLEWELIN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property*, 9.^a ed., cit., 2019, § 4-49, pp. 181-182 (a propósito das invenções químicas), §§ 5-91 a 5-94, pp. 245-248 (a respeito da suficiência da descrição à luz do que seja reivindicado); VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.^a ed., 2012, cit., pp. 416, segundo os quais” nella chimica, invece, il rapporto tra struttura e funzione,

interpretativa desse mesmo teor. Como refere um conceituado Autor espanhol — meu Mestre³⁹ na preparação do doutoramento —, “Uno solicitante que puede haber incluido en la solicitud reivindicaciones que cubriesen las distintas alternativas y no lo hizo, hay que presumir que actuó voluntariamente. Los terceros están legitimados para suponer que el solicitante tiene algún tipo de razones para solicitar menos de lo que podía. *No cabe favorecer una solución que implica una ampliación del ámbito de protección de la patente, porque en definitiva la concesión es una limitación necesaria y conveniente de la competencia; es pues una excepción y como toda excepción debe interpretarse relictivamente*” — o itálico é meu.

molto spesso, non è né evidente, né unívoco; pertanto non basterà individuare un prodotto (ad esempio, un composto nuovo), mas sí dovrà indicare esplicitamente anche la funzione che da tale prodotto viene svolta ... L'indicazione dell'uso vale da elemento che limita l'ambito di estensione del brevetto, il quale avrà effetto limitatamente all'uso indicato (e, in forza della regola generale che sarà illustrata più avanti, a quelli ad esso equivalente). In assenza di un'indicazione dell'uso, non può aversi una valida brevettazione”. Tb. LANDRY, Felix, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook on European and German Patent Law*, cit., 2014, § 5, p. 366, onde o Autor afirma o seguinte: “... namely to the extent that both take account of the **principle that the protection granted to the applicant and subsequent patent owner should correspond to the contribution the applicant makes to the state of art**, respectively that the content of the claims corresponds to the invention and should be justified by it” — o negrito é do próprio Autor; tb. KÜHNEN, Thomas, *Patent Litigation Proceedings in Germany, A Handbook for Practitioners*, 7.^a ed., Carl Heymanns Verlag, Wolters Kluwer Deutschland, 2015, pp. 45-56, anotação à margem n.º 93, onde o Autor (Juiz-Presidente do Tribunal de 2.^a instância de Düsseldorf, em matéria de direito de patente), afirma o seguinte: “It is therefore insufficient for the skilled person, on the basis of his expert knowledge, to recognize teaching as being technically useful and having the same effect as the teaching set out in the claims. Instead, his considerations have to be based on the patent, whereby an objective analysis of the patent may produce a narrower interpretation of the claims than would be required according to the technical content of the invention and in comparison with the state of art” — o sublinhado é meu. Na jurisprudência do Instituto Europeu de Patentes, pode citar-se, entre outras, a decisão T 1064/2015, da Câmara Técnica de Recurso, de 23/04/2018, em cujo § 3.8. se pode ler o seguinte: “The respondent-patent proprietor voluntarily specified in the description of the patent (paragraphs [0023] and [0024]) and in claim 1 that the cross-section of the elongated body forming the suture could be circular or non-circular. In other words, the respondent-patent proprietor himself intended the teaching of the patent to be applicable to both circular and non-circular cross-sections and specifically sought protection for both types of embodiment. Moreover, it should be noted that the field of non-circular cross-sections is far wider than that of circular ones, since it encompasses an enormous variety of shapes (some of them being cited in paragraph [0023]). This makes it even more important to know how the key parameter of such shapes, namely the diameter, is determined. In such a context, it would be insufficient and disproportionate if the sole disclosed possibility of carrying out the invention with circular cross-section elongated bodies were enough to satisfy the requirements of sufficiency of disclosure. **Such an approach cannot have been intended by the legislator, because in the Board's view this would go against the general principle that the protection obtained with the patent has to be commensurate with the disclosed teaching.** As explained above, when it comes to non-circular cross-sections, this is not the case for the patent in suit” — o negrito é meu.

³⁹ GOMEZ SEGAGE, Jose Antonio, “Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes”, in *Direito Industrial*, Vol. IV., Coimbra, Almedina, 2005, p. 41 e ss. (p. 54).

7. Enquadramento jurídico-dogmático da dependência entre direitos de patente

Quanto o titular de uma patente posteriormente registada no Estado da proteção alega que uma patente posterior é dependente da sua— sustentando que a exploração económica desta última somente pode ser efetuada com o seu consentimento —, faz-se necessário expor e delimitar, com mais precisão, o *conceito de invenção dependente* e, logo, de *dependência entre direitos de patente* (patente dominante *versus* patente dependente). Advirta-se, desde já, que, entre nós, esta questão não foi ainda objeto de pronúncia da jurisprudência, tendo sido por mim tratada, *ex professo*, há cerca de 15 anos. Este problema é, há muito, discutido no ordenamento alemão e esgrimido nos tribunais deste país. Neste domínio, as regras jurídicas positivadas relativas à dependência entre direitos de patente são uniformes na maioria dos ordenamentos jurídicos. As conclusões a que chegámos em 2005⁴⁰, tendo em vista o subsistema jurídico do direito de patentes português, não sofreram significativas alterações. Vejamos.

Parece, na verdade, estranho que uma solução técnica que mereceu a concessão de um direito de patente — sendo, portanto, uma solução técnica não evidente para o perito na especialidade na data da prioridade — possa ser objeto de uma ação de infração por parte do titular de uma patente anterior.

À primeira aparência, a ideia segundo a qual pode haver violação do direito de patente mesmo que uma invenção anterior implique a utilização de meios novos, que não estejam ao alcance do perito na especialidade à face da leitura das reivindicações e da descrição (por isso mesmo que implicam atividade inventiva⁴¹), menospreza o *valor da certeza jurídica e da segurança e da confiança que terceiros depositaram* no titular de uma patente por meio da leitura do fascículo dessa patente (e os efeitos concorrenciais ou pró competitivos gerados “no interior” do próprio subsistema do direito de patente), contrariando o disposto no referido Protocolo Interpretativo do art. 69.º da CPE.

Aliás, na Alemanha, até aos finais dos anos 60, uma parte importante dos autores estudava a *doutrina dos equivalentes* para o efeito de determinar se o invento para que se

⁴⁰ REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, cit., 2007, p. 800 e ss.

⁴¹ Entre outros, nos casos de *aperfeiçoamentos técnicos*, aí onde o perito na especialidade consegue identificar no pedido de patente anterior a função técnica essencial desempenhada pelos elementos posteriormente substituídos e incorporados em outra invenção, alegadamente dependente.

pedia proteção desfrutava de atividade inventiva. O que fazia então sentido, pois a equivalência e os equivalentes técnicos estão, por definição, ao alcance do perito na especialidade. Portanto, a existência de meios equivalentes excluía, já então, a atividade inventiva (e a novidade). Isto não obstava a que alguns Autores já falassem de “equivalência inventiva”: meios técnicos reivindicados posteriormente suscetíveis de realizar a mesma função técnica dirigida à obtenção de um mesmo resultado técnico de outros já divulgados, sem que essa possibilidade estivesse ao alcance do perito na especialidade⁴².

O patenteamento de uma solução técnica cujo titular da patente seja réu em ação de infração (ou em procedimento cautelar) não afasta sempre e necessariamente a existência de infração da patente anterior. É jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal alemão (BGH) que a patente que protege um produto acusado de infringir uma patente anterior pode depender dessa patente (a patente dominante)⁴³. Nestas hipóteses, o exame da alegada infração deve ser efetuado ao derredor da análise das características técnicas plasmadas no fascículo da patente titulada pelo alegado infrator⁴⁴ (isto é, nas respetivas reivindicações e na respetiva descrição).

O âmbito (tecnológico) de proteção de um direito de patente é determinado pelo *conteúdo das reivindicações* — a versão em língua portuguesa do art. 69.º da CPE utiliza a expressão “âmbito das reivindicações”; este conteúdo assume-se assim como a linha de demarcação para o exterior do mundo das *utilizações livres*, para além da qual o titular não tem proteção e os terceiros podem eventualmente usar ou inspirar-se em algumas das regras técnicas contidas nessas reivindicações. As reivindicações não são apenas o “ponto de partida” da determinação do alcance tecnológico da proteção (que alicerce, como acontecia no passado, a *ideia inventiva geral*), mas antes, e sobretudo, constituem a *base*, o fator ou elemento decisivo para a determinação desse âmbito protetor.

Como vimos, a descrição e os desenhos devem ser usados para apurar o sentido e *alcance tecnológico das reivindicações*. Quer dizer: estas peças não devem ser apenas usadas nos casos em que as reivindicações são ambíguas, vagas ou polissémicas. Pelo

⁴² TETZNER, Heinrich, *Kommentar zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmustergesetz*, 2.ª ed., Nürnberg und Düsseldorf, Fachverlag Dr. N. Stoytscheff, 1951, § 1, p. 113, anotação à margem n.º 72.

⁴³ BGH, *GRUR* (1994), p. 597 ss. (p. 599) – *Zerlegvorrichtung für Baumstämme*; *GRUR* (1999), p. 977 e ss. (p. 981) – *Räumschild*. Cfr., sobre isto, KÖRNER, Ebehard, “Äquivalenz und abhängige Erfindung” in *GRUR* (2009), p. 97 e ss. (p. 98).

⁴⁴ KÖRNER, Ebehard, “Äquivalenz und abhängige Erfindung”, 2009, cit., p. 97.

contrário, as reivindicações onde se plasmam as características técnicas da invenção devem ser interpretadas num determinado *contexto situacional tecnológico* desenvolvido precipuamente pela descrição (e pelos desenhos).

Em 12/07/1990, o BGH, no caso *Befestigungsvorrichtung II*, decidiu que todos os elementos dos inventos que utilizam as regras técnicas anteriormente protegidas suscetíveis de, ao mesmo tempo, permitirem a obtenção de outros elementos (adições técnicas) que desfrutem de atividade inventiva acham-se abrangidos pelo âmbito de proteção da patente anterior, constituindo uma patente dependente. Neste caso, os elementos inventivos da invenção posterior foram havidos como a *representação ou a concreção de regras técnicas dotadas de uma natureza mais generalizantes contidas na patente anterior* — qual género da espécie, ela própria preme de atividade inventiva — se e quando esta situação for, como tal, reconhecida pelo perito na especialidade como situação geradora de um efeito equivalente. Nesta hipótese concreta, o acórdão apontou a irrelevância de o dispositivo acusado gozar, ou não, de nível inventivo⁴⁵. Para esta posição jurisprudencial intermédia, uma invenção patenteável que se baseia em outra anteriormente patenteada é dependente desta última se aquela utilizar o ensinamento técnico fundamental desta. Neste sentido, torna-se necessário, para o perito na especialidade, que a modificação patenteada em data posterior atue ou implemente o ensino divulgado pela anterior⁴⁶. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal alemão, no caso “Räumschild”, parece querer negar a invasão do âmbito de proteção da patente anterior no caso de os elementos técnicos específicos presentes no fascículo da patente posteiro somente podem ser logrados com atividade inventiva⁴⁷.

⁴⁵ Seja como for, esta decisão que para alguns pode representar a infeliz reintrodução da “ideia inventiva geral” sindicada no âmbito da “teoria tripartida”, veio a significar que um *desenvolvimento inventivo equivalente* – qual *equivalência evolutiva* a gerar dependência inventiva (*erfinderische Äquivalenz*, que não uma *modificação inventiva equivalente*) de elementos constantes da solução técnica anteriormente protegida — pode infringir, não obstante, uma patente anterior. Esta circunstância torna decisivo saber se o dispositivo do demandado usa as regras técnicas anteriores e as desenvolve ou aperfeiçoa, ou se realiza, ao invés, uma modificação (também ela inventiva) não considerada equivalente. Esta posição do BGH adequa-se, com efeito, aos ensinamentos da “teoria tripartida”, abandonada em 1981 (com a atual *Patentgesetz* alemã), que permitia (até ao dealbar da atual *Patentgesetz*) a proteção dos meios equivalentes que emergissem após a data da prioridade, contanto que pudessem ser deduzidos da “ideia inventiva geral” (*Dreiteilungslehre*). Cfr. REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, cit., 2007, p. 801.

⁴⁶ KRABER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.º ed., 2016, cit., § 32, anotação à margem n.º 108.

⁴⁷ Neste caso, de acordo com a patente, grãos de material duro foram embutidos na camada de borracha ou plástico da lâmina de limpeza de um limpa-neve entre placas de aço e hastes de material duro. O dispositivo atacado usava barras ou hastes de material. Se nada indicava que a forma granular do material duro era importante, é facilmente concebível que o perito na especialidade pudesse reconhecer a possibilidade de

Em sentido contrário, o mesmo BGH tirou um outro acórdão (no caso *Zerlegvorrichtung für Baumstämme*), em 13/07/1994⁴⁸. O BGH veio precisamente, mas pelo contrário, esclarecer que certas modificações inventivas equivalentes não se devem conter adentro do âmbito (tecnológico) de proteção da invenção anteriormente protegida, *contanto que tais modificações não sejam evidentes para os peritos na especialidade*.

De harmonia com a doutrina emanada deste acórdão, o âmbito de proteção de uma patente *não abrange modificações equivalentes obtidas através da mobilização de atividade inventiva*, de modo que, segundo parece, se o dispositivo acusado estiver protegido por direito de patente, não estaremos perante uma situação de dependência entre patentes⁴⁹. Ocorre, na perspectiva do Supremo Tribunal alemão, eventualidades em que invenções posteriores devem ser havidas como *invenções independentes* de outras invenções anteriores, mal grado nelas se “inspirem”⁵⁰, exatamente por motivo de as reivindicações e a descrição respeitantes à invenção anterior terem sido redigidas de uma forma mais precisa, insuscetível de ser generalizável a outras (futuras) soluções técnicas, na medida em que seja essa a opinião dos peritos na especialidade ao lerem as reivindicações e a descrição da invenção anterior. E isto é assim ainda quando a invenção posterior realize a mesma função técnica com vista à obtenção do mesmo resultado.

O acórdão do BGH, de 18/05/1999, no caso *Räumschild*⁵¹ perfilhou uma *posição intermédia*, de harmonia com a qual uma invenção, que mobiliza um meio novo e provido de atividade inventiva, utiliza uma invenção anterior (sendo dela dependente), sempre que o perito na especialidade, na data da prioridade, possa reconhecer nas reivindicações da patente anterior a função que os elementos substituídos (na invenção posterior) executam no quadro da invenção (posterior), contanto que a mesma função não fosse unicamente realizada pelos elementos referidos expressamente nas reivindicações constantes do pedido da patente anterior. A questão deve ser assim a de saber se o perito

utilização, por terceiros, de outras formas que permitem a introdução apropriada de material duro na borracha ou no plástico da lâmina de limpeza do limpa-neve.

⁴⁸ In *Mitt.*, 1994, p. 181 e ss. = *IIC* (1995), p. 261 e ss.; KÖNIG, Reimar, “Schutzbereich und der BGH-Entscheidung „Zerlegvorrichtung für Baumstämme”, in *Mitt.*, 1994, p. 178 e ss.

⁴⁹ HANSEN Bernd/HIRSCH, Fritjoff, *Protecting Inventions in Chemistry, Commentary on Chemical Case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law*, Weiheim, Berlin, New York, Chicester, Toronto, Brisbane, Singapore, Wiley-VCH, 1997, pp. 318-320.

⁵⁰ PAGENBERG, Jochen, “More Refined Rules of Claim Interpretation in Germany: Are they Necessary?”, in *IIC* (1995), p. 228 e ss. (p. 231).

⁵¹ In *GRUR*, 1999, p. 977 ss.; GRAMM, Werner, “Von der ‘Drillmaschine’ zum ‘Räumschild’: Schutzbereich und Abhängigkeit im Spiegel der Rechtsprechung”, in *GRUR* (2001), p. 926 e ss. (p. 931).

na especialidade, no momento do pedido da patente anterior, teria reconhecido os novos elementos técnicos como equivalente, tendo em conta a sua função e o resultado alcançado com a sua utilização, no sentido de produzirem o mesmo efeito que o elemento inventivo substituído.

Isso baseia-se no fato de que uma invenção que se alicerça em outra (anterior) e só é possível por meio dela, pode valer-se do ensinamento básico por esta divulgado nas reivindicações e na descrição, mesmo que aquela seja (posteriormente) patenteável. Isto é assim na medida em que a invenção mais recente só foi lograda através de ensinamentos técnicos mais antigos⁵². Nesse caso, o titular desta última tem direito a uma parte no sucesso econômico associado à sua exploração.

Tenho entendido, desde 2005, que nas eventualidades em que ocorrer atividade inventiva no dispositivo acusado, ele próprio protegido por direito de patente, a situação de dependência entre patentes apenas deve ser, em princípio, afirmada nas eventualidades em que a invenção posterior atinge o teor literal das reivindicações formuladas no pedido de proteção da invenção anterior (invenção dominante) — aí incluindo todas as características técnicas contidas no fascículo da patente anterior e havidas como importantes pelo perito na especialidade⁵³ —, sem prejuízo de na invenção posterior constarem *características técnicas adicionais*⁵⁴.

Se uma característica decisiva para a realização da ideia inventiva anteriormente protegida não for realizada na invenção posteriormente patenteada e, portanto, a *vantagem decisiva da invenção anterior não for alcançada, deve-se excluir-se a existência de uma dependência entre direitos de patente*⁵⁵.

⁵² MES, Peter, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 5.^a ed., München, C. H. Beck, 2020, § 14, anotação à margem n.º 99; *idem*, acórdão do BGH, tirado no caso *Räumchild*, *GRUR* (1999), p. 977 e ss. (p. 981, coluna esquerda em cima).

⁵³ REMÉDIO MARQUES, J. P., *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, cit., 2007, p. 806; agora, acórdão do BGH, de 17/04/2007, no caso *Pumpeneinrichtung*, in *GRUR* (2007), p. 959 e ss. (p. 962): estava em causa o aumento adicional do desempenho do dispositivo acusado relativamente ao anteriormente patenteado. Em ambos os dispositivos havia um transdutor de pressão e um regulador de pré-pressão controlado por *software*. O sistema (ao qual havia sido concedida uma patente anterior) também era controlado através do volume de curso de tal forma que as pulsações no fluxo de líquido transportado para a saída do dispositivo de bomba eram reduzidas, de modo que sistema só era capaz de eliminar as pulsações restantes por meio de medidas adicionais, o que veio a ser feito pela invenção posteriormente patenteada.

⁵⁴ Vale dizer: o excesso de desempenho de uma versão que se desvia do sentido literal das reivindicações da patente anterior não impede sua inclusão no âmbito de proteção desta patente. Isso aplica-se em particular se a modalidade atacada exhibe elementos técnicos adicionais (além dos elementos que infringem literalmente a patente anterior) propiciadores de uma melhoria de rendimento.

⁵⁵ Assim, no citado acórdão do BGH, de 18/05/1999, in *GRUR* (1999), p. 977 (p. 981), no caso *Räumchild*.

Deve-se ter cuidado ao assumir a equivalência de uma invenção posteriormente patenteada a uma invenção anteriormente protegida. Não se esqueça que, com a concessão da patente posterior, houve a declaração de especialistas na matéria (*in casu*, os examinadores dos institutos de propriedade industrial), segundo a qual a invenção posterior desfruta de atividade inventiva, não estando compreendida no estado da técnica. Por isso, atento o seu contributo técnico, mereceu a concessão de uma patente. *Esta declaração, embora não seja vinculativa, depõe contra uma eventual presunção judicial de equivalência entre duas invenções patenteadas*⁵⁶.

Haverá assim infração e violação do conteúdo das reivindicações de uma invenção anteriormente protegida se e quando a invenção posteriormente patenteada consistir numa *concretização*⁵⁷, num *aperfeiçoamento* ou *desenvolvimento da ideia inventiva anterior: posterior concreção ou individualização*, esta, previsível e reconhecível, enquanto tal, pelo perito na especialidade à luz dos conhecimentos que detinha (ou lhe era exigível deter) na data da prioridade conferida pela patente cuja violação seja alegada. Isto não obstante serem surpreendidos alguns elementos técnicos inventivos (adicionais ou inseridos a título de adjunções) ostentados pela invenção lograda em momento posterior.

No entanto, a proteção contra as modificações efetuadas numa invenção posterior relativamente a uma invenção anteriormente patenteada apenas existe *dentro dos limites traçados pelo âmbito de proteção da patente anterior*. Assim, uma *permuta* ou *substituição das características técnicas* protegidas pelas reivindicações dessa patente por terceiros só está contida no âmbito de proteção dessa patente se o efeito equivalente puder ser reconhecido por um especialista na matéria com base no conhecimento reportado à data da prioridade da patente anterior⁵⁸.

E, como dissemos atrás, as modificações baseadas em atividade inventiva (na patente posterior) são consideradas como tecnicamente equivalentes — sendo atingidas pelo âmbito de proteção da patente anterior — se um perito na especialidade puder

⁵⁶ MEIER-BECK, Peter, “Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens”, in *GRUR* (2000), p. 355 e ss. (p. 360).

⁵⁷ GRAMM, Werner, “Von der „Drillmaschine“ zum „Räumschild“: Schutzbereich und Abhängigkeit im Spiegel der Rechtsprechung”, in *GRUR* (2001), p. 926 ss. (p. 931). Isto é: uma *concretização* ou *especialização (besonderen Ausgestaltung, konkreten Ausgestaltungen)* de *regras técnicas mais gerais*, designadamente, por meio de uma permuta concretizante de características técnicas contidas, num processo de abstratização, no fascículo da patente anterior.

⁵⁸ MES, Peter, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 5.^a ed., cit., 2020, § 14, anotação à margem n.º 100, citando jurisprudência do BGH.

razoavelmente inferir da patente a produção do mesmo efeito. E, para tal, pode ser suficiente que as regras técnicas reivindicadas e descritas no fascículo da patente anterior constituam um *ensinamento técnico geral* ou generalizante suscetível de ser, posteriormente, *concretizado, especificado, selecionado* ou *individualizado* em invenções (patenteáveis) posteriores. De tal sorte que o contributo técnico trazido pelo inventor que protege a patente anterior seja mais geral, a ponto de poder cobrir a modalidade ou o dispositivo acusado protegido pela patente posterior, que dele traduz um aperfeiçoamento ou *desenvolvimento tecnológico mais específico*.

7.1. Tipos de dependência

Com o que temos assim os grupos de casos que no dispositivo acusado (protegido pela patente posterior) são providos de *elementos técnicos adicionais* (mais *específicos* ou *complementares* relativamente ao ensinamento contido nas reivindicações da patente anterior.

7.1.1. Dependência em razão da identidade

Esta constitui a chamada *dependência em razão da identidade* (*identischen Abhängigkeit*). O dispositivo acusado (ou a modalidade alegadamente infratora) faz uso literal de todos os elementos técnicos contidos nas reivindicações da patente anterior, mas inclui, pelo menos, um elemento técnico adicional que representa um desenvolvimento tecnológico posterior do objeto da patente mais antiga — e que, em última análise, estabelece a patenteabilidade de toda a combinação de elementos técnicos contidos na invenção posterior. Até onde se sabe, esse é o caso mais comum na prática⁵⁹.

7.1.2. Dependência por equivalência

Já a *dependência por equivalência* (*äquivalenten Abhängigkeit*) é muito mais difícil de descortinar nos casos levados a juízo.

⁵⁹ Assim, GRAMM, Werner, “Von der „Drillmaschine“ zum „Räumschild“: Schutzbereich und Abhängigkeit im Spiegel der Rechtsprechung”, 2009, cit., p. 931.

Na verdade, nestas eventualidades, é muito ponderosa a objeção do alegado infrator: com a concessão da patente (posterior) sobre a modalidade reivindicada como equivalente, a entidade administrativa competente (nacional ou o IEP) estabeleceu que o dispositivo acusado não poderia, em regra, enquadrar-se na *faixa de equivalência* da patente anterior, uma vez que a equivalência está apenas em questão quando a modalidade equivalente poderia ser encontrada pelo perito na especialidade sem o exercício de atividade inventiva, o que por sua vez impede o patenteamento desta modalidade⁶⁰. Não se esqueça que os requisitos de patenteabilidade (sobretudo, a novidade, atividade inventiva e suficiência da descrição) também são muito úteis na determinação do âmbito (tecnológico) de proteção de um direito de patente.

Nestes casos — a fim de afirmar esta rara *dependência por equivalência* —, faz-se, porém, necessário que o perito na especialidade retire do fascículo da patente posterior uma *especificação ou concretização* das características técnicas protegidas (por exemplo, de uma forma combinada) pela patente anterior (*konkretisierende Merkmale*). *Especificação ou concretização* que, produzindo o mesmo efeito, não seriam lográveis sem os ensinamentos mais gerais contidos no fascículo da patente anterior⁶¹. De sorte que, nestas eventualidades, a invenção na qual a modalidade contestada se baseia utiliza (na perspectiva do perito na especialidade) o conceito inventivo protegido pela patente anterior, que é *meramente desenvolvido* na patente mais recente⁶² — isto independentemente de o perito na especialidade somente alcançar essa solução técnica (mais recente) e os elementos adicionados com base em considerações ou atividade inventiva⁶³.

A *dependência por equivalência* (entre dois ou mais direitos de patente) só pode ser predicada a partir do fato de que o dispositivo acusado *se baseia* no conceito da solução técnica geralmente uniforme do(s) elemento(s) técnico(s) substituído(s) da reivindicação da patente anterior por mor da substituição de algum ou alguns elementos

⁶⁰ KÖRNER, Eberhard, “Äquivalenz und abhängige Erfindung”, 2009, cit., p. 99.

⁶¹ GRAMM, Werner, “Von der „Drillmaschine” zum „Räumschild”: Schutzbereich und Abhängigkeit im Spiegel der Rechtsprechung”, 2001, cit., p. 932; TIMMANN, Henrik, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook*, 2014, cit., § 6, anotação à margem n.º 167, p. 653; SCHRAMM, *Der Patentverletzungsprozeß (Patent Infringement Litigation)*, 4.ª ed., Cologne, 1999, p. 116 e ss. 116; KÜHNEN, Thomas, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, 7.ª ed., 2015, cit., p. 70, anotação à margem n.º 105.

⁶² GRAMM, Werner, “Von der „Drillmaschine” zum „Räumschild” ...”, 2001, cit., p. 932.

⁶³ KÜHNEN, Thomas, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, 7.ª ed., 2015, cit., p. 69, anotação à margem n.º 104.

técnicos e a patenteabilidade da invenção posterior é exclusivamente devida à atividade inventiva dos elementos ou das características técnicas que contêm as modificações ou adjunções técnicas relativamente à patente anterior.

Dito de outra maneira: se o contributo inventivo em que se baseia *a invenção posterior é exclusivamente atribuído aos elementos ou regras técnicas adicionais constitutivas de uma concreção ou individualização de meios técnicos mais gerais contidos no fascículo da patente anterior* (para além das que eventualmente tenham sido reproduzidas literalmente a partir da patente anterior), é justo que ao titular da patente anterior seja conferida proteção — considerando-se aquela patente dependente desta outra —, *uma vez que o contributo técnico da patente posterior foi conseguido somente à custa do contributo técnico divulgado na patente anterior*⁶⁴; caso contrário, não.

Se, para além da reprodução literal (ou semântica) das reivindicações da patente anterior, o fascículo da patente posterior exhibe elementos técnicos adicionais, haverá equivalência se os ensinamentos técnicos da patente anterior se materializam totalmente na patente posterior e nesta outra versão modificada⁶⁵.

Ademais, nesta *dependência por equivalência*, a igualdade do resultado técnico do desempenho não é suficiente para estabelecer a dependência entre direitos de patente. Antes, e pelo contrário, a afirmação desta outra dependência pressupõe que a *igualdade ou identidade dos efeitos técnicos deve ser alcançada (ainda que com base numa generalização) com os meios técnicos protegidos pela reivindicação da patente anterior*⁶⁶. Não raro, a dependência entre direitos de patente falha por motivo da omissão deste requisito⁶⁷.

A afirmação da *dependência por equivalência* (de uma patente posterior) também falha em muitos casos por um outro motivo, qual seja: a modalidade contestada como equivalente deve ser capaz de ser encontrada por um perito na especialidade sem atividade

⁶⁴ TIMMANN, Henrik, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook*, 2014, cit., § 6, anotação à margem n.º 167, p. 653.

⁶⁵ HAEDICKE/TIMMANN, in HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law, A Handbook*, 2014, cit., § 8, anotação à margem n.º 167, p. 737.

⁶⁶ SCHAREN, in GEORG BENKARD, *Patentgesetz, Kommentar*, 11.ª ed., München, C. H. Beck, 2015, § 14, anotação à margem n.º 117; KÜHNEN, Thomas, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, 7.ª ed., cit., 2015, p. 70, anotação à margem n.º 105.

⁶⁷ KÖRNER, Eberhard, “Äquivalenz und abhängige Erfindung”, 2009, cit., p. 98.

inventiva *com base no seu conhecimento especializado geral ou com base nas divulgações contidas no fascículo da patente anterior*⁶⁸.

8. A não inclusão de uma patente posterior no âmbito (tecnológico) de proteção de uma patente anterior, em particular se esta traduzir uma *invenção de seleção*. Conceito de *invenção de seleção*

Imagine-se que os efeitos técnicos da invenção anterior inculcam que se trata de uma *invenção de combinação*; efeitos que foram demonstrados somente no contexto de *formulações orais*, com exclusão das formulações injetáveis ou outras. E que a titular da patente anterior explica o alegado *efeito surpreendente da administração oral*, comparando-a com os *resultados indesejáveis das formas de administração injetável*, meio de administração, este, na sua perspectiva desfavorável, a ser ultrapassado.

Se, por exemplo, *a real contribuição técnica da invenção anteriormente patenteada se limita a uma administração oral* (operando a combinação de duas substância já anteriormente integradas no estado da técnica) — pois nunca se deve perder de vista o periclitante equilíbrio entre a adequada tutela dos direitos do titular da patente e *a proteção da confiança (e o investimento nessa confiança por parte de terceiros)* —, então é justo que o âmbito da proteção desta patente seja circunscrito a esta concreta contribuição técnica e o seu círculo de proibição não abranja a patente posterior, que reivindica formulações injetáveis.

Aliás, este tipo de invenções *não se pode qualificar como invenções de seleção*, aqui onde poderia equacionar-se mais facilmente a existência de uma relação de dependência entre direitos de patente. Na verdade, uma invenção de seleção:

(1) é destinada a obter um produto específico dentro de uma espécie ou classe mais vasta de produtos com características muito homogêneas, que desfrutam de características ou de propriedades comuns (seleção de compostos a partir de uma fórmula geral, *maxime*, uma fórmula *Markush*) enquanto novo composto reconduzível a uma molécula já divulgada;

⁶⁸ MES, Peter, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 5.^a ed., 2020, cit., § 14, anotações à margem n.ºs 100-101.

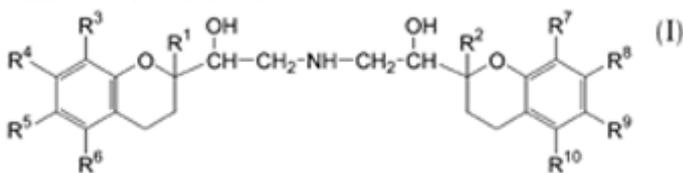
(2) supõe, não raro, um uso diverso daquele(s) que foram reivindicados e descritos numa patente de produto (estruturalmente novo e inventivo) anterior, aqui onde ocorre uma “seleção inventiva”

(3) exhibe, muitas vezes, um maior grau de pureza relativamente a uma outra substância já conhecida (v.g., um específico isómero ótico que contenham não mais do que 1% do enantiómero); e

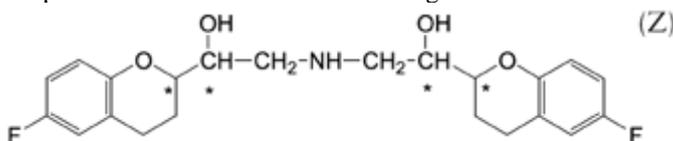
(4) divulga uma classe de compostos sobreponível (ainda que parcialmente) com uma outra classe de compostos compreendidos no estado da técnica⁶⁹, eventualidade em

⁶⁹ Cfr. estes tipos de seleção em GRUBB, Philipp W./THOMSEN, Peter, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology*, 5.ª ed., Oxford University Press, 2010, pp. 234-238; tb. VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 7.ª ed., 2012, cit., pp. 483-486. Veja-se, ainda, sobre as invenções de seleção, que postulam, sobretudo, o problema da satisfação do requisito da novidade e, por vezes, da atividade inventiva, CORNISH, William/LLEWELYN, David/APLIN, Tanya, *Intellectual Property: Patents*, 9.ª ed., 2019, cit., § 5-023, pp. 198-200. Na França, a patenteabilidade das invenções de seleção remonta a 1968 (a partir da diferenciação entre estas invenções e as invenções de processos químicos de analogia), a uma decisão do Tribunal de Paris, de 28/02/1968, confirmada pela *Cour de Cassation*, in *Annales de la propriété industrielle et artistique*, 1968, cit por AZÉMA, Jacques/GALLOUX, Jean-Christoph, *Droit de la propriété industrielle*, 8.ª ed., Paris, Dalloz, 2017, p. 259.

Na Alemanha, cfr. MOUFANG, Rainer, in SCHULTE, Rainer, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, Kommentar, 8.ª ed., Carl Heymanns Verlag, 2014, § 1, anotação à margem n.ºs 267–270; MELULLIS, Karl, in GEORG BENKARD, *Europäisches Patentübereinkommen*, 3.ª ed., 2019, München, C. H. Beck, 2019, Art. 54, anotação à margem n.º 131 e ss., 256 e ss., Art. 52, anotação à margem n.º 195; KRAEBER, Rudolf/ANN, Christoph, *Patentrecht*, 7.ª ed., 2016, § 17, b), anotação à margem n.º 68 ss.; sobretudo, nas invenções químicas (e farmacêuticas), cfr. HANSEN, Bernd, “Auswählerfindungen auf dem Gebiet der Chemie – Brauchen wir einen deutschen Sonderweg? Anmerkungen nicht nur zur Fluoran-Entscheidung”, in *GRUR Int.* (2008), p. 891 e ss. Aliás, na pág. 894 deste estudo, HANSEN exemplifica, da seguinte forma, uma invenção de seleção com um grupo de substâncias da fórmula I, às quais o efeito farmacêutico é atribuído



Fórmula, esta, tem a peculiaridade de exibir quatro átomos quirais, de modo que cada composto individual, dependendo da escolha dos substituintes, pode existir em pelo menos 10 e até 16 estereoisômeros. Entre os numerosos exemplos (mais de 100) que descrevem substâncias e misturas de substâncias, há também o composto simétrico difluorado com a seguinte fórmula:



Num dos muitos exemplos que atribuem efeito farmacêutico a compostos ou misturas de substâncias, existe essa informação sobre uma mistura de substâncias “X”. Com muita reflexão e dedução laboriosa ao longo de muitas páginas, pode-se deduzir por escrito que a mistura compreende quatro estereoisômeros a, b, c e d da fórmula Z e assume sua estrutura. A mistura pode ser representada esquematicamente da seguinte forma (...). Cfr., tb., EHLERS, Jochen/ DOMBROWSKI, Jan/KÖNIGE, Karsten, “Auswählerfindungen – das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, andere Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich (Q209)”, in *GRUR Int.* (2009), p. 834 e ss.

que, caso ocorresse na Alemanha, haveria alguma dificuldade em assegurar a sua patenteabilidade nesse país.

Nas *patentes de produto (combinação) ligados a um específico fim terapêutico em animais (product for use patent; purpose bound product claim)*, o objeto das reivindicações não é a substância (ou a combinação de substâncias), mas apenas o seu ou propósito / uso médico/veterinário.

9. CONCLUSÕES

Do atrás exposto é legítimo formular, sucintamente, as seguintes conclusões:

I. O âmbito (tecnológico) de proteção de um direito de patente estabelecido à luz do art. 69.º da CPE e do seu Protocolo Interpretativo — balizas por que deve mover-se o art. 98.º/1 do CPI português — é proporcional ao cervo das informações de natureza técnica em que se baseia a solução técnica reivindicada e descrita.

II. O (estranho) fenómeno da dependência entre direitos de patente traduz apenas o reflexo ou o atuar do âmbito (tecnológico) de proteção de uma patente, no sentido de a exploração de um invento posteriormente patenteado poder ser atingido, total ou parcialmente, por aquele âmbito protetor.

III. Para o efeito, faz-se necessário, em primeiro lugar, *interpretar teleologicamente as reivindicações*. As reivindicações não são o ponto de partida desta tarefa interpretativa, mas antes a *base* — pois, pelo menos desde o dealbar dos anos 80

Na Alemanha, a jurisprudência prodrómica relativa à patenteabilidade de invenções de seleção remonta à primeira década do século XX. Numa decisão *Reichsgericht*, de 24/06/1911 (in *Bl. f. PMZ*), as exigências feitas sobre a patenteabilidade da invenção de seleção são expostas de forma clara. Tratava-se, no caso, uma *mistura* de nitrato de amónio e alumínio (tal como a combinação de substâncias surpreendida nas patentes europeias no caso *sub iudice*) para a fabricação de explosivos. No estado da técnica era aparentemente conhecida uma proposta de utilização de metais terrosos facilmente oxidáveis em combinação com sais libertadores de oxigénio — grupos sob os quais se inserem os componentes da mistura de alumínio e nitrato de amónio. A respeito de tal seleção, o *Reichsgericht* afirmou o seguinte: "Se a atividade intencional de um inventor consegue escolher entre um grande número de meios, métodos e combinações possíveis aqueles que são melhores e mais certamente adequados para alcançar o sucesso desejado deve-lhe ser concedido o mérito em qualquer caso, se a seleção não puder ser feita sem superar certas dificuldades e o êxito contiver um avanço significativo sobre o que é conhecido e reconhecido até agora". A resposta foi afirmativa para que o caso fosse julgado. Este caso é analisado por BEIL, Walter, "Die Auswählerfindung", in *GRUR* (1971), p. 53 e ss. (p. 56).

do século passado, recusa-se a *ideia inventiva geral*, operador que era usado para delimitar o âmbito tecnológico de proteção de uma patente.

IV. Esta interpretação deve ser *objetiva*, pautando-se pela regra da *impressão do declaratório*, no caso o auditório científico tecnológico pertinente constituído pelos peritos na especialidade.

De todo o modo — ao arrimo de uma ideia de segurança, certeza jurídica e confiança de terceiros —, as declarações (limitativas ou renunciativas) feitas pelo requerente durante o procedimento de patenteabilidade e dirigidas aos examinadores das quais fique registo no processo e sejam acessíveis ao *público podem ser havidas como factos indiciários suscetíveis de influenciar os resultados interpretativos*.

Os ditames da *boa fé* (objetiva) impõem, não raro, a justa valoração e interpretação deste comportamento contraditório.

V. Na interpretação das reivindicações é muito importante o acervo informacional presente na *descrição*. Os resultados interpretativos também são determinados pela *descrição*, que não apenas quando aquelas são vagas, ambíguas, polissémicas ou imprecisas. Esse *círculo de proibição* é assim também determinado pelo conteúdo da descrição do fascículo da patente e pelo *contexto situacional tecnológico* divulgado pelo requerente da patente.

VI. Na perspetiva dos ensinamentos que dela retira o perito na especialidade, a *descrição pode servir para limitar o sentido literal das reivindicações*, especialmente, nos casos em que o estado da técnica e o conteúdo dessa mesma descrição o ensina ou lhe sugere que o resultado interpretativo literal das reivindicações não é exequível.

VII. O entendimento correto acerca de palavras ou expressões contidas nas reivindicações pode ser alargado ou restringido pelo conteúdo informativo presente na descrição — aliás, a suficiência descrita não é um mero requisito formal para lograr proteção por patente, mas um requisito substancial que pode determinar a validade substancial do direito concedido como, em ação de infração, serve para delimitar.

VIII. A situação de dependência entre patentes apenas deve ser, em princípio, afirmada nas eventualidades em que a invenção posterior atinge o *teor literal* das reivindicações formuladas no pedido de proteção da invenção anterior (invenção dominante) — aí incluindo todas as características técnicas contidas no fascículo da patente anterior e havidas como importantes pelo perito na especialidade, sem prejuízo de na invenção posterior constarem *características técnicas adicionais (dependência em razão da identidade)*.

IX. Poderá, ainda, ocorrer dependência entre direitos de patente se a invenção posteriormente protegida consistir numa *concretização, num aperfeiçoamento ou desenvolvimento da ideia inventiva anterior; posterior concreção ou individualização*, esta, previsível e reconhecível, enquanto tal, pelo perito na especialidade à luz dos conhecimentos que detinha (ou lhe era exigível deter) na data da prioridade conferida pela patente cuja violação seja alegada. Isto dito, não obstante se detetarem os elementos técnicos inventivos (adicionais ou inseridos a título de adjunções) ostentados pela invenção lograda em momento posterior (*dependência por equivalência*).

ABREVIATURAS

BGH	————	Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal alemão)
Bl. f. PMZ	————	Blatt für Patent, Muster und Zeichenwesen
CPE	————	Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias
CPI	————	Código da Propriedade Industrial
EIPR	————	European Intellectual Property Review
F.S.R.,	————	Fleet Street Reports
GRUR	————	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	————	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
IDEA	————	IDEA, The Journal of Law and Technology
IEP	————	Instituto Europeu de Patentes
IIC	————	International Review of Intellectual Property and Competition Law
Mitt.	————	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
RDI	————	Revista de Direito Intelectual
Reichsgericht	————	Tribunal Supremo do Reich (Alemanha)
R.P.C.	————	Report of Patent, Design and Trade Mark Cases
UKSC	————	United Kingdom Supreme Court