

JAN/JUN 2019
Revista de Direito

nº 11

Propriedades intelectuais

IN MEMORIAM

- Homenagem ao Dr. Jorge Cruz
Manuel Carlos Mendes

DOCTRINA

- A insignificância como motivo
Daniel Geraldo
- A interpretação do nível de abstração
de justiça
Pedro Paulo Dallari
- A tutela dos direitos comerciais
e processualmente cautelares e a
insignificância
Flávia Fabiana Hidalgo

CRÔNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- Direito de Autor e Direito Cautelar
- Ac. Tribunal de Relato de Ciências
Processo nº 003/16.DCMACN.CJ
Curso de Ultramar
Mônica Afonso de Sá, em estabelecimento
comercial
Manuel Lopes Rêgo

CAETAX DA LUSOFONIA

- Carta de Atenas
II Congresso Atlântico de Propriedade
Industrial
Flávia Fabiana Hidalgo

ATUALIDADE

- Colóquio de Revistas Atual de
Leões do CET-J (Circle of European
Trade Mark Judges)
25 a 26 de setembro de 2019
Eduardo Rêgo
- IV Congresso de Propriedade
Intelectual
25 a 26 de outubro de 2019
Elaine Andrade
- Supletivo Jurisdicção do Tribunal
de Propriedade Intelectual
31 de maio de 2019
Elaine Andrade
- Simula Legislativa do Direito
de Autor (e legislação cautelar) –
Ultimeo attorney, inventista
Gustavo Cláudio Batista



A interpretação das reivindicações de patentes*

FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN

PROFESSOR NA UNIVERSIDADE DE PANTHÉON-SORBONNE (PARIS I)

Parafrazeando Boileau, poder-se-ia argumentar que o que é bem concebido é claramente reivindicado. Contudo, é aqui que reside a dificuldade no direito de patentes, pois cabe àquele que as solicita definir ele próprio o objeto e o alcance da proteção que pretende, com todas as dificuldades de formulação e problemas, em termos de estratégia, que isso implica.

As reivindicações definem tanto o objeto da invenção a ser protegido¹, como o seu âmbito ou círculo de proteção². A interpretação pode, com efeito, ser realizada do ponto de vista da avaliação da sua validade ou da natureza infratora de um ato. O intérprete pode ser o requerente da patente ou o seu advogado, o instituto onde é requerida, o terceiro que explora uma tecnologia relacionada, o réu em processo de infração ou o juiz. Cada um tem a sua própria perspectiva para compreender as reivindicações. Estas constituem um texto de natureza jurídica, mas o seu objeto é essencialmente técnico, o que implica que, apesar de a finalidade e os métodos de interpretação serem dominados pela lei, exigem-se conhecimentos e vocabulário técnicos, avaliados de acordo com a compreensão de um perito na especialidade, que é um padrão (*standard*) jurídico abstrato.

A reivindicação deve ser clara e concisa e basear-se na descrição. A exigência de clareza sugere que, se esta tiver sido cumprida e a patente concedida, não há lugar a interpretação. Falsa impressão, uma vez que o legislador específica que a descrição e os desenhos são utilizados para³ interpretar as reivindicações⁴: será, assim, útil e legítimo interpretar as reivindicações. Ainda assim, é preciso que a interpretação seja necessária, uma vez que, juridicamente, não se interpreta um texto que seja claro e livre de ambiguidades ou lacunas.⁵ Ora, em princípio, a reivindicação deve ser autossuficiente⁶. O confronto da exigência de concisão da reivindicação com a complexidade técnica das invenções torna, em todo o caso, difícil a obtenção desta “autossuficiência”. Além disso, a clareza da reivindicação pode ser aparente, se se chegar à conclusão de que uma interpretação literal não tem sentido ou contradiz a descrição. Quando o significado literal não permite uma compreensão adequada do verdadeiro objeto e significado da invenção reivindicada é que a interpretação se justifica⁷, mas a procura de significado é limitada pela necessidade de segurança jurídica de terceiros em relação às reivindicações.

Discutiremos primeiro a arte ou técnica de interpretação das reivindicações de patente (I) antes de examinarmos o seu âmbito (II).

I. A arte de interpretar as reivindicações

Vamos perguntar aqui porquê (A) e como (B) devem ser interpretadas as reivindicações de patentes.

A. Finalidades de interpretação

Porquê interpretar? As reivindicações devem ser sempre interpretadas ou apenas em algum caso específico?

O protocolo interpretativo do artigo 69.º da Convenção sobre a Patente Europeia, revisto em 2000, exclui o literalismo, começando por afirmar no artigo primeiro que “O artigo 69.º não deve ser interpretado como significando que o âmbito da proteção conferida pela patente europeia é determinado no sentido restrito e literal do texto das reivindicações e que a descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar as ambiguidades que se poderiam encontrar nas reivindicações [...]”. Contudo, não deixa espaço para uma interpretação que dispense as reivindicações, pois acrescenta: “não deve ainda ser interpretado como significando que as reivindicações servem unicamente de linha diretriz e que a proteção se alarga igualmente ao que, no parecer de um perito da matéria que tenha examinado a descrição e os desenhos, o titular da patente entendeu proteger.”

Esta é uma via intermédia defendida pelo Protocolo: “O artigo 69.º deve, pelo contrário, ser interpretado como definindo entre esses extremos uma posição que assegure ao mesmo tempo uma proteção justa ao requerente e um grau razoável de certeza a terceiros.”



* Este artigo constituiu o tema de uma palestra apresentada no colóquio APEB / AAPI, “La nullité du brevet fondée sur l’insuffisance de description ou l’extension au-delà du contenu de la demande”, Maison du Barreau, Paris, 19 de jun. de 2019.

1. CPI, art. L. 612-6, CPE, art. 84.

2. CPI, art. L. 613-2, CPE, art. 69.

3. Cass. com., 12 dez. 2018, Rec. n.º 17-16419; Cass. com., 12 fev. 2018, Rec. n.º 05-15124.

4. CPI, art. L. 613-2, CPE, art. 69; Cass. com., 27 de jun. de 2018, Rec. n.º 16-20644; Cass. com., 7 dez. 1982, Rec. n.º 81-13662: *Annals* 1985 p. 67, P. Mathély.

5. Cass. com., 3 jan. 1985, Rec. n.º 83-11138; Cass. com., 8 dez. 1992, Rec. n.º 91-14234; Cass. com., 18 fev. 2004, Rec. n.º 02-15760.

6. CA Paris, 13 abr. 2012, *PIBD* 2012, n.º 965-III-449.

7. Cass. com., 23 de nov. de 2010, Rec. n.º 09-15668.

O facto de a queixa de infração exigir que o ato denunciado seja confrontado com a reivindicação, cujo alcance o réu tentará contestar, e que a nulidade da reclamação seja, na maioria das vezes, suscitada em defesa, poderia dar crédito à ideia de que há sempre espaço para a interpretação. Contudo, isto não corresponde à verdade, já que a capacidade de interpretação do juiz não é ilimitada. Basicamente, a interpretação justifica-se nos mesmos casos que no direito comum, por exemplo, quando se trata de um texto de lei ou de um contrato. Algumas decisões falam mesmo de “a lei de patente” para evocar o respeito devido ao texto da patente⁸. Assim, a interpretação é legítima quando a reivindicação é ambígua, contém termos dúbios, imprecisos ou relativos⁹. Também será legítima quando as partes discutam o âmbito exato, mais ou menos restrito, de uma reivindicação. E os limites da interpretação são os mesmos que no direito comum: a interpretação não deve ser nem divinatória¹⁰ nem desnaturalizante¹¹. Não deve acrescentar à descrição ou à reivindicação elementos que as mesmas não contenham¹². Não permite colmatar uma falta na descrição ou¹³ uma contradição entre a reivindicação e a descrição que impeça o especialista no estado da técnica de reproduzir a invenção¹⁴. Também não será permitido alargar uma reivindicação concebida em termos restritos...¹⁵ Como decidiu o Tribunal de Apelação no caso do *Institut Pasteur v. Chiron*¹⁶, “se, na presença de uma invenção pioneira, a patente pode descrever um modo de realizar a invenção, e reivindicar qualquer outro modo possível de a fazer, por outro lado, mesmo a uma patente pioneira não pode ser concedido um âmbito geral se as suas reivindicações forem redigidas em termos restritos”. Metodologicamente, o juiz civil está, portanto, em terreno familiar.

A clareza e precisão da reivindicação torna, normalmente, desnecessária a utilização da descrição para comparar o objeto da invenção e o âmbito da proteção com o objeto do alegado infrator¹⁷. Porém, a brevidade das reivindicações leva, frequentemente, à necessidade de interpretar mesmo um único termo, como, por exemplo, o verbo “autorizar” para conhecer a ordem de certas operações ou uma expressão como “linha de corte” para determinar um ângulo axial¹⁸. O juiz não pode acrescentar a uma reivindicação uma característica que nela não se encontre¹⁹: no entanto, a interpretação com a ajuda da²⁰ descrição pode, legitimamente, revelar uma característica implícita, porém necessária, ou mostrar a finalidade de um dispositivo e, portanto, o alcance de uma reivindicação²¹. Se a ambiguidade justificar a interpretação, esta última nem sempre pode salvar a reivindicação: a interpretação, tornada necessária pelo carácter ambíguo de uma reivindicação, nem sempre permite dar-lhe um significado definitivo em relação à descrição com a qual está em contradição²².

B. As modalidades de interpretação

1. Economia geral da patente e interpretação

A patente é um documento global, e uma regra de direito comum exige que um texto seja interpretado de acordo com a sua economia geral. Por conseguinte, se houver necessidade de interpretação, a patente deve ser tida em conta

como um todo: tal como assinalado por uma Câmara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes, existe um “princípio geral de interpretação, do qual o artigo 69.º da CPE é apenas uma ilustração, em virtude do qual uma parte de um documento não pode ser interpretada independentemente

8. Cass. com., 9 de mar. de 1993, Rec. n.º 91-15211; Cass. com., 4 de maio de 1995, Rec. n.º 93-15625.

9. Cass. com., 6 nov. 1984, Rec. n.º 82-16696: “o tribunal de recurso, que justamente não se cingiu à letra das reivindicações, mas procurou, com a ajuda da descrição explicada pelos números, a interpretação que era necessário dar-lhes devido à sua ambiguidade [...]”; Cass. com., 5 de jul. de 2017, Rec. n.º 15-20554, *Airbus v. Bell*; Cass. com., 18 abr. 1989, Rec. n.º 87-10923.

10. Paris, 1 de março de 1996, *PIBD*, 1996, n.º 611-III-274.

11. Cass. com., 12 dez. 2018, Rec. n.º 17-16419; Cass. com., 5 jul. 2017, Rec. n.º 15-20554, *Airbus v. Bell*; Cass. com., 28 abr. 2004: *Bull. civ. IV* n.º 74, p. 76; Cass. com., 19 out. 1999, Rec. n.º 97-14075; Cass. com., 5 maio 1987, Rec. n.º 85-16892: *Bull. civ. IV*, n.º 107, p. 82; *Annales* 1988, p. 156.

12. Cass. com. 5 de maio de 1987, Rec. n.º 85-16892: *Bull. civ. IV* n.º 107, p. 82; *Annales* 1988, p. 156; Paris, 10 de maio de 1994: *PIBD* 1994, n.º 574-III-467; CA Paris, 22 de março de 1990: *Annales* 1991, p. 120; CA Paris, 27 de out. de 1988: *Annales* 1989, p. 181.

13. CA Paris, 5 de maio de 1988: *Annales* 1988, p. 281.

14. Cass. com., 5 de março de 1991, Rec. n.º 89-16114, *Chaplain*; Cass. com., 8 de dez. de 1992, Rec. n.º 91-14234.

15. CA Paris, 4 de março de 2009, *Institut Pasteur v Chiron: PIBD* 2009, n.º 895-III-993 (“se, na presença de uma invenção pioneira, a patente pode descrever um modo de realização da invenção, e reivindicar qualquer outro modo de realização possível da mesma, mesmo uma patente pioneira não pode ter um âmbito geral se as suas reivindicações forem redigidas em termos restritos”) (recurso rejeitado por Cass. com., 23 de nov. de 2010, recurso n.º 09-15668).

16. CA Paris, 4 de março de 2009, *Institut Pasteur v Chiron: PIBD* 2009, n.º 895-III-993 (recurso rejeitado).

17. Cass. com., 18 fev. 2004, Rec. n.º 02-15760.

18. Cass. com., 27 de jun. de 2018, Ap. n.º 16-20644; IEP/EPO, Crt. 18 de nov. de 1993, Processo T.0759/91, *Amoco Corporation*.

19. Cass. com., 23 de março de 1999, Rec. n.º 96-21551; Cass. com., 14 de maio de 2013, Rec. n.º 11-27686; Cass. com., 5 de maio de 1987, Rec. n.º 85-16892: *Bull. civ. IV* n.º 107, p. 82; *Annales* 1988, p. 156.

20. Cass. com., 18 fev. 1986, Rec. n.º 84-12203 (o recorrente argumentou que “o acórdão acrescentou ao texto da reivindicação da patente Hutchinson a característica não referida, mesmo implicitamente, de um material elástico tratado, resistente a tintas e solventes, como também acrescentou, através da simples descrição, a característica técnica de que ‘a pele’ em elastómero seria de ‘composição diferente’ do perfilado em elastómero; [e que] estes aditamentos, fundados apenas na interpretação da lei da reivindicação, representam também uma violação dos artigos 13.º, n.º 4 [atual artigo 14.º ter], e 28.º da lei de 2 de janeiro de 1968 e 1134 do Código Civil; e são decisivos, uma vez que estão na base da novidade da patente de Hutchinson em relação à arte anterior da patente Anaconda; mas, não tendo o Tribunal de Apelação, ao contrário das afirmações do recorrente, acrescentado nada às reivindicações, apenas as tendo interpretado com a ajuda da descrição, decidindo como o fez: o motivo [...] é infundado”).

21. Cass. com., 5 de jul. de 2017, Rec. n.º 15-20554, *Airbus v. Bell*.

22. Cass. com., 8 de dez. 1992, Rec. n.º 91-14234 (“o Tribunal de Apelação, após ter considerado que não havia obrigação de reter o significado literal da reivindicação n.º 1, cuja redação parecia absurda porque o adjetivo ‘orgânico’ tinha sido manifestamente omitido em resultado de um erro material na qualificação dos ácidos a que essa reivindicação se referia, rejeitou a validade desta reivindicação, concluindo que as outras cinco reivindicações da patente dependiam dela, uma vez que a descrição mostrava que apenas determinados ácidos orgânicos, e não todos os ácidos orgânicos, deveriam ser utilizados na invenção.”).

do seu contexto, mas que, pelo contrário, todo o documento deve ser considerado quando se procura o significado de uma determinada afirmação”²³. Por exemplo, a descrição é suficiente se a patente como um todo, isto é, a descrição, desenhos e reivindicações,²⁴ permitir que a pessoa versada na técnica reproduza a invenção. É de facto isto que o Tribunal de Apelação de Paris nos vem lembrar em 2014²⁵: “a suficiência da descrição deve ser avaliada com base no conjunto da patente”.

Assim, existe reciprocidade entre a interpretação das reivindicações e a interpretação da descrição. Se as reivindicações devem ser baseadas na descrição, que serve para as interpretar, reciprocamente, quando se trata da inadequação da descrição, as reivindicações serão utilizadas não só para determinar o que está suficientemente descrito mas também para clarificar a descrição à luz da reivindicação em causa²⁶. Se a descrição não permite à pessoa versada na técnica reproduzir a invenção, é também porque as reivindicações não fornecem apoio para tal. O mesmo se aplica se existir uma contradição insolúvel entre a descrição e a reivindicação, de modo a que o perito na especialidade não seja apto a executar a invenção, mesmo que a reivindicação seja clara. Em resposta a um recurso que criticava o cancelamento de uma reivindicação argumentando que “os juízes de mérito devem ater-se à letra das reivindicações e só podem referir-se à descrição explicitada pelas figuras se a ambiguidade das reivindicações exigir a sua interpretação [...], decidindo, no entanto, apesar do significado aceite dos termos da primeira reivindicação, que a patente era inválida devido às contradições existentes entre, por um lado, estes termos e, por outro, a descrição dada e a figura em anexo, contradições que não permitiriam à pessoa versada na técnica realizar a invenção, o Tribunal de Apelação recusou-se a respeitar à letra os termos claros e precisos da primeira reivindicação”, o Tribunal de Cassação decidiu, numa decisão de 1991, que “ao ter de examinar, não o âmbito da patente, mas se a descrição apresentava a invenção de forma suficiente para que uma pessoa versada na técnica a pudesse realizar [...], o Tribunal de Apelação, numa avaliação soberana, encontrou contradições entre a descrição e o desenho, por um lado, e a reivindicação n.º 1, por outro, de tal forma que não permitiam que uma pessoa versada na técnica executasse a invenção” e, assim, justificou a sua decisão²⁷.

2. O perito na especialidade e a interpretação

A utilização de um perito na especialidade é necessária para compreender tanto a descrição quanto as reivindicações. Em ambos os casos, é com base na normal compreensão e conhecimento do perito na especialidade que as lacunas serão preenchidas e as ambiguidades serão resolvidas²⁸. Por exemplo, no caso de um pedido de extensão indevida de uma reivindicação, será examinado se a descrição contém as características em questão, tendo em conta o que o perito na especialidade conhece e poderia esperar ser acrescentado²⁹. O estado da arte relevante para a interpretação da reivindicação é o que faz parte do conhecimento normal do perito na especialidade e o que é indicado na descrição. Este recurso à compreensão da patente pelo perito na especialidade leva, em princípio, a não utilizar documentos para

além da descrição e dos desenhos, ou seja, a não fazer uso do processo de exame. O objetivo é favorecer o significado claro e inequívoco da reivindicação e impedir uma interpretação extensiva, contrária à segurança jurídica de terceiros, que é, além disso, um dos objetivos propostos pelo artigo primeiro do Protocolo de Interpretação do artigo 69.º da CPE. O vocabulário empregue será interpretado de acordo com o seu significado comumente aceite. A jurisprudência considera, com razão, que não é necessário que a reivindicação repita os termos da descrição de forma idêntica³⁰ desde que não sejam contraditórios. A descrição da patente não pode ser utilizada para dar um significado claro que, certamente, o perito na especialidade não contemplaria³¹. As Câmaras de Recurso do IEP consideram que a patente é o seu próprio dicionário³²: pode, portanto, ser demonstrado que o requerente deu a certos termos um significado invulgar e específico que é explicado pela descrição³³. Mas se a reivindicação for clara e o termo utilizado tiver um significado preciso para o perito na especialidade, não parece ser possível recorrer à descrição para alterar esse significado³⁴.

23. IEP/EPO Crt, 24 de nov. de 2015, Processo T 1871/09, *Télédiffusion de France*. A reconciliar: EPO GCR, 31 de maio de 2001, caso G. 0002/98.

24. Cass. com., 12 dez. 2018, Ap. n.º 17-16419, *Chéreau v. Frapa*.

25. CA Paris, 25 de nov. de 2014, *Tissue France*. PIBD 2015 n.º 1021-III-115.

26. J. PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, t. 2, n.º 289.

27. Cass. com., 5 de março de 1991, *Chaplain*, Rec. n.º 89-16114.

28. IEP/OEB Crt, 13 set. 2007, caso T 1599/06, *Mycobacterium vacinating agent c. University of California*, ponto 3.1: “O significado dos termos numa reivindicação de patente e o significado resultante de toda a reivindicação tem de ser determinado do ponto de vista do perito na especialidade, que lê a reivindicação no contexto do pedido e contra o pano de fundo do seu conhecimento geral comum.”

29. Cass. com., 17 de março de 2015, Rec. n.º 13-28436, *Syngenta*.

30. Cass. com, 26 de out. de 1993, Rec. n.º 91-20417; CA Paris, 13 de jan. de 2015: PIBD 2015, n.º 1024-III-219.

31. IEP/EPO Crt, 7 de jul. de 2009, Processo T 1395/07, *Beiersdorf c. Henkel*.

32. IEP/EPO Crt, 12 de nov. de 2003, *Immunoglobulins c. Protein design labs*.

33. IEP/EPO Crt, 19 de fev. de 2003, caso T 0556/02, *Maasland c. DeLaval*: “It follows from the general principle that claims need to be construed in their context that even an unequivocally clear expression in the wording of a claim which normally defines a specific meaning can have however a different meaning than the normal one if a definition for this expression is given in the description. That implies that irrespective of the clarity of an expression or a word present in a claim, that expression or that word has to be read and understood in the framework of the whole patent. There is no reason in a granted patent to isolate a claim and to consider it as such without taking into account the teaching of the patent and/or the definition given in the description”; IEP/EPO Crt. 21 de out. de 2010, caso T 1534/12, *Ethicon Endo-Surgery, Inc., Ethicon Endo-Surgery, Inc., T 1534/12, Ethicon Endo-Surgery, Inc., Ethicon Endo-Surgery, Inc., Ethicon Endo-Surgery, Inc.*

34. IEP/EPO Crt. 4 de fev. de 2014, caso T 2221/10, *Culturing Stem cells / Technion*, ponto 33: “According to established case law of the Boards of Appeal the description can be used as the patent’s ‘dictionary’ to assess the correct meaning of ambiguous terms used in claims. However, if a term used in a claim has a clear technical meaning, the description cannot be used to interpret such a term in a different way. In case of a discrepancy between the claims and the description, the unambiguous claim wording must be interpreted as it would be understood by the person skilled in the art without the help of the description.”

O perito na especialidade deve procurar compreender a invenção e dar um significado técnico lógico e viável à reivindicação. Por conseguinte, deverá rejeitar as interpretações que sejam tecnicamente sem sentido, impraticáveis, irrealistas ou inconsistentes, tentando manter uma interpretação sensata e construtiva³⁵. Não obstante, a interpretação não deverá salvar, necessariamente, a reivindicação. É neste sentido que o Tribunal de Apelação de Paris decidiu³⁶: “se após a concessão da patente não for permitida qualquer modificação dos documentos depositados, não há qualquer obrigação de interpretar literalmente uma reivindicação cuja redação é absurda e cujo verdadeiro significado é inequívoco devido ao contexto e à descrição a que convém recorrer num tal caso; a segurança de terceiros não é afetada com isso enquanto qualquer leitor, e especialmente o perito na especialidade a quem a patente se destina for capaz de captar o verdadeiro significado. No entanto, esta interpretação não pode ser aceite quando dá à reivindicação um âmbito que ultrapassa a descrição e na medida em que o único significado correto que pode ser dado à reivindicação mal redigida não é apoiado pela descrição e, pelo contrário, a contradiz.”

II. O campo de interpretação das reivindicações

Para definir o âmbito da interpretação das reivindicações, abordaremos duas questões: quando interpretar (A) e até que ponto (B).

A. Situações em que a interpretação ocorre

Em que situações tem lugar a interpretação? A interpretação permite identificar as características essenciais da reivindicação³⁷. No contexto judicial, surgirá a necessidade, por um lado, de determinar se o terceiro alegado infrator violou, efetivamente, o direito do titular da patente ao invadir o campo de uma reivindicação, e, por outro, de avaliar a eventual nulidade da reivindicação considerando vários motivos: extensão indevida de uma reivindicação alterada³⁸, falta de invenção, falta de novidade e especialmente falta de atividade inventiva, e descrição insuficiente. Pode também envolver a interpretação das reivindicações de patentes que são opostas como arte prévia³⁹. Além disso, a interpretação à luz da descrição permite determinar se é possível conceder um certificado complementar de proteção farmacêutica quando um princípio ativo não é reivindicado de forma estrutural na patente de base, mas é coberto por uma fórmula funcional (que aparece nas reivindicações): deve ser possível, segundo o Tribunal de Justiça da União Europeia, concluir, com base nessas reivindicações, interpretadas nomeadamente à luz da descrição da invenção, que essas reivindicações visam, de forma implícita, mas necessária e especificamente, o princípio ativo em questão⁴⁰.

1. Objeto e âmbito da reivindicação

Deve ser feita uma distinção consoante se procure o âmbito de uma reivindicação na avaliação da existência de

uma infração ou o significado da reivindicação para aferir da sua validade? O Instituto Europeu de Patentes hesita neste ponto devido à dicotomia entre o artigo 84.º da Convenção Europeia de Patentes, que diz respeito ao *objeto das reivindicações* e, portanto, à sua validade, e o artigo 69.º, que diz respeito ao âmbito da *proteção* e prevê, expressamente, que a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações. Isto leva algumas Câmaras de Recurso a proibir a possibilidade de interpretar as reivindicações à luz da descrição prevista no artigo 69.º da CPE para estabelecer se os requisitos de patenteabilidade e de clareza e concisão estão preenchidos, com base no facto de a interpretação do âmbito da proteção ser uma questão da competência dos tribunais nacionais com jurisdição em processos de infração. No entanto, outros, prontamente e, na nossa opinião, com toda a razão, aceitam tal interpretação⁴¹. De facto, consideram que a interpretação do âmbito da proteção é apenas um aspeto da interpretação das reivindicações e que, uma vez que uma característica essencial da invenção deve ser encontrada tanto na reivindicação como na descrição, as reivindicações não podem ser consideradas independentemente da descrição em que se baseiam.

A jurisprudência francesa raramente faz esta distinção e não tira a conclusão de que ela só deve ser interpretada à luz da descrição, tendo como finalidade o de avaliar a infração. Teoricamente, a busca do significado da reivindicação e do seu alcance exato podem ser distinguidos: de acordo com uma decisão do Tribunal de Cassação⁴², um “tribunal de recurso avaliou, soberanamente, não o significado da reivindicação n.º 1, cujos termos reproduziu exatamente, mas o seu alcance em relação à descrição da invenção e aos desenhos que aparecem no pedido de patente, e assim não se envolveu

35. IEP/EPO Crt, 6 de março de 2001, caso T 0190/99, *Opti Patent — Forschungs — und Fabrikations c. YKK* [“The board adds that the skilled person when considering a claim should rule out interpretations which are illogical or which do not make technical sense. He should try, with synthetic propensity *i.e.* building up rather than tearing down, to arrive at an interpretation of the claim which is technically sensible and takes into account the whole disclosure of the patent (EPC, art. 69). The patent must be construed by a mind willing to understand not a mind desirous of misunderstanding”]; IEP/EPO Crt., 17 nov. 2016, caso T 1408/04, *Procter & Gamble*; IEP/EPO Crt., 8 abr. 2008, caso T 1204/06, *Purificação da fosfatidilserina c. CHEMI*.

36. CA Paris, 29 de nov. de 1990: *PIBD*, 1991, n.º 496-III-149, recurso rejeitado por Cass. com., 8 dez. 1992: *PIBD*, 1993, n.º 539-III-149: *Annales*, 1993, p. 112.

37. Cass. com., 14 set. 2010, Rec. n.º 08-70211. Regra de conciliação 43 (1) do Regulamento de Execução da CPE e R. 612-17, 2.º do CPI.

38. CA Paris, 13 de jan. de 2015: *PIBD* 2015, n.º 1024-III-219.

39. Cass. com., 3 de maio de 2018, Rec. n.º 16-25578; Cass. com., 5 de jul. de 2017, Rec. n.º 15-20554, *Airbus v. Bell*.

40. TJUE, 12 de dez. de 2013, caso C-493/12, *Eli Lilly v. Human Genome Sciences*; TJUE, 25 de jul. de 2018, caso C-121/17, *Gilead Sciences*.

41. IEP/EPO Crt, 19 fev 2003, Processo T 0556/02, *Maasland c. DeLaval*.

42. Cass. com., 28 abr. 2004, Rec. n.º 03-15415, *Atlantic Bull. civ. IV n.º 74*. Ver também Cass. com., 23 nov. 2010, Rec. n.º 09-15668.

em qualquer interpretação suscetível de implicar uma distorção e justificou, legalmente, a sua decisão”. Quando a reivindicação se apresenta clara e precisa, não parece justificar-se recorrer à descrição para avaliar o seu âmbito, pois não é legítimo interpretar um texto claro. No entanto, a validade da reivindicação pode ser questionada, demonstrando que, apesar desta clareza, a reivindicação contradiz a descrição, de modo que o perito na especialidade não poderá reproduzir a invenção e que existe nulidade por descrição insuficiente⁴³. Noutras situações, a jurisprudência recorre à descrição para interpretar, talvez porque não se encontra na mesma posição que as Câmaras de Recurso que decidem sobre uma oposição.

O protocolo interpretativo do artigo 69.º da Convenção sobre a Patente Europeia, revisto em 2000, contém um artigo 2.º que consagra a teoria dos equivalentes: “para efeitos de 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.” Quando o fundamento desempenha uma nova função, que não se encontrava no estado da técnica, a proteção desse fundamento deve abranger os equivalentes⁴⁴. Isto está em perfeita consonância com o artigo 1.º do referido Protocolo, quando exige uma interpretação que “assegure simultaneamente uma proteção justa ao titular da patente e um grau razoável de segurança jurídica para terceiros”. Segue-se uma outra questão: quando a reivindicação foi limitada durante o processo de concessão, deverá deduzir-se que já não há lugar para a infração de acordo com a doutrina dos equivalentes?

2. Contrafação por equivalentes e reivindicação modificada

O acórdão *Institut Pasteur v. Chiron* de 23 de novembro de 2010⁴⁵ faz uma distinção ao afirmar que “a avaliação do âmbito de uma reivindicação constitui um exame distinto do relativo à avaliação da infração de uma reivindicação”. Esta observação não está isenta de impacto sobre a questão da equivalência.

Um equivalente não pode normalmente ser incorporado na proteção, quando o pedido é alterado sem que se verifique a alegação de extensão para além do conteúdo do pedido original⁴⁶. Isto não deve, no entanto, privar o titular de uma patente concedida após alteração da possibilidade de tomar medidas contra os infratores através da doutrina dos equivalentes, caso contrário, não será apenas o âmbito da reivindicação, mas também a substância do direito exclusivo, que ficaria diminuída⁴⁷. No entanto, todos os titulares de patentes devem gozar do mesmo direito de intentar uma ação por infração, sem que lhes escape qualquer tipo de infração por razões derivadas do decurso do processo de concessão.

Para que haja infração por equivalência, a função do meio ou combinação deve ser nova⁴⁸. Na medida em que a função é nova, quaisquer equivalentes que não tenham sido explicitamente mencionados no pedido original e, por conseguinte, não puderam ser acrescentados aquando da alteração de reivindicações (devido ao artigo L. 613-25 CPI ou 123 [2] CPE), são apenas variantes de realização. Por consequência, admitir que um terceiro que reproduz a reivindicação alterada em termos equivalentes é um infrator,

não alarga mais o âmbito desta reivindicação, para além da sua redação, do que se estivesse em causa uma infração por equivalente de uma reivindicação que não tivesse sido alterada durante o processo de concessão.

A doutrina dos equivalentes não permite ao titular da patente reintroduzir, indiretamente, elementos aos quais foi forçado a renunciar por o examinador lhes ter oposto a falta de novidade ou de atividade inventiva. Contudo, se a limitação se deveu a uma descrição insuficiente ou à falta de clareza ou ainda à necessidade de adaptar a reivindicação a uma limitação inicial, a limitação não implica que o titular da patente renuncie ao direito de invocar a infração por equivalência, o que não equivale a alargar a proteção para além do pedido inicial⁴⁹. Com efeito, em princípio, não há necessidade de recusar ao titular da patente a possibilidade de invocar a infração por equivalência de uma reivindicação que tenha sido limitada por outras razões que não a falta de novidade ou de atividade inventiva⁵⁰.

B. Limites ao poder de interpretação

1. Poder soberano dos juízes

A interpretação das reivindicações é uma matéria da competência soberana dos juízes da causa⁵¹, mas o Tribunal de Cassação exerce um certo controlo. O mesmo verifica que os juízes da causa não distorceram nem as reivindicações⁵² nem a descrição, pois a distorção de elementos da descrição leva a uma interpretação distorcida da reivindicação⁵³. Assegura também que utilizam os métodos corretos⁵⁴

43. Cass. com., 5 de março de 1991, Rec. n.º 89-16114, *Chaplain*; CA Paris, 13 jan. 2015, *Sils c. Clairefontaine*: PIBD 2015, n.º 1024-III-219.

44. Cass. com., 29 set. 2015, Rec. n.º 14-12430; Cass. com., 26 fev. 2008, Rec. n.º 05-21452; Cass. com., 20 nov. 2007, Rec. n.º 06-17915.

45. Cass. com., 23 de nov. de 2010, Rec. n.º 09-15668.

46. IEP/EPO, Crt, 29 out. 1987, caso. T 416/86, *Boehringer v. Reflection Photometer*: JO. EPO 1989, p. 309.

47. CA The Hague, 8 de maio de 2018, *Fresenius Kabi Nederland BV v/ Eli Lilly & Company*.

48. Cass. com., 27 de jun. de 2018, Rec. n.º 16-20644, *Xylomix*; Com. Cass., 5 de jul. de 2017, Rec. n.º 15-20554, *Airbus Helicopters v Bell Textron*.

49. Tribunal Federal Suíço, civ. 1, 20 out. 2017, *Eli Lilly v. Actavis*; Bundesgerichtshof, 14 de junho de 2016, *Eli Lilly v. Actavis*.

50. Bundesgerichtshof, 14 de jun. de 2016, *Eli Lilly v. Actavis*.

51. Com. Cass., 12 dez. 2018, Rec. n.º 17-16419; Com. Cass., 27 jun. 2018, Rec. n.º 16-20644; Cass. com., 14 de maio 2013, Ap. n.º 11-27686, *Bobst v. Heidelberg*.

52. Cass. com., 12 dez. 2018, Rec. n.º 17-16419; Cass. com., 3 de maio 2018, Rec. n.º 16-25578; Cass. com., 5 jul. 2017, Rec. n.º 15-20554, *Airbus v. Bell*.

53. Cass. com., 4 de jun. de 2002, Rec. n.º 00-11857, *Hilty*; Cass. com., 18 de fev. de 2004, Rec. n.º 02-15760 (reivindicações claras e precisas que não requerem interpretação e, portanto, sem recurso à descrição).

54. Cass. com., 19 de março de 2013, Rec. n.º 11-27725, *Syngenta*.

— ou sugere-lhos⁵⁵ — e que a sua interpretação se baseia bem na descrição e desenhos. De facto, o controlo da distorção permite ao Tribunal de Cassação exercer um controlo relativamente profundo, visto que a interpretação não se limita a dissipar ambiguidades, mas tende a dar pleno sentido à reivindicação sem lhe acrescentar nada⁵⁶.

2. Interpretação das reivindicações alteradas

Pode um juiz que interpreta as reivindicações de patentes que foram alteradas no processo de concessão, por exemplo, em processos de oposição, ter em conta as razões que conduziram a essas modificações? Na decisão do *Institut Pasteur v. Chiron*⁵⁷, o Tribunal de Cassação parece exigir que apenas as reivindicações no seu estado mais recente e o facto de terem sido reduzidas sejam tidas em conta, mas sem investigar como e porquê estas alterações foram feitas. O recorrente alegava, em particular, que “quaisquer alterações feitas a um pedido de patente durante estes procedimentos não precisam de ser tidas em conta para determinar o âmbito da proteção conferida pela redação final das reivindicações da referida patente, um título que é suficiente em si mesmo”. O Tribunal de Cassação rejeita este argumento com o fundamento de que “se, nos termos do artigo 69.º da Convenção de Munique [...] e do artigo L. 613-2 do Código da Propriedade Intelectual francês, o âmbito da proteção conferida pela patente é determinado pelas reivindicações tal como alteradas após o processo de oposição e que os desenhos e a descrição servem para interpretar as reivindicações, o acórdão, observando que o pedido de patente tinha sido inicialmente apresentado com 24 reivindicações mas que, na sequência do processo de oposição, tinha sido concedido com 11 reivindicações de âmbito reduzido, limitou-se a avaliar o âmbito das reivindicações na sua redação definitiva”. Em segundo lugar, o recorrente argumentou que o Tribunal de Apelação não deveria ter-se limitado “para justificar o âmbito reduzido das reivindicações em causa, para registar a alteração das reivindicações durante o processo de oposição, reduzida de 24 para 11, a fim de as distinguir do estado da técnica anterior”, mas deveria ter de “explicar em que medida cada uma das reivindicações [...] tinha sido alterada durante o processo de oposição, nem qual era o significado exato de quaisquer alterações feitas e quais eram as suas consequências no que diz respeito aos documentos do estado da técnica anterior”. Esta asserção é também rejeitada com o argumento de que o tribunal recorrido não tinha de efetuar a busca alegadamente omitida. A dois outros fundamentos, que criticam o tribunal recorrido por não explicar, a fim de avaliar o âmbito da proteção, qual tinha sido o significado exato das alterações feitas a uma reivindicação, nem como estas tinham tido a alegada consequência de restringir o âmbito dessa reivindicação, o Tribunal de Cassação responde também que “o tribunal de recurso não era obrigado a explicar as alterações feitas durante o processo de emissão a fim de determinar o âmbito da reivindicação”. A patente deve ser, portanto, autossuficiente: as reivindicações na sua forma final definem o objeto e o âmbito da proteção, à luz da descrição e dos desenhos, sem que seja possível interpretá-los recorrendo a outros elementos, tais como os resultantes de declarações feitas durante o processo de

concessão, em particular durante o processo de oposição. No máximo, quando questionado sobre o objeto e o âmbito de uma reclamação alterada, o juiz pode considerar que as características das reivindicações originais estarão incluídas ou ausentes nas reivindicações alteradas, a fim de dizer que as alterações alteraram o âmbito da reivindicação e não apenas especificaram as suas características⁵⁸.

3. Interpretação e medidas provisórias

A questão da interpretação é geralmente levantada no debate sobre o mérito da causa, mas deve-se perguntar se também se coloca na fase dos pedidos de medidas cautelares, uma vez que a questão da probabilidade de violação envolveria então uma contestação da validade da patente⁵⁹.

Quando são solicitadas medidas cautelares em processos sumários com base no artigo L. 615-3, pode o tribunal onde a ação foi intentada proceder à interpretação das reivindicações e de que forma? O artigo 9.º, n.º 3, da Diretiva 2004/48 prevê o seguinte: “as autoridades judiciais devem ter competência para exigir que o requerente forneça todos os elementos de prova razoavelmente disponíveis, a fim de adquirirem, com suficiente certeza, a convicção de que o requerente é o titular do direito em causa e de que este último é objeto de uma violação atual ou iminente”. Nesta fase, que é a fase provisória, ou mesmo preventiva, e não a fase substantiva, trata-se apenas de estabelecer a probabilidade de infração, e não de antecipar a discussão



55. Cass. com., 23 de jan. de 2019, R.ec. n.º 16-28322, *Muller v. Carrera e Texas*: “uma invenção é suficientemente descrita quando a pessoa versada na técnica é capaz, mediante a leitura da descrição e graças a seu conhecimento profissional, teórico e prático comum, de realizar a invenção; o facto de que determinados elementos indispensáveis ao funcionamento da invenção não apareçam explicitamente no texto das reivindicações ou da descrição, ou nos desenhos que representam a invenção reivindicada, não implica necessariamente que a invenção não está apresentada no pedido de modo suficientemente claro e completo para que uma pessoa versada na técnica seja capaz de realizar a mesma.”

56. CA Paris, 11 de out. de 1990: *PIBD 1991-III-2: Annales Prop. Ind.* 1990, p. 235, obs. P. Mathély.

57. Cass. com., 23 de nov. de 2010, Ap. n.º 09-15668.

58. TGI Paris, 21 de nov. de 2014, *Brevetix c. Newmat: PIBD 2015*, n.º 1021-III-113 (La). O âmbito da reivindicação 1 foi alterado neste caso, e a requerente não pode ser seguida quando afirma que as “alterações introduzidas em resposta ao relatório de pesquisa se destinam a realçar melhor as características originais, e não a alterar substancialmente o seu âmbito”, e que “os liços são, portanto, abrangidos tanto pelo pedido de patente como pela patente concedida”. A patente concedida não cobre de facto a estrutura dos liços, tomados isoladamente, mas um teto falso constituído por duas telas esticadas sobre liços com uma certa estrutura, caracterizada por incluir elementos para iluminar a tela inferior”).

59. Cass. com., 21 de out. de 2014, Ap. n.º 13-15435, *Electro Depot*.

subsequente sobre a validade do título⁶⁰. A fim de justificar a concessão de tais medidas, o título invocado deve existir e o requerente deve estabelecer que é o titular (ou o licenciado exclusivo). Desde a Diretiva 2004/48 e a reforma de 29 de outubro de 2007, os textos não acrescentam qualquer condição quanto à validade da patente ou à ausência de uma séria contestação desta validade⁶¹. É certo que o título deve ter uma aparência de validade, mas o exame da validade de uma patente é uma questão de substância. O princípio de que “o título faz fé”⁶² deve aplicar-se quando este estiver registado e em vigor. Por conseguinte, não é legítimo nem lícito iniciar uma discussão sobre a validade do título, mesmo que seja contestado, a menos que seja estabelecida uma clara, óbvia e indiscutível falta de validade⁶³. Isto não equivale a exigir a ausência de uma séria contestação por parte do arguido⁶⁴: é necessário que o título invocado aparente ser válido, mas apenas isso, “o título faz fé”. Quando a alegada invenção é manifestamente não patenteável, falta o critério da probabilidade de infração⁶⁵, mas cabe ao oponente da patente demonstrar essa evidência. Se não se quiser voltar *contra legem* ao regime anterior à reforma de 2007⁶⁶, o juiz provisório não deve rejeitar os pedidos de medidas provisórias com o simples fundamento de que a validade do título é⁶⁷ seriamente contestada e deve continuar a admitir apenas muito raramente as medidas de proibição que o legislador desejava promover... Além disso, tal contestação pode muito simplesmente justificar que a medida provisória seja condicionada à prestação de caução.

Se for aplicado um teste mais substancial, como tem sucedido nalguns casos, o juiz aplicará as regras gerais de interpretação como se estivesse a decidir sobre o mérito da causa. Por outras palavras, ele será levado a julgar esta antecipadamente. Se, pelo contrário, se mantiver fiel à letra do texto e à intenção do legislador, terá de se limitar a comparar o ato criticado com as reivindicações, a fim de dizer se a infração é provável, o que não requer uma interpretação aprofundada. Se as reivindicações forem ambíguas, obscuras ou incoerentes, a probabilidade de infração é incerta na fase provisória. Quanto à validade do título, também aqui, uma vez que apenas se considera uma manifesta falta de patenteabilidade, isto não requer uma interpretação das reivindicações, pois de outra forma, uma interpretação completa contradiria a ideia de um defeito manifesto, ou seja, óbvio. Com isto em mente, um pedido de cessação cautelar pode ser rejeitado se, por exemplo, se basear num certificado suplementar que concede a mesma proteção que a conferida por um certificado já concedido para a mesma patente⁶⁸, ou porque a patente invocada expirou, ou ainda quando o CCP se baseia numa AIM já concedida sob esse título⁶⁹. No entanto, deve notar-se que muitas decisões não hesitam em voltar ao critério da contestação séria⁷⁰, como acontecia antes da transposição da Diretiva, embora o acórdão *Electro Dépôt* citado a este respeito não nos pareça ser decisivo⁷¹, quanto mais não seja porque se trata de um acórdão de rejeição e não foi publicado no *Boletim*⁷².

Conclusão

Dois fatores tornam a interpretação das reivindicações no direito de patentes algo diferente dos métodos utilizados para compreender outros textos jurídicos, tais como a lei ou um contrato. Em primeiro lugar, o titular da patente teve uma ampla oportunidade para melhorar o seu texto durante o processo de concessão e ele próprio escolheu, não só a matéria que pretende proteger como também o âmbito da proteção ao redigir as reivindicações. Em segundo lugar, a reivindicação permite a terceiros conhecer os limites do direito exclusivo do titular da patente e, assim, garantir a sua segurança jurídica. Desta forma, a interpretação não tende apenas a satisfazer a necessidade de proteção do titular da patente: a necessidade de segurança jurídica para terceiros pode levar a ter mais em conta o que o requerente disse do que a sua intenção, que é algo diferente da interpretação dos



60. CA Paris, 10 jan. 2014: *PIBD* 2014 n.º 1001-III-190: “A avaliação do juiz que decide com base no citado artigo L. 615-3 não deve levá-lo a tomar posição sobre o carácter sério da ação quanto ao fundo, ou seja, acerca da ação de nulidade do próprio título, avaliação que a lei de 29 de outubro de 2007 procurou proibir; esta lei apenas subordinou as medidas do artigo L. 615-3 decretadas pelo juiz que decide acerca da matéria de facto à natureza provável da violação dos direitos protegidos e não à probabilidade da validade da patente de que são emitidos; daí decorre que só a demonstração, por parte das empresas Pierre Fabre, da nulidade manifesta do título pode tornar improvável a violação dos direitos da empresa [...]”

61. M. COUSTE e J. JONQUERES, “La vraisemblance de la validité dans les mesures provisoires”, *Prop. intell.*, abr. 2013, p. 145.

62. CA Paris, 6 de jul. de 2012: *PIBD* 2012, n.º 969-III-593.

63. CA Paris, 10 de jan. de 2014: *PIBD* 2014, n.º 1001-III-190; CA Paris, 21 de março de 2012: *PIBD* 2012 n.º 963-III-372, *Novartis*.

64. TGI Paris (*référé*), 15 de set. de 2009: *PIBD* 2010, n.º 913-III-135. A reconciliar: CA Paris, 14 fev. 1996, *precitado*.

65. CA Paris, 26 de jun. de 2018, *MSD v. Biogaran*: *PIBD* 2018, n.º 1100-III-534; TGI Paris (*référé*), 11 dez. 2002 (ausência de seriedade de uma ação baseada numa patente cobrindo claramente um método terapêutico): *PIBD* 2003, n.º 767-III-338.

66. O antigo artigo L. 615-3 previa no seu segundo parágrafo: “O pedido de proibição ou constituição de garantias só é admitido se a ação sobre o mérito parecer grave e tiver sido iniciada num curto período de tempo a partir do dia em que o titular da patente tomou conhecimento dos factos em que se fundamenta.” (ênfase acrescentada em itálico).

67. Cf. J. AZÉMA e J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 2017, n.º 1949.

68. Cass. com., 3 de abril de 2007, Ap. n.º 05-20647, *Pfizer*.

69. CA Paris, 26 de jun. de 2018, *MSD c. Biogaran*: *PIBD* 2018, n.º 1100-III-534.

70. CA Paris, 23 de maio de 2013, *Teva v. Sanofi*: *PIBD* 2013, n.º 989-III-1363.

71. *Contra*: E. BERTHET, “Application du critère des contestations sérieuses dans le cadre d’un référé brevet”, *Prop. Industr.*, n.ºs 7-8, jul. 2015, Estudo n.º 15.

72. Cass. com., 21 de out. de 2014, Ap. n.º 13-15435, *Electro-Dépôt*, não publicado no *Boletim*: *PIBD* 2014, n.º 1017-III-87 (“a patente EP 532 não enfrentou, nesta fase, qualquer causa grave de anulação”).

contratos e das leis. Não se trata de favorecer uma interpretação literal a menos que a reivindicação seja clara e precisa, mas de clarificar a reivindicação no que diz respeito ao que a pessoa versada na técnica entende da patente como um todo. A natureza técnica do assunto e a extrema diversidade de técnicas introduzem um elemento de complexidade e estranheza na interpretação de um texto que é, no entanto, de natureza jurídica para o advogado, que é obrigado a definir a pessoa versada na técnica caso a caso, a identificar os seus conhecimentos gerais e a determinar a sua compreensão das reivindicações. Navegando em *terra incógnita*, utilizando os “portulanos” mais ou menos fiáveis que lhe foram apresentados pelas partes e pelos seus peritos, ele tem de o fazer, mas chegará sempre a bom porto?