

**Congresso Mundial da AIPPI de 2023 – Istambul** **Resolução Adotada** **25 de outubro de 2023**

**Resolução 2023 – Questão de Estudo – Patentes** **Doutrina dos Equivalentes**

**Histórico:**

1. A doutrina dos equivalentes foi previamente considerada pela AIPPI nas resoluções Q175, *O papel dos equivalentes e do histórico de processamento na definição do escopo da proteção de patentes* (Lucerna 2003), e Q229, *O uso do histórico de processamento de patentes em procedimentos pós-concessão* (Seul 2012). Esta resolução aborda questões que não são consideradas pelas resoluções Q175 e Q229.
2. Em Q175, a AIPPI deliberou que um *"elemento será considerado equivalente a um elemento em uma reivindicação, se: 4.a) o elemento em consideração desempenhar substancialmente a mesma função para produzir substancialmente o mesmo resultado que o elemento reivindicado; e 4.b) a diferença entre o elemento reivindicado e o elemento em consideração não for substancial, de acordo com o entendimento da reivindicação por um técnico no assunto no momento da violação."*
3. Por outro lado, um elemento não é considerado equivalente a um elemento em uma reivindicação, se 5.a) *"um técnico no assunto, na data de depósito, considera-lo excluído do escopo de proteção, ou 5.b) como resultado a reivindicação abrange o estado da técnica ou algo óbvio em relação ao estado da técnica, ou 5.c) o depositante o removeu expressa e inequivocamente da reivindicação durante o processamento da patente para superar uma objeção de estado da técnica."* A Resolução Q229 reafirmou a exclusão 5c.
4. Esta Resolução aborda a questão da infração sob a doutrina dos equivalentes em direito de patentes e, em particular, a falta de simetria entre a infração e a validade, e o papel de modalidades alternativas (não reivindicadas) divulgadas no relatório descritivo na avaliação da violação por equivalência.
5. Foram recebidos 40 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e Membros Independentes, contendo informações detalhadas e análises sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e condensados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo). Esses relatórios indicam um amplo consenso de que a harmonização é desejável.
6. No Congresso Mundial da AIPPI em Istambul, em outubro de 2023, o assunto desta Resolução foi debatido em mais detalhes por um Comitê de

Estudo dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária com a presença de todos os membros, após o que esta Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

**A AIPPI delibera que:**

1. Continua havendo a necessidade de uma doutrina dos equivalentes. A doutrina dos equivalentes deve levar em consideração a segurança jurídica para terceiros.
2. A Resolução Q175 é confirmada, exceto pelo fato de que 4.a deve ser emendada de forma que:  
*"um elemento será considerado equivalente a um elemento em uma reivindicação, se:*  
4.a) *" o elemento em consideração desempenhar substancialmente a mesma função de forma substancialmente idêntica para produzir substancialmente o mesmo resultado que o elemento reivindicado."*
3. A infração por equivalência não deve necessariamente excluir os elementos divulgados no relatório descritivo da patente como possíveis alternativas ao elemento correspondente mencionado literalmente nas reivindicações concedidas, a menos que o depositante os tenha excluído expressa e inequivocamente das reivindicações para superar uma objeção do estado da técnica.
4. A doutrina dos equivalentes não deve ser aplicada na avaliação da patenteabilidade durante o exame de um pedido de patente antes da concessão ou no reexame pós-concessão de uma patente por uma autoridade de concessão de patentes.
5. A doutrina dos equivalentes não deve ser aplicada na avaliação da validade de uma reivindicação concedida por uma autoridade competente.
6. Um elemento não pode infringir uma reivindicação de acordo com a doutrina dos equivalentes se o elemento for divulgado no estado da técnica ou óbvio em relação ao estado da técnica.