

# O que um perito precisa saber de Direito num caso de violação de patentes

Denis Borges Barbosa (2004)

Este trabalho indica algumas noções básicas de Propriedade Intelectual, indispensáveis aos peritos e assistentes técnicos num caso em que se alega violação de patentes.

## Das patentes em questão

### Patente e segredo

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito <sup>1</sup>.

A outra forma usual de proteção da tecnologia é a manutenção do segredo - o que é sempre socialmente desaconselhável, eis que dificulta o desenvolvimento tecnológico da sociedade.

Na sua formulação clássica, assim, a patente presume a extinção do segredo, tornando o conhecimento da tecnologia acessível a todos. Como requisito para conceder a patente, o Estado exige a descrição exata da tecnologia de forma a que um técnico com formação média na área seja capaz de reproduzir a invenção.

Como disse a Suprema Corte dos Estados Unidos:

Once an inventor has decided to lift the veil of secrecy from his work, he must choose the protection of a federal patent or the dedication of his idea to the public at large. As Judge Learned Hand once put it: "[I]t is a condition upon the inventor's right to a patent that he shall not exploit his discovery competitively after it is ready for patenting; he must content himself with either secrecy or legal monopoly." [Uma vez que um inventor se decida levantar o véu do segredo de seu trabalho, deve escolher a proteção de uma patente federal ou a entrega de sua idéia ao público em geral. Como o juiz Learned Hand já disse: "É um [requisito que incide sobre o direito do inventor a uma patente que ele não explore competitivamente sua invenção depois que ela esteja pronta para patentear;; o inventor deve satisfazer-se ou com o segredo ou com o monopólio legal]."Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.,

---

<sup>1</sup> Do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, 1300p.

Assim, optando-se pelo abandono do segredo, e escolhendo a patente, o interessado inicia o procedimento pertinente perante o INPI. Tal pedido presume a apresentação à autarquia federal de um requerimento; de relatório descritivo; de reivindicações; de desenhos, se a patente o comportar; do resumo; e do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

#### Reivindicação de processo e Reivindicação de produto

Temos aqui outra distinção crucial na análise de uma patente. Quanto ao *objeto*, as reivindicações de uma patente podem ser de processo, ou de produto, etc., conforme a natureza da solução técnica aportada.

Uma patente pode proteger um *processo* ou um *produto*, conforme seja um desses objetos a tecnologia nova. Pode-se falar, também, da existência de uma patente de combinação e de nova aplicação de um elemento conhecido<sup>3</sup>. No caso de patentes relativas à biotecnologia, por exemplo, ainda se notam patentes de *métodos de utilização*.

Quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-se no caso uma patente de *processo*<sup>4</sup>. Assim, o conjunto de ações humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um resultado (aquecer, crescer um ácido, trazer o produto a zero absoluto) serão objeto desse tipo de patente.

Vide, quanto ponto, o disposto na Convenção da União de Paris, em aplicação direta no Direito Interno:

#### Art. 5º quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.

Explica-se: como preceitua a Lei 9.279/96<sup>5</sup> a patente de processo protege o produto

---

2 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

3 A lei brasileira de 1882 era deliciosamente clara quanto a esses tipos de patentes: Lei n. 3.129, de 14 de outubro de 1882. Art. 1º - A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo. § 1º - Constituem invenção ou descoberta para os efeitos desta lei: 1º - a invenção de novos produtos industriais; 2º - a invenção de novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial; 3º - o melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o fabrico do produto ou uso do invento privilegiado, ou se lhe aumentar a utilidade.

4 A noção de "processo" pode ser mais bem expressa pelo termo "meio": são os agentes órgãos e procedimentos que levam à obtenção seja de um produto, seja de um resultado. Vide Burst e Chavanne, Droit de La Propriété Industrielle, Ed. Dalloz., nr. 47.

5 Art. 42. Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado..

*feito diretamente com o processo patenteado*, mas não outro produto, mesmo idêntico em todos e nos mais mínimos detalhes, que tiver sido fabricado com um processo diferente. Com efeito, um processo pode ser mais econômico, mais seguro, mais eficiente do que outro, mas resultar num produto que, ontologicamente considerado, é idêntico ao gerado por outro processo.

A tecnologia pode ser, de outro lado, relativa a um objeto físico determinado: uma máquina, um produto químico, a mistura de várias substâncias (por exemplo, pólvora) um microorganismo, um elemento de um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia é chamada “patente de produto”. Os modelos de utilidade, que não protegerão jamais processos, destinam-se a um tipo de produto, qual seja, o **objeto** de uso prático, ou parte deste.

A distinção entre tais tipos de patentes não é, assim, de nenhuma forma acadêmica. Cada gênero de patente recebe uma proteção de caráter diverso:

- a) A patente de processo dá a exclusividade do uso dos meios protegidos na produção do resultado assinalado - mas não dá, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por outro processo.
- b) A proteção do produto (a chamada reivindicação *per se*) garante ao titular a exclusividade do mesmo, seja como ele for produzido.

Quanto à patente de produto, vale observar com atenção o que lembra Gama Cerqueira:

"Vimos, anteriormente, que a patente concedida para a invenção de novo produto assegura ao inventor o direito exclusivo de fabricá-lo e de impedir que terceiros o fabriquem, por diverso que seja o processo ou meio empregado na sua fabricação. Não importa, portanto, que o processo seja diferente do empregado pelo concessionário da patente, nem que seja privilegiado: enquanto estiver em vigor o privilégio concedido para o produto, a fabricação deste, sem autorização do titular da patente, constitui delito.<sup>6</sup>

#### Patente – conteúdo. Relatório descritivo

No relatório descritivo se fixa o problema técnico cuja solução o pedido pretende constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva<sup>7</sup>.

---

6 João da Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp 546-547.

7 Diz o Ato Normativo INPI 127, em vigor: 15.1.2 Relatório Descritivo: O relatório descritivo deverá: a) ser iniciado pelo título; b) referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo; c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção; d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o refletem, destacando os problemas técnicos existentes; e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...); h) especificar, nos casos em que houver inclusão de reprodução de fotografias (tais como estruturas metalográficas), as características peculiares a esse tipo de representação gráfica, como por exemplo, ampliação, condições e natureza do material fotografado, etc., i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência

Ao teor da lei, o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto *e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução*. Assim, o relatório tem de indicar com precisão qual a implementação prática mais eficaz do invento, consolidando um requisito além da simples utilidade industrial. Como se verá abaixo, o relatório que não o fizer pecará de insuficiência descritiva, sendo passível de nulidade.

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o relatório descritivo tem por finalidade expor a solução do problema técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução - indicando em que esta altera o estado da arte.

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

A exigência de novidade faz com que seja necessária ampla divulgação dos inventos patenteados, geralmente impedindo a concessão de outras patentes sobre o mesmo objeto. A publicação do relatório descritivo satisfaz a este propósito, ao incorporar a informação ao estado da arte.

O relatório ainda preenche a finalidade de difusão tecnológica que justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao conhecimento da tecnologia. Com a publicação, os documentos relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos oponentes do pedido os meios de contestarem o privilégio ou a utilização dos conhecimentos em questão (embora não na atividade econômica, que é exclusiva do titular). Além disso, findo o prazo de proteção, o relatório deve servir para a exploração industrial do invento.

A lei 9.279/96, enfatizando um requisito indispensável para o uso social da patente, exige que o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, *e indicar, precisamente, a melhor forma de execução*.

O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concessão é o dever da revelação completa do estado da arte do objeto citado no pedido. O dever de fixar o estado da arte, citando por exemplo as patentes que o circunscrevem, tomado como pressuposto até da validade do privilégio, é a forma de evitar que as patentes permaneçam opacas aos interessados que não se constituem em verdadeiros competidores tecnológicos, reparando assim pelo menos em parte uma das maiores objeções que se fazem à funcionalidade do sistema de patentes num país em desenvolvimento.

---

constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica; j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito; k) indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção; l) ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

### O título. O resumo

O título e o resumo, breve ementa da patente, tem por propósito facilitar o conhecimento da área técnica em que o pedido se situa, e, brevissimamente, a natureza do invento. A publicação do título do invento no órgão oficial traz sua atenção aos eventuais interessados em contestar o pedido de patente, e é assim importante elemento da satisfação do devido processo legal <sup>8</sup>.

### As reivindicações

As reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção <sup>9</sup>. Objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra.

Muito acertadamente, o art. 41 da Lei 9.279/96 estabelece que os privilégios são circunscritos objetivamente pela tecnologia exposta no relatório, tal como reivindicada:

"A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Uma reivindicação é redigida de maneira a identificar geralmente o escopo da solução oferecida (por exemplo, "máquina de fazer tal coisa"), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do reivindicado ('caracterizado por...') e, então, pela descrição mais exata possível do material reivindicado.

O quadro reivindicatório pode se referir a diversos elementos individuais de um mesmo conceito inventivo - um produto, o processo para se fabricar tal produto, o aparelho para fazer processar tal método de fabricação, etc - em várias reivindicações

---

8 15.1.5.2 Quanto à forma, o resumo deve: a) ser iniciado pelo título; b) ser tão conciso quanto a exposição permitir (de preferência de 50 a 200 palavras), preferivelmente não excedendo 20 linhas de texto; c) conter sinais de referência, entre parênteses, correspondentes a cada uma das principais características técnicas, quando ilustradas por desenho constante do pedido; d) não fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção requerida.

9 Diz o Ato Normativo INPI 127: Reivindicações 15.1.3.1 Quantidade, numeração e categorias a) a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido; b) as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos; c) as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arrançadas da maneira mais prática possível. 15.1.3.2 Formulação das reivindicações a) as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão "caracterizado por"; b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação; c) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo; d) exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte ... do relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos"; e) quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações. f) cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos. k) não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto.

independentes entre si <sup>10</sup>; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes <sup>11</sup>. Quanto a estas, pertinente a regra *accessorium sequitur principale*.

O elemento mais sensível das reivindicações é a partícula que enuncia o que, nas patentes, é **exclusividade**, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica. Como preceitua a norma legal pertinente:

- as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;

- após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;

Vale exemplificar com a primeira reivindicação da patente 8904813-0 <sup>12</sup>:

1. Processo para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro, caracterizado pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolúvelmente entre si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa; e, mediante controle do número de rotações de tempo predeterminado, cria-se na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de

---

10 Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.1 Reivindicações independentes a) São aquelas que, mantida a unidade de invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente. b) Cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo; c) as reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação..." d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica; e) após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger; f) as reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo, preferencialmente, ser agrupadas na ordem correspondente ao título do pedido.

11 Diz o Ato Normativo INPI 127: 15.1.3.2.2 Reivindicações dependentes a) são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem características de outra(s) indicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e, se necessário, a expressão "caracterizado por"; b) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem; c) as reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", ou similares; d) qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação (reivindicação de dependência múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma cumulativa (formuladas aditivamente), sendo permitida somente uma das formulações, ou alternativa ou cumulativa, para todas as reivindicações de dependência múltipla; e) as reivindicações de dependência múltipla na forma alternativa podem servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências.

12 Essa é a única reivindicação independente da patente em questão.

resina e material de enchimento; fornecendo-se fibras de vidro, com matriz girando com um número de rotações predeterminado, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação; e, depois, repete-se esta operação pelo menos uma vez.

Assim, esse é o preâmbulo, que não implica em matéria exclusiva:

1. Processo para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro

Inúmeros outros processos para produzir partes de condutos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro podem ser concebidos, que não sejam protegidos pela patente. Somente serão alcançados pela patente aquele, dentre esses processos, que se caracterizar *cumulativamente* pelas seguintes características:

- pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolúvelmente entre si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa;-
- mediante controle do número de rotações de tempo predeterminado, cria-se na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento;
- depois de promover-se a dissociação mencionada, fornecendo-se fibras de vidro, com matriz girando com um número de rotações predeterminado, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação;
- depois, repete-se esta operação pelo menos uma vez.

Assim (tomado apenas alguns exemplos e considerando-se apenas a reivindicação no. 1), se o processo implicar na formação de camadas individuais que não sejam ligadas indissolúvelmente entre si, ou, se o forem, pressupuserem a aplicação de uma mistura fluida numa proporção de mistura *igual ou menor* maior do que 1:2; ou ainda, que o procedimento não seja realizado numa matriz rotativa - em qualquer dessas hipóteses a patente não estará sendo violada.

Prossigamos: se não houver controle do número de rotações de tempo predeterminado; ou se não se criar na camada em formação, mediante tal controle, uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento, **fornecidas ao mesmo tempo**, não haverá violação de patente.

Mais ainda: não haverá violação da patente se o processo não implicar em fornecimento, **posterior e separadamente** à massa fluída a ser dissociada, de fibras de vidro, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais rica em resina pela proporção de dissociação, como resultado da matriz estar girando com o tal número de rotações predeterminado. Se a fibra de vidro for fornecida antes ou simultaneamente à resina, não haverá violação.

Finalmente, não haverá violação se a operação se realizar em uma só vez <sup>13</sup>.

---

13 Todas estas afirmações se acham sujeitas ao princípio da equivalência de fatores, como se verá logo a seguir.

### Interpretação de reivindicações e literalidade

Uma vez exemplificada a leitura dessa reivindicação, deve-se concluir que a interpretação é literal? Não.

O alcance da reivindicação não é, necessariamente, formal e literal. O que se protege, na verdade é a solução nova para o problema técnico pertinente; a questão que se coloca, assim, é: as outras maneiras de resolver o mesmo problema são ou não protegidas pela patente? A resposta é dada pela chamada teoria dos equivalentes.

O art. 186 do CPI/96 assim diz:

“Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente *ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente*”.

Assim, tanto a violação parcial quanto a de fatores equivalentes é criminalmente punível (embora não exista uma disposição equivalente na definição do teor civil da patente).

Tal princípio teve sua definição mais precisa na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Winam v. Denmead*, 56 US. (15 How) 330 (1953): “copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção”. Em outras palavras, o que se patenteia é a função, e não os ingredientes.

A noção de que a patente protege a *idéia inventiva* e não a literalidade reivindicada é tradicional no nosso próprio direito. Dizia o clássico Gama Cerqueira a respeito das patentes de invenção (mas, como veremos, diferentemente no que toca aos modelos de utilidade):

"Dissemos, também, que, para verificar-se a infração, basta que tenha sido usurpada a idéia da invenção, objeto do privilégio. Qualquer modificação introduzida na forma, nas dimensões ou nas proporções do objeto, bem como a substituição de matéria, não excluem a contrafação. Estão no mesmo caso a substituição de peças ou órgãos de um maquinismo privilegiado por outro elemento equivalente, ou a sua modificação sem alteração das funções que desempenham, a substituição de substâncias de um produto químico por outro análogo. Toda a questão gira em torno deste ponto: saber se a **idéia essencial** da invenção foi usurpada.

"Se a modificação introduzida no produto privilegiado puder ser considerada como aperfeiçoamento privilegiável nos termos da lei, ainda assim haverá infração da patente, se o seu autor fabricar o produto sem licença do concessionário (...) <sup>14</sup> (grifamos)

A busca, assim, da *idéia essencial* presume o entendimento da reivindicação através de sua leitura *através do relatório* e, além desse, pela crítica do relatório através do *estado da arte*.

### A leitura através do relatório

Na forma do art. 41 da Lei 9.279/96, interpretam-se as reivindicações *com base no*

---

14 João da Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 546-547.



*relatório descritivo e nos desenhos.*

Continuando nosso exemplo, vejamos o Relatório Descritivo da Patente de Invenção 8904813-0, cujo título é "Processo Para Produzir Partes De Conduitos Tubulares Com Várias Camadas De Material Sintético, Material De Enchimento Inorgânico E Fibras De Vidro", naquilo que toca a sua reivindicação 1.

Reivindicação	Relatório
(Preâmbulo) Processo para produzir partes de conduitos tubulares com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro	Campo da Invenção - Refere-se a presente invenção a um processo para produzir partes de conduitos, ou seja, tubos e uniões, com várias camadas de material sintético, material de enchimento inorgânico e fibras de vidro.
	[Descrição da tecnologia anterior] Nos processos conhecidos deste tipo, as peças são produzidas através da aplicação de resina de poliéster, fibras de vidro e areia a uma matriz rotativa, sendo formadas camadas ligadas entre si, e o todo é em seguida endurecido. Consoante a utilização final (construção de um conduto de pressão ou sem pressão), são formadas camadas distintas contendo fibras de vidro ou material de enchimento e camadas de material de enchimento praticamente puras. O fornecimento separado dos componentes individuais da parede dos tubos tem, porém, apresentado na pratica diversas desvantagens. Tratando-se, em particular, de conduitos de diâmetro relativamente pequeno e com espessura de parede correspondente pequena, as camadas reforçadas com fibra de vidro não podem ser produzidas com uma densidade suficiente para garantir a estanqueidade do conduto, e o gasto de fibra de vidro é relativamente grande.
	[Propósito do invento] Para evitar estas desvantagens propõe-se, portanto, de acordo com o invento, um processo que, por um lado, permite obter,

	<p>independentemente do diâmetro do conduto, e por conseguinte, independentemente, da espessura ou da posição das camadas individuais, o melhor teor possível em material de enchimento ou fibras de vidro para a respectiva utilização final em cada uma das camadas, e, por outro lado, possibilita a ligação indissolúvel das camadas entre si mediante as suas combinações recíprocas.</p> <p>Conforme for necessário, podem ser feitas deste modo várias camadas sucessivas de fora para dentro, podendo ajustar-se a quantidade e a relação da mistura fornecida, o tipo de material de enchimento, o número de rotações da matriz, a quantidade e tamanho das fibras de vidro fornecidas, assim como o tempo de formação de cada camada, do tipo e tamanho da parte de conduto a produzir. Ensaio mostram claramente que a resistência e a estanqueidade das partes tubulares produzidas podem ser melhoradas consideravelmente em relação aos tubos conhecidos mesmo tratando-se de espessuras de parede menores com fibra de vidro menos caras.</p>
<p>Caracterizado pelo fato de que, para a formação de camadas individuais ligadas indissolúvelmente entre si, aplica-se uma mistura fluida numa proporção de mistura maior que 1:2 a uma matriz rotativa</p>	<p>De acordo com o invento tal é conseguido, para a formação de cada camada, fornecendo-se uma mistura fluida de material de enchimento e resina numa proporção superior a 1:2 a uma matriz rotativa</p>
<p>Caracterizado pelo fato de que, mediante controle do número de rotações de tempo predeterminado, cria-se na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento</p>	<p>controlando o número de rotações da matriz durante um tempo predeterminado, obtendo-se, na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento</p>
<p>Caracterizado pelo fato de que, fornece[m]-se fibras de vidro, com matriz girando com um número de rotações predeterminado, de modo que penetrem na parte interior da camada tornada mais</p>	<p><b>após o que</b>, com a matriz a girar com um número de rotações predeterminado, fornecendo-se fibras de vidro de modo que penetram pelo menos na parte da camada mais rica em resina na proporção</p>

rica em resina pela proporção de dissociação	de dissociação
Caracterizado pelo fato de que, depois, repete-se esta operação pelo menos uma vez	depois do que se repete, pelo menos, uma vez esta operação.

A primeira virtude do relatório é apontar qual o estado da arte - o estágio anterior à invenção e que, como é óbvio, não está coberto pela exclusividade do privilégio (pode estar coberto por outras patentes, se vigentes no Brasil...mas não por essa). A patente brasileira, como se vê do quadro acima, menciona, descrevendo, qual o passo imediato anterior que vai se superar pela patente.

Mas a patente correspondente americana tem a vantagem de dar acesso *on line* de todas as patentes mencionadas como estado da arte. Sendo um serviço gratuito e de excelente acesso, vale uma busca e análise para melhor precisar qual o que *não está* na patente <sup>15</sup>.

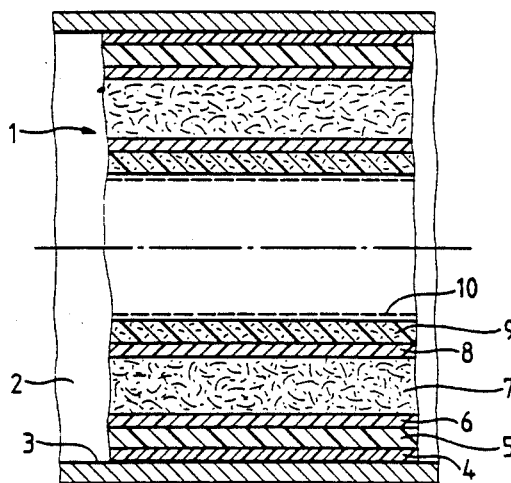
Vejamos então tais patentes.

United States Patent

4,957,683

Hartmann

September 18, 1990



15 Não se resume o Estado da Técnica ao conteúdo das patentes citadas na patente correspondente americana. A lei assim dispõe: Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. § 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Process for producing a pipe section and compound pipe produced according to this process

#### Abstract

The wall of the pipe section comprises a plurality of superimposed layers, which are formed from plastic and inorganic materials. The layer of inorganic materials forms the central layer, whose wall portions are in each case connected by a connecting layer to a reinforcing layer. While the central layer ensures the dimensional rigidity of the pipe section, the two reinforcing layers, which are made from a fiber-reinforced plastic, ensure the strength of the pipe. This combination of different layers is an inexpensive solution, which only requires that amount of expensive plastic as is required for the strength of the pipe. Through applying a plastic protective layer to the outer circumference of the pipe and a protective layer to the inner circumference of the pipe, the durability of the pipe section is ensured.

Processo para produzir uma seção da tubulação e uma tubulação composta produzidas de acordo com esse processo. <sup>16</sup>

#### Sumário

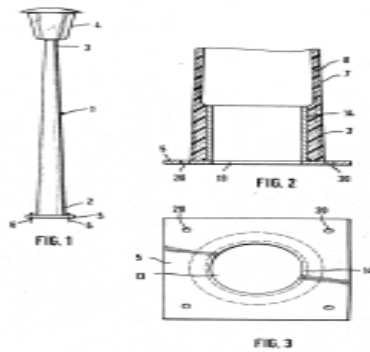
A parede de uma seção de tubulação compreende um pluralidade das camadas sobrepostas, que são feitas de materiais plásticos e inorgânicos. A camada de materiais inorgânicos dá forma à camada central, cujas parcelas de parede estão em cada caso conectadas por uma camada de conexão a uma camada de reforço. Enquanto a camada central assegurar a rigidez dimensional da seção da tubulação, as duas camadas de reforço, que são feitas de um plástico reforçado com fibra, asseguram a resistência da tubulação. Esta combinação de camadas diferentes é uma solução barata, que requer somente a quantidade de plástico caro necessário para garantir a resistência da tubulação. Aplicando uma camada protetora plástica à circunferência exterior da tubulação e uma camada protetora à circunferência interna da tubulação, a durabilidade da seção da tubulação é assegurada.

Assim, a tecnologia de num tubo de material compósito combinar camadas diferentes, com a camada plástica, em uso mínimo, reforçar as demais camadas, está no estado da arte perante a patente em estudo, e seu uso não a violará.

United States Patent	4,405,398
Rother, et al.	September 20, 1983

---

<sup>16</sup> Sabendo da dificuldade de alguns peritos brasileiros, em especial, neste caso, o eng. Pascholatti com o inglês, cabe notar que a presente tradução, corrigida pelo subscritor em pontos menores de concordância, foi feita gratuita e automaticamente na Internet no site [http://translate.google.com/translate\\_t](http://translate.google.com/translate_t)



Process for fastening a base plate to a pole prepared by centrifugal casting

Abstract

A process for mounting a baseplate to a centrifugally cast, synthetic resin pole during the fabrication of the pole, the process comprising the steps of providing a mold having an inner wall the shape of which conforms to the outer surface of the pole and having a longitudinal end thereof open, providing a baseplate having a pipe connected centrally thereon and extending perpendicularly therefrom, attaching the baseplate to the mold such that the baseplate abuts the open end of the mold and such that the pipe extends within the mold and an annular gap is formed between the pipe and the inner wall of the mold, rotating the mold about its longitudinal axis, and injecting the synthetic resin into the mold in an amount sufficient to fill the annular gap. A baseplate for use in the mounting process is also disclosed.

Processo para prender uma placa inferior a um poste preparado pelo processo centrífugo

Sumário

Processo para montar uma placa inferior a um poste de resina sintética feito por centrifugação, durante a respectiva fabricação; o processo compreende as etapas de fornecer um molde que tem uma parede interna de forma que se conforme à superfície exterior do pólo e de ter uma extremidade longitudinal aberta, fornecer uma placa inferior que tem uma tubulação conectada centralmente e que estende perpendicularmente, unindo o placa inferior ao molde de tal maneira que a placa inferior seja adequado a extremidade final aberta do molde, e de tal forma que a tubulação se estenda dentro do molde e uma abertura anular seja formada entre a tubulação e a parede interna do molde, girando o molde sobre sua linha central longitudinal, e injetando a resina sintética no molde em uma quantidade suficiente encher a abertura anular. Um placa inferior para o uso no processo da montagem também é publicada.

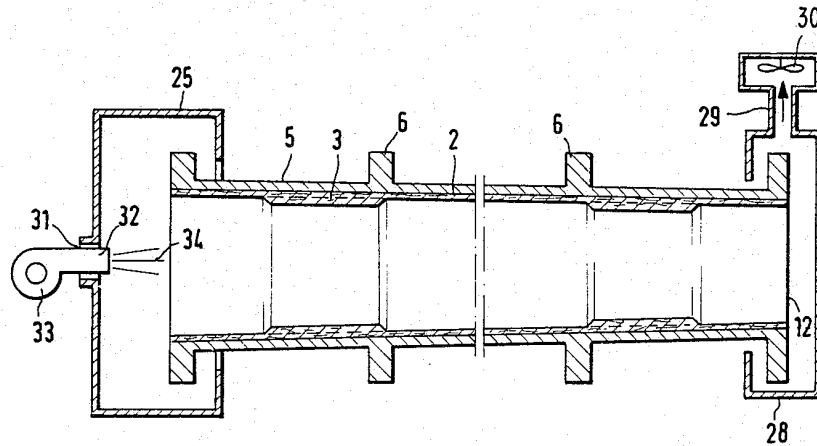
United States Patent

4,515,547

Rother, et al.

\* May 7, 1985

Apparatus for the manufacture of conical hollow poles of fiber reinforced synthetic resin



Abstract

This invention relates to an apparatus for the manufacture of conical hollow poles with an essentially circular cross-section, made of fiber reinforced synthetic resin, in which the fiber reinforcement is wound off from a carrying tube which is introduced into the mold, attaches itself onto the interior wall of the mold and is saturated by the synthetic resin which is injected into the mold from one end, with the nozzle being guided approximately longitudinally to the mold and with a light source arranged on the opposite end of the mold illuminating the interior of the mold, the inside diameter of which corresponds to the predetermined inside diameter of the pole at the pole bottom.

Aparelho para manufatura de postes ocos de forma cônica utilizando-se de resina sintética reforçada de fibra

Sumário

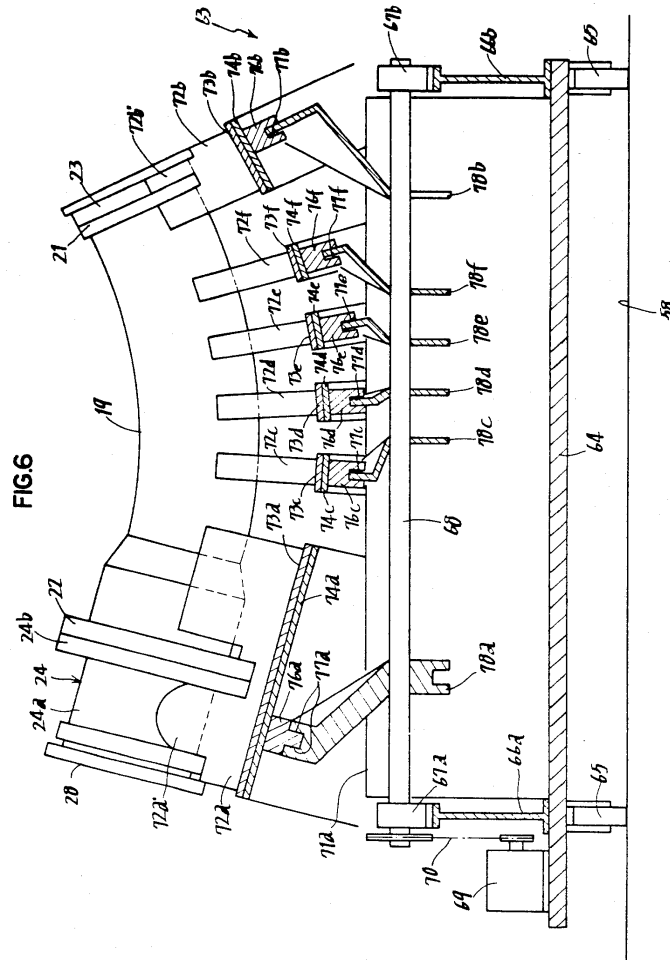
Esta invenção diz respeito a um aparelho para a manufatura de postes ocos cônicos com um corte essencialmente circular, feitos de resina sintética reforçada com fibra, em que o reforço de fibra é expelido através de um tubo de carga introduzido no molde, o qual é colocado na parede interior do molde e saturado pela resina sintética que é injetada no molde de uma extremidade, com o bocal guiado aproximadamente num eixo longitudinal ao molde e com uma fonte de luz arranjada na extremidade oposta do molde que ilumina o interior do molde, sendo que o diâmetro interno do qual corresponde ao diâmetro interno predeterminado do poste na parte mais inferior do poste.

United States Patent

4,518,556

Yamamoto, et al.

May 21, 1985



Method for molding bent pipes made up of composite material

Abstract

A method and apparatus for manufacturing bent pipes of a composite material composed of resin and filling materials such as reinforcing materials and aggregates by employing a cylindrical molding tool which is deformable between straight-axis form and bent-axis form. Materials are supplied into the molding tool held in horizontally straight condition while the tool is rotated about a horizontal axis, and are molded into a pipe by centrifugal molding. Rotation of the tool is stopped when the pipe molded therein is in uncured state, then the tool is subjected to bending. The resulting bent pipe is removed after it is cured. Before the tool is bent, a bag made of a flexible sheet material is inserted into the pipe and inflated to straighten out the inner periphery of the pipe so as to protect the pipe from any possibility of deformation during bending operation. The molding tool is preferably made of such resilient material as rubber, is incased in a peripherally divisible frame or bellows-type flexible frame which, in turn, is suitably incased in a rotary frame. More preferably, the molding tool has a hollow space provided between its inner and outer walls; by filling liquid in the hollow space it is possible to achieve fine roundness in pipe molding irrespective of dimensional errors with the molding tool or frame.

Método para moldar tubos flexionados, feitos de material compósito.

Resumo

Um método e respectivo aparelho para manufaturar tubulações flexionadas feitas de um material compósito, composto de materiais da resina e de enchimento, esses sendo material de reforço e agregados, empregando uma ferramenta de molde cilíndrica que seja deformável entre uma forma de eixo reto e uma forma de eixo flexionado. Os materiais são fornecidos enquanto a ferramenta de molde esteja em situação horizontalmente reta, enquanto a ferramenta é girada em torno de um eixo horizontal, e moldados como uma tubulação pelo molde centrífugo. Pára-se a rotação da ferramenta enquanto tubulação moldada ainda não endureceu, e, então, a ferramenta é sujeita então à dobra. A tubulação dobrada resultante é removida depois que o endurecimento ocorre. Antes que a ferramenta seja flexionada, um saco feito de um material flexível é introduzido na tubulação e inflado para pressionar a superfície interna da tubulação para proteger a tubulação contra a possibilidade de deformação durante a operação de dobra. A ferramenta do molde é feita preferivelmente de material resiliente, como borracha, é encerrada em um armação periférica divisível ou num armação flexível do tipo fole, que é por sua vez encerrada apropriadamente em um armação giratória. Na hipótese mais adequada, a ferramenta do molde terá um espaço oco entre suas paredes internas e exteriores; se se encher de líquido o espaço oco é possível conseguir alta qualidade de redondeza no processo de molde da tubulação, sem ser afetada pelos erros dimensionais relativos à ferramenta do molde ou a armação.

United States Patent

4,383,965

Rother, et al.

May 17, 1983

U.S. Patent May 17, 1983 Sheet 2 of 2 4,383,965

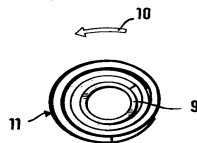


FIG. 5

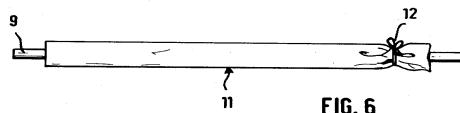


FIG. 6

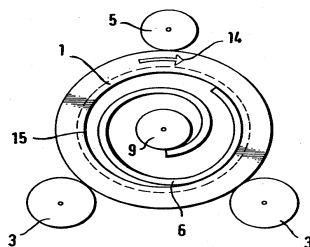


FIG. 7

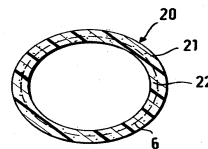


FIG. 8



Centrifugal process for the production of a pipe-shaped body and a pipe-shaped body produced according to the centrifugal process

#### Abstract

A pipe-shaped body having an outer surface of synthetic resin with an inner reinforcement comprising an inner layer of fibrous material and an outer layer of a mat permeable by the synthetic resin and impenetrable by fibers of the fibrous material is formed by providing a mold having an inner wall shaped like the outer surface of the pipe-shaped body, inserting the reinforcement into the mold such that the mat portion thereof generally loosely abuts the inner wall of the mold, injecting the synthetic resin into the mold, and rotating the mold about its longitudinal axis.

Processo centrífugo para a produção de um elemento com forma de tubo e elemento em forma de tubo produzido de acordo com o referido processo.

#### Sumário

Um elemento tendo a forma de um tubo tendo uma superfície externa feita de resina sintética com um reforço interno que compreende uma camada interna do material fibroso e uma camada exterior de uma esteira permeável pela resina sintética e impenetrável pelas fibras do material fibroso; tal elemento é fabricado pela utilização de um molde que tem uma parede interna com a mesma forma da superfície exterior do elemento tubular, introduzindo o reforço no molde de tal maneira que a parte relevante da esteira se ajusta mais ou menos frouxamente à parede interna do molde, injetando a resina sintética no molde, e girando o molde sobre seu eixo longitudinal.

Vamos agora para a mais importante patente anterior, citada como precedente na patente americana correspondente à brasileira, e que define a substância do caso em análise.

# United States Patent

---

1

3,406,724

## PLASTIC TUBES

Börge Ingmar Carlström, Nitorp, Höganas, Ago Saarnak,  
Vastra Frolunda, and Bengt Åke Lennart Ekedahl, 5  
Höganas, Sweden, assignors to Aktiebolaget Höganas-  
astmetoder, Höganas, Sweden, a Swedish company

Filed Nov. 1, 1965, Ser. No. 505,878

Claims priority, application Sweden, Nov. 6, 1964,  
13,448/64

2 Claims. (Cl. 138—137) 10

---

### ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

A relatively flexible sewer pipe, capable of being buried  
deeply into the ground, consists essentially of three con- 15  
centric layers. The innermost and outermost layers are  
formed from polyester resin or other thermosetting plas-  
tic reinforced with fibrous material. The intermediate  
layer having high compressive strength is formed from 20  
thermosetting plastic material and particulate relatively  
high density filler, preferably sand and quartz powder.  
The intermediate layer has a thickness of from about  
50 to about 80% of the total thickness of the wall of the  
pipe. 25

---

Fig. 1

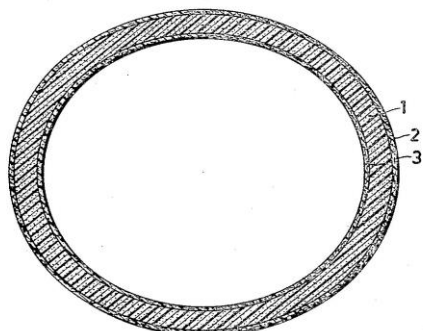
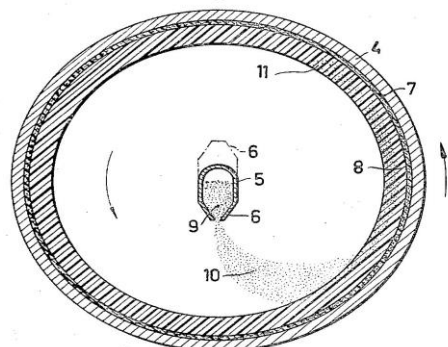


Fig. 2



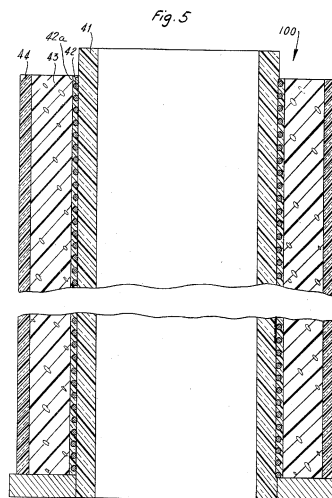
## Resumo

Um tubo de esgoto relativamente flexível, capaz de ser enterrado fundo no chão, consistindo essencialmente de três camadas concêntricas. A camada mais externa e a mais interna são formadas de resina de poliéster ou outro material plástico sensível ao calor, reforçado com material fibroso. A camada intermediária, que tem alta capacidade de compressão, é formada de material plástico sensível ao calor e determinado material de enchimento de densidade relativamente alta, preferivelmente areia e pó de quartzo. A camada intermediária tem uma espessura de 50 a 80% da espessura total do tubo.

Percebe-se que nesta patente - que é de produto - existem os elementos básicos de um tubo de material compósito em que as camadas são separadas entre si, como um mil-folhas, cada folha com um componente, fibra, areia ou resina, "praticamente puro". Percebe-se que esse elemento terá muita relevância a seguir.

Note-se que a patente brasileira PI7602575 (em domínio público) igualmente aponta um mesmo processo de construção de tubos por via de centrifugação, cujo resultado é ilustrado no desenho ao lado:

Assim, tudo o que é estado da técnica está excluído da



patente brasileira PI 8904813-0, a primeira das que se pretendem estar sendo violadas.

A análise do relatório evidencia que a questão básica da patente brasileira não é a fabricação de tubos de material compósito, nem o uso de uma matriz giratória, nem o fornecimento de resina de poliéster, de fibras de vidro e de areia, em camadas “praticamente puras” ligadas entre si, depois endurecidas. De forma alguma o processo patenteado alcança o *fornecimento separado dos componentes individuais da parede dos tubos* (pois, diz a patente, esse processo tem apresentado na prática diversas desvantagens).

Vamos, aqui, ao que, no meu entender, constitui a *idéia essencial* de que falava Gama Cerqueira, o núcleo da solução técnica que constitui a matéria protegida, e em torno da qual se verá até mesmo a eventual equivalência de fatores.

O processo patenteado se centra no fornecimento de *uma mistura fluida* de resina e enchimentos, em determinada proporção. Se o material de enchimento não é lançado juntamente com a resina na “mistura fluida”, não há violação da patente.

Depois, a velocidade da matriz é controlada, enquanto tal mistura é administrada “obtendo-se, na camada em formação uma proporção de dissociação predeterminada de resina e material de enchimento”. Assim, a cada ciclo de administração da mistura fluída, há uma pausa no processo; interrompe-se, neste momento, a administração de novos insumos.

Tem-se, assim, uma mistura de elementos que – após a pausa durante a que é completada a dissociação - ainda recebe mais “fibras de vidro de modo que penetram pelo menos na parte da camada mais rica em resina na proporção de dissociação”.

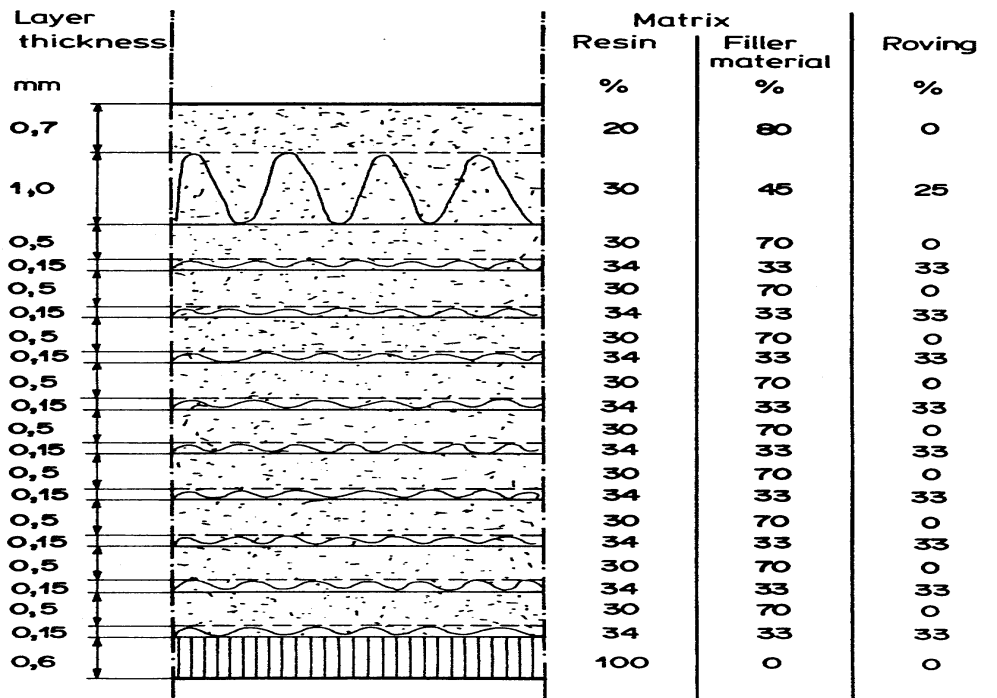
O produto resultante, tubo de material compósito, feito com o processo patenteado, terá desta feita a aparência de uma massa de bolo em camadas, em que passas, farinha, frutas cristalizadas e sementes de papoula estão todas integradas e misturadas. A essência da reivindicação no. 1 é assim, um procedimento de misturar elementos de resina, fibra de vidro e enchimento numa massa de bolo, tudo isso num aparelho que lembra - em sua função - as formas de se fazer algodão doce.

A figura abaixo (que é também a da patente brasileira <sup>17</sup>) ilustra o ponto. Ao invés das camadas “praticamente puras” da patente de 1964, cada camada tem misturas diversas de componentes - massa de bolo. A direita da figura, enunciam-se as diversas hipóteses de mistura de cada camada.

---

<sup>17</sup> É o exemplo no. 7 do relatório da patente brasileira, que corresponde a uma hipótese de oito repassagens de dispersão. A figura da patente brasileira da mesma família está mais abaixo.

Fig. 6



Este processo, embora resulte em um tubo de material compósito, funcionalmente comparável a outro tubo, esse feito em camadas “praticamente puras” ligadas entre si, depois endurecidas, resultante do *fornecimento separado dos componentes individuais da parede dos tubos*, deixa rastros visíveis. Um é um bolo de vários ingredientes misturados em camadas, outro pode ser um mil-folhas de materiais *puros* definidos, com ou sem reação química na interface.

### Dos requisitos de uma perícia em patentes

Nem o engenheiro (ou cientista...) treinado nas substâncias da técnica, e experiente na sua aplicação, nem o advogado, aperfeiçoado na arte de interpretar e aplicar normas, tem em geral treinamento e contato com as peculiaridades de uma patente. Em particular no Brasil.

Como se lê uma patente?. Vale seguir a lição constante de um acórdão judicial clássico sobre a questão<sup>18</sup>

18 Acórdão do caso canadense American Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals relatado a p. 31 RPC 1976. O texto original é: “The first task in any patent action is to decide exactly what monopoly the patentee has been granted. Today all patents end with claims. The function of the claims is to define the monopoly. The patent, if valid, enables the patentee to stop other people making anything covered by, or using any process covered by, his claims during the life of the patent. One of the important features of the claims is to make it clear to other people what they are not entitled to do during the life of the patent, and the Patents Act expressly provides that the claims must be clear and succinct and must be fairly based upon the matter disclosed in the

A primeira tarefa em toda a ação relativa a patentes é decidir-se exatamente qual é o monopólio que o titular da patente detém. Hoje em dia, todas as patentes incluem reivindicações. A função das reivindicações é definir o monopólio. A patente, se válida, permite o titular da patente proibir qualquer pessoa de fazer qualquer ato coberto pelas reivindicações, ou de usar qualquer processo descrito nelas, durante toda a vida da patente. Uma das características importantes das reivindicações é de fazer claro aos terceiros o que eles não tem permissão de fazer durante a vigência da patente, e o Lei de Patentes obriga expressamente que as reivindicações devem ser claras, sucintas, desobstruídas e devem razoavelmente ser baseadas na que foi descrito no relatório da patente.

Assim, antes de ler as reivindicações da patente, deve-se ir ao relatório, que é uma descrição completa da invenção, e do que está sendo reivindicado. O relatório deve ser uma descrição completa que permita a qualquer um, depois que a patente expirar, de levar a invenção à prática. Patentes são monopólios, concedidos para incentivar que as pessoas criem invenções, e também divulgar o conteúdo dessas invenções, e a menos que seja fornecida uma descrição completa e adequada da patente, esta não será tida como válida.

Assim também, quando se lêem as reivindicações, é necessário que se possa saber o que é lícito e o que não é permitido, e se as reivindicações forem incompreensíveis ou ambíguas, ou se elas não tenham relação com a invenção como efetivamente descrita no relatório, a patente também será inválida.

Não se deve esperar que cada patente seja compreensível a qualquer um, porque as patentes são dirigidas às pessoas que têm conhecimento nos campos tecnológicos em que cada patente é concedida - ou seja, são destinadas aos conhecedores da tecnologia em questão. A descrição da invenção tem o propósito de permitir esse homem, o conhecedor da tecnologia, de por a nova criação em prática. Somente daquele que é familiar no campo da tecnologia na pergunta pode esperar-se que as reivindicações sejam úteis.

A compreensão das reivindicações, a determinação de seu escopo - o que os advogados chama de interpretação das reivindicações - é necessariamente a primeira tarefa ser compreendida, e tal trabalho deve ser feito desapaixonadamente; a leitura deve ser realizada sem levar em conta o efeito que a interpretação venha a ter sobre a

---

specification. Before ever you get to the claims of the patent you should find a complete description of the invention, a description of what is going to be claimed. It should be a complete description which will enable anybody, after the patent has expired, to put the invention into practice. These monopolies are granted to encourage people to make inventions and to make the nature and working of them known, and unless a full and fair description is given the patent ought not to be held valid. In the same way, when you get to the claims you ought to be able to know what you may do and what you may not do, and if the claims are incomprehensible or ambiguous, or do not really relate to the invention which has been disclosed in the body of the patent specification, the patent again should not stand valid. It is not to be expected that every patent will be comprehensible to anybody who happens to pick it up, for patents are directed to persons who have skills in the particular fields with which each patent is concerned - the so-called men skilled in the art. The description of the invention has only to be a description sufficient to enable the notional skilled man to put it into practice. Only those familiar in the field in question can be expected to make anything of the claims. An understanding of the claims, a determination as to their scope - what lawyers call the construction of the claims - is necessarily the first task to be undertaken, and it must be done dispassionately. The claims should be considered without reference to the effect that the giving of any particular meaning may have on any issue of infringement, without reference to the result and effect so far as the attack on validity is concerned. The language used in each claim is in the end determinative, but each claim must be considered against the background of, in the context of, the specification as a whole. The specification itself has to be considered in the context of the general field to which the invention is applicable. It is directed to skilled men in the particular field and they will read it against their knowledge of the prevailing conditions in the field at the time that the patent is granted, and against their knowledge of earlier work which may have been done in this same field.”

conclusão de se a patente está sendo ou não violada, nem levar em conta se o resultado da interpretação possa resultar na nulidade da patente.

O texto de cada reivindicação é, no fim das contas, o elemento conclusivo, mas cada reivindicação deve ser considerada dentro da perspectiva, e no contexto, do que se lê no relatório, como um todo. O relatório, ele mesmo, tem que ser considerado no contexto do campo geral em que a invenção é aplicável. O relatório se dirige às pessoas que detêm conhecimento no campo particular, e estas lê-lo-ão sob a ótica de seu conhecimento das condições prevalecendo no campo no tempo em que a patente foi concedida, e do conhecimento da tecnologia anterior a essa época.

O enunciado didático do acórdão aponta para algumas das exigências maiores da perícia em matéria de patentes. O documento, em si, tem um dupla função, e há que se distinguir o que pertence a cada uma delas.

A primeira função é a *informativa*: a patente serve para divulgar a tecnologia inventada, para conhecimento geral, embora não *uso*, eis que esse é exclusivo do titular. Assim, contribui-se para a aceleração da pesquisa, e possibilita-se que, ao fim do prazo da patente, a tecnologia passe a ser, então sim, de *domínio comum*. Esta função é desempenhada primordialmente pelo relatório descritivo.

A segunda função é a reversa: a de restringir o uso da tecnologia, tal como circunscrita pelas reivindicações. Nem tudo que está no relatório será reivindicado (o estado da arte certamente não o será...), mas tudo o que for reivindicado deverá necessariamente estar no relatório.

Assim, não há perícia possível se o perito não conhecer antes a patente, se não puder confrontar as reivindicações com o que constatar na inspeção pessoal e nos testes. A seriedade profissional e os interesses da defesa obrigam o perito a indicar que reivindicação, precisa e numericamente, foi violada, e como.

Pois nenhuma das perícias deste caso cumpriu, nem de longe, os requisitos indicados pelo acórdão canadense. Nenhuma leu as patentes, distinguiu o que era reivindicação do que era relatório, nenhuma precisou o que iria buscar e o que achou.

Nenhuma das perícias demonstra, ainda que imprecisa e longinquamente, nem sombra de competência específica para o encargo, e certamente (como se demonstrou acima) nenhuma dedicação em se familiarizar com a questão, num tempo em que o acesso imediato e gratuito aos dados torna inexplicável a sua ignorância por quem o conhecimento seria impositivo.

## **Do Segredo de negócio**

O outro elemento suscitado freqüentemente no mesmo contexto como objeto da ação é o de segredo de negócio. Aparentemente, os peritos tem ainda menos noção do que seja segredo de negócio do que uma patente.

### Da autonomia do segredo

O primeiro ponto que tem de ficar claro é que segredo e patente são figura de direito distintas e excludentes. Descreve-o perfeitamente a decisão do TJRS:

> Tribunal de Justiça do RS

Hábeas-Córpus nº 70001404714 – 7ª Câmara Criminal – Novo Hamburgo. Ver. De Jurisprudência do TJRS, 208 - Outubro / 2001.

(...)Mesmo ausente registro de patente, tem-se, em tese, o crime de concorrência desleal. A fraude, utilizada na captação de clientela, exige aprofundado exame de prova, o mesmo sendo necessário, para apurar-se a respeito de possível violação de conhecimentos confidenciais, a constituírem-se, ou não, em sigilo de fábrica, o que não cabe aferir-se na estreiteza da via eleita. Ademais, estando a queixa apoiada em elementos probatórios dos autos, inclusive no laudo pericial, e descrevendo crime, em tese, não há falar-se em ausência de justa causa. Ordem denegada.

Des. Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite – 1. A Belª D. L. J. V., sustentando estar caracterizada coação ilegal, impetrou, em favor de E. M. L., C. S. e J. C. F., o presente habeas corpus, visando ao trancamento da ação penal privada a que respondem os pacientes, acusados da prática de delito de concorrência desleal, uma vez que se teriam valido da condição de empregados da empresa-querelante para exercerem a mesma atividade desta. (...) Ademais, asseverou inexistir justa causa para a ação penal, pois atípica a conduta imputada aos pacientes, não podendo técnicas de domínio público serem consideradas segredo de fábrica, razão pela qual inexistiriam até mesmo indícios de autoria e materialidade da suposta infração. Destacou, ainda, não haver a querelante sequer comprovado a propriedade de patente de invenção a justificar a ação penal, que estaria sendo usada de forma a inviabilizar a atividade dos pacientes, não passando de vingança contra seus ex-funcionários. (...)

VOTO - Des. Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite – (..) 6. Superado o primeiro fundamento da impetração, passo ao segundo, apoiado na falta de justa causa. Argumenta a impetrante que o fato é atípico, não havendo qualquer registro de patente, a par de diferenciados os componentes das peças fabricadas, não se podendo, outrossim, considerar ferido o sigilo de fábrica, que não se confunde com know how, tudo não passando de mera vindita.

A queixa-crime imputa aos pacientes, seus antigos empregados, o crime de concorrência desleal, porque, conhecedores dos projetos desenvolvidos pela querelante, que até foram copiados por dois deles, o projetista E. M. L. e o desenhista C. S., e utilizado o cadastro de clientes da ofendida pelo seu ex-vendedor J. C. F., deixaram eles a empresa e constituíram sociedade concorrente. (...)

(...) Por esse breve retrospecto, em que situadas as posições antagônicas da querelante e dos querelados e, existente laudo técnico-pericial homologado, tudo já está a sinalizar que a matéria focada envolve aprofundado exame de prova.

Com efeito, o laudo pericial, ao menos com relação a um dos equipamentos, assim conclui (fl. 211): "Como se depreende da análise das tabelas e dos respectivos desenhos, *trata-se inequivocamente* das mesmas peças, dos mesmos desenhos, e dos mesmos projetos, como aliás está a indicar a coincidência de medidas e *design* e até mesmo da própria numeração dos desenhos" (destaque do original).

E prossegue o perito, no exame de outra peça (fl. 211): "Os corpos apreendidos examinados constituem partes de um alimentador construído segundo o conceito modular tal qual os HAP, e a forma construtiva com dois eixos centrais e quatro furos de fixação de tirantes é igual ao utilizado pela HAP em seus projetos".

Ora, a forma de obtenção de clientela pelos pacientes, se de forma fraudulenta, ou não, bem como se houve, ou não, violação de conhecimentos a caracterizar a quebra do sigilo de fábrica ou simplesmente o desenvolvimento de uma técnica acessível a todos, especialmente a profissionais da área, como os pacientes, é matéria que exige



profundo exame da prova. Pouco importa, outrossim, haja registro de patente, porque, mesmo inexistente o patenteamento, há crime, em tese, como preleciona Alberto Silva Franco e outros renomados juristas, ao abordarem ditos conhecimentos confidenciais ("Leis Penais Especiais e Sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. RT, 6ª ed., vol. 2, São Paulo, 1997, p. 2.056): "... constituem segredos que estão por merecer a proteção da lei. Trata-se de bem jurídico de suma importância, ainda quando não são patenteáveis, vez que se trata de segredo de fábrica, e não de invenções ou inovações patenteadas, pois, se houver patente, o crime será outro".

Mas advertem os mesmos juristas que "seus titulares procuraram conservar tais segredos ocultos pelo maior tempo possível, até que a concorrência venha a descobri-lo, fazendo desaparecer os benefícios que até então aquele detinha, e, com ele, o próprio sigilo". (ob. cit., p. cit.) (...)

8. Em face do exposto, denego a ordem.

Porto Alegre, 21 de setembro de 2000.

Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite, Presidente e Relator.

Importantíssima a função do perito, pois, na apuração do segredo violado. Como enfatiza o julgador:

Ora, a forma de obtenção de clientela pelos pacientes, se de forma fraudulenta, ou não, bem como se houve, ou não, violação de conhecimentos a caracterizar a quebra do sigilo de fábrica ou simplesmente o desenvolvimento de uma técnica acessível a todos, especialmente a profissionais da área, como os pacientes, é matéria que exige profundo exame da prova.

### Os modos ilícitos de aquisição do segredo

Com efeito, diz a lei no pertinente:

Lei 9.279/96 – Art. 195 Comete crime de concorrência desleal quem: (...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou (...)

Como se vê, há duas hipóteses de ocorrência do ilícito (criminal ou não):

- informações a que se teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; ou
- conhecimentos ou informações obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;

Essencial como questão de fato é determinar se há na matéria de prova índices de relação contratual ou empregatícia entre as partes ou se há evidência no material analisado de obtenção de informações por meios ilícitos ou mediante fraude.

## Segredo não é objeto de propriedade

Ora, a proteção aos segredos de empresa não é uma relação de propriedade:

SEGREDOS DE FÁBRICA 1.Eficácia. "Erga Omnes", porém não real. O sistema jurídico brasileiro absteve-se de considerar direito real o direito sobre o segredo de fábrica ou de indústria. É direito de eficácia perante todos, pois todos têm de admitir que exista e não seja violado, abatendo-se, portanto, de ofensas. Não se lhe atribuiu a realidade que se reconheceu à obra literária, científica a ou artística, nem à patente de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Para o legislador, o que não se exerce à vista de todos pode exercer-se sem que se admita incursão, mas faltar-lhe-ia elemento indispensável à, exclusividade negativa (= exclusividade, a despeito da cognição por todos) : a exclusividade do segredo é positiva porque existe em si mesma e por si mesma (= os outros ignoram o que se explora).<sup>19</sup>

12. Suporte fático do art. 178 inciso XI. – Já se tratou do segredo de fábrica, no Tomo XVI, §§ 2003 – 2005. Não há direito real sobre segredo de fábrica. Daí a importância de texto de direito penal que cogite do fato criminal da divulgação ou exploração sem consentimento da pessoa que o guarda e confia a outrem.<sup>20</sup>

Dissemos no nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lúmen Júris, 2003:

Voltamos agora à noção do caráter relativo, e não real, do direito aplicável ao segredo industrial ou comercial. Pois que o segredo não é uma propriedade, como nota a famosa e sempre repetida decisão da Suprema Corte Americana:

The word *property* as applied to ... trade secrets is an unanalyzed expression of some secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant knows the facts, whatever they are, through a special confidence that he accepted. The property can be denied, but the confidence cannot be<sup>21</sup>. [A palavra "propriedade" aplicada ... aos segredos de comércio é a expressão, incorretamente analisada, das conseqüências secundárias do fato essencial que o Direito lei comporta algumas exigências elementares de boa fé. Se os autores têm ou não têm um segredo valioso, o réu sabe dos fatos, quaisquer que sejam, através de uma relação especial de confiança que ele, réu, aceitou. A propriedade pode ser negada, mas a confiança não o pode ser].

E, em monografia recentíssima, diz Elizabeth Kesnar Fekete:

“No que concerne á legislação pátria, ela não concede ao segredo de negócio o status de propriedade. Para que um bem possa ser objeto de um direito de propriedade, é necessário que a lei o autorize expressamente (princípio do número clause) como o faz, por exemplo, com relação ás marcas registradas e invenções patenteadas.<sup>2</sup> A natureza jurídica da proteção ao segredo é, no Brasil, distinta da referente às marcas e patentes, pois, enquanto o titular destas tem um direito de propriedade, o do segredo tem um direito que deve ser respeitado tendo-se em vista a lealdade da vida

---

19 MIRANDA.Pontes de . Tratado de Direito Privado. Tomo XVI. Rio de Janeiro, Ed. RT, 1983, pg. 451, § 2005 – 1.

20 MIRANDA.Pontes de . Tratado de Direito Privado. Tomo XVII. Rio de Janeiro, Ed. RT, 1983, pgs. 298, 299, § 2098 – 12.

21 E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Masland, 244 U.S. 1016 (1917)

empresarial <sup>22</sup>”

Ao contrário do que acontece com as patentes, tidas por propriedade, dotadas das faculdades elementares do *utere, fruere, e abutere*, e do direito de seqüela, o segredo industrial é objeto da tutela da concorrência desleal. Uma tutela de *comportamento* e não de propriedade.

Conseqüência inevitável deste *status* é a inexistência do direito de seqüela. Não há um direito exercitável contra todos (inclusive os réus) sobre a coisa, que permita aos autores reivindicar o objeto segredo de quem o detenha. O que cabe é discernir (e provar) um comportamento que se encerre na definição da lei. Se esse comportamento, tipificado criminalmente ou descrito na vertente cível, não for atribuído aos réus, não há o que suscitar na ação pertinente a esse título.

O fato de ser atribuído a terceiros, que não aos réus, um comportamento alegadamente desleal não contaminaria a informação – recebida de boa fé – de forma a impedir o seu uso, ou fazê-lo ilícito. A possibilidade de que se exerça o *jus persequendi* sobre a informação transforma o segredo em propriedade; o que não existe no nosso sistema jurídico, inclusive por razões constitucionais, sem falar da regra do *numerus clausus*.

Essa é a posição majoritária na doutrina brasileira <sup>23</sup>:

“1.2.3.4. Situação dos terceiros adquirentes de boa-fé

Mais difícil nos parece determinar se é responsável o terceiro que recebe ou adquire de outrem a informação secreta em boa-fé, ou seja, ignorando existir sobre ela obrigação de sigilo.

O grupo brasileiro da AIPPI <sup>24</sup>, ao responder á questão se a pessoa que recebeu em boa-fé um segredo de negócio de outrem está cometendo uma violação ao mesmo ou se também deveria ser proibida de usá-lo (denominada "Questão n° Q 115") concluiu pela negativa, porque a lei nacional (naquela época, vigia o art. 178 do Decreto-lei n° 7.903/45) não contemplava a proteção do segredo de negócio *per se*, somente proibindo os atos de concorrência desleal. A maior parte do grupo opinou que o terceiro de boa-fé não poderia ser obrigado a abster-se de usar o segredo, se o que caracteriza o sigilo for uma situação de fato, não derivada da lei.

Outrossim, a possibilidade de conceder ao detentor a proteção de um direito possessório sobre um segredo de negócio, em função do que estabelece o art. 485 do CC, foi discutida mas rejeitada, pois garantiria ao detentor um direito *erga omnes*, o que não seria possível, pois terceiro tem acesso livre e independente ao bem em questão, sendo comum o uso de engenharia reversa para obtê-lo. O grupo entendeu que o art. 39, 2 do TRIPs, ao exigir um comportamento desonesto, protege aqueles que agiram em boa-fé. Assim, a conclusão do grupo foi no sentido de que somente constitua ato de concorrência desleal o uso ou divulgação do segredo de negócio a quem foi confiado ou o obteve impropriamente, desde que este soubesse ou devesse

---

22 O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro, Ed. Forense, 2003.

23 Elisabeth Kasznar Fekete, O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro, op. Cit. P. 317

24 [Nota do subscritor] Associação Internacional pela Proteção da Propriedade Industrial, instituição não governamental fundada em 1897.

saber este fato.<sup>25</sup>

Assim, considerou-se que a lei brasileira pune somente o agente que comunica um segredo da empresa ilicitamente a terceiro, mas não o uso de tal segredo em boa-fé pelo terceiro em questão.<sup>26</sup>

Opinamos que essa situação não mudou com o advento da LPI, e que continua sendo negada tutela legal contra a divulgação, exploração ou uso do segredo pelo terceiro adquirente em boa-fé, eis que tal hipótese não pode ser enquadrada quer no inciso XI do art. 195 da LPI (entendemos que a "relação contratual ou empregatícia" a que o mesmo se refere é a que vincula originariamente o agente divulgador ou usuário ao detentor, e não a ligação secundária, isto é, entre o contratado ou empregado e o terceiro), quer no inciso XII do mesmo artigo (pois o acesso do terceiro ao segredo não se deu mediante fraude ou ato ilícito).

### Dos elementos objetivos do segredo

A simples existência de elementos similares entre indústrias competidores por si só não configura, nem de longe, indício de violação. Entre uma sentença de magistrado e outra haverá mais similares do que distinções – o CPC prescreve uma forma externa do texto, os hábitos multisseculares do ofício impõem outros parâmetros, os imperativos práticos se fazem sentir para todos os juízes, e em particular uma sentença de renovatória será similar a outra de mesmo propósito, sem que se possa inquiná-la uma ou outra de plágio.

Ora como diz a lei:

Lei 9.279/96 – Art. 195 Comete crime de concorrência desleal quem: (...)

XI – (...) informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, (...)

Quanto a esse aspecto, refiro-me ao que disse no meu Uma Introdução, no pertinente:

conhecimentos, informações ou dados confidenciais...

Não se trata aqui de bens materiais; os bens concorrenciais tutelados são intangíveis, expressos ou não em forma escrita. Mesmo o conhecimento intelectual é sujeito à tutela legal, pois não é sua natureza materializada que é relevante, mas sim seu valor concorrenciais.

O princípio constitucional da liberdade de trabalho apresenta aqui especial importância. Se o conhecimento se incorpora à pessoa, como se restringirá à movimentação do engenheiro, do técnico, ou empregado em geral?

A lei trabalhista veda a competição do empregado durante toda a relação pertinente (art. 483, alínea “g” da CLT)<sup>27</sup>. Certas decisões judiciais emprestam a mesma noção

---

25 [Nota do original] 120 Rapports des Groupes Q 115, Protection effective contre la concurrence déloyale selon Article I eú de la Convention de Paris de 1983, in: Annuaire AIPPI 1995/1, XXXVI Congrès de Montréal 1995 (25-30m juin 1995), pp. 38-39.

26 [Nota do original] 121 Annuaire AIPPI 1993/111, resultante da Reunião do Comité Executivo da associação em Copenhague, de 12 a 18 de junho de 1994, p. 44.

27 Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: (...) g) violação de

para a relação entre sócios. E depois? A lei anterior de propriedade industrial refletia este impasse, ao distinguir o segredo de negócio e o segredo industrial. Aquele, consistente em conhecimentos, informações ou dados confidenciais de caráter não técnico (por exemplo: listas de clientes), guardava restrição tanto antes, como depois da relação de trabalho. O segredo industrial, de outro lado, de caráter técnico, sofria restrição só durante a relação laborativa. Assim, a presunção legal era de que o conhecimento não técnico não se incorpora à pessoa, enquanto que o técnico é dela indistacável.

A verdade que a política legal não se conformava aos fatos. Há conhecimentos técnicos cuja complexidade e extensão não comportam incorporação, no sentido subjetivo. A nova lei elimina a distinção, mas não o problema.

A doutrina francesa tem uma longa intimidade com a questão, sob o tema geral do *tour de main*. A habilidade técnica pessoal, o que se aprende como pratica manual ou inconsciente, é tida como incorporável, não assim os segmentos destacáveis dos conhecimentos, informações ou dados confidenciais. Estes segmentos destacáveis são o núcleo sob proteção da lei atual.

Para Magnin <sup>28</sup> o elemento protegível é uma arte de fabricação, a reunião das experiências, conhecimentos e habilidades para produzir um bem. No seu entendimento, é suscetível de tutela através dos mecanismos dos contratos de *know how* até mesmo a habilidade técnica do operário ou artífice: o “Tour de Main”, o virtuosismo individual. Tal componente, porém, não constituiria o segredo industrial, pois intransmissível, inseparável da pessoa que detêm este tipo de arte. Integra, também, tanto o *know how* quanto o segredo industrial a experiência técnica, a aquisição pessoal, mas transmissível, no trato contínuo com um método de produção, aquela parcela da arte que o mestre ensina ao aprendiz, e que pela assistência pessoal do técnico se repassa ao contratante de transferência de tecnologia.

O núcleo da tutela, como segredo industrial ou *know how*, no entanto, está nos conhecimentos técnicos, categoria que reúne, para Magnin, as informações técnicas que um engenheiro ou especialista no setor produtivo normalmente detém, somadas àquelas que integram o estado da técnica, o conjunto dos dados disponíveis sobre uma área tecnológica, protegidos ou não por patente. Sob a mesma classificação estão os resultados de pesquisas, ainda não divulgados.

Ainda são conhecimentos técnicos, “da ordem empírica”, os dos detalhes de aplicação de um processo, que se vai adquirindo progressivamente através de uma seqüência de experimentos e falhas, até chegar à otimização deste mesmo processo. É isto que se entende por *know how* entre os técnicos e engenheiros, e que se expressa empresarialmente pela *superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção*; o valor da eliminação deste risco se integra diretamente no ativo não contabilizável da empresa como uma vantagem sobre os competidores que, mesmo dispoendo de vontade gerencial e capacitação tecnológica, teriam de submeter-se aos azares da criação autônoma.

Como Magnin, entendo como constituindo o conjunto protegível pela lei em vigor o conjunto de informações, fixadas ou não em qualquer meio, suscetíveis de transmissão a terceiros, constituindo qualquer dos seguintes conjuntos:

- As informações técnicas que um engenheiro ou especialista no setor produtivo normalmente detém, que integram o estado da técnica;

---

segredo da empresa;

28 F. Magnin. *know how et propriété industrielle*. Librairies Techniques, 1974.

- conjunto dos dados disponíveis sobre uma área tecnológica, protegidos ou não por patente.
- Os resultados de pesquisas, ainda não divulgados.
- Os conhecimentos técnicos, “da ordem empírica”, que representam a superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção.

O último elemento a considerar é o da confidencialidade. Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente <sup>29</sup> - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. O elemento subjetivo da propriedade (embora, ressalte-se, não é de propriedade que se fala) a que se referia Savigny aparece aqui como requisito inafastável.

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há <sup>30</sup>. Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial, pois, como lembra Verdi em Nabucodonosor, o pensamento é livre em suas asas de ouro. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações <sup>31</sup>.

Interrompamos neste passo a citação. Como a questão aqui é crucial, cabe trazer o comentário de Elizabeth Fekete <sup>32</sup>:

“No Direito Brasileiro, a nosso ver, o segredo de negócio, para merecer proteção, deve atender o requisito da vontade exteriorizada e do interesse simultaneamente. (...) Nossa jurisprudência tende a exigir certas precauções, no sentido de que o detentor deixe clara, através de suas atitudes, a importância que outorga à manutenção do sigilo sobre as informações que considera privilegiadas”

Continuemos, então, a citação de nossa obra, no pertinente:

Voltamos agora à noção do caráter relativo, e não real, do direito aplicável ao segredo industrial ou comercial <sup>33</sup>. Pois que o segredo não é uma propriedade, como nota a famosa e sempre repetida decisão da Suprema Corte Americana:

The word *property* as applied to ... trade secrets is an unanalyzed expression of some secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant knows the facts, whatever they are, through a special confidence that he

---

29 Cour de Cassation, 13 de julho de 1966, JCP 1967, II.15131. Precisam Burst e Chavanne Propriété Industrielle, Dalloz, 1992, no. 639: o procedimento deve ter uma certa originalidade e oferecer um interesse prático e comercial. Há que ter um segredo relativo - não absoluto - em face de todos ou pelo menos algum dos concorrentes.

30 Burst e Chavanne, no. 640.

31 Uniform Trade Secret Act, Comment to Art. 1. Electro Craft Corp. v. Controlled Motion, 332 N.W.2d. 890, 220 U.S.P.Q. 811 (Minn. 1983).

32 Op. Cit, p.90-91.

33 Vide o primeiro capítulo deste livro, onde citamos Pontes de Miranda exatamente neste sentido: o direito sobre segredo é absoluto, mas não real.

accepted. The property can be denied, but the confidence cannot be<sup>34</sup>.

A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigatoriamente. Por exemplo, no contexto de uma subcontratação, já descrevemos os seguintes requisitos de confidencialidade:

**Sigilo** - As informações técnicas e comerciais recebidas do contratante, assim como aquelas geradas pelo contratado principal e pelo próprio subcontratado durante a execução de suas respectivas obrigações e para o propósito destas não devem ser repassadas a terceiros sem expressa autorização do contratante, nem divulgadas entre o seu próprio pessoal além do estritamente necessário para a execução do contrato. O contratado principal e seus subcontratados estabelecerão medidas, aprovadas pelo contratante, para que tal obrigação se estenda aos administradores, sócios, empregados e terceiros que possam ter acesso às informações mencionadas, não só durante o período de suas funções ou empregos, mas também por um prazo razoável posterior. O contratado e o subcontratados deverão seguir um programa de segurança física de sigilo, a ser aprovado pelo contratante. Quando pertinente, os regulamentos oficiais de salvaguarda de assuntos sigilosos se aplicam na mesma extensão 35.

Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há que se falar em ilícito. Dir-se-á: estes requisitos dificultam a tutela judicial. Assim é: em todos países, em todas jurisdições, o número dos casos judiciais sobre segredo industrial ou comercial é infinitamente menor do que o de patentes ou marcas. Quem quiser maior transparência e facilidade na defesa de seus direitos, há que buscar outros meios, especialmente a proteção patentária. (...)

#### utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços

O requisito aqui é que o conjunto de informações seja *de natureza concorrencial* - utilizável por um dos ramos da atividade econômica. A expressão da lei, "utilizáveis", cobre tanto as informações efetivamente já utilizadas - um procedimento de fabricação ou dados sobre clientes - quanto os que potencialmente o podem ser - resultados de pesquisa ainda não reduzidos à prática. No caso de pesquisas puras, não suscetíveis de aplicação industrial, a lei só é aplicável no tocante à concorrência entretecida na atividade - hoje também empresarial - de pesquisa.

A lei anterior, com sua noção de segredo *de indústria e de negócio*, parecia aplicável a certos segmentos da atividade empresarial; a atual visa cobri-los por inteiro.

O principal requisito da modalidade criminosa ou da versão civil é o da concorrência desleal: há que haver concorrência no contexto fático pertinente, e o segredo tem de ser relativo a essa concorrência.

#### excluídos aqueles que sejam de conhecimento público

Não são suscetíveis de proteção as informações desprovidas da materialidade

---

34 E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Masland, 244 U.S. 1016 (1917)

35 Licitações, Subsídios e Patentes, p. 58.

confidencial - aquelas disponíveis para todos os concorrentes. Note-se que tal materialidade não pode ser confundida com a novidade própria das patentes. Para estas, a novidade é apurada segundo um parâmetro abstrato, levando em conta o conceito de estado da arte. No contexto da concorrência desleal, certas informações, tecnicamente integrantes do estado da arte, podem não ser efetivamente acessíveis pelas empresas num determinado segmento da concorrência: por exemplo, uma técnica de panificação, utilizada no Séc. XIX na Itália, e descrita na literatura técnica de então, estará no estado da técnica, mas pode ser segredo industrial para padarias brasileiras, que não tem evidentemente equipes de pesquisa histórica para destrinçar os arcanos dos panifícios da época.

De outro lado, o parâmetro “conhecimento público”, não obstante os critérios estritos da lei penal, não devem ser tomado no sentido de conhecimento pelo público em geral. Estamos na esfera da concorrência desleal, e a expressão será entendida como de “de acesso livre à concorrência”, contextualizada segundo os fatos.

#### ou que sejam evidentes para um técnico no assunto

A exclusão é alternativa: *ou* seja de livre acesso aos concorrentes *ou* evidentes para um técnico no assunto. Mal fez a lei de incluir tal parâmetro, que foge completamente ao sistema da concorrência desleal, para o qual o contexto, e não um critério abstrato, é sempre aplicável. Assim, para compatibilizar o dizer da lei com o querer do Direito, é preciso entender - um técnico no assunto como pertinente à atividade econômica posta em concorrência.

Assim, na hipótese do pão italiano, o técnico no assunto não será o catedrático de panificação de uma escola culinária de Siena ou Bolonha, mas o forneiro médio do mercado pertinente. Não se resguarda, na concorrência desleal, o progresso técnico da humanidade, mas simplesmente parâmetros de lealdade entre padeiros numa cidadezinha do Estado de Tocantins (...)

#### Violação de segredo sem relação de confidencialidade

A segunda modalidade delituosa penal alvitra um ato de concorrência desleal cometido fora da relação confidencial. É uma hipótese nova: serão crime os atos relativos aos conhecimentos *obtidos* por meios ilícitos - por via de crime ou ilícito civil. Não serão criminosos os atos relativos às informações *obtidas* lícitamente, mas utilizadas contra direito (mas uma vez, o caso do legatário ou funcionário), remanescendo para tais casos a tutela civil.

A fraude, aqui, deve ser entendida em sua acepção técnica. É a consecução de vantagem ilícita, com emprego de meio fraudulento, resultando em erro causado ou mantido por esse meio, com nexos de causalidade entre erro e vantagem, configurada a lesão patrimonial. É o estelionato, mas como forma especializada, em que o resultado não é uma vantagem econômica em geral, mas a obtenção de um segredo cujo valor resulta do contexto concorrencial. Como tal, é já um ato ilícito, mas de requisitos ainda mais constrictos do que a ilicitude genérica do primeiro membro da cláusula.

Não se tomará, no entanto, a “fraude” aqui como uma das suas modalidades civis - por exemplo, a fraude contra credores, ou contra execução. A sanção de tais ilícitos é a típica das leis civis, e não se criminalizará a título de concorrência desleal - na ausência de fatores propriamente penais - o que o direito civil comina com a anulabilidade ou inoponibilidade<sup>36</sup>. Sem dúvida, a inoponibilidade típica da fraude à

---

36 Magalhães Noronha, no verbete “Fraude” da Enciclopédia Jurídica Saraiva: “não há diferença ontológica entre a fraude civil e a fraude penal, sendo vãs todas as teorias que procurem traçar in abstracto um princípio que as



execução - que, aliás, independe de prova de dolo - alcançará a alienação do valor ativável, ainda que não efetivamente ativado, consistente da oportunidade comercial alienada através da comunicação do segredo, caso o negócio jurídico seja lesivo ao credor.

De qualquer forma, não se pune na modalidade criminal aqui em análise a fraude em si, mas como um qualificativo do meio de obtenção do segredo.

### Do que um Perito tem de se propor para discernir um segredo de empresa

Desta longa, mas necessária citação, se tirará os requisitos de uma perícia em matéria de segredo industrial. Para determinar a existência de segredo de indústria, o perito deverá responder-se o seguinte:

1. Encontraram-se em poder dos réus conhecimentos, informações ou dados, atribuíveis como fonte aos autores?
2. Tais elementos são suscetíveis de utilização na indústria, comércio ou prestação de serviços dos réus?
3. Como se pode identificar nesses elementos a atribuição como fonte aos autores?
4. Tais elementos pertinentes são de conhecimento geral, entre os técnicos especializados no setor específico?
5. Tais elementos poderiam ser atribuíveis ao desenvolvimento autônomo dos réus, engenharia reversa, ou a outra fonte distinta dos autores?
6. Poderiam tais elementos derivar simplesmente da habilidade técnica de operários ou artífices?
7. Tais elementos são de livre acesso aos concorrentes dos autores?
8. Tais elementos, ainda que não de conhecimento geral, são evidentes para um técnico especializado no setor específico?
9. Foi determinada a existência de elementos de confidencialidade específica de tais elementos, atribuíveis como fonte aos autores?
10. Há compromisso de sigilo específico entre os autores e réus, que identifique como reservados os elementos em questão?
11. Há algum índice de que a obtenção de tais elementos, eventualmente encontrados em poder dos réus, resultasse de ato ilícito ou de fraude praticada diretamente pelos réus ou por sua ordem?
12. Há nos elementos documentais (papeis, disquetes, etc) sinal de reserva indicando que esses elementos são confidenciais?
13. Existe algum outro índice de que os autores fizeram reserva das informações de forma a indicar sua intenção, adequadamente expressada, de excluí-las do conhecimento público?

---

distinga; não obstante, há casos de fraude para os quais a política criminal não julga necessária a pena. Incumbe ao juiz a distinção entre esta fraude e aquela sujeita ao ministério punitivo”.

14. No caso de ser positiva a resposta anterior, há algum índice de que os réus tinham conhecimento da intenção de reserva dos autores precisamente quanto a tais dados específicos, e de que obtiveram tais dados de fontes vinculadas aos autores, tendo consciência de que o faziam em violação à intenção de reserva?
15. Caso haja tais compromissos de confidencialidade com terceiros, identificando especificamente os elementos eventualmente encontrados em poder dos réus, há índices de que os réus tinham ciência (ou deveriam tê-la) quanto à infringência de tais compromissos?
16. Há índices de que tais elementos, se tiverem sido objeto específico de compromisso de confidencialidade, tenham permanecido em segredo após a aplicação do compromisso? Não recaíram tais elementos, independentemente das partes, e após o compromisso, no conhecimento comum ou entre os técnicos especializados no setor específico?

Tais questões prescindem de quesitação das partes, pois incorporam os fundamentos da classificação do evento como violação de segredo industrial. Quaisquer quesitos suplementares, de interesse das partes, apenas acrescem com matéria factualmente específica esse rol de perguntas que o perito tem de fazer a si mesmo.

#### O dever de cautela e preservação do perito

O perito num caso onde se alega violação de direitos de propriedade intelectual atua como adjunto da atividade judicante; não lhe cabe provar a substância das pretensões das autoras, nem atuar pela defesa dos réus.

No entanto, cabe-lhe zelar para que sua atuação não cause danos aos réus, pela natureza invasiva e por vezes violenta de sua sindicância. Incumbido de entrar nos estabelecimentos onde se fará a perícia, ele tomará ciência de dados e informações dos réus, que provavelmente representam valor concorrencial essencial.

Em suma – e isso é um aspecto crucial – os réus podem ter, e quase sempre terão, seu próprio segredo industrial. O perito não poderá deixar que esse seja violado.

Ora, num caso de marcas, patentes, etc., como regra quase absoluta os autores serão competidores dos réus; dado acesso a esses às informações, os réus estarão irremediavelmente lesados em sua capacidade competitiva, o que recebe proteção do Direito (Lei 9.279/96, art. 210). Há, assim, no interesse da Justiça e em homenagem ao *procedural due process of law*, o dever de cautela e resguardo dos interesses dos réus, sejam ou não eles efetivamente infratores dos direitos de propriedade intelectual pertinentes.

Sobre isso dispõe a Lei 9.279/96:

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Muito mais compromisso com tal dever de cautela e preservação, aliás, terão os assistentes técnicos. Assim, o acesso à parte autora dos dados, informações, etc.,

constantes das buscas e apreensões ou outras medidas que importem em conhecimento dos bens concorrenciais dos réus não poderão superar os limites estritamente necessários à defesa dos interesses dos autores.

Obviamente, não poderão ser admitidos às diligências de busca e apreensão ou pré-constituição de provas, de caráter invasivo, a parte autora, seus técnicos, empregados, diretores, etc., que não os adstritos pelos compromissos de sigilo e resguardo, impostos, aliás, pelo art. 206 da Lei 9.279/96. O perito que, sem tal resguardo, permita o acesso, certamente enfrentará a responsabilidade, com seu patrimônio, pela eventual violação do segredo dos réus.

Incidentalmente, cuidando agora dos deveres do juízo, que se somam e não se substituem aos deveres do perito, a determinação de que o processo prossiga em segredo de justiça e a ordem de vedação à autora ao uso dos segredos da parte ré deve coincidir com a determinação da busca e apreensão ou pré-constituição de prova, sob pena de nulidade por afronta ao devido processo legal.

### **Da perícia em programas de computador**

O terceiro aspecto para o qual foi suscitada perícia foi o da violação de programas de computador. Vejamos quais os condicionantes de direito para um trabalho dessa natureza.

Nas três primeiras seções examinaremos os aspectos pertinentes à proteção através do Direito Autoral; em seguida, examinaremos brevemente a hipótese de proteção patentária ao software; prosseguiremos analisando a hipótese de perícia de patentes *através* do software de controle de processos; após, suscitaremos a questão da hipótese de concorrência desleal.

#### O problema específico do software

No Direito brasileiro atual, a proteção dos programas de computador se faz, essencialmente, através do regime modificado do Direito Autoral, previsto na Lei 9.609/98<sup>37</sup>. Aliás, todo o *software*, não só o programa, acaba sendo protegido pelo regime autoral.

O núcleo da noção software é exatamente o programa de computador, cuja definição legal foi fixada pelo Art. 1º da Lei 9.609/98:

Art. 1º. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

---

37 Art. 2º. O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei. § 1º. Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem em deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. (...)

Ter-se-ia, assim o programa de computador propriamente dito (o conjunto de instruções para comandar a máquina) e uma série de dados e serviços complementares, compreendendo-se o todo na noção de *software*. Tal definição faz evidente a ligação do *software* com os meios usuais de transmissão de tecnologia: além das instruções de máquinas haveria as instruções dirigidas ao receptor humano, e o todo seria o *software*.

Isto faz com que o *software* compreenda, empiricamente, um segmento em suporte informático (disquete, cd-rom, *chips*, etc) e outro em suporte convencional: livros, papéis, manuais, etc.

É, como visto, um dos requisitos básicos da proteção clássica do Direito Autoral. Este ramo do Direito não protege idéias, planos, conceitos mas *formas de expressão*:

Bula de Remédios Reconhecida natureza científica. Destinada à classe médica e farmacêutica e fiscalizada pelas autoridades competentes, legitima-se a simples referência ou citação de uma pesquisa científica sem ofensa aos direitos de autor, face ao CC e à Lei Especial. Aplicação dos arts. 666, I, do CC e art. 49, I e III, da Lei nº 5.988, de 14/12/73, e não incidência na espécie, do art. 25, IV, da mesma lei. Nos trabalhos científicos o direito autoral protege a forma de expressão e não as conclusões científicas ou seus ensinamentos, que pertencem a todos, no interesse do bem comum. Recurso Extraordinário nº 88.705-9/RJ - 2a. Turma - STF - Por maioria, em 25/05/79 - Rel. Cordeiro Guerra –

A doutrina que prevalece desde os primeiros dias da propriedade intelectual destina as leis de patentes a proteger o conteúdo utilitário das invenções tecnológicas. O direito autoral se volta à *forma* e não ao conteúdo das respectivas criações - muito menos, ao conteúdo utilitário.

Desta maneira, a utilização industrial de qualquer tecnologia *funcionalmente* equivalente àquela que foi patenteada é restrita segundo a lei pertinente, ainda que os conhecimentos técnicos intrínsecos na patente possam ser livremente utilizados em qualquer propósito intelectual, científico ou em não -industrial.

O direito de autor não pode ser utilizado para restringir quaisquer obras funcionalmente equivalentes: por definição, as obras literárias, artísticas ou científicas não têm qualquer funcionalidade além do seu objetivo de expressão. Tais criações são produzidas com a finalidade de expressar idéias, conceitos e sensações, todas elas com circulação livre de qualquer restrição jurídica.

Assim prescreve a Lei 9.610/98:

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; (...)

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

### O requisito básico de proteção: originalidade

Tratando-se de direitos de cunho autoral, não existem os requisitos próprios da

patente: *novidade, atividade inventiva e utilidade industrial*. O requisito aqui é outro. Como dissemos em nosso Propriedade Intelectual – Direitos Autorais e Software, Lúmen Júris, 2003 <sup>38</sup> :

“O regime pertinente é o genérico do Direito Autoral, modificado pelas disposições da Lei 7.646. Ora, em tal regime não se exige a novidade objetiva como requisito de proteção, mas tão somente a originalidade - conceito que tem acepção muito peculiar neste contexto.

De um lado, nem tudo que é subjetivamente original é protegido - como nota a Lei 7.646 (Art. 7º.,III) ao absolver de plágio a criação que se aproxima a outra porque as formas alternativas de expressão são limitadas. Se as características do hardware impõem uma e só uma solução de software, não há direito autoral sobre esta, ainda que tenha havido criação original. De outro lado, a recriação independente de uma obra objetivamente já existente faz jus à proteção autoral. Assim, não é a comparação objetiva entre uma obra anterior e uma posterior que poderá ferir a originalidade da segunda; somente uma análise minuciosa do processo criativo poderá chegar a tal conclusão.

Além disto, mesmo quando original, uma obra pode ser dependente de outra que lhe é anterior - como ocorre nas traduções. Quando isto ocorre, há uma obra original, mas derivada da anterior; e tal noção é muito relevante porque obra derivada, na nossa lei autoral, só pode ser explorada com a permissão do titular da obra originária - a da qual se deriva a segunda obra original.

Esta originalidade, chamada relativa, pode existir seja quanto à expressão da obra (outra vez: como na tradução), seja quanto a sua composição (a forma interna: a ordenação e disposição da obra), mas inexistir quanto ao outro elemento. Para se apurar se há originalidade absoluta ou relativa, assim, é preciso analisar em cada caso se o segundo criador baseou-se nas idéias em geral, que são de domínio público; ou na análise formal-matemática do problema tecnológico a ser resolvido pelo programa de computador, igualmente em domínio público; ou na formulação lógico-matemática de tal análise, o chamado algoritmo, ainda de domínio comum; ou se já nas ordenações e disposições do programa que, não sendo de caráter necessário, representem uma escolha entre alternativas possíveis, assim uma parte da forma interna da obra - sua composição. É tarefa difícil.”

Um aspecto aqui merece ênfase: o da questão da *forma necessária*. Argumenta-se que só a expressão livre teria a proteção autoral: a *única forma* de expressar alguma coisa seria insuscetível de exclusividade, pois tal monopólio recairia sobre a idéia subjacente - o que é incompatível com o Direito Autoral <sup>39</sup>.

O *software* não é pura expressão, nem pura idéia. Em muitos casos, ambos se unem tão entranhadamente que - se a expressão é resultado necessário da idéia - não pode haver proteção sob pena de se vedar acesso à própria solução técnica <sup>40</sup> Aliás, no caso não só

---

38 O texto faz referência à revogada Lei 7.646/87, devendo-se entender que a menção corresponde ao texto da Lei 9.609/98.

39 No Direito Americano, vide *Morrisey v. Procter & Gamble*, 379 F. 2d. 675 (1st. Circ. 1967), Vide, para o caso específico do software, *Lotus Development Corp. v. Paperback Software*, 740 F.Supp. 984 (D.Conn. 1989)

40 O caso clássico aqui é *Baker v. Selden* (U.S.Ct. 1879): "to give the author of the book an exclusive property in the art described therein, when no examination of its novelty has ever been officially made, would be a surprise and a fraud on the public. That is the province of letters patent, not of copyright"; mais recentemente, vide *Hebert Rosenthal v. Kalpakian* (9th Cir. 1971): "When the idea and its expression are thus inseparable,

se invade o campo da patente como inexistente o componente de originalidade próprio do direito autoral .

Na Direito Brasileiro, a questão foi adequadamente incluída não como um requisito de proteção, mas como um limite ao direito:

Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:  
(...)

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

A proteção não existe na proporção em que se comprovar que o conjunto de instruções é inevitável em face das exigências técnicas pertinentes.

### Uma proteção de forma

Uma patente protege uma solução para um problema técnico determinado, e com isso é objeto imaterial como o é um programa de computador; mas a patente dá exclusividade à solução como idéia. Vale dizer, como uma mensagem dirigida ao ser humano, que por sua vez atuará todos os meios organizacionais e os equipamentos necessários para efetivamente resolver o tal problema - seja este o processo de fabricação de um produto químico, seja uma válvula eletrônica.

O objeto de proteção no programa de computador – por ser *direito autoral* - não é uma idéia, mas a expressão de uma solução para um problema técnico. Assim como o engenheiro, lendo uma patente, prescreve um conjunto de instruções, seja a uma equipe de operários, seja a uma máquina qualquer, assim também o programa incorpora (ou expressa) este conjunto de instruções, mas destinado e legível apenas por uma determinada máquina de tratamento de informação.

O valor econômico do programa deriva assim não da sua novidade enquanto idéia, mas da *realização* desta idéia enquanto conjunto de instruções a uma máquina. Diferentes programas podem representar a mesma idéia, ou mais freqüentemente, incorporam dezenas ou centenas de soluções técnicas, novas ou ressabidas, mas de um modo específico.

Decorre do princípio em questão que a tutela recai sobre a expressão (de um conjunto de instruções), não sobre as idéias, ensaios e cogitações, planos, algoritmos e cálculos. Tal limite se aplica, por exemplo, para definir em que fase da elaboração do software passa a ser aplicável o regime legal vigente.

Em segundo lugar, porque tornam claro que, enquanto o programa de computador em si não é nunca objeto de proteção por patente (com ser expressão...), ele pode incorporar ou expressar idéias e, mais, pode dar a certas soluções teóricas o caráter de ação prática sobre o universo circundante, vale dizer, o requisito de utilidade industrial que exigem as leis de patentes <sup>41</sup>. São estas as chamadas "patentes de

---

copying the expression will not be barred, since protecting the expression in such circumstances would confer a monopoly of the idea upon the copyright owner free of the conditions and limitations imposed by the patent law".

41 Tal ocorreu no primeiro caso levado à Suprema Corte dos Estados Unidos de um pedido de patente de

software" <sup>42</sup>.

### Programa, código e elementos não literais

A definição legal abrange não só o conjunto de instruções em forma legível por máquina, mas também a sua formulação em linguagem de outra natureza. Assim, a proteção não se resume ao *código*.

De outro lado, esta não abrange outras formas de expressão diversas do *conjunto de instruções*, com a importante precisão: conjunto **organizado** de instruções. Assim como um poema não é um conjunto de palavras, nem de metáforas, mas um conjunto organizado de elementos verbais, com vistas a um resultado estético, assim também a organização das instruções, em sua economia de eficácia, maior ou melhor confiabilidade, ou mesmo grau de perícia no uso da arte de programador, é objeto de proteção pela lei.

Exatamente a organização do conjunto de instruções, a sucessão de rotinas e sub-rotinas, a sabedoria e arte da ordem, destino e sucessão temporal dos comandos é o que caracteriza a originalidade no uso de uma linguagem de computação dentro de determinados limites de hardware. É o que dá o valor comparativo a um programa em face de outro. O código é, inegavelmente, o elemento central do programa tal como protegido pela lei 9.609/98 <sup>43</sup>.

A par do código, duas importantes tendências se verificaram na jurisprudência, no tocante ao que se poderia chamar de *elementos não literais do software* <sup>44</sup>. Tal foi a extensa discussão travada acerca da questão da "estrutura, seqüência e organização" dos programas de computador, ou seja, quais são os limites de matéria intelectual

---

software (Diamond v. Diehr): o programa de computador viabilizava o controle de abertura de uma câmara de tratamento de borracha artificial, repetindo incessantemente o cálculo de um algoritmo segundo os dados dos sensores de pressão e temperatura.

42 Também tem sido reconhecido como patenteáveis certas outras invenções relativas a programas de computadores, sendo dentre estas particularmente importantes as de caráter adjetivo, ou seja, aquelas que contenham métodos ou soluções de programa. Vide, a este respeito, Denis Borges Barbosa, Programas de computador y documentación técnica asociada, in Revista de Derecho Industrial, n. 36, Buenos Aires, 1990.

43 "A proteção autoral recai primariamente sobre a codificação, ou seja, o "conjunto de instruções", e não sobre a funcionalidade, encarada esta tanto sob o aspecto abstrato (o que o programa faz ou especificação técnica), quanto sob o aspecto concreto (como o programa realiza as funções ou modo de funcionamento). Portanto, em tese, o direito de exclusividade do autor é exercido essencialmente sobre o código do programa, daí o seu enquadramento como obra literária. De fato, durante toda a fase inicial da evolução desta matéria, o enfoque principal foi sobre o tratamento dos chamados elementos textuais do programa de computador. Evidentemente, o Direito de Autor impede a mera duplicação da codificação, constituindo um mecanismo legal eficiente para coibir a chamada "pirataria" de programas de computador." Manoel Joaquim Pereira dos Santos, Objeto e Limites da Proteção Autoral de Programas de Computador, Tese de Doutorado, USP, Agosto de 2003.

44 Manoel Joaquim Pereira dos Santos, op. Cit., "Por outro lado, a forma expressiva não se exaure na codificação, ou seja, na expressão literal das instruções, mas abrange também o modo de organização dos diversos elementos que compõem o programa de computador, a que denominamos de arquitetura (forma interna)". "Os demais elementos não-literais podem ser objeto de proteção autoral desde que apresentem originalidade expressiva: assim sendo, os algoritmos, enquanto procedimentos lógicos, e as linguagens de programação ou de usuário, enquanto sistemas, escapam ao escopo da proteção autoral, ao passo que formatos de dados ou arquivos podem eventualmente atender aos requisitos estabelecidos na Lei Autoral. Dessa forma, o autor não logrará obter proteção para determinadas formas de implementação das funcionalidades, a menos que para elas consiga um privilégio de invenção. Contudo, o autor poderá impedir a apropriação indireta de sua criação na medida em que elementos não-literais originais sejam utilizados indevidamente, como ocorre com as obras tradicionais".

suscetível de proteção entre a idéia (não coberta pelo direito autoral) e o código (certamente protegido). A matéria envolve, uma vez mais, a aplicação do princípio de que o direito autoral não protege idéias, mas somente sua expressão.

O contexto desta elaboração jurisprudencial compôs-se inicialmente de uma série de ações de contrafação em que se discutia se há ou não há cópia quando, embora não haja sequer um conjunto de instruções iguais nem sinal de cópia servil (ou seja, as obras em confronto não são literalmente similares), a estrutura, a seqüência e a organização de ambos os programas são as mesmas. Obviamente, só haverá oportunidade para suspeitar de contrafação quando houver formas alternativas de expressão <sup>45</sup>.

A par da estrutura interna de um programa, subsiste a questão da aparência e da funcionalidade deste em relação com o usuário - como este sente o programa que atua em sua máquina. É o tema da extensa discussão jurisprudencial relativa ao *look and feel* - o “jeitão ” - dos *softwares*. O fato de dois *softwares* terem, em confronto, o mesmo “jeitão ” é extremamente importante para o novo concorrente que entra no mercado, porque o usuário não sente maiores dificuldades de aprendizado decente de cada um deles, pela coincidência de telas, pela seqüência de comandos ou pelo tipo da resposta <sup>46</sup>.

Numa situação em que o treinamento de pessoal e as curvas ascendentes de familiarização com um programa novo constituem item significativo de custos das empresas, a possibilidade de ter acesso a um *software* em substituição a outro, mais caro ou menos funcional, sem precisar re-treinar todo o corpo técnico representa valor significativo na concorrência.

A partir da consolidação da idéia de que o *copyright* se estenderia à sua estrutura, seqüência e organização, certos fluxos jurisprudenciais <sup>47</sup> chegaram a se voltar à ênfase na aparência visual dos programas, mas também nos outros aspectos do *look and feel*. Em fases posteriores de tais procedimentos judiciais, porém, prevaleceu entendimento mais restritivo.

Hoje em dia, é certo que, segundo a lei brasileira, determinados elementos da

---

45 “Um critério que se consolidou no direito comparado foi o de que a limitação de forma alternativa de expressão exclui a tutela legal. Em outras palavras, quando uma idéia possui apenas uma forma de expressão, ou seja, quando a expressão coincide com o conceito subjacente, a idéia se “funde” (“merge”) com a expressão e esta não é protegida porque do contrário estar-se-ia reconhecendo um monopólio sobre a idéia” Manoel Joaquim Pereira dos Santos, op. Cit.,

46 No entanto essa tendência deixou de ser relevante nos últimos tempos. Nota Manoel Joaquim Pereira dos Santos, em sua tese: “Assim sendo, a importância da aparência e do modo de operação dos programas de computador, que constituía a base da teoria do “look and feel”, regrediu não só como resultado do movimento pendular anteriormente descrito, no sentido de privilegiar os elementos expressivos em vez dos aspectos comportamentais, mas sobretudo porque a necessidade da imitação visual de programas concorrentes é menor em um ambiente padronizado do que ocorre nas chamadas arquiteturas “proprietárias”, onde cada sistema mantém suas características próprias”.

47 Ver *Ashton-Tate Corp v. Fox Software, Inc.*, 88-6837-TJH (C.D.Cal. ação iniciada em 18/11/88), com fatos idênticos aos da ação da 14ª Vara Cível do Rio de Janeiro promovida pela Microsoft, tendo como advogado o Dr. Manoel Joaquim Pereira dos Santos. *Lotus Development Corp. v. Mosaic Software, Inc. e Lotus Development Corp. v. Paperback Software International*, ambas as ações iniciadas na Seção Judiciária Federal do estado de Massachusetts, em 12/1/87.



interface são suscetíveis de proteção autoral, seja sob a lei 9.609/98 ou sob a lei geral autoral (9.610/98); não, porém, os relativos à funcionalidade. Estes, claramente, não são de cunho expressivo <sup>48</sup>.

#### Da proteção do software por patente

Em princípio, no Direito Brasileiro não haverá patente de programa de computador. Diz a Lei 9.279/96:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:(...)

V - programas de computador em si;

Daneman, Siemsen & Ipanema Moreira <sup>49</sup>, em minucioso volume sobre a lei em vigor, apenas indicam em singular brevidade:

Os programas de computador em si são protegidos por lei específica. A exclusão não se estende aos chamados *software inventions*, ou seja, aquelas criações que combinam características de processo ou de produto com etapas de programa de computador.

O que são “programas de computador em si”? O entendimento do INPI tem oscilado com os anos, como o documenta estudo de Antonio Abrantes <sup>50</sup>. Certo é que o entendimento da autarquia, correto ou não, esteve praticamente infenso à revisão judicial, o que não permite segurança quanto aos critérios legais aplicáveis.

De qualquer forma, a questão em análise não envolve patentes de software. Se envolvesse, os parâmetros de pericia *no tocante à violação* não seriam essencialmente diversos dos enunciados acima para uma patente da área mecânica. De outro lado, todas as ponderações acima feitas quanto à patente de software seriam particularmente relevantes para a análise da *validade* do título.

#### Análise do software para avaliação da violação de uma patente

Não obstante tudo o que já se explanou acima quanto aos sistemas de proteção do software, a exigência que fizeram os autores de uma pericia nos programas de computador relativos aos réus poderia ter feito sentido.

Com efeito, se se discute a infringência de uma patente de processo, perquirir o software de controle de processo poderia indicar a existência de sistemas de controle e comando, assim como dados e registros de utilização que documentassem a uma eventual infringência.

Para fazê-lo, no entanto, seria necessário *em primeiro lugar*, entender com absoluta

---

48 Diz quanto ao ponto Manoel Joaquim Pereira dos Santos: “Assim sendo, há elementos da interface do usuário (como os aspectos gráficos e audiovisuais) que podem ser protegidos como parte do programa ou como criações autônomas. Mas há elementos que representam apenas o método de operação (elementos meramente funcionais) e outros que são desprovidos de originalidade expressiva (em decorrência de limitações da forma alternativa de expressão ou de características funcionais).”

49 Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Renovar, 2002.

50 Vide Antonio Carlos Souza de Abrantes, Patentes de Programas de Computador: Um Estudo dos Fundamentos de Exame e Análise de Estatísticas do Setor, encontrado em [http://www.nepi.adv.br/doutrina/patentes\\_programas.htm](http://www.nepi.adv.br/doutrina/patentes_programas.htm), e Patentes de Programas de Computador - Estatísticas e Análise, encontrado em [http://www.nepi.adv.br/doutrina/patentes\\_programas3.htm](http://www.nepi.adv.br/doutrina/patentes_programas3.htm), ambos visitados em 7/01/04.

minúcia a patente em questão para depois, avaliando a *funcionalidade* do software, descobrir se o mesmo era suscetível de fazer o equipamento levar a cabo o processo patenteado.

É essencial chamar a atenção para o fato de que um software que realiza o controle de um processo patenteado não viola, por si só, a patente. Ao controlar o processo, ele pode contribuir para a violação, e até a elaboração do software pode implicar no chamado *contributory infringement*, se satisfeitos os requisitos legais dessa figura <sup>51</sup>

#### Dos requisitos de uma perícia de software

Concentrem-nos, neste passo, nos requisitos de uma peritagem em programas de computador e documentação técnica associada, tal como solicitada neste caso. Para determinar se o software (programa e outros elementos) viola direitos, impõe-se precisar o seguinte:

1. Analisando-se o código do software dos réus, encontram-se semelhanças ou identidades com o software dos autores?
2. Essas semelhanças resultam das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão, padronização objetiva, interface de hardware, código necessário para a funcionalidade pretendida, ou qualquer outra razão que impedisse a livre escolha de uma alternativa de codificação?
3. Caso seja positiva a primeira pergunta, e negativa a segunda, há quaisquer indícios de que a semelhanças ou identidades pudessem resultar de atividades autônomas e originais das duas partes?
4. Há semelhanças entre os softwares considerados além do código?
5. Tais semelhanças se referem aos algoritmos, enquanto procedimentos lógicos, às linguagens de programação ou de usuário, ou a outras funcionalidades? Se assim for, já que inexistente proteção autoral para tais elementos, haverá alguma patente dos autores que cubra algum desses aspectos pertinentes?
6. Tais semelhanças se referem à interface com o usuário?
7. No caso da questão anterior, são os aspectos funcionais os semelhantes? Já que não existe proteção autoral para isso, haverá alguma patente dos autores que cubra tal aspecto?

---

51 Diz o Art. 18 da Lei 9.279/96 que é crime: "Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente". O art. 42 da mesma lei diz também: "§ 1º. Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo". Assim, ao titular da patente é assegurado o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados como sendo vedados (*contributory infringement*). Entendo que tal se dê exclusivamente no teor do tipo penal. Ou seja, pode ser coibido o fornecimento de componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Assim, não há ilícito, civil ou penal, se alguém fornece produtos e insumos de consumo geral para um infrator da patente, e o mesmo se o faz, mesmo com um componente específico, sem culpa (que, na instância criminal, será a modalidade "dolo") específica de sabê-lo feito especificamente para a violação da patente

8. As semelhanças de interface são de carácter gráfico, sonoro ou de outra maneira não funcional?
9. Essas semelhanças de interface, não funcionais, resultam das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão, padronização objetiva, ou qualquer outra razão que impedisse a livre escolha de uma alternativa?
10. Caso seja positiva a pergunta 8, e negativa a 9, há quaisquer indícios de que a semelhanças ou identidades pudessem resultar de atividades autônomas e originais das duas partes?
11. Trata-se o software em questão de controle de processos industriais ou similar? O processo, cujo controle o software visa, é o objeto de patente dos autores?
12. No caso da questão anterior, a funcionalidade do software se esgota na realização do controle do processo tal como exatamente descrito na patente? O controle permite variações em face do processo patenteado, como reivindicado? Tais variações são funcionalmente equivalentes ao processo reivindicado?
13. No caso das duas perguntas anteriores, existem dados de utilização (log, histórico, etc) desses softwares, que demonstrem o seu uso efetivo no controle de processos de forma a realizar o reivindicado, ou seu equivalente funcional?
14. No caso das questões 11 a 13, há indícios de que o elaborador do software estava ciente da existência e pertinência da patente, para cuja violação estivesse contribuindo? O software tal como elaborado só poderia ser usado para controlar o processo como reivindicado, ou seria suscetível a outros usos?
15. Trata-se o software em questão de controle de processos industriais ou similar? O processo, cujo controle o software visa, é o objeto de segredo industrial que seja, segundo os critérios legais e fácticos pertinentes, atribuível aos autores? Há indícios de violação de confidencialidade, ato ilícito, ou fraude na obtenção de tal segredo?
16. No caso da questão anterior, a funcionalidade do software se esgota na realização do controle do processo objeto do segredo?
17. No caso das duas perguntas anteriores, existem dados de utilização (log, histórico, etc) desses softwares, que demonstrem o seu uso efetivo no controle de processos de forma a realizar o objeto do segredo?

Como acima dito, tais questões prescindem de quesitação das partes, pois incorporam os fundamentos da classificação do evento como violação de direitos de software, de direitos autorais, de patente, ou de segredo industrial. Quaisquer quesitos suplementares, de interesse das partes, apenas acrescem com matéria factualmente específica esse rol de perguntas que o perito tem de fazer a si mesmo.

### **A questão da semelhança de desenhos, dados e outros itens**

Muitas vezes, e o caso em análise não é exceção, se incumbe ao perito indicar a

semelhança ou identidade de desenhos, plantas, dados, equipamentos, etc, com o fito de suscitar violações de direitos ou concorrência desleal.

No estágio atual do Direito, a cópia de dados, etc, e sua utilização em atividade econômica não representam, por si só, ilícito. O princípio vigente é o da liberdade constitucional da informação e do livre exercício da atividade econômica. O fluxo de tais informações é só tolhido pelo direito em situações específicas, em que essas liberdades devam se inclinar a outros interesses tão ou mais altos:

- Quando exista exclusividade prevista em lei do uso da tecnologia, através, por exemplo, de uma patente;
- Quando exista exclusividade prevista em lei no uso de certas formas de expressão do pensamento (embora não nas idéias em si mesmas), através do direito autoral ou do software;
- Quando, numa relação entre concorrentes, certas informações tratadas como confidenciais, ou obtidas ilicitamente ou mediante fraude, são utilizadas pelo concorrente em condições que ferem os padrões de competição no mercado específico.

Em cada uma dessas três hipóteses, para propiciar o fluxo de investimento e dedicação à criação tecnológica e intelectual, ou para garantir uma segurança mínima de padrão concorrencial esperado aos investimentos na atividade econômica, o Direito abre uma exceção ao livre fluxo de informações e restringe a atividade econômica. Fora dessas hipóteses <sup>52</sup>, não cabe monopólio ou exclusividade de informação.

Assim, ainda que a quesitação se volte à simples existência de semelhanças ou identidades, a peritagem labora no escuro ou no vazio se não se orienta nesses pressupostos de direito. O perito falha indesculpavelmente se não tem clara noção de que não há consequência na identidade de dois documentos se, ambos, refletem dados de domínio público; ou representem expressões necessárias de uma padronização, ou de um requisito funcional, ou mesmo a coincidência de uma criação original. Um perito em matéria de propriedade intelectual não pode jamais supor, como talvez o faria um leigo no assunto, que toda identidade ou semelhança é ilícita, e se engajar alvarmente numa comparação cega de pareências.

A cópia é injustificada sempre que importar em confusão do consumidor ou de terceiros – como no caso de marcas, símbolos, aparência de uma vitrine ou reprodução de uma embalagem. Não há interesse constitucional a tutelar no caso – o consumidor ou terceiros não podem ser enganados. A coisa é, porém, inteiramente diversa quando se tem em conta *informação ou tecnologia*, e onde a questão da confusão é irrelevante. Aqui, as liberdades de informação e de atividade econômica devem prevalecer.

Não se pode, no entanto, deixar de advertir para a presença de certas teses jurídicas, cuja substância escapará ao perito, para as quais a *copia servil* é relevante, mesmo sem patente, ou direito autoral. Esta tese é ainda limitada a uns poucos países, e quase

---

<sup>52</sup> E das hipótese de tutela da privacidade ou outros direitos personalíssimos.

nunca trazida ao setor tecnológico <sup>53</sup>.

Em pouquíssimos países, certos tribunais tem estendido a vedação da cópia servil ou do parasitismo ao campo das tecnologias. Por exemplo, ao contrário do que ocorre na jurisprudência italiana preponderante <sup>54</sup>, a francesa já entendeu que o parasitismo independe de confusão <sup>55</sup>. Também vem surgindo, ainda incipiente a noção de usurpação dos investimentos intelectuais, dando por ilícito o aproveitamento dos estudos e desenvolvimento técnico dos concorrentes <sup>56</sup>.

Mesmo no Brasil, corrente minoritária, e a meu ver, completamente errônea tanto do aspecto legal quanto ético, veria como ilícita a cópia *servil*, ou seja, sem acréscimos próprios às informações alheias <sup>57</sup>.

#### Requisitos de perícia em comparação de documentos e informações

Levando em conta as reflexões acima, mesmo a simples comparação de documentos, dados, equipamentos, etc, sem solicitar análise da substância informacional, é sujeita a certos requisitos de direito.

A primeira coisa a se levar em conta é que comparação entre documentos ou outros elementos de suporte de informação, ou ainda objetos, artefatos, equipamentos, etc., não é nunca objetiva e inocente. Um tubo, suprido pela autora para comparação com os da ré, por exemplo, com vistas a discernir uma possível violação de patentes, não necessariamente é um simples artefato, mas um argumento de retórica.

---

<sup>53</sup> Veja-se o relatório da AIPPI quanto à questão: "10. Slavish or quasi-slavish imitation or copying AIPPI observes that: 10.1 the legal concept of slavish imitation (slavish copying) of a product or achievement, which is not covered by a specific intellectual property right is known in a certain number of countries, however, not in many others; it is rarely expressly mentioned in the law; 10.2 slavish imitation as such is expressly forbidden in a small number of these countries, only; 10.3 in other countries, slavish imitation is prohibited under certain circumstances, in particular if there is a risk of confusion; 10.4 some of these countries prohibit slavish imitation, independently from a risk of confusion, if somebody takes undue advantage of the reputation or expenditure of his competitor; 10.5 slavish imitation cannot generally be prohibited if it is technically necessary; 10.6 some countries extend such exclusion from the possible prohibition of slavish imitation also to shapes having aesthetic functionality; 10.7 cases of slavish imitation can relate not only to a product, but also to the presentation of a product or service; 10.8 some countries draw a distinction between cases of a slavish imitation, where the imitation is achieved by the imitator's own efforts, and direct appropriation with the help of modern means of reproduction technology, the latter being more likely to constitute an act of unfair competition". encontrado em [www.aippi.org/reports/resolutions/Q115\\_E.pdf](http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q115_E.pdf), visitado em 12/01/04.

<sup>54</sup> Francesco Scirè, *Concorrenza Sleale e Sfruttamento del lavoro altrui*, Giufrè, 1994, p. "È un dato di fatto inoppugnabile che, sino dalle sue prime pronunce ottocentesche, la nostra giurisprudenza ebbe a ricollegare la confundibilità del prodotto a presupposto necessario al fine di ravvisare la presenza della imitazione servile".

<sup>55</sup> Vide o acórdão da 4a. Câ. Paris, 16 de fevereiro de 1989, PIBD 1989, 459, III, 398.

<sup>56</sup> Vide Michel Vivant, *Code de la Propriété Intellectuelle*, Litec, 1996, p.7, citando a jurisprudência francesa recente

<sup>57</sup> Entre nós, por exemplo, José Carlos Tinoco Soares (*Concorrência Desleal*, Resenha Tributária, 1990, p. 125, com base, em grande parte, num entendimento errôneo da decisão americana nos casos *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, e *Compco Corp. v. Day-Brite Lightning, Inc.*, louvando-se na decisão inferior após rejeitada pela Suprema Corte.) sustenta que mesmo as patentes em domínio público seriam insuscetíveis de cópia, arguindo violação do princípio da imitação servil, com base concorrência desleal. Também Newton Silveira (Em RDM no. 42, p. 96 a 98) comentou duas curiosas decisões do TACRIM/SP em que se reconheceu a aplicação do princípio da concorrência desleal para reprimir a imitação servil em caso de tecnologias de produção de bens físicos; nos dois casos, o uso de marcas, trade dress e violação de segredo de empresa compunham um quadro complexo, onde a imitação tecnológica era apenas um componente.

Inicialmente, assim, vem a questão da idoneidade do instrumento de prova.

Que tubo é esse? Que processo o manufaturou? Corresponde ele ao processo reivindicado na patente brasileira? O processo deixa testemunhos no produto? Pode o Perito, sem ter testemunhado – na Áustria ou em outro lugar - o processo que efetivamente deu origem ao artefato, e comparado tal processo com as reivindicações da patente brasileira, manifestar um laudo honesto quanto à pertinência da comparação?

Passemos às fotos ou outras formas de fixação de imagem, ou som. Sem que o perito tenha fixado, ele mesmo, a imagem ou som tomada como parâmetro, em condições que possa identificar como a realização do processo tal como foi reivindicado no Brasil, que valor técnico terá a prova? Como saberá se a *seleção* do objeto fixado é a necessária e suficiente para identificar os pontos essenciais do reivindicado, se não for ele mesmo a fazê-lo, após ter estudo minuciosamente a patente brasileira?

Vamos agora às plantas, *blue prints*, memórias de cálculo, etc. O que significa constatar que os documentos A e B são idênticos, ou similares? Eles poderiam ser iguais por imperativo técnico; ou por consequência de norma jurídica; ou por reproduzirem ambos parâmetros costumeiros, tradicionais, ou de domínio comum. Uma comparação idônea teria de levar em conta documentos análogos de terceiros, ou de acervo de livre acesso.

Passemos agora à questão jurídica da semelhança ou identidade documental ou de aparelhos, objetos, equipamentos, etc.

Dois documentos poderiam ser idênticos por cópia contratipal, com ou sem modificações, e em nada violar direitos:

- Pois as informações podem estar em domínio comum, ou
- Podem ser acessíveis sem reserva de confidencialidade (o originador de um documento que o deixa circular sem reserva, não tem em princípio direitos sobre o conteúdo das respectivas informações); ou
- Podem ser resultado de engenharia reversa
- Podem ter sido obtidos sem fraude ou por outros meios que não sejam ilícitos.

Assim, não há presunção que a semelhança ou identidade seja ilícita; e o ônus de fixar a ilicitude é do autor <sup>58</sup>.

Cabe em seguida suscitar a noção, muito difundida, de que o direito brasileiro proteja por direito autoral o conteúdo de todo e qualquer desenho técnico. Há desenhos técnicos que são protegidos <sup>59</sup>; mas tal direito não dá exclusividade sobre o

---

<sup>58</sup> Salvo no caso único de processos cobertos por *patentes de processo*. Não no caso de processos alegadamente cobertos por segredos de indústria

<sup>59</sup> LEI Nº 5.194, DE 24 DEZ 1966 Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.(...) Art. 17 - Os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, Arquitetura ou Agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são do profissional que os elaborou. Art. 22 - Ao autor do projeto ou aos seus prepostos é assegurado o direito de acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização, de acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos nele estabelecidos. Parágrafo único - Terão o direito assegurado neste Artigo, o

aproveitamento industrial ou comercial das soluções técnicas contidas nos desenhos <sup>60</sup>. Assim, ainda que se admita que haja direitos autorais sobre *qualquer* desenho técnico, o que é duvidoso <sup>61</sup>, nada se poderia censurar do uso que se fizesse do objeto desenhado.

Note-se aqui que a eventual criatividade da solução técnica constante do desenho não satisfaz o requisito de *criação do espírito* do desenho técnico; o direito autoral (nunca é demais repeti-lo) abrange somente a criação de *forma*.

De outro lado, a cópia de um equipamento, objeto, ou item físico, ou ainda um de processo pode ser induzida através de *engenharia reversa*. Ou seja, o trabalho de desmonte conceitual de um produto, software, etc, para se chegar à solução técnica que lhe deu origem. Assim, nada mais longe de uma cópia servil <sup>62</sup>. O direito brasileiro a admite no caso de segredo industrial como mecanismo absolutamente lícito, e mais do que isso, louvável e constitucionalmente consagrado, pois contribui para aumentar a atividade econômica e a circulação dos conhecimentos. Evidentemente não caberá liberdade de fazer engenharia reversa e usar de seus

---

autor do projeto, na parte que lhe diga respeito, os profissionais especializados que participarem, como co-responsáveis, na sua elaboração. Art. 23 - Os Conselhos Regionais criarão registros de autoria de planos e projetos, para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o desejarem. Lei 9.610/98 Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...) IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

<sup>60</sup> Lei 9.610/98 Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; (...) VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras

<sup>61</sup> Essa tese não é de todo pacífica. Repetidas vezes o Conselho Nacional de Direito Autoral recusou o registro de desenhos meramente técnicos, sem criação. Vide, por exemplo, Deliberação nº 05 - 1a. Câmara, Aprovada em 25/02/87- Processo n- 23003.000509/85-18, Interessado: Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional, Secretaria de Estado de Educação/SP e Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional. Assunto: Solicitam registro de obras didáticas. Relator: Conselheiro Romeo Brayner Nunes dos Santos. “No caso das obras que integram o presente processo, temos que as mesmas revestem-se de características exclusivamente técnicas, sendo vazadas em linguagem desprovida dos requisitos de originalidade e criatividade, indispensáveis à proteção pelo Direito de Autor. Carecem, ditas obras, da marca da personalidade criativa, capaz de distinguir a individualidade do seu Autor: ao contrário, vazadas em linguagem-padrão, tais obras apresentam-se despersonalizadas e, dado a inexistência de criatividade formal, não se apresentam como criações do espírito, tal como estabelece o Art. 6- da Lei nº 5.988/73, decorrendo daí a impossibilidade de sua proteção pelo Direito de Autor. Idêntico ponto de vista foi exarado no Parecer Técnico nº 62/86, da CJU deste CNDA, aliás em conformidade com outras deliberações desta Primeira Câmara, a qual, em casos análogos, sempre decidiu pelo indeferimento das solicitações de registro”.

<sup>62</sup> A questão do uso de dados e criações de terceiros sem investimento próprio torna-se especialmente importante no que diz respeito à chamada engenharia reversa. Dentro do princípio de que há um direito constitucional à livre cópia, a engenharia reversa aparece como uma das práticas mais socialmente justas. Como nota um dos mais reputados juristas americanos, tratando do caso Bonito Boat, que exatamente afirmou a liberdade de cópia como uma exigência natural da economia de mercado : “O Tribunal, desta forma, relegou os produtos não patenteados nem protegidos por direito autoral ao mercado livre, e deu foros de constitucionalidade à prática de engenharia reversa”. (J.H. Reichmann, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly, 94 Col.L.Rev. 8, 2637 (1994).p. 2473. A preocupação subjacente é sempre o da liberdade de competição: “uma informação de domínio público não é suscetível de apropriação”, 4a. Câm. Paris, julgamento de 14 de outubro de 1993, RIDA 1994, no. 160, 240. “O fato de reproduzir objetos que não são protegidos nem por patente, nem por marca consiste o exercício de um direito no contexto da liberdade do comércio e da indústria”, Tribunal de Paris, 10 de abril de 1962, Ann. Propr. Ind. 1962, 210). Note-se bem que não se alega a liberdade de apropriação de dados sigilosos, mas impossibilidade de recapturar para o domínio privado - fora do contexto das patentes - informações técnicas integradas ao conhecimento público.

resultados em patente ou outro direito similar (cultivares, etc), pois a exclusividade aí é da própria solução técnica.

Assim, o perito tem de ficar atento, ao responder às quesitações que lhe forem propostas, para manter a objetividade que lhe é exigível, sem cair na tentação de presumir que as semelhanças ou identidades sejam em si mesmas reprováveis ou ilícitas.