

Fabiano de Bem da Rocha
coordenador

Capítulos de Processo Civil *na Propriedade Intelectual*

Prefácio: Denis Borges Barbosa
colaboradores

André Zonaro Giacchetta
Daniel Adensohn de Souza
Daniela Bessone
Fabiano de Bem da Rocha
Gabriel Francisco Leonardos
Gustavo Bahuschewskyj Corrêa
José Mauro Decoussau Machado
Lélio Denicoli Schmidt
Luiz Gonzaga Silva Adolfo
Luiz Ricardo Marinello
Marcelo Campos de Carvalho
Marcelo Goyanes
Marcelo Junqueira Inglês de Souza
Marcelo Manoel Barbosa
Márcio Junqueira Leite
Milton Lucídio Leão Barcellos
Pedro Marcos Nunes Barbosa
Rafael Lacaz Amaral
Ricardo Fonseca de Pinho
Roner Guerra Fabris

Lumen  *Juris* | *Editora*

Uma Visão Analítica Acerca do Contencioso Judicial de Patentes

Pedro Marcos Nunes Barbosa*

Sumário: 1. Histórico, Natureza Jurídica e Propósito; 2. Ações de Contrafação de Patentes; 2.1. Competência; 2.2. Da pretensão de Antecipação dos Efeitos da Tutela; 2.3. Da perícia; 2.4. Do pleito indenizatório; 2.4.1. Dos lucros cessantes e emergentes; 2.4.2. Do dano moral; 2.4.3. Da condenação a título punitivo; 2.4.4. Do dano geral *in re ipsa*; 2.5. Da realização reparatória a título patrimonial; 3. Ações de Nulidade de Patente; 3.1. Da competência; 3.2. Da Pretensão de Antecipação dos Efeitos da Tutela; 3.3. Da perícia e da prova; 3.4. Do mérito na ação de nulidade; 4. Conclusão; V. Referências Bibliográficas.

Para possibilitarmos a compreensão dos temas principais que tocam o contencioso judicial de patentes, inicialmente se faz mister uma compreensão do sistema patentário, seus conceitos, propósitos, para, então, adentrarmos à seara litigiosa.

Posteriormente, verificaremos as questões envolvendo as ações de contrafação de patente, e, em capítulo seguinte, abordaremos os temas principais das ações de nulidade de privilégio de invenção.

1. Histórico, Natureza Jurídica e Propósito¹

Previamente ao estudo da história legislativa, insta destacar que a proteção à propriedade intelectual tem como alicerce estrutural duas justificativas. A primeira, de ordem “moral”, seria a de assegurar um direito “natural” de autoria sobre o labor exercido. Na segunda, de via econômica, a propriedade intelectual serviria de estímulo à continuidade e encorajamento de atividades proveitosas.²

* Mestrando em Direito Civil na UERJ, Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC/RJ, cursou Extensão em Filosofia na Faculdade São Bento, Leciona Conflitos Internacionais em Propriedade Intelectual na Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ.

1 Esse primeiro capítulo foi objeto da monografia A proteção dos dados de testes sigilosos apresentados à regulação estatal, defendida na obtenção do título de Especialista em Propriedade Intelectual na PUC/RJ, 2007, e objeto de futura publicação no segundo volume da Revista Criação.

2 BENTLEY, Lionel. SHERMAN, Brad. Intellectual property law. Nova Iorque: Oxford Press, 2004, p. 4.

Nesse sentido, verificaremos que a proteção desses bens imateriais foi estabelecida no Brasil há cerca de duzentos anos, no intuito de angariar investimentos e desenvolver a tecnologia nacional.

Como não se desconhece, a história da propriedade intelectual no Brasil desperta com o Alvará de 1809.³ Factualmente, o ato normativo histórico já previa privilégio àqueles que desenvolvessem “*alguma nova máquina e invenção nas artes*”.

Já em 1824, agora em sede constitucional, no artigo 179, XXVI,⁴ o legislador conferiu ao inventor – *lato sensu* – uma exclusividade temporária, ou pelo menos indenização. Diferentemente do vanguardista Alvará,⁵ a Carta Magna então vigente não limitava (expressamente) a tutela patentária aos objetos físicos tangíveis.

Por sua vez, em 1830, a Lei de 28 de março, esmiuçou os mandamentos constitucionais prevendo um direito de exclusiva, prêmio e/ou indenização aos “descobridores” e inventores, e, no último caso, a patente teria duração proporcional à utilidade e dificuldade do invento, limitada ao prazo de vinte anos.⁶

Mais de meio século após, a Lei 3.129, de 1882, alterou conceitos, a extensão da tutela, mas não limitou a concessão de patentes aos produtos químicos – que eram sujeitos à análise pelo ente governamental –, regulando, inclusive, a proteção aos processos de fabricação, bem como o novo uso⁷ de matérias no estado da técnica.

3 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, vol. I, Parte I, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946, p. 28. Por sinal, VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade intelectual de setores emergentes. São Paulo: Atlas, 1996, p. 31, bem destacou: “Com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, houve diversas mudanças de caráter comercial e industrial. A Colônia não representava mais uma ameaça, pois era sede da família Real e, para tanto, teria que alcançar certo desenvolvimento (...) Neste clima de maior liberdade do comércio e da indústria, D. João VI viu a necessidade de proteger inventos e inventores”.

4 Regia: “XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação.”

5 Ainda comentando o Alvará, discorre JÚNIOR, José Cretella. Comentários à Constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, 1ª ed., p. 406: “No Brasil, após a chegada de Dom João VI, o Alvará de 28 de abril de 1808, regulamentando o art. 179, inc. 26, da Carta Política Imperial de 1824, a Lei de 28 de agosto de 1830 fixou o privilégio temporário exclusivo em 25 anos...”.

6 “Art. 5º As patentes se concederão segundo qualidade da descoberta ou invenção, por espaço de cinco até vinte annos: maior prazo só poderá ser concedido por lei”. Comentando a Carta Magna de 1830, ensina VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade intelectual de setores emergentes – biotecnologia fármacos e informática. São Paulo: Atlas, 1996, p. 32: “A violação dos direitos era reprimida com uma pena de multa equivalente a 1/10 do valor dos produtos fabricados, além da perda dos mesmos”.

7 “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 efei-

Em 1923, o Decreto 16.264, criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, e trouxe em seu anexo dispositivo similar àquele do século passado, assegurando privilégio ao inventor de novo produto, processo, ou aplicação industrial.

Por sua vez, o Código de Propriedade Industrial de 1945 vedava a concessão de patentes às “*invenções que tiverem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero*”, bem como às “*invenções que tiverem por objeto matérias ou substâncias obtidas por meio ou processos químicos*”. Contudo, era permitida a proteção aos processos de fabricação ou aos produtos, desde que, na descrição dos últimos, fosse revelado o processo respectivo.

Repetindo a previsão de 1945, “*entre os anos de 1967 e 1971 foram promulgados no Brasil nada menos que três Códigos da Propriedade Industrial*”,⁸ e no CPI promulgado em 1971, sob o nº 5.772, o artigo 9º suprimiu a referida proteção patentária, em suas alíneas “b” e “c”, ressaltando apenas os processos de obtenção ou modificação relevante às substâncias não farmacêuticas.

Quatro décadas depois, a Constituição Federal de 1988 previu os direitos de propriedade industrial dentro do rol dos direitos fundamentais, apesar da fortíssima crítica da doutrina,⁹ devidamente insertos no artigo 5º, XXIX, sem, contudo, adentrar as peculiaridades da legislação infraconstitucional. Outrossim, temos que o Código de 1972 foi devidamente recepcionado.

Desta forma, por cinquenta e um anos, contrariando as pressões e interesses de grandes empresas, no Brasil não eram patenteáveis as invenções de produto no campo químico.

Posteriormente, com o advento do Acordo TRIPS, promulgado no Brasil no desfecho de 1994, em cumprimento à norma internacional, no mês de maio de 1996 foi publicada a atual LPI, nº 9.279/96, que, em suas disposições transitórias dispôs como patenteáveis as substâncias pertinentes ao escopo deste trabalho.

Divergindo do artigo 5º da legislação sucedida (CPI de 1971), que previa a “*propriedade e uso exclusivo*” pertinente ao direito oriundo da patente, o artigo 42 da norma vigente assegura – ao titular – direito de excluir terceiros.¹⁰

tos 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;”

8 BASTOS, Aurélio Wander. Propriedade industrial: política, jurisprudência e doutrina. Rio de Janeiro: Liber Júrís, 1991, p. 3.

9 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 9ª ed., 1993, p. 251: “O dispositivo que a define e assegura está entre os direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica”.

10 Importante diferenciação a noção de direito de exclusão de monopólios, ROBINSON, William C. The law of patents. Nova Iorque: Dennis & Co, 1972, p. 16: tradução livre “Outros autores e juris-

Portanto, enquanto no corpo legislativo ab-rogado o privilegiado tinha direitos “positivos” (usar), e negativos (impedir outrem), a Lei 9.279/96 limitou tal poder, concedendo – tão somente – direitos e meios ao *jus perseguendi*.

Tal compreensão conflita – aparentemente – com o disposto no artigo 6º da LPI¹¹ onde é consignado um suposto direito de “Propriedade” que, de forma latente, não converge com a ampla definição do artigo 1.228 da Lei 10.406/2002.

Fato é que o conceito ordinário¹² de propriedade assegura ao titular “a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Para catalisar o aparente conflito, a Carta Magna conceitua do direito de patente como *privilégio*, enquanto trata das marcas, dentro do mesmo inciso, como *propriedade*.¹³ Teria o legislador feito tal distinção aleatoriamente? Não nos parece ser o caso.¹⁴

tas declararam que o direito de exclusiva do inventor não é verdadeiramente um monopólio, mas, de acordo com a prévia histórica formulada, que é a ideia primordial de monopólio ideal, o direito de exclusiva se encontra fora dos abusos e do caráter odioso dos monopólios”. Segundo o autor, em citação de julgado inglês “Parler v. Haworth (1848), 4 MacLean, 372; 2 Robb. 725, ele justifica: “Ao invés de tirar alguma coisa do público, ele confere benefícios ao mesmo (...) O inventor não tira nada da sociedade”.

11 “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”.

12 CERQUEIRA, João da Gama. Privilégios de invenção e marcas de fábrica e de commercio. São Paulo: Saraiva, 1931, p. 102, ensinou: “Distincta, sob varios aspectos, da propriedade commum, a propriedade das invenções della ainda se distingue pelas garantias excepcionaes de que a lei cerca seu exercício e pela protecção especial de que goza”. O mesmo autor, em obra diversa, Tratado da propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1946, vol. I, p. 90, consigna: “Não obstante, o simples fato de empregar a lei a expressão propriedade nem sempre autoriza a concluir que seja essa a natureza que atribui ao direito imaterial, não so porque a denominação pode ser usada sem intenção de definir o direito, como também porque a ciência jurídica evolui e a concepção legal hoje adotada podem, amanhã, ser tida como errônea, passando-se a considerar inexata e desapropriada a denominação da lei”.

13 “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

14 No entanto, ilustre doutrinadores enxergam os privilégios de invenção como propriedade, equiparando-os aos demais direitos reais. MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado – parte especial. São Paulo: RT, 1983, Tomo XVI, 4ª ed., 2ª Tiragem, p. 193: “O direito de propriedade intelectual é, necessariamente, domínio; nem se compreenderia que res houvesse suscetível de direito real sem o ser de senhoria”. O próprio doutrinador, na mesma obra, p. 333, ainda destaca: “É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade”. Por sua vez, os julgados hodiernos também assim o enquadram: “Em primeiro lugar, tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a todos interessa indistintamente. Tanto é assim, que passado o prazo de vigência caem, impreterivel-

Assim, temos que a Lei de 9.279/96 vigente regula os direitos e obrigações assíduas ao Direito da Propriedade Industrial¹⁵ sem, no entanto, conferir ou assegurar a comercialização do produto patenteado, mesmo porque não se tem a vulgar propriedade do que fora objeto de patente.

Fato é que para alguns produtos, independentemente da tutela patentária, uma autorização governamental de outra natureza se faz necessária de forma pretérita ao *usus*.

Contudo, na simples exegese do artigo 8º da LPI, é cristalino que a proteção através de patente só abrange invenções novas, com o passo inventivo e aplicabilidade industrial, enquanto o artigo 195 tutela as minúcias da concorrência desleal, cuja extensão e *ratio* diferem da interdição concorrencial.

Portanto, podemos concluir que na esteira da evolução legislativa temos – hoje – patente como uma concessão de direito exclusiva limitada no tempo, com o objetivo de estabelecer um sinalagma pela divulgação de uma tecnologia àquele que poderia fazer uso do segredo de indústria.

2. Ações de Contrafação de Patentes

Uma vez averiguada a origem histórica e vicissitude legislativa incidente sobre a tutela dos privilégios de invenção, passaremos a abordar a apuração judicial na hipótese de desobediência dos direitos decorrentes do ato administrativo concessório da patente.

Esse capítulo compreenderá os aspectos da competência ao julgamento do feito, as questões processuais atinentes a eventual pleito de antecipação dos efeitos da tutela, as minúcias periciais probatórias, os requerimentos indeniza-

mente, em domínio público, tenham ou não – entidades ou pessoas – interesse em aproveitarem-se do conhecimento por ela trazido” in Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod Azulay Neto, publicado no DJ do dia 18.03.2008.

- 15 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado – parte especial. São Paulo: RT, 1983, Tomo XVI, 4ª edição, 2ª Tiragem, p. 207: “O problema que antes se nos apresentou, ao cogitarmos dos direitos autorais, de se conceber e estruturar a propriedade sobre bens incorpóreos, é o mesmo que aqui ressurge. No fundo, a técnica teve de acolher como objeto de propriedade industrial bens incorpóreos. Porque, ao aludir à invenção, ao desenho industrial, à marca de indústria ou de comércio, ao título do estabelecimento, ou outro sinal distintivo de produtos, a lei não cogita do “aparelho” que o inventor fez, nem do desenho que conseguiu, ou da descrição escrita da marca, ou da pintura dela ou de qualquer outro sinal distintivo, nem tampouco, da tabuleta que traz pintado o título de estabelecimento. O de que se trata, e é objeto do direito de propriedade industrial, é o bem incorpóreo, que consiste na reprodução de tais sinais, com exclusão dos outros comerciantes industriais e agricultores”.

tórios, e, por fim, as filigranas concernentes à realização da reparação pela eventual violação.

2.1. Competência

A questão da competência do juízo para a apreciação dos pleitos indenizatórios e de abstenção ao uso irregular de direitos de exclusiva, em regra, se resolverá pela simples leitura do artigo 109, I, da CRFB.

Em relações envolvendo simples particulares sem qualquer questionamento ao ato administrativo gerador do direito, os conflitos de simples contração, e a indenização correspondente, tramitarão perante os juízos estaduais.¹⁶

Ultrapassada a questão atinente a competência pela matéria, será comum o conflito de competência com relação ao foro. Se a regra nas ações judiciais

16 “... a competência da Justiça Federal, fixada pelo texto constitucional no artigo 109, inciso I, somente surge quando, na relação jurídica processual, comparece a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, interessadas na qualidade de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Neste sentido o Conflito de Competência nº 14.994-RJ (DJ 18.12.95) de que fui relator, resumido por esta ementa: “Competência. Conflito. Juízos Federal e Estadual. Ação versando diferenças no crédito de rendimentos da poupança. Relação processual angularizada entre poupador e banco privado. Ausência da União ou de ente federal na causa. Competência da Justiça Estadual. I – A competência da Justiça Federal tem natureza constitucional, não comportando ampliação ou restrição por lei ordinária ou construção jurisprudencial. II – Cuidando-se de relação processual angularizada entre poupador e banco privado, não se achando presente a União ou qualquer de seus entes, a competência para conhecer e julgar a causa é da Justiça Estadual.” No caso concreto, observase a relação processual angularizou-se entre a recorrente, que não detém prerrogativa de foro na Justiça Federal, não sendo ente federal elencado no texto constitucional pertinente, e o recorrido, particular, não havendo ensejo para cogitar-se da competência da Justiça Federal, nos termos em que posta a causa. Pertinentemente, no particular, trazer à colação precedente desta Quarta Turma, da relatoria do Ministro Athos Carneiro, RMS 625-RJ (DJ 22.4.91), de cujo voto condutor destaco: “Todavia, razão não lhe assiste, eis que o INPI não foi parte na causa, nela não assumiu a posição de autor, réu, assistente ou oponente (C.F. artigo 109, I), tratando-se de relação jurídica processual em que foram partes, exclusivamente, pessoas jurídicas de direito privado. A simples circunstância de o v. acórdão haver, *incidenter* e como fundamento do julgado, declarado nulo o registro obtido pela ora impetrante, não operou coisa julgada material a respeito do registro (CPC, art. 469) e não deslocou a causa para a Justiça Federal”. Dessa orientação também não se afastou esta Turma ao julgar o RMS 6.041-SP (DJ 18.3.96), de que foi relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar que, ao proferir seu voto, consignou: “Assim posta a questão, não parece que se deva afastar a competência da Justiça Estadual para apreciar o presente *mandamus*, pois tanto a ação principal quanto a cautelar foram processadas e julgadas perante o Juízo estadual, sem a participação do INPI, que não veio aos autos para ocupar a posição de litisconsorte ou terceiro interessado, apesar de identificado da ação, nem proferida decisão reconhecendo-lhe essa qualidade. Aplicável à espécie precedente do eg. Supremo Tribunal Federal: “Citada a entidade federal, se esta manifestar seu interesse e pedir a intervenção no feito, só então os autos devem ser remetidos ao juízo federal, competente para reconhecer, ou não, a legitimidade do interesse da União ou autarquia federal na causa” (RE 102.601-RJ, rel. em. Min. José Néri da Silveira).

tangenciando pessoas jurídicas será o trâmite perante a sede do réu,¹⁷ muitas vezes tal norma não será interessante ao demandante.

Como não se desconhece, além de potencialmente ser extremamente custoso uma demanda longe da sede de quem teve seu direito violado, em especial por empresas que detenham sede em longínquos municípios e estados, possivelmente haverá um judiciário não especializado¹⁸ para dirimir a lide.

Dessa forma, aconselhável é o ajuizamento da pretensão perante o local da violação que, uma vez apurada, também importará em delito contra a propriedade industrial.

Utilizar-se-ia, para tanto, da norma estampada no parágrafo único do artigo 100, do Código de Ritos, na conformidade da jurisprudência,¹⁹ e, possivelmente, teríamos o julgamento do feito na sede do Autor.²⁰

2.2. Da pretensão de Antecipação dos Efeitos da Tutela

Em que pese a existência da previsão legal ao atendimento da antecipação dos efeitos da tutela na legislação civil comum,²¹ em hipótese de violação dos direitos de propriedade industrial há dispositivo próprio²² que regulará a questão.

Ao contrário de uma violação de signos distintivos na qual o magistrado, ou qualquer homem médio, poderá verificar *ictu occulli*, a existência de infração, dificilmente tal ocorrerá na hipótese de privilégios de invenção.

17 Artigo 100, IV, “a”, do CPC: “É competente o foro: do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica”.

18 Conforme previsão do CODJERJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é o único no Brasil, em sede de Justiça Estadual, a ter varas especializadas ao julgamento da Propriedade Industrial: Varas Empresariais.

19 “Competência. Reparação de Dano. Delito. A norma do parágrafo único do art. 100 do CPC refere-se aos delitos de modo geral, abrangendo tanto os de natureza penal como civil”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Paulo Costa Leite, RESP 49521/RJ, DJ 07.11.1994. “Processo civil. Competência. Ação inibitória cumulada com pedido de condenação por perdas e danos em decorrência da utilização indevida de marca. Aplicação dos arts. 100, inc. V, alínea “a” e respectivo parágrafo primeiro, do CPC. Possibilidade de opção, pelo autor, do foro perante o qual será proposta a ação, entre o do local do fato e o de seu domicílio. – A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o delito a que se refere o art. 100, parágrafo único do CPC, é tanto o de natureza civil, como o de natureza criminal, sendo desnecessária prévia condenação penal para que o autor possa se valer da regra sobre competência. Precedentes.” Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, RESP 681007/DF, DJ 02.05.2006.

20 Em regra os direitos de propriedade industrial, pela própria abrangência nacional de sua tutela, serão exercidos (e possivelmente violados) nos Estados de maior mercado consumidor.

21 Artigo 273 do CPC.

22 Artigo 209, § 1º, da Lei 9.279 que faculta (sem obrigar) ao juízo determinar a suspensão da violação do direito.

A complexidade decorrente na apuração da violação de tecnologia, comumente só será observada por *expert* da área peculiar, e, assim, afasta – aparentemente – o *fumus boni iuris* na percepção do magistrado que não se sentirá apto na concessão da liminar pleiteada.

Dessa forma, além de pareceres técnicos elaborados por profissionais gabaritados,²³ recomenda-se, quando possível, a utilização de medidas cautelares de busca e apreensão.

Podemos conceituar a *Busca* no processo penal como “meio de prova processual penal efetuado para a apreensão de pessoas ou de objetos cuja natureza contribua para com a elucidação do crime”.

Sobre o tema o professor Lélío Schmidt expõe: “*Os processos cível e penal não terminam, porém, com a busca e apreensão*”.²⁴

A doutrina²⁵ delimita com precisão a matéria: “*Embora não constitua exigência legal, a busca e apreensão se apresentam como medida indispensável para provar o delito contra a propriedade industrial (...) Do exame de cada tipo penal que a Lei 9.279/96 criou, extrai-se a necessidade da medida...*”.

Outrossim, temos que a medida tem como principal característica a formação do *corpus delicti*, averiguar a ligação do suposto autor com o ato praticado, para o posterior ajuizamento da ação de abstenção e indenização cominada com pleito indenizatório.

O artigo 530-B do Código Penal traz em seu dispositivo norma importantíssima, sujeita a várias teses doutrinárias conflitantes. No que tange aos outros crimes – fora aqueles contra os Direitos Autorais – grande parte da doutrina (Liderada por MIRABETE,²⁶ GRECO FILHO²⁷ e DAMÁSIO²⁸) entende que não seria cabível a apreensão total dos objetos contrafeitos.

Senão vejamos: “*Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos quando ordenadas pelo Juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida*”.²⁹

23 Que, pela contratação unilateral, não angariarão total imparcialidade, mas servirão de argumento suplementar ao pleito.

24 SCHMIDT, Lélío Denícoli. A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução. São Paulo: Revista da ABPI, nº 43.

25 PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal. São Paulo: RT, 2003, p. 402.

26 MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de processo penal interpretado. Rio de Janeiro: Atlas, 1995, p. 604.

27 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal, Rio de Janeiro: Saraiva, 1997, p. 446.

28 JESUS, Damásio de Jesus. Código de processo penal anotado. Rio de Janeiro: Saraiva, 1982 p. 308.

29 MIRABETE, *op. cit.*

Para outra corrente,³⁰ se faz possível e é recomendável a apreensão total para impedir a continuidade da infração e o fato de que cada unidade contrafeita caracterizaria, *per si*, uma violação nova aos direitos de propriedade imaterial.

Conforme as lições de SCHMIDT,³¹ “*Note-se ainda que os arts. 198, 201, e 202 da LPI falam em apreensão de produtos, usando este substantivo no plural. Isto é outro indicativo que a constrição não deve ser efetivada apenas sobre uma unidade*”.

Os peritos trazem certa segurança à ordem jurídica, e, assim, têm como papel auxiliar o juízo na verificação da existência de elementos suficientes à caracterização da infração.

Ao contrário do que se exige no procedimento judicial comum, não se faz necessário provar a violação do direito de propriedade imaterial para o deferimento da busca.

O que ocorre é exatamente o contrário. O procedimento de busca e apreensão se destina à angariação de provas para saber se há ou não tal violação. Não seria em nada útil a medida se o titular tivesse de ter exatamente o que se busca no procedimento.

A diligência de busca e apreensão é instrumento essencial à reunião de elementos para o ajuizamento da responsabilização civil incidente, em especial quando se deseja obter a tutela antecipada. Temos que a mesma possui caráter quase que unilateral, sem constituir violação aos princípios do contraditório ou ampla defesa.

Outrossim, diante da jurisprudência³² que – acertadamente – tem a cautela de exigir o transcurso probatório técnico antes da concessão da tutela

30 Vide Hermano Duval e José Carlos Tinoco Soares.

31 SCHMIDT, Lélío Denicoli. A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução. São Paulo: Revista da ABPI, nº 43.

32 Como exemplo citamos o Agravo de Instrumento de nº 2006.002.13914, DJ 04.10.2006, 15ª Câmara Cível do TJRJ, Des. Sérgio Lucio Cruz, no qual, em síntese, se entendeu que antes de realizada prova pericial, a simples existência de patente não permite a suspensão da atividade tida como violadora. Nesse sentido, destaque-se, ainda: “A apreciação do pedido do autor exige maior dilação probatória, não merecendo reforma a decisão que não concedeu a antecipação da tutela”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 6ª Câmara Cível, Des. Bendicto Abicair, AI 2007.002.04863, Julgado em 11.07.2007. Também há decisões em sentido diverso: “Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil. Antecipação de tutela deferida, determinando que o réu se abstenha de comercializar produto idêntico ao patenteado pelo autor. M A N U T E N Ç Ã O, com base na melhor jurisprudência e Súmula nº 59, do TJ/RJ. No caso presente, a própria agravante alega que a parte agravada obteve uma patente concedida equivocadamente pela autoridade pública, matéria que demanda instrução probatória e incapaz de ser resolvida em simples alegação. Na mesma direção, a questão se as lixas são semelhantes, com violação ao direito de propriedade industrial, o que também gera a necessidade da produção de provas. O fato é que o recorrido possui a patente e, a princípio, a presunção do bom direito. Assim, mantém-se a sentença.

interditória, recomenda-se a via preparatória da busca e apreensão (ou nos autos da ação principal) que servirá à concessão antecipada da tutela.

2.3. Da perícia

Nas hipóteses de infração de patentes o nível técnico dos peritos designados pelo juízo costuma ser abaixo da crítica. Por tratar-se de matéria altamente especializada, demandar-se-á o conhecimento técnico do *expert*, concomitantemente, em propriedade industrial e na seara específica a que se refere à tecnologia (observando o disposto no artigo 145, § 2º, do CPC).

Por tal razão, tendo em mente o artigo 424, I, do Código de Ritos, se faz necessária a impugnação do perito nomeado antes do início dos trabalhos, sob pena de preclusão.

A especialização do profissional apenas em Propriedade Industrial ou na seara da tecnologia, não o habilita formalmente a realização do laudo técnico, sendo a melhor jurisprudência³³ consentânea ao acatamento da eventual impugnação.

Uma vez nomeado o *expert* e iniciada a perícia, além da formulação de quesitos objetivos e de leitura simples ao profissional habilitado, a utilização de assistentes técnicos conhecidos (especialmente profissionais de renome acadêmico da área de expertise), e a existência de pareceres prévios (juntados com a petição inicial) ajudarão na condução adequada do laudo.

Terminada a elaboração da perícia, na hipótese de confirmação da violação, indubitavelmente – mesmo antes da sentença – estará configurado o *fumus boni iuris* para a concessão da tutela antecipada.

DESPROVIMENTO DO RECURSO, prejudicado o Regimental”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 11ª Câmara Cível, Des. Otavio Rodrigues, AI 2007.002.29251, Julgado em 21.11.2007.

- 33 “Destaque-se, por fim, que o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito é da parte autora (art. 333, inciso I, do CPC). Ora, se esta pretende que a perícia seja realizada na área de Engenharia Metalúrgica, não é razoável nomear perito de área distinta, sob pena de inviabilizar de imediato a pretensão. Ademais, a realização de perícia técnica por *expert* que não tem o necessário conhecimento da área avaliada dificulta e inviabiliza a solução da controvérsia, especialmente em questão como a presente, de alta complexidade técnica. A 1ª Seção Especializada desta Corte já teve oportunidade de se manifestar sobre as dificuldades de se decidir lide patentária, quando a perícia foi produzida por técnico que não tem conhecimentos mais profundos sobre a matéria em questão (AC – 1999.51.01.004669-5)”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AI 2008.02.01.006031-0, DJ 05.09.2008.

Especialmente nas áreas de tecnologia complexa, dificilmente a decisão de mérito contrariará a conclusão do laudo, excepcionados³⁴ os casos de erros crassos nos critérios da perícia, dolo, ou fraude.

Portanto as chances de êxito na demanda de abstenção à contrafação (cominada ou não com pleito indenizatório) se concentrarão no resultado do laudo pericial. Não há melhor argumento possível que prevalecerá sobre o resultado do trabalho do *expert* designado, tendo em vista a ideológica imparcialidade e conhecimento técnico.

2.4. Do pleito indenizatório

Conforme discutiremos a seguir, recomenda-se o pleito indenizatório na violação da patente de invenção englobando: 1) lucros cessantes e danos emergentes; além, quando for o caso, 2) danos morais.

DANTAS³⁵ bem asseverou que, nas hipóteses de lesão, “*o dever jurídico primário esboroou-se pela infração e, no lugar deste, surge um outro, um dever jurídico secundário, sucessivo, derivado, cuja direção é esta: compensar uma lesão que se verificou*”.

Como aponta a doutrina, importa “*ressaltar que a responsabilidade civil tem hoje, reconhecidamente, um propósito novo: deslocou-se o seu eixo da obrigação do ofensor de responder por suas culpas para o direito da vítima de ter reparadas as suas perdas*”.³⁶

Especialmente, no que tange às violações de direitos imateriais, há na doutrina e na jurisprudência posição quanto à responsabilidade *in re ipsa*, como será explicitado a seguir.

2.4.1. Dos lucros cessantes e emergentes

Podemos definir lucro cessante como “*um prejuízo futuro, que, não obstante, autoriza condenação atual, porque vem a ser a evolução de um fato prejudicial já devidamente verificado*”.³⁷

34 Como exemplo de decisão que não acolheu o laudo pericial em caso de patentes, citamos a sentença da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 38ª Vara Federal, AO 2002.51.01.507718-0, Julgada em 13.02.2008.

35 DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 377.

36 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 12.

37 ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequência. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 1980, p. 173.

Destarte, todo ato ilícito ao titular da patente de invenção cometido visando ao lucro, que tiver como instrumento principal, a diminuição potencial do patrimônio da vítima, configurará no que o Código Civil Francês denomina “ganhos de que o credor ficou privado”, e nos danos imediatos da “perda” da exclusividade.

Consiste, portanto, o lucro cessante, na frustração da expectativa de lucro, na perda de um ganho já previamente estimado, que pode decorrer tanto da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima que engendra diminuição do mercado.

No campo da propriedade industrial, a Lei 9.279/96 preceitua em seu artigo 210 os critérios para que se determine o lucro cessante.

Neste diapasão, entendemos ser de caráter extremamente subjetivo o cálculo do lucro cessante, sendo oportuna a consulta jurisprudencial.

Mutatis mutandi, a decisão do Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital do RJ, em 28/02/1991, mantida na Apelação Cível nº 4.063, julgada em 28/04/92, Relator Des. Humberto de Mendonça Manes, 5ª Câmara Cível do TJRJ, demonstra um critério adequado à fixação da indenização: “*Resta, por fim, estipular o valor da indenização cabível à espécie, e optamos na direção da prática comercial; acolhida jurisprudencialmente, fixando a indenização através de um royalty incidente sobre o faturamento da Ré. desde o momento em que indevidamente passou a usar ilicitamente a expressão “MARTA ROCHA”, até o momento em que se absteve de usá-lo. Royalty este que fixamos em 10%, e apurado em execução.*” (Grifos Nossos)

Nas sábias palavras de Caio Mário, citando Yves Chatier, “*a reparação da perda de uma chance repousa em uma probabilidade e uma certeza; que a chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo*”.³⁸

Uma vez configurada a violação patentária, a estipulação do lucro cessante poderá ser averiguado através da estipulação de um *royalty* incidente sobre o faturamento da ré.

No que toca aos danos emergentes, havendo documentos contábeis comprovando a minoração indevida da receita mercadológica sobre a tecnologia privilegiada, a diferença apurada entre o período anterior à infração, e o lapso temporal posterior, comportará tal modalidade indenizatória.³⁹

38 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 9ª edição, Forense, p. 12.

39 Um problema surge se mesmo com a entrada indevida do concorrente, infringindo patente em vigor, não há a minoração da receita obtida pelo titular. Nessa hipótese, entendemos que os lucros cessantes bastarão para reparar os danos sofridos.

2.4.2. Do dano moral

Além das violações de natureza patrimonial, possivelmente a conduta violadora atingiu a visão da titular da patente junto ao mercado. Tal hipótese é cristalinamente configurada quando há – além da infração – a prática de inculcamento.

Ao produzir plágios de pior qualidade dos produtos do dono da patente, afetou sua imagem perante o consumidor através de atos confusórios.

A boa reputação, a confiança e o respeito de seus clientes são ativos intangíveis preciosos para as empresas. Os danos causados a esses ativos são de monta incalculável.

Nesse sentido já lecionava Hélio Fabbri: *“Deflui de tudo o quanto exposto até aqui, no que toca à atividade concorrencial, busca o empresário, de forma incessante, a manutenção do seu bom nome, enquanto gestor da pessoa jurídica por ele administrada, bem como, e conseqüentemente, pela boa imagem mercadológica de seu negócio e de seus produtos”*.⁴⁰

É de entendimento firme na doutrina⁴¹ e na jurisprudência que o dano moral da pessoa jurídica deve ser indenizado, tanto quanto o dano patrimonial.

40 FABBRI JR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista nº 12 da ABPI, julho e outubro de 1994, p. 115. Continua o autor: “Quando o concorrente vem a praticar qualquer ato tendente a comprometer, de maneira ilícita, o mercado arduamente conquistado pelo empresário honesto, pondo em risco, por exemplo, o bom nome que aquele veio a construir junto a seus clientes, bem como a qualidade dos produtos/serviços por aquele praticados, buscando, assim, o ilícito desvio da clientela, fere, de maneira mortal, todo o arcabouço jurídico idealizado pelo legislador, de modo a preservar os interesses dos leais concorrentes e dos consumidores”.

41 “(...) força é convir que os chamados valores imateriais não constituem apanágio da pessoa física, antes se aplicam, da mesma forma, à pessoa jurídica como sujeito passivo de responsabilidade civil por danos morais: “a pessoa jurídica pode padecer de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio. Assim (...) trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser mensurado através de arbitramento. É certo que, além disso, o dano à reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, diminuição de clientela etc., donde concluo que as duas espécies de danos podem ser cumulativas, não excludentes”. Trecho do voto do Exmo. Sr. Min. Ruy Rosado de Aguiar, relatos, no acórdão publ. In RT-727/123, de maio de 1996. In FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução. Rio de Janeiro: Revista nº 35 da ABPI, julho e agosto de 1988, p. 5.

Como é de conhecimento comezinho, pela dificuldade de concretização da prova que advém do caráter evanescente do direito da Propriedade Industrial, os danos morais devem decorrer do próprio ato ilícito.

Esse é o entendimento corrente da doutrina, como podemos exemplificar nas palavras do Desembargador Sylvio Capanema:⁴² *“Quanto ao dano moral, também todos sabemos que hoje é pacífico o entendimento que em se tratando de violação de direito autoral, de propriedade intelectual, esse dano moral existe in re ipsa, sendo evidente que o autor, o dono da idéia, sofre um vergão na alma ao ver que o produto de seu esforço intelectual, de sua arte, de sua capacidade produtiva é surrupiado por outro que, graças a esse comportamento, que a boa-fé objetiva repele com veemência, enriquece à custa do autor da idéia. Portanto, esse dano moral deve se considerar agora como existente pelo simples fato da pirataria e da contrafação. E a sua indenização deve, realmente, corresponder a um efetivo juízo de reprovabilidade ao autor da ofensa e de solidariedade social à vítima”*.

Por outro lado, há tese doutrinária e jurisprudencial⁴³ que comporta exatamente o oposto:

“O simples uso indevido, desacompanhado de outras circunstâncias, a rigor lhe dá o direito de postular se abstenha a requerida de utilizá-lo; o dano moral, aqui, não é daqueles que possa ser presumido. Haveria necessidade não apenas de prova, mas mais do que isso, de indicação de

42 SOUZA, Sylvio Capanema. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual perante os tribunais: indenização em matéria de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007, p. 19.

43 Nesse sentido, em matéria assemelhada, o julgamento recentemente efetuado pela 18ª Câmara Cível do TJRS (o acórdão é datado de 05/07/2007), onde figurou como relator o em. Desembargador CARLOS AUGUSTO ROSA LOPES NUNES e que restou assim ementado: “INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Gráfica ré que confessa a produção de grande quantidade de embalagens do produto contrafeito, alegadamente sob encomenda de terceiro, da qual, contudo, deixou de produzir prova. A despeito de arquivado o inquérito policial por formação de quadrilha voltada à contrafação dos produtos da autora, todas as circunstâncias reforçam a suspeita de conluio entre a ré e os sócios de outras duas empresas na comercialização de embalagens e papéis para cigarro de marca da autora. Posto pacífica a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (súmula 227 do STJ), no caso concreto inexistem evidências de que a autora tenha tido sua honra objetiva maculada pela atividade da demandada, porquanto desconhecida a qualidade dos produtos contrafeitos comercializados nas embalagens por ela produzidas, bem como em qual quantidade. Insuficiente, a contrafação por si só para configurar dano moral, até mesmo porque somente produtos de renome e qualidade prestam-se para imitações. O dano indenizável é tipicamente material e como tal deveria ter sido postulado. Apelação da ré provida em parte, a fim de excluída a condenação à reparação de dano moral. Recurso da autora improvido. Unânime”.

circunstância na inicial que pudesse apontar alguma espécie de mácula indevida. Isso não se deu, já que, volto a repetir, nada foi narrado na inicial que pudesse dar amparo à pretensão de indenização por dano moral". (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 1ª Turma Recursal Cível, Des. Heleno Saraiva, AC 7100140789, Julgado em 16.08.2007.)

2.4.3. Da condenação a título punitivo

A teoria do desestímulo, “segundo a qual deve estar inserida no âmbito da indenização quantia significativa o bastante, de modo a conscientizar o ofensor de que não deve persistir no comportamento lesivo”,⁴⁴ deve ser aplicada.

Temos, portanto, que a reparação do dano moral angaria, ainda, um caráter de pena, que reverteria em favor da vítima.

Esse chamado “caráter pedagógico” da reparação civil encontra guarida forte na doutrina e na jurisprudência hodierna: “O papel primordial da responsabilidade civil é o de evitar o dano, impedir que ele se consume, e para isso a indenização tem de ganhar um colorido diferente: ela não é mais apenas a indenização que visa a reparar ou a compensar o dano. Não é mais a indenização que apenas olha para a vítima, mas a indenização que olha também para a figura do ofensor, do lesante; avulta aí a idéia de que a indenização possa assumir e deva assumir, em determinados casos, um caráter punitivo”.

Nesse diapasão, segue a doutrina: “Para falar em função preventiva e punitiva da responsabilidade civil, notadamente no campo dos direitos intelectuais, é importante levar em consideração que a preservação do Direito é mais importante que a reparação do dano por ele causado. (...) Daí a idéia de que a indenização, seja do dano moral, seja do dano material, tenha, também, a função de impedir que aquele que praticou um ato ilícito possa se beneficiar ou obter um lucro”.⁴⁵

Por sua vez a voz predominante na jurisprudência assegura:

“O arbitramento do dano moral deve atender ao caráter punitivo-pedagógico”

TJRJ, 14ª Câmara Cível, AC 2008.001.52428, Des. Ismenio Castro, Julgado em 06.10.2008

44 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana – uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 3ª Tiragem, p. 222.

45 ANDRADE, André Gustavo Corrêa. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual perante os tribunais: indenização em matéria de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007, p. 21.

“O caráter punitivo se dá por haver a ré ofendido um bem jurídico do autor”

TJRJ, 16ª Câmara Cível, AC 2008.001.40468, Des. Lindolpho Marinho, Julgado em 02.10.2008

“Indenização por dano moral. Quantum fixado com observância ao caráter punitivo-pedagógico”

TJRJ, 6ª Câmara Cível, AC 2008.001.44469, Des. Wagner Cinelli, Julgado em 01.10.2008

Tal teoria seria reforçada na hipótese de má-fé daquele que viola a patente.⁴⁶ No lado adverso, aquele que resiste a pretensão de configuração da infração, e, conseqüentemente, de imputação da quantia reparatória, deve se socorrer da melhor doutrina que coíbe a condenação a título de *punitive damages*.

A professora Maria Celina bem adverte que a *“separação entre a pena e indenização foi, assim, uma consequência dessa mentalidade, e bem se justificava, tendo em vista os objetivos a serem alcançados: era, então, imprescindível retirar da indenização qualquer conotação punitiva; a pena dirá respeito ao Estado e a reparação, mediante indenização, exclusivamente ao cidadão”*.⁴⁷

Destarte, não sendo o particular legitimado ao *jus puniendi*, também não deve ser ele beneficiado pela sua aplicação através do juiz-estado.

Portanto, seja na defesa dos interesses do titular de tecnologia, seja no patrocínio da parte contrária, certamente o tópico da reparação a título de danos punitivos será debatido nas lides patentárias.

2.4.4. Do dano geral *in re ipsa*

Apesar de não ser pacífico – em especial na jurisprudência – a ocorrência de pleno direito da presunção do dano pelo mero ilícito, sem dúvida facilita a reparação quando temos em vista tratar-se de direitos de cunho evanescente.

Como diz a abalizada doutrina no tocante aos danos à personalidade: *“Dispensa-se a prova do prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão à personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por sua vez é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do indivíduo – o seu interior. De qualquer forma, a inde-*

46 A má-fé, que jamais se presume, pode ocorrer na hipótese de ciência expressa do violador (através de uma notificação do titular, ou, por exemplo, pelo desfecho sem êxito de tratativas de licença da tecnologia etc.).

47 MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana – uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 3ª Tiragem, p. 202.

nização não surge somente nos casos de prejuízo, mas também pela violação de um direito”.⁴⁸

Mutatis mutandi, ratificando a tese dos danos *in re ipsa* na ocasião de violação de direitos de propriedade industrial a hodierna jurisprudência consigna:

“As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré.” (grifos nossos)

STJ, Quarta Turma, RESP 101118/PR, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado em 11.09.2000.

“MARCA. DANO. PROVA. RECONHECIDO O FATO DE QUE A RÉ INDUSTRIALIZAVA E COMERCIALIZAVA PRODUTO “SABÃO DA COSTA”, MARCA REGISTRADA DA AUTORA, QUE TAMBEM FABRICAVA E VENDIA O MESMO PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR CONSEQUENTEMENTE A EXISTÊNCIA DE DANO, POIS A CONCORRÊNCIA DESLEAL SIGNIFICOU UMA DIMINUIÇÃO DO MERCADO.” (grifos nossos)

STJ, Quarta Turma, RESP 101059/RJ, Ministro Ruy Rosado de Aguiar, publicado em 07.04.1997.

Por outro lado, a despeito dos precedentes supracitados, há importante corrente jurisprudencial que não presume o dano na hipótese de mera infração, exigindo a comprovação por parte do titular do privilégio.

“Não comprovada a efetiva lesão decorrente do uso indevido da marca, descabida a condenação em perdas e danos”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.504309-4, DJ 22.10.2008

“Entendo que a autora defenda que a só violação venha a gerar direito à indenização. Mas essa só violação, se aceita essa tese, deveria ser entendida como decorrente de um comportamento de má-fé por parte de quem violou. Na sistemática jurídica brasileira, não há como se punir aquele que, agindo de boa-fé, praticou ato que supunha ser legal e, aliás, cuja ilegalidade não seria assim tão óbvia de ser aferida”.

48 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Editora Renovar; Rio de Janeiro; 2003, p. 159.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 1999.51.01.024110-8, DJ 28.01.2008

Assim, uma vez advogando em favor do titular do privilégio, é aconselhável avocar-se da tese do dano *in re ipsa*, e, do lado oposto, justificar o ônus *probandi* do dano, independentemente da conduta ilícita.

No entanto, ao contrário das pretensões patrimoniais reparatórias, é recomendável que o juízo arbitre em sentença a quantia devida a título de danos morais.

2.5. Da realização reparatória a título patrimonial

Uma vez encerrada a fase cognitiva com a confirmação do *an debeatur*, a realização dos montantes será efetuada mediante a liquidação da sentença.

Para tanto, tal como ocorreu no procedimento de conhecimento, é imperativa a realização de perícia contábil que avaliará pontos técnicos tais como: 1) nicho de mercado; 2) valor de produção do produto ou processo objeto de patente; 3) aferição do lucro obtido pelo titular da tecnologia em período posterior e anterior ao indevido uso do objeto patenteado pelo terceiro; 4) aferição do lucro total obtido pelo violador; 5) quantidade estimada ou auferida da mercancia ilícita.

No intuito de retirar qualquer alegação de boa-fé, recomenda-se que o dono da patente faça uso de notificações judiciais prévias ao ajuizamento da demanda, informando ao pretenso violador da existência de privilégio de invenção.

Com tal medida, poder-se-á computar a ocorrência do ilícito em data coincidente com a da ciência da notificação, e, assim, majorar o *quantum debeatur* em comparação se o montante fosse ser apurado desde o ajuizamento da demanda.

Uma vez encerrada a perícia, apurados os haveres, encerrados os procedimentos jurisdicionais, poderá, finalmente, o titular da patente perceber o montante a título reparatório que, certamente, não implicará indenização.⁴⁹

49 Semelhante aos danos morais, as violações aos direitos evanescentes não comportam – mesmo com a reparação – o retorno ao *status quo ante*. *Mutatis mutandi*, serve a lição da doutrina: “Se, como de fato, se trata de situações existenciais, haverá alguma possível fórmula pela qual, com justiça, se indenizará pecuniariamente os danos causados às pessoas? Assemelha-se esta situação à regra lógica primária da impossibilidade de se somarem “bananas” e “maçãs”; contundo, aqui é imperioso que se chegue a algum resultado, para que a vítima não fique irressarcida. E foi justamente a consciência desta injustiça – isto é, embora o dano moral não possa ter seu equivalente em dinheiro, há que se buscar repará-lo – que viria a ser decisiva no sentido de que o dinheiro poderá trazer, senão prazer, algum conforto, servindo como lenitivo para os males da alma”, in,

3. Ações de Nulidade de Patente

Conforme abordado no capítulo introdutório, a concessão patentária se realiza no sentido de constituir sinalagma entre inventor e Estado, num escambo envolvendo a divulgação da arte e, do outro lado, a contraprestação através de uma exclusividade temporária.

No entanto, não é incomum que o pretendente a exclusividade não cumpra os requisitos legais que o habilitem a obter a concessão desejada.

Como estipulado pela Lei 9.279/96, além de não incidir nos óbices normativos,⁵⁰ exige-se que o objeto tecnológico seja novo,⁵¹ dotado de atividade inventiva,⁵² e seja passível de reprodutibilidade industrial.⁵³

A novidade, em síntese, será configurada se a tecnologia não havia sido antecipada pelo estado da arte, em um só documento anterior.⁵⁴

Por sua vez a atividade inventiva será apurada através do avanço tecnológico obtido, dentro daquela seara específica, e que, não seja óbvio ao homem médio especializado na matéria.⁵⁵

Já a exigência de aplicação industrial perquire a possibilidade de reprodução, em qualquer tipo de parque de indústria, da tecnologia reivindicada.⁵⁶

MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana – uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 3ª Tiragem, p. 50.

50 Vide artigos 10 e 18 da LPI.

51 Artigo 11 da LPI.

52 Artigo 13 da LPI.

53 Artigo 6 da LPI.

54 “A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento deve ser apurada sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008.

55 “A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008;

“A atividade inventiva pressupõe que a inovação não decorra obviamente do estado de arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos seus conhecimentos já acessíveis. A invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais, resultando em um efeito novo ou diferente”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Gonçalves Mendes, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

56 “Entretanto, para a conclusão de aplicabilidade industrial, necessária à formulação do pedido de patente, tenho que apenas os testes em Blumenau já se faziam suficientes. Era saber que o invento funcionava e que poderia ter aplicação industrial. Em que âmbito isso se afirmaria (se regional

Ausentes um dos critérios acima, necessariamente o privilégio, se concedido, padecerá de completa nulidade. Melhor sorte, também, não terá a exclusiva concedida em violação dos procedimentos administrativos prescritos na Lei 9.279/96.

Assim, após a concessão, nasce o direito a qualquer interessado (na forma do artigo 50 da LPI que trata de um “legítimo interesse”), incluindo o próprio INPI, de poder ingressar com um procedimento administrativo de nulidade.

Não obstante, a doutrina⁵⁷ deixa claro que o “legítimo interesse” não é necessariamente de alguém do ramo, ou de pessoa jurídica: “*O INPI, ex officio, ou qualquer um com legítimo interesse pode iniciar o procedimento de nulidade*”.

Como é sabido, a subsistência de um privilégio odioso – aquele concedido em desrespeito às formalidades legais – é maléfica a todos, pois tira do domínio público um bem, gerando uma riqueza sem causa ao seu titular:⁵⁸ “*A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos*”.

A inteligência do artigo 51 da LPI é correspondente ao axioma constitucional da “ampla defesa”, na forma do artigo 5º, LV, permitindo que todo administrado possa impugnar um privilégio nulo.

Neste diapasão, os artigos 2º, seu inciso VIII, e 3º, III, da Lei 9.784/99, asseguram ao interessado seu direito, que decorre, também do artigo 5º, XXXIV, “a”, da Carta Magna.

Além disso, não se devem confundir os conceitos de “interesse processual” – algo bem mais restrito – com “legítimo interesse”. Como é sabido, o segundo seria a “*posição favorável para a satisfação de uma necessidade*”⁵⁹ legítima, lícita, proba.

ou nacional), isso não era o escopo da patente, não se podendo inferir, portanto, que essa ampliação se relacionasse a um pré-requisito”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J. C. Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.01382-0, DJ 02.05.2004.

57 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 2ª ed., p. 564.

58 BARBOSA, Denis Borges. Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal, in Bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. Rio de Janeiro: Saraiva, Série GV law, 2007, p. 49.

59 JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 38ª edição, volume I, p. 31.

Não há qualquer exegese possível que permita uma interpretação ilícita do ato de quem deseja obstar uma patente ilegalmente deferida, que impugnou a concessão de um privilégio que jamais deveria ter sido concedido.

Comentando o antigo Código da Propriedade Industrial no tocante aos interessados na nulidade de uma patente, bem esclarece GAMA CERQUEIRA:⁶⁰ “**quaisquer pessoas prejudicadas pela concessão do privilégio e aquele a quem a lei atribui direito a recurso administrativo**” (...) “**Mas deve-se observar que o interesse de agir, na conformidade do mesmo princípio, não fica limitado à existência de um prejuízo efetivo e atual, nem com ele se confunde. O interesse que predomina nas ações de nulidade dos privilégios de invenção é o de tornar livre o uso e a exploração do objeto ilegalmente patenteado, que injustamente limita a liberdade de indústria e comércio**”.

Arrebatando a questão, o nobre professor explicita: “**De acordo com o exposto no parágrafo anterior, encontra-se na situação de interessado, em primeiro lugar, os concorrentes do titular do privilégio que se pretende anular e todos quantos tenham interesse no livre uso e exploração do invento patenteado**”.

Nada, porém, obriga o interessado a fazer uso da instância administrativa que, no caso do INPI, tende a ser tão morosa quanto – mas sem a qualidade – do Poder Judiciário.

3.1. Da competência

Uma vez ajuizada a demanda de nulidade o polo passivo será integrado, no mínimo, por duas pessoas distintas. A primeira delas será a autarquia federal vinculada, e, a segunda, o titular do suposto privilégio nulo (e possivelmente seu licenciado ou cessionário).

Nesse tópico importa averbar a existência da majoritária corrente jurisprudencial de ser o foro da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro a competente ao julgamento do feito, por ser a sede, de fato, do INPI.⁶¹

60 GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1952, volume II, tomo I, parte II, p. 298-300.

61 Ainda nesse sentido: “Trata-se de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA do Juízo formulada por FARMAQUÍMICA INDL. S/A para processar e julgar a ação ordinária nº 2007.5101.808692-9, ajuizada por FARMAQUÍMICA S/A em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e a própria excipiente, sob o argumento de que o foro competente é o do domicílio da empresa-ré, requerendo, assim, a remessa dos presentes autos à Comarca de Porto Alegre/RS – Foro Judicial Federal (...) Não assiste razão ao excipiente, pois o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI é litisconsorte passivo e tem a sua sede no Rio de Janeiro”. (g.n) Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 37ª Vara Federal, J. Márcia Maria

Insta observar que o próprio STJ já consolidou a posição com relação à matéria ventilada:

“O que se verifica, portanto, desde a data da sua constituição até o dia de hoje, é que sua sede encontra-se de fato instalada na cidade do Rio de Janeiro, onde desempenha suas funções e onde está sua administração central, encontrando-se em Brasília, tão-somente, uma das seis Divisões Regionais”. (g.n)

AgRg no AI de nº 520.890/RJ, Rel. Min. Castro Filho, julgado em 20/10/2005

No entanto, também há corrente jurisprudencial que faculta ao demandante escolher pelo ajuizamento do pleito perante o foro do outro réu:

“COMPETÊNCIA. INPI. CPC, ART. 94, PARÁG. 4. EM PRINCÍPIO, O INPI SERA DEMANDADO NO RIO DE JANEIRO, ONDE TEM A SUA

Nunes de Barros, EI 2008.51.01.805619-0, DJ 30.07.2008; Os Tribunais Superiores já julgaram por diversas vezes no sentido de que o foro competente é o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro: “REMESSA DOS AUTOS A UM DOS JUÍZES FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (...), DIZ QUE O INPI TEM SEDE E FORO NO DISTRITO FEDERAL. MAS, A REFERIDA AUTARQUIA FEDERAL MANTÉM EM FUNCIONAMENTO SUA SEDE E OUTROS ÓRGÃOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. ALÉM DISSO, O FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DO INPI, EM BRASÍLIA, COMO PREVÊ O SEU REGIMENTO INTERNO, QUE FOI APROVADO, POSTERIORMENTE À LEI Nº 5.648/70, REPRESENTA O RECONHECIMENTO DE QUE A SEDE DA AUTARQUIA, “DE FATO”, SE ENCONTRA NO RIO DE JANEIRO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE E O INCONVENIENTE DE SUA TRANSFERÊNCIA, PELO MENOS DE MOMENTO, PARA BRASÍLIA (...) AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR-SE QUE O FEITO SE PROCESSE PERANTE O MM. DR. JUIZ FEDERAL DA 9. VARA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.” (g.n) (AG nº 39.806, Rel. Min. Lauro Leitão, 17/09/81). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. O INPI DEVE SER DEMANDADO NO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, LOCAL DE SUA SEDE É ONDE O ATO ADMINISTRATIVO ATACADO SE REALIZOU. AGRAVO PROVIDO”. AG nº 59.757, Rel. Min. José Delgado, DJ 26.06.89, TFR); “GALENA ajuizou a presente ação ordinária contra o INPI e ALBION, perante a Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, com vistas à desconstituição daquele registro marcário, ao argumento do seu caráter genérico (...) A exceção foi admitida como procedente, desaforado o feito para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, onde foi determinada a nova citação da empresa-ré (fl. 119), o que, aliás, foi efetivado aos 21/11/2002 (fl. 121v.) na pessoa de seus procuradores registrados perante o INPI”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2002.51.01.514466-0, JC. Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 11.01.2008. “o argumento de que o foro competente é o do domicílio da empresa-ré, por não ser a autarquia federal em questão, segundo seu entendimento, parte na relação processual, requerendo, assim, a remessa dos presentes autos à Comarca de Caxias do Sul/RS – Foro Judicial Federal. (...) Não assiste razão ao excipiente, pois o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI é litisconsorte passivo e tem a sua sede no Rio de Janeiro”. Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 37ª Vara Federal, J. Márcia Maria Nunes de Barros, EI 2008.51.01.805619-0, DJ 30.07.2008.

SEDE. AO AUTOR, PORÉM, É PERMITIDO AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DO OUTRO RÉU, SE ASSIM PREFERIR (ART. 94, PARÁG. 4, DO CPC). CONFLITO CONHECIDO, DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO.” CC nº 2.860/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 05/10/92),⁶²

Mesmo havendo a faculdade, consigne-se ser em regra o ajuizamento da demanda no Foro do Rio de Janeiro muito interessante às partes, pois foi realizada a especialização de Juízos Federais e Turmas Especiais.

Assim a probabilidade de um julgamento, efetivamente técnico, será maior, pela experiência e cognição reiterada da matéria.

3.2. Da Pretensão de Antecipação dos Efeitos da Tutela

Tal como ocorre nas ações de infração, serão raras as hipóteses em que o magistrado se sentirá confortável com a concessão antecipada da pretensão.

No entanto, nas hipóteses de nulidade o autor, além do ônus probatório comum,⁶³ conta, ao seu desfavor, com a presunção de legalidade do ato administrativo concessório.⁶⁴

Assim, aliada a possibilidade de ser o caso de natureza, eminentemente, técnica – o que provavelmente demandará perícia judicial –, em regra deverá o magistrado aguardar o transcurso probatório incidente antes de suspender os efeitos da patente anulanda.

No entanto, por outro lado, o interesse público é consentâneo com o domínio público de uma tecnologia que, se mal-concebida, pode servir de óbice à saúde, ao acesso, e ao desenvolvimento tecnológico nacional.

Portanto, em especial em áreas sensíveis como a saúde, a presunção de validade do ato administrativo concessório deve ser ponderada e, em dúvida

62 Nesse sentido: “Processual civil. Competência. INPI. CPC, art. 94, § 4º. Súmula 83. I – Ainda que, em princípio, o INPI deva ser demandado no Rio de Janeiro, onde a sua sede, tal regra não prevalece em face do artigo 94, § 4º, do CPC, segundo o qual, havendo dois ou mais réus com domicílios diferentes, o autor pode escolher o foro de qualquer deles para demandá-los. Precedentes. II – Recurso especial não conhecido.” RESP nº 355.273/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 15/04/2002.

63 Artigo 333, I, do CPC.

64 “Não se verifica, na espécie, aplicação equivocada do artigo 273 do Código de Processo Civil, devendo-se considerar, inclusive, que a apreciação da questão depende de dilação probatória e que, nesse ínterim, há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Guilherme Calmon, AI 2008.02.01.001385-0, DJ 28.02.2008.

acerca da legalidade do privilégio, após a instrução probatória, deve ser suspensa a patente dentro do princípio *in dubio pro societatis*.

Outro óbice comum à concessão da tutela antecipada será o considerável lapso temporal entre a concessão, e a ação de nulidade⁶⁵, supostamente fulminando o *periculum in mora*.

No entanto, como a manutenção de um privilégio indevido ofende toda a sociedade, até que a tecnologia esteja em domínio público, opinamos haver o *periculum in mora*, a qualquer tempo, pois a lesão é continuada pela exclusividade e não meramente configurada na data da concessão.

Uma hipótese facilitadora da antecipação dos efeitos da tutela é o reconhecimento da procedência do pedido pelo INPI. Nesses casos, não é incomum o juízo anuir com a pretensão de suspensão da patente, pela configuração do *fumus boni iuris*.⁶⁶

Outra possibilidade, bem menos comum, é a juntada de documentos suficientes no bojo da exordial para *ictu oculi* convencer o juízo da necessidade da suspensão.⁶⁷

Num caso, por exemplo, em que apenas se discuta a novidade do invento, uma publicação em revista, devidamente datada, bem pretérita ao depósi-

65 “Ausente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a patente em discussão foi concedida no ano de 1999, sendo que a parte autora, ora agravante, somente ingressou em Juízo com ação de nulidade de patente após o decurso de sete anos. Se existisse a real possibilidade de dano, conforme alegado pela agravante, essa teria proposto a ação de nulidade logo após a patente ter sido concedida”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AI 2006.02.01.005336-9, DJ 05.12.2008.

66 “No momento em que a douta Juíza *a quo* proferiu a decisão ora agravada, os réus não haviam sequer sido citados, razão pela qual se mostrava desarrazoado deferir a antecipação dos efeitos da tutela somente com base nas informações prestadas pela autora na exordial. Ocorre que, na hipótese em tela, o próprio INPI, órgão técnico responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil, quando do oferecimento de contra-razões, manifestou-se favoravelmente ao deferimento da medida, arexando, inclusive, à referida peça uma cópia da contestação. As afirmações externas pela autarquia se coadunam com a conclusão do parecer técnico comparativo trazido aos autos pela autora. Dessa forma, há verossimilhança nas alegações da empresa autora”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AI 2008.02.01.002641-7, DJ 29.10.2008.

67 “Havendo nos autos documentos dando conta que o objeto da patente *sub judice* já era fabricado e usado antes mesmo do pedido de depósito, existe a possibilidade de ser considerada no estado da técnica, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, da Lei de Propriedade Industrial, estando presente a verossimilhança da alegação, entendimento este corroborado pelo próprio INPI – autoridade administrativa competente ao exame da matéria. (...) Considero, ainda, que qualquer decisão que fosse tomada em primeiro grau seria capaz de provocar danos a uma das partes envolvidas, tendo em vista a produção do produto em questão, devendo-se, assim, em sede de cognição sumária e com os elementos probatórios existentes, dar proteção à autora/agravada, por ter demonstrado a aparência do seu direito, sem prejuízo da produção de provas a infirmar as conclusões a que se chegou neste primeiro momento”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AI 2006.02.01.005336-9, DJ 05.12.2008.

to da patente, que retrate fidedignamente e integralmente o pretense invento poderia assegurar a pretensão autoral, na forma do artigo 56, § 2º, da LPI.

Assim, como discorrido, serão raras as hipóteses em que o magistrado concederá a antecipação dos efeitos da tutela, mas o pedido de suspensão dos efeitos da patente provavelmente constará na inicial, e, nesse caso, recomendando-se a juntada de laudos de pareceristas renomados para dar maior guarida à argumentação.

3.3. Da perícia e da prova

Tal como nas hipóteses de infração, o resultado da perícia será essencial, e provavelmente prevalecerá sobre qualquer argumento, laudo de assistente técnico, ou outra prova.⁶⁸

É de entendimento assente na jurisprudência que sem a prova pericial, provavelmente o pleito autoral resultará em improcedência.⁶⁹ No entanto, caso o INPI reconheça a nulidade do privilégio, há precedentes que extirpam a necessidade do Autor em produzir a prova pericial, recaiando tal ônus ao réu.⁷⁰

Ressalve-se que o entendimento que consagra a transferência do ônus pericial ao titular da patente, na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido pelo INPI, deve ser encarado com reservas.

A autarquia federal emana atos que gozam de presunção legal de validade, legalidade, mas fora do juízo. Nele suas afirmações atendem ao Princípio Geral de Direito segundo o qual *allegatio et non probatio, quase non allegatio*.

68 “Não há qualquer óbice a que, estabelecendo-se a divergência entre o laudo judicial e os pareceres dos assistentes técnicos das autoras quanto à existência de anterioridades impeditivas ao registro de patente de invenção, o magistrado, de maneira fundamentada, paute a sua decisão nos termos daquele primeiro, tendo em vista que as conclusões do perito judicial devem prevalecer por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses litigantes”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008.

69 “Ora, não poderia o Juízo nestes autos chegar a outra conclusão, senão aquela consignada na sentença, pois, ao autor cabe produzir a prova constitutiva de seu direito, que, nesse caso, só poderia emergir de laudo técnico imparcial, único capaz de oferecer condições ao Magistrado de firmar convicção sobre tema estranho a sua esfera de conhecimento técnico e pessoal.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2005.51.01.516170-1, DJ 03.12.2008.

70 “Interessante notar-se que, tendo em vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o parecer técnico do INPI deve prevalecer e teria de ser desconstituído por prova hábil em contrário. Assim, ao contrário de se acolher a tese da ré de que a autora, ao desistir da perícia, não se desincumbiu do ônus probatório, a verdade é que tal ônus passou a ser da ré.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2004.51.01.525105-9, DJ 30.09.2008.

Ademais, por ser costumeira a alteração de posicionamento do INPI dentro de um mesmo processo, tais reconhecimentos da procedência do pedido devem ser vistos com cautela.

Repetem-se aqui todas as cautelas necessárias antes expostas quanto às perícias realizadas em sede de contrafação. Comumente o *expert* designado não será habilitado, concorrentemente, em propriedade intelectual e na área da *expertise*, devendo ser objeto de prévia impugnação pelas partes.

Outra questão importante é a condução adequada da perícia para que o auxiliar do juízo não se foque na apuração se há contrafação entre o material (ou processo) produzido pelo autor, e as reivindicações da tecnologia do réu.

Tais fatos são inteiramente irrelevantes ao deslinde da ação de nulidade, para o qual eventual infração em nada afeta.

A condução da perícia deverá ser acompanhada de perto pelos assistentes técnicos que elucidarão a comparação da nulidade, devendo a patente ser lida pelas reivindicações, pelo teor do estado da técnica antecedente, e, em especial, pelo relatório descritivo.

O erro mais comum dos peritos judiciais sucumbe em apenas comparar as reivindicações com o estado da técnica, ou com as supostas anterioridades.

Uma vez finalizado o laudo, caso haja latente erro, omissão, ou obscuridade em sua elaboração (ou critério de ponderação), deve a parte impugná-lo, requisitar esclarecimentos, ou até mesmo requerer ao juízo audiência com o *expert* na presença da outra parte.

3.4. Do mérito na ação de nulidade

Conforme antecipado, são raros os casos em que o magistrado não acolherá a opinião do perito, sendo previsível a acolhida da pretensão autoral na hipótese de laudo favorável à nulidade.

Em hipótese de dúvida acerca da validade do privilégio, havendo o laudo opinado pela nulidade parcial, ou tendo consignado haver irrelevante passo inventivo, deve o juízo declarar a nulidade da invenção pelo imperativo constitucional do direito de acesso atendendo ao interesse público.

Uma vez transitada em julgado, observe-se que eventual procedência em ação rescisória não importará no restabelecimento da patente, ainda que dentro do prazo do artigo 40 da LPI, pelo princípio da inderrogabilidade do domínio público.⁷¹

71 "Desencadeado o prazo decadencial de 15 anos previsto no artigo 24 do Código de Propriedade Industrial, não pode o mesmo ser suspenso pela propositura de ação destinada a alterar o regis-

A procedência da ação rescisória, no entanto, habilitará o interessado em proceder com pleito indenizatório contra a União, pelo erro do Judiciário, em analogia ao artigo 5º, LXXV, da CRFB.

4. Conclusão

Nesse artigo observamos a vicissitude histórica da legislação nacional quanto ao direito de patentes, e as ações judiciais pertinentes nas hipóteses de suposta infração ou nulidade.

No que tange à última, verificamos que tal instrumento é de enorme importância no controle de qualidade dos privilégios de invenção, e não devem ser erguidos grandes empecilhos à legitimidade processual do autor por tratar-se de direitos oponíveis *erga omnes*.

Também é importante notar a necessária intervenção do *parquet* nas ações de nulidade de patentes e nas ações de infração de patente, pelo homérico interesse público envolvido.⁷² Na primeira delas, pela oponibilidade geral a sua tecnologia e pela subsistência de um privilégio odioso, na segunda delas pela existência de interesses difusos do consumidor.

Verificamos serem extremamente restritas as hipóteses de cabimento da antecipação dos efeitos da tutela, seja pela presunção de legalidade do ato administrativo concessório, seja pela tecnicidade da matéria a ser analisada, sem, no entanto, importar em imediata sucumbência da pretensão. A realização de perícia judicial na maioria das vezes será imprescindível, e sobre ela *alea jacta est*.

Por último, averbamos a cautela imperativa no uso da demanda de contrafação por, possivelmente, comportar abuso de direito de quem a ajuíza. Não é incomum a utilização desse instrumento como uma forma predatória à concorrência, pois a mera existência de litígio poderá servir como publicidade de “pirataria”.

tro. Mesmo porque este tem efeito constitutivo e o prazo da garantia flui a partir do depósito, não podendo ser suspenso por medida liminar. – Recurso provido. Decisão reformada.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma, AG 90.02.06888-3, Des Clélio Erthal, DJ 17.09.1991. Ainda nesse sentido: “já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, JC Guilherme Calmon, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

72 “Em primeiro lugar, tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a todos interessa indistintamente”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod Azulay, DJ 18.03.2008.

O contencioso judicial de patentes será, doravante, cada vez mais comum pelo crescente papel da propriedade industrial enquanto ativo empresarial. Cabe ao profissional causídico e ao titular da jurisdição se aperfeiçoar na busca de uma sociedade livre de infrações, desde que o privilégio efetivamente goze de robustez inventiva.

V. Referências Bibliográficas

- ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequência. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 1980.
- ANDRADE, André Gustavo Corrêa. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual perante os tribunais: indenização em matéria de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007.
- BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 2ª ed.
- _____. Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal, in Bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. Rio de Janeiro: Saraiva, Série GV law, 2007.
- BASTOS, Aurélio Wander. Propriedade industrial: política, jurisprudência e doutrina. Rio de Janeiro: Liber Jûris, 1991.
- BENTLEY, Lionel. SHERMAN, Brad. Intellectual property law. Nova Iorque: Oxford Press, 2004.
- CERQUEIRA, João da Gama. Privilégios de invenção e marcas de fábrica e de commercio. São Paulo: Saraiva, 1931.
- _____. Tratado da propriedade industrial, vol. I, Parte I, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1946.
- _____. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1952, volume II, Tomo I, parte II.
- DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979.
- FABBRI JR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista nº 12 da ABPI, julho e outubro de 1994.
- FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução. Rio de Janeiro: Revista nº 35 da ABPI, julho e agosto de 1988.